

RIFORMA LEGALE DEL MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Riassunto dei cambiamenti applicati dal 1 ottobre 2017

Avvertenza:

Questo documento ha carattere puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.

Le Direttive dell'EUIPO sono il principale punto di riferimento per gli utenti del sistema dei marchi dell'Unione europea e per i consulenti professionali che intendono accertarsi di essere in possesso delle informazioni più recenti sulle prassi d'esame dell'Ufficio.

Indice

1	Il pacchetto per la riforma legislativa del sistema del marchio dell'Unione europea.....	6
1.1	Il pacchetto per la riforma legislativa del MUE - Contesto.....	6
1.2	Finalità della riforma	6
2	Modifiche in vigore dal 1° ottobre 2017	7
2.1	RMUE	7
2.2	Diritto derivato	7
3	Marchi di certificazione dell'Unione europea (articoli da 83 a 93, RMUE, articolo 2, paragrafo 3 e articolo 17, REMUE).....	8
4	Domande di MUE	9
4.1	Indicazioni relative alle domande di MUE (articolo 2, REMUE).....	9
4.2	Rappresentazione di MUE.....	9
4.2.1	Eliminazione del requisito della rappresentazione grafica (articolo 4, RMUE e articolo 3, REMUE)	9
4.2.2	Norme specifiche per tipi di marchi (articolo 3, REMUE)	10
4.2.3	Pubblicazione e registrazione: link a file elettronici per rappresentazioni non grafiche (articolo 7, lettera c) e articolo 9 , REMUE).....	12
4.3	Rivendicazioni di priorità e di preesistenza (articolo 35, RMUE, articolo 4 e articolo 7, lettera f), REMUE, articolo 39, REMUE e articolo 6 e articolo 7, lettera h), REMUE)	13
4.3.1	Priorità	13
4.3.2	Preesistenza.....	13
4.4	Requisiti formali per una domanda di MUE (articolo 31, paragrafo 3, RMUE e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), RMUE).....	14
4.5	Rivendicazione secondaria dell'acquisizione di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3, RMUE, articolo 2, paragrafo 2, REMUE e articolo 27, paragrafo 3, lettera a), RDMUE).....	14
4.6	Marchi collettivi dell'Unione europea (articoli 74 e 75, RMUE, articolo 2, paragrafo 3 e articolo 16, REMUE e, per le RI, articolo 194, RMUE e articolo 76, RDMUE).....	15
5	Procedimenti di opposizione/annullamento dei MUE.....	15
5.1	Ordinamento e adeguamento di procedimenti di opposizione/annullamento (articoli da 2 a 20, RDMUE).....	16
5.2	Motivazione accessibile presso fonti online (articolo 7, paragrafo 3 e articolo 16, lettera b), RDMUE).....	17
5.3	Opposizione non motivata in fase iniziale (articolo 8, paragrafi 1 e 7, RDMUE).....	17

5.4	Nuovi impedimenti relativi indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE, articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto v), articolo 2, paragrafo 2, lettera e) e articolo 7, paragrafo 2, lettera e), RDMUE).....	17
5.5	Potere discrezionale per quanto riguarda le prove tardive per la motivazione e la prova dell'uso (articolo 8, paragrafo 5 e articolo 10, paragrafo 7, RDMUE).....	18
5.5.1	Motivazione (articolo 8, RDMUE)	18
5.5.2	Prova dell'uso (articolo 10, paragrafi 1 e 7, RDMUE)	18
5.6	La cessione di MUE come rimedio (articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE) e articolo 20, RDMUE)	19
5.7	Sospensione di rinunce, chiusura/prosecuzione di azioni pendenti di decadenza o di nullità (articolo 57, paragrafo 2, RMUE e articolo 17, paragrafi 5 e 6, RDMUE)	19
5.7.1	MUE oggetto di un procedimento di decadenza	20
5.7.2	MUE oggetto di un procedimento di nullità.....	20
5.8	Documento separato- Ritiri limitazioni, prova d'uso (articolo 8, paragrafo 8, RDMUE).....	21
6	Norme orizzontali, lingue, traduzioni e comunicazioni	21
6.1	Termini e sospensioni (articolo 71, RDMUE)	22
6.2	Prosecuzione del procedimento (articolo 105, RMUE).....	22
6.3	Lingue e traduzioni (articolo 24 REMUE, articolo 7, paragrafo 4, articolo 10, paragrafo 6 e articolo 13, paragrafo 1, RDMUE)	22
6.3.1	Traduzioni e standard delle traduzioni	22
6.3.2	Procedimenti di opposizione (articolo 3, RDMUE)	23
6.3.3	Procedura orale (articolo 50, RDMUE).....	23
6.3.4	Convalida della seconda lingua.....	23
6.4	Comunicazioni.....	23
6.4.1	Notifiche da parte dell'Ufficio e comunicazioni con l'Ufficio (articoli da 56 a 66, RDMUE)	23
6.5	Struttura e presentazione delle prove (articoli 55 e 64, RDMUE)	25
6.6	Correzione di errori e revoca delle decisioni (articolo 102, RMUE e articolo 103, RMUE)	25
7	Commissioni di ricorso.....	25
7.1	La memoria contenente i motivi e la risposta (articoli 22 e 24, RDMUE).....	26
7.2	Impugnazioni incidentali (articolo 68, RMUE e articolo 25, RDMUE)	26
7.3	Domande formulate e fatti o prove presentati per la prima volta (articolo 27, RDMUE)	27
7.3.1	Motivi	27
7.3.2	Domande	27
7.3.3	Fatti o prove.....	27

7.4	Raccomandazione da parte di una Commissione di ricorso di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti (articolo 30, RDMUE)	28
7.5	Procedimenti accelerati (articolo 31, RDMUE)	28
7.6	Richieste del Direttore esecutivo alla Commissione allargata (articolo 157, paragrafo 4, lettera i), RMUE e articolo 37, paragrafo 4, RDMUE).....	28
7.7	Organizzazione delle Commissioni di ricorso (articoli da 35 a 47, RDMUE).....	29
8	Disposizioni transitorie (articoli 37 e 38, REMUE e articoli 80 e 81 RDMUE)	30

1 Il pacchetto per la riforma legislativa del sistema del marchio dell'Unione europea

Il pacchetto per la riforma legislativa del sistema del marchio dell'Unione europea comprende due strumenti legislativi principali: la direttiva (UE) 2015/2436, che sostituisce la direttiva esistente sui marchi dell'Unione europea (armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell'UE in materia di marchi), e il regolamento (UE) 2015/2424 (regolamento modificativo), che modifica il regolamento esistente (CE) n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea (e stabilisce le norme applicabili ai marchi dell'Unione europea e all'Ufficio). Il pacchetto è il frutto del lavoro realizzato negli ultimi nove anni sulla riforma del sistema del marchio dell'Unione europea (MUE).

1.1 Il pacchetto per la riforma legislativa del MUE - Contesto

Il punto di partenza della riforma legislativa è riconducibile alla comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale. In tale comunicazione, la Commissione annunciava che avrebbe svolto una valutazione approfondita del funzionamento complessivo del sistema dei marchi in Europa, sia a livello dell'Unione e nazionale sia prendendo in considerazione le interrelazioni tra i due livelli. Nell'ambito di questa valutazione, nel marzo 2011 è stato pubblicato uno *Studio sul funzionamento complessivo del sistema europeo dei marchi*, realizzato su richiesta della Commissione dall'Istituto Max Planck per la proprietà intellettuale e la legislazione sulla concorrenza. Tale studio è stato seguito da un processo di consultazione pubblica e da una valutazione d'impatto, al termine dei quali la Commissione ha emanato, nel marzo 2013, due proposte legislative (per la riforma della direttiva e del regolamento summenzionati). Le proposte hanno seguito l'iter legislativo ordinario (compresi i negoziati di trilogia tra le istituzioni) e, nell'aprile 2015, è stato raggiunto un compromesso politico, approvato in via definitiva dal Consiglio e dal Parlamento europeo in seduta plenaria alla fine del 2015.

1.2 Finalità della riforma

La riforma riconosce il successo del sistema del MUE vigente, confermando che i suoi principi fondamentali hanno superato la prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le aspettative delle imprese, ma cerca di sfruttare questo successo rendendo il sistema più efficiente e coerente nel suo complesso e adattandolo all'era di Internet. Il regolamento modificativo, in particolare, intende snellire i procedimenti e accrescere la certezza del diritto, nonché definire chiaramente tutti i compiti dell'Ufficio, compreso il quadro per la cooperazione e la convergenza delle pratiche tra l'Ufficio e gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri. Il regolamento prevede inoltre una revisione delle tasse da versare all'Ufficio, contemplando tra l'altro una riduzione complessiva dei loro importi, particolarmente significativa nel caso dei rinnovi, e l'adozione di un sistema con una classe per tassa.

2 Modifiche in vigore dal 1° ottobre 2017

2.1 RMUE¹

La seconda *tranche* di modifiche derivanti dal RMUE modificato entrerà in vigore il 1° ottobre 2017. **Le modifiche principali sono le seguenti:**

- (i) introduzione dei marchi di certificazione UE;
- (ii) eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per i MUE;
- (iii) ulteriore trasferimento nel RMUE di determinate disposizioni dal diritto derivato vigente²; e
- (iv) altre modifiche procedurali.

Avendo subito più volte modifiche sostanziali, il RMUE sarà codificato a partire dal 1° ottobre 2017. **I riferimenti al RMUE sotto riportati riguardano la versione *codificata* che entrerà in vigore il 1° ottobre 2017.**

2.2 Diritto derivato

La seconda fonte delle modifiche risiede nel fatto che il RMUE rinvia a disposizioni di diritto derivato adottate dalla Commissione europea sotto forma di due atti separati, un regolamento delegato (RDMUE) e un regolamento di esecuzione (REMUE), che entreranno entrambi in vigore il 1° ottobre 2017³.

L'allegato 1 riporta la procedura e le tempistiche del RDMUE e del REMUE.

In generale, il RDMUE riguarda le norme procedurali relative a opposizioni, azioni di decadenza e di nullità, ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso, l'organizzazione delle Commissioni di ricorso, notifiche dell'Ufficio e comunicazioni con l'Ufficio; termini e sospensioni nonché determinate procedure riguardanti le registrazioni internazionali (RI). Il REMUE riguarda temi quali, per esempio, i contenuti della domanda di MUE, la rappresentazione di MUE, norme in materia di pubblicazione e registrazione, questioni relative alla lingua e alle traduzioni, priorità e preesistenza, trasferimenti e rinunce, marchi collettivi e di certificazione dell'UE, nonché determinate procedure riguardanti le registrazioni internazionali.

¹ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, e successivamente codificato dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

² Il 23 marzo 2016 molte disposizioni del diritto derivato vigente sono già state trasferite nel RMUE.

³ Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (CE) n. 2868/95 sul marchio comunitario (REMC) sarà sostituito dal RMUE, dal REMUE e dal RDMUE (cfr. la [tavola di concordanza](#)).

3 Marchi di certificazione dell'Unione europea (articoli da 83 a 93, RMUE, articolo 2, paragrafo 3 e articolo 17, REMUE)

A decorrere dal 1° ottobre 2017 il RMUE introduce un nuovo tipo di MUE, i **marchi di certificazione**. Questi marchi esistono in alcuni sistemi nazionali, dove si usano per indicare che i prodotti o i servizi soddisfano i requisiti di certificazione di un istituto o di un organismo di certificazione. I marchi di certificazione hanno molto in comune con i marchi collettivi, ma mentre questi ultimi distinguono i prodotti o i servizi di un gruppo o collettivo, **un marchio di certificazione è un segno che attesta una qualità soggetta a sorveglianza**. La tassa di base per un marchio di certificazione ammonta a 1 800 EUR (1 500 in caso di deposito per via elettronica).

L'uso del marchio seguente per indicare che un prodotto è pienamente conforme ai requisiti sanitari, di sicurezza o di tutela dell'ambiente stabiliti dalla Commissione europea rappresenta un esempio del ruolo di un marchio di certificazione:



I criteri relativi ai marchi di certificazione UE sono indicati negli articoli da 83 a 93, RMUE e devono essere accompagnati da regolamenti d'uso che occorre presentare entro due mesi dalla data di deposito. Il contenuto minimo di questi regolamenti è stabilito nell'articolo 2, paragrafo 3 e nell'articolo 17, REMUE. I criteri rispecchiano ampiamente le norme relative ai marchi collettivi e presentano i seguenti aspetti degni di nota:

- il titolare di un marchio di certificazione UE può essere un ente pubblico o privato. Pertanto, i marchi di certificazione UE riguardano sia i sistemi di certificazione pubblici che quelli privati. Tuttavia, i titolari non devono svolgere un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato dal marchio e devono presentare una dichiarazione a tale effetto (articolo 83, paragrafo 3, RMUE in combinato disposto con l'articolo 17, lettera b), REMUE);
- a norma dell'articolo 17, REMUE, i regolamenti d'uso devono contenere, *inter alia*:
 - un elenco dei prodotti e dei servizi contemplati dal marchio;
 - le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione UE quali, ad esempio, il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o la precisione;
 - le condizioni d'uso del marchio di certificazione UE comprese, ove applicabile, le sanzioni per l'inadempienza;
 - le persone autorizzate a usare il marchio di certificazione UE;

- le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione UE da parte dell'organismo di certificazione.

4 Domande di MUE

Le codificazioni e le modifiche principali sono le seguenti:

- (1) indicazioni relative alle domande di MUE;
- (2) eliminazione del requisito della rappresentazione grafica;
- (3) requisiti specifici per un elenco indicativo ampliato dei tipi di marchi;
- (4) rivendicazioni di priorità e di preesistenza;
- (5) requisiti formali per le domande;
- (6) rivendicazione secondaria dell'acquisizione del carattere distintivo; e
- (7) modifiche alle indicazioni per i marchi collettivi UE.

4.1 Indicazioni relative alle domande di MUE (articolo 2, REMUE)

Le indicazioni relative alle domande di MUE hanno subito alcune modifiche, incluse le seguenti:

- non è più obbligatorio specificare la nazionalità del richiedente. Anche se la nazionalità rimane come campo per ragioni tecniche (es. deposito elettronico) non appare nel registro. Inoltre, la sua mancanza non costituirebbe un presupposto per un'irregolarità.
- ora il richiedente può indicare un numero di identificazione della società;
- il richiedente non può più fare riferimento a un MUE precedente per indicare l'elenco di prodotti e servizi, bensì la scelta di termini accettabili tratti da un'apposita banca dati messa a disposizione dall'Ufficio (per esempio l'Harmonised Database) è ora specificamente prevista come opzione.

4.2 Rappresentazione di MUE

4.2.1 Eliminazione del requisito della rappresentazione grafica (articolo 4, RMUE e articolo 3, REMUE)

A norma dell'articolo 4, RMUE, un MUE non deve più essere rappresentato graficamente, a condizione che sia rappresentato in modo da consentire alle autorità competenti di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione. L'articolo 3, REMUE tiene conto di questa modifica, prevedendo che i MUE possano

essere rappresentati in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile. Da una parte, esso afferma che l'oggetto preciso del diritto esclusivo conferito dalla registrazione è definito dalla rappresentazione del marchio e, dall'altra, che la rappresentazione può essere integrata da un'indicazione del tipo di marchio in questione o, se del caso, da una descrizione che deve essere in linea con la rappresentazione, ma non può ampliarne la portata.

Il risultato è un sistema in cui «what you see is what you get» («ciò che si vede è ciò che si ha») con l'obiettivo di rendere più chiare, accessibili e facili da cercare le iscrizioni nel registro dei MUE.

4.2.2 Norme specifiche per tipi di marchi (articolo 3, REMUE)

L'articolo 3, REMUE prevede norme e requisiti specifici per la rappresentazione di 10 tra i più popolari tipi di marchio, compresi alcuni requisiti tecnici in base alla natura e alle caratteristiche specifiche dei marchi. L'obiettivo è accrescere la certezza del diritto per gli utenti e ridurre il tasso di obiezioni relativamente ai requisiti formali.

Tipo	Definizione	Rappresentazione	Descrizione	Formato
Denominativo	«un marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione (...)»	Riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di layout, senza riproduzione grafica o colori.	No	n/d
Figurativo	«un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi (...)»	Modifica nella prassi: non è più possibile rivendicare i colori; la rappresentazione del segno deve contenere i suoi colori, ove possibile, e tutti i suoi elementi. Poiché alcuni paesi richiedono un'indicazione di colore per iscritto per rivendicare la priorità, l'EUIPO disporrà un campo opzionale nel modulo di deposito elettronico (e-filing) in cui sarà possibile elencare i colori. Le informazioni inserite saranno visibili nel modulo della domanda di MUE, tuttavia l'EUIPO non procederà a esaminarle, né a iscriverele nel registro dei MUE o a tradurle. Tali indicazioni non svolgeranno alcun ruolo ulteriore nell'iter del MUE.	No	JPEG
Di forma	«un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma ⁴ , compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il	«una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica». La riproduzione grafica o fotografica	No	JPEG OBJ STL X3D

⁴ Il termine «comprendente» indica che il marchio può contemplare non solo forme di per sé, ma anche forme contenenti elementi verbali o figurativi, etichette, ecc.

Tipo	Definizione	Rappresentazione	Descrizione	Formato
	loro aspetto (...)).	può comprendere diverse vedute, fino a un massimo di sei, qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico ⁵ .		
Di posizione (nuova categoria a sé stante ⁶)	«un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto (...).»	«una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti». Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione «sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate».	Facoltativo (in precedenza era obbligatorio)	JPEG
A motivi ripetuti (nuova categoria a sé stante)	«un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (...).»	La rappresentazione deve essere «una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione».	Facoltativo	JPEG
Di colore (unico)	«un marchio costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni (...).»	«Una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto.» Modifica nella prassi: attualmente il codice cromatico non è obbligatorio.	No	JPEG

⁵ Se la rappresentazione elettronica non è costituita da un'immagine elaborata al computer, può consistere in un massimo di sei vedute che devono essere trasmesse in un unico file JPEG. Tendenzialmente le immagini elaborate al computer (file OBJ, STL X3D) sono contenute all'interno di file multipli.

⁶ In altre parole, si tratta di tipi di marchi menzionati esplicitamente per la prima volta, benché in precedenza rientrassero in categorie più ampie. Per esempio, in precedenza i marchi a motivi ripetuti erano inclusi nella più vasta categoria dei marchi figurativi.

Tipo	Definizione	Rappresentazione	Descrizione	Formato
Di colore (combinazione di colori)	«un marchio costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni (...)».	«Una riproduzione della combinazione cromatica che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto.» Modifica nella prassi: attualmente il codice cromatico non è obbligatorio.	Facoltativo (in precedenza era obbligatorio)	JPEG
Sonoro	«un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (...)».	«attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.» Modifica nella prassi: i requisiti attuali sono: (i) la notazione musicale (con file sonoro facoltativo) o (ii) un sonografo che deve essere corredato di un file sonoro.	No	JPEG MP3 (max 2 Mb)
Di movimento (nuova categoria a sé stante)	«un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (...)».	«un file video che illustra il movimento o il cambiamento di posizione, oppure una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento e possono essere numerate.»	Facoltativo-immagini statiche (in precedenza era obbligatorio)	JPEG MP4 (max 20 Mb)
Multimediale (nuovo)	«un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione (...)».	«un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono».	No	MP4 (max 20 Mb)
Olografico (nuova categoria a sé stante)	«un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche (...)».	«un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza.»	No	JPEG MP4 (max 20 Mb)

4.2.3 Pubblicazione e registrazione: link a file elettronici per rappresentazioni non grafiche (articolo 7, lettera c) e articolo 9, REMUE)

L'abolizione dell'obbligo di rappresentazione grafica implica che diventino accettabili determinati tipi di marchi che possono essere rappresentati solo in formato elettronico (per es. marchi multimediali) e che diventi più facile depositare MUE invisibili o comprendenti immagini in movimento utilizzando mezzi di riproduzione elettronici. Tuttavia, la pubblicazione con mezzi convenzionali non è più idonea per i marchi depositati in questo modo. Al fine di risolvere questo problema e garantire la disponibilità di tutte le informazioni riguardanti una domanda, da adesso **un link al file elettronico pubblicamente disponibile sul registro dell'Ufficio** è riconosciuto come

forma valida di rappresentazione ai fini della pubblicazione e del rilascio dei certificati di registrazione.

4.3 Rivendicazioni di priorità e di preesistenza (articolo 35, RMUE, articolo 4 e articolo 7, lettera f), REMUE, articolo 39, REMUE e articolo 6 e articolo 7, lettera h), REMUE)

4.3.1 Priorità

Le modifiche legislative principali sono le seguenti:

- d'ora in poi le rivendicazioni di priorità devono essere presentate **nella stessa data** della domanda di MUE (in precedenza tali rivendicazioni potevano essere presentate dopo il deposito della domanda);
- la documentazione a sostegno della rivendicazione deve essere presentata entro **tre mesi dalla data di deposito** (in precedenza doveva essere presentata entro tre mesi dal ricevimento della dichiarazione di priorità);
- se la documentazione a sostegno non è redatta in una lingua dell'Ufficio, ora l'Ufficio **può** richiedere una traduzione di tale documentazione.

L'articolo 35, RMUE conferisce al Direttore esecutivo il potere discrezionale di ridurre i requisiti riguardanti le prove a sostegno della rivendicazione di priorità che il richiedente è tenuto a presentare.

Un'ulteriore modifica nella prassi dell'Ufficio prevede che **la rivendicazione di priorità non venga più esaminata nel merito durante** la fase di deposito. In tale fase l'Ufficio valuterà esclusivamente se tutti i requisiti formali siano stati soddisfatti, in particolare:

- il numero, la data e il paese del presunto primo deposito;
- la disponibilità di fonti ufficiali online per verificare la data di priorità o, se del caso, la presentazione di documenti e traduzioni in materia di priorità.

Di conseguenza, la priorità rimane una «mera» rivendicazione fino a quando non si basa su procedimenti; dopodiché si renderà necessario verificarla.

4.3.2 Preesistenza

Il requisito vigente in base a cui occorre presentare una copia della relativa registrazione autenticata dall'autorità competente è stato abrogato e adesso l'articolo 6, REMUE richiede solo che venga presentata «una copia» della relativa registrazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 39, RMUE, il Direttore esecutivo aveva già ridotto i requisiti riguardanti la documentazione pertinente. Pertanto non sono state introdotte modifiche sostanziali nella prassi in materia di preesistenza.

4.4 Requisiti formali per una domanda di MUE (articolo 31, paragrafo 3, RMUE e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), RMUE)

L'articolo 31, paragrafo 1, RMUE elenca le condizioni specifiche da soddisfare affinché venga accordata una data di deposito. L'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), RMUE aggiunge che la rappresentazione del MUE deve soddisfare «i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b), RMUE»⁷. Tuttavia, questa non rappresenta una modifica sostanziale per la prassi dell'Ufficio.

Se una domanda di MUE presenta qualche irregolarità, il RMUE prevede, come termine espressamente concesso al richiedente per porvi rimedio, due mesi dal ricevimento della notifica inviata dall'Ufficio.

4.5 Rivendicazione secondaria dell'acquisizione di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3, RMUE, articolo 2, paragrafo 2, REMUE e articolo 27, paragrafo 3, lettera a), RDMUE)

Le nuove disposizioni non modificano la valutazione delle prove dell'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Tuttavia:

- l'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), RDMUE preclude la possibilità di presentare **per la prima volta dinanzi alle Commissioni di ricorso** una rivendicazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Per contro, una rivendicazione dell'acquisizione di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE può essere validamente presentata assieme alla domanda o, al più tardi, in replica a una prima obiezione;
- l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE consente di presentare la rivendicazione come principale o secondaria.

Se la rivendicazione è **principale**, l'esaminatore adotterà **una** (sola) decisione in merito al carattere distintivo intrinseco della domanda e, in mancanza di tale carattere distintivo, in merito alla rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.

La seconda (nuova) opzione consente di presentare una rivendicazione **secondaria**. In tal caso la rivendicazione si cristallizza esclusivamente nel caso di una decisione definitiva negativa in merito al carattere distintivo intrinseco e solo a questo punto verrà pronunciata una decisione sulla rivendicazione dell'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. Ciò permette infatti al richiedente di esaurire il proprio diritto di ricorso di cui all'articolo 66, RMUE in relazione al «carattere distintivo intrinseco» prima che gli venga richiesto di dimostrare l'avvenuta acquisizione del carattere distintivo.

⁷ «[...] essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare».

I richiedenti che indicano l'opzione «rivendicazione principale» nella domanda possono richiedere di modificarla in «rivendicazione secondaria» (o viceversa) al più tardi nella risposta alla prima lettera di obiezione.

4.6 Marchi collettivi dell'Unione europea (articoli 74 e 75, RMUE, articolo 2, paragrafo 3 e articolo 16, REMUE e, per le RI, articolo 194, RMUE e articolo 76, RDMUE)

I regolamenti d'uso dei marchi collettivi dell'Unione europea sono stati modificati e semplificati come segue:

- i regolamenti devono essere presentati entro due mesi dalla data di deposito. La loro presentazione è considerata un requisito **formale** a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, RMUE e, pertanto, l'assenza dei regolamenti d'uso è un'irregolarità relativa cui si può rimediare ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, RMUE. In pratica, se i regolamenti non vengono presentati unitamente alla domanda, verrà inviata una lettera di richiesta di maggiori informazioni in cui sarà fissato un termine di due mesi per trasmetterli. In precedenza, qualora non fossero presentati unitamente alla domanda, i regolamenti venivano richiesti entro un termine di tempo fissato dall'Ufficio, perciò **non è stata introdotta una modifica sostanziale nella prassi**;
- se il richiedente è un'associazione (a differenza di un ente pubblico)⁸, occorre specificare le condizioni di ammissione dei membri;
- è stato introdotto un requisito che prevede di includere la rappresentazione del marchio nei regolamenti;
- d'ora in poi i prodotti e i servizi devono essere indicati nei regolamenti.

Le modifiche summenzionate implicano che, durante l'esame dei regolamenti d'uso, occorra verificare anche se essi contengano o meno una rappresentazione del segno, se siano stati specificati i prodotti e i servizi e, ove pertinente, se siano stati sottoposti a limitazioni in conformità alla domanda.

5 Procedimenti di opposizione/annullamento dei MUE

Le principali modifiche in quest'ambito sono le seguenti:

- (1) il ravvicinamento delle norme in materia di annullamento a quelle applicabili alle opposizioni;
- (2) la possibilità di fornire la motivazione online;
- (3) una procedura per le opposizioni non motivate fin dall'inizio;

⁸ La titolarità dei marchi collettivi dell'Unione europea è limitata (i) ad associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché (ii) a persone giuridiche di diritto pubblico (articolo 74, RMUE).

- (4) la considerazione nuovi impedimenti relativi;
- (5) una normativa quadro sul potere discrezionale riguardante le prove tardive;
- (6) la cessione del MUE oggetto del ricorso come rimedio alternativo alla nullità;
- (7) sospensione di rinunce, procedimenti pendenti di decadenza (o, qualora sia dimostrato un manifesto interesse giuridico, di azioni di nullità); e
- (8) ritiri e limitazioni.

5.1 Ordinamento e adeguamento di procedimenti di opposizione/annullamento (articoli da 2 a 20, RDMUE)

I requisiti di ricevibilità e di motivazione per azioni basate su impedimenti relativi sono stati riordinati per attenersi alla sequenza dei diritti anteriori (ossia l'articolo 8, paragrafi da 2 a 4 e paragrafo 6, RMUE) e tengono conto inoltre dell'impedimento autonomo introdotto dall'articolo 8, paragrafo 6, RMUE per le indicazioni geografiche, che in precedenza era incluso nell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Le disposizioni applicabili ai procedimenti di annullamento sono adeguate a quelle applicabili ai procedimenti di opposizione, salvo in caso di differenze giustificate dalla loro diversa natura. Gli adeguamenti principali sono i seguenti:

- l'articolo 15, RDMUE ravvicina i requisiti di ricevibilità per le azioni di annullamento alle disposizioni equivalenti per l'opposizione⁹. In particolare, alcune precedenti **irregolarità relative ai fini della ricevibilità sono state «riqualificate» come assolute**, compresa (in via non esclusiva) l'identificazione degli impedimenti e dei diritti anteriori, che ora segue le stesse norme valide per le opposizioni. Le domande di annullamento che omettono tali requisiti saranno irricevibili, mentre finora tali irregolarità erano sanabili;
- l'articolo 16, RDMUE ravvicina, per quanto possibile, i requisiti di motivazione per le azioni di nullità alle disposizioni equivalenti per le opposizioni. Nelle azioni di nullità, tuttavia, c'è una differenza fondamentale: il periodo concesso per la motivazione dura fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento;
- l'articolo 18, paragrafo 2, RDMUE prevede la possibilità di un rimborso pari al 50 % della tassa di annullamento in caso di molteplici azioni di annullamento e qualora la domanda del MUE contestato sia stata respinta nei procedimenti paralleli.

L'Allegato 2 contiene una tabella che indica procedimenti di opposizione e annullamento equivalenti.

⁹ Continuerà a vigere la prassi in base a cui si esamina la ricevibilità di **tutti** i diritti anteriori invocati nei procedimenti di annullamento, a differenza di quanto avviene con le opposizioni, per cui si prevede di norma l'esame di un solo diritto anteriore ai fini della ricevibilità.

5.2 Motivazione accessibile presso fonti online (articolo 7, paragrafo 3 e articolo 16, lettera b), RDMUE)

Se le prove riguardanti diritti anteriori che sono «registrati» (per es. marchi registrati, determinati segni utilizzati nella normale prassi commerciale o indicazioni geografiche) o i contenuti del pertinente diritto nazionale sono accessibili presso una fonte online riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente o il richiedente l'annullamento può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.

A tal fine, l'Ufficio «riconosce» tutte le banche dati degli uffici nazionali della PI e TMview è ammesso come portale attraverso cui «accedere» agli uffici nazionali. Sono sufficienti riferimenti generici a tali fonti e banche dati; l'uso di un link ipertestuale diretto è facoltativo. Per esempio, se l'opponente si basa su un marchio anteriore spagnolo, l'Ufficio accetterà indicazioni quali «l'ufficio nazionale spagnolo della proprietà intellettuale», «OEPM», «banca dati spagnola CEO», «www.oepm.es» o «l'amministrazione con cui il marchio è stato registrato», ecc.

5.3 Opposizione non motivata in fase iniziale (articolo 8, paragrafi 1 e 7, RDMUE)

La sezione del RDMUE relativa alla motivazione distingue tra:

- (i) opposizioni che saranno respinte direttamente perché non sono state fornite prove entro il termine o le prove fornite sono manifestamente insufficienti o irrilevanti; e
- (ii) opposizioni che proseguiranno in quanto sono state presentate prove pertinenti entro il termine e per cui l'esame completo della motivazione si svolgerà successivamente.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE, se, entro la scadenza del periodo per la motivazione, l'opponente non ha fornito prove o ha fornito solo prove manifestamente irrilevanti o insufficienti dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del marchio o del diritto anteriori, o del diritto a proporre opposizione, l'opposizione sarà respinta in quanto infondata senza ulteriori fasi di osservazioni.

Se l'opposizione non è stata respinta a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE, sarà comunque respinta in quanto infondata successivamente nel corso della procedura se le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a motivare l'opposizione.

5.4 Nuovi impedimenti relativi indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE, articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto v), articolo 2, paragrafo 2, lettera e) e articolo 7, paragrafo 2, lettera e), RDMUE)

L'articolo 8, paragrafo 6, RMUE include un impedimento specifico per le opposizioni basato su indicazioni geografiche anteriori. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),

punto v), l'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) e l'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), RDMUE includono le disposizioni specifiche in materia di ricevibilità e motivazione per tale impedimento. Queste disposizioni codificano la prassi attuale.

5.5 Potere discrezionale per quanto riguarda le prove tardive per la motivazione e la prova dell'uso (articolo 8, paragrafo 5 e articolo 10, paragrafo 7, RDMUE)

L'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 10, paragrafo 7, RDMUE conferiscono efficacia normativa alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea che, salvo disposizione contraria, concede all'Ufficio potere discrezionale in sede di esame delle prove integrative fornite tardivamente al fine di motivare un'opposizione o un'azione di nullità, o dimostrare l'uso effettivo di un marchio anteriore.

5.5.1 Motivazione (articolo 8, RDMUE)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, RDMUE, se dopo la scadenza del termine del periodo concesso per la motivazione, l'opponente presenta fatti o prove che: (i) integrano i fatti o le prove pertinenti già presentati prima della scadenza di tale termine e (ii) si riferiscono alla stessa prescrizione, l'Ufficio eserciterà il suo potere discrezionale nel decidere se accettare tali fatti o prove integrativi. A tal fine l'Ufficio terrà conto, in particolare, della fase del procedimento e valuterà se i fatti o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se non siano stati presentati tempestivamente per valide ragioni.

In tale contesto, i certificati di registrazione che non contengono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'esistenza, la portata o la validità del marchio anteriore in questione risulterebbero, in linea di principio, manifestamente insufficienti, poiché il contenuto richiesto è precisamente ed esaustivamente stabilito dai regolamenti.

Inoltre, l'Ufficio riterrà che il fatto o le prove presentati tardivamente si riferiscano alla stessa prescrizione solo se entrambe le serie di fatti o di prove si riferiscono allo stesso marchio anteriore, allo stesso impedimento e, nell'ambito di quest'ultimo, allo stesso obbligo. Per esempio, se nel periodo iniziale **non** vengono adottati fatti o prove in merito al pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RDMUE, qualsiasi prova presentata a tale riguardo dopo il termine dovrebbe essere ignorata.

5.5.2 Prova dell'uso (articolo 10, paragrafi 1 e 7, RDMUE)

Il requisito in base a cui una richiesta di prova dell'uso deve essere «incondizionata» è ora esplicito, rispecchiando in tal modo la prassi corrente. Inoltre, d'ora in poi la richiesta dovrà essere contenuta in un «documento separato».

L'articolo 10, paragrafo 7, RDMUE, che riguarda le prove dell'uso tardive, è simile nella struttura all'articolo 8, paragrafo 5, RDMUE spiegato in precedenza. Esso fa riferimento a «indicazioni o prove» (anziché ai «fatti o prove» di cui all'articolo 8, paragrafo 5,

RDMUE); tuttavia vengono mantenuti gli stessi concetti: in particolare, il potere discrezionale dell'Ufficio si applica esclusivamente se le prove fornite tardivamente sono «integrative» e si riferiscono alla «stessa prescrizione».

Nel contesto delle prove dell'uso tardive, la «stessa prescrizione» riguarda indicazioni e prove del luogo, del tempo, dell'estensione e della natura dell'uso dello stesso marchio anteriore. Di conseguenza, le prove integrative possono completare quelle fornite precedentemente e relative al luogo, al tempo, all'estensione o alla natura dell'uso in relazione a un marchio anteriore, ma non possono porre rimedio all'assenza totale di prove fornite tempestivamente per **ognuna** di queste singole prescrizioni. Per esempio, se non vengono adottati fatti o prove in relazione al luogo entro il relativo termine, qualsiasi prova presentata tardivamente a tale riguardo dopo il termine dovrebbe essere ignorata.

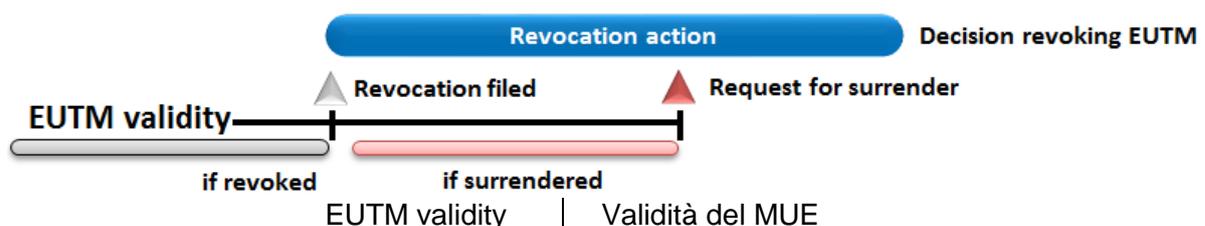
5.6 La cessione di MUE come rimedio (articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE) e articolo 20, RDMUE)

Se un agente o un rappresentante registra un MUE senza l'autorizzazione del titolare, quest'ultimo ha ora il diritto di chiedere la cessione del MUE (a meno che il suddetto agente o rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire). In precedenza, il rimedio a disposizione del titolare ai sensi del RMUE consisteva nel far dichiarare nullo il MUE. La nuova procedura di cessione seguirà lo stesso percorso procedurale di quella di nullità di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

L'articolo 21, RMUE specifica che, dinanzi a un tribunale dei marchi UE¹⁰, il titolare può anche presentare domanda di cessione in luogo della domanda riconvenzionale di nullità.

5.7 Sospensione di rinunce, chiusura/prosecuzione di azioni pendenti di decadenza o di nullità (articolo 57, paragrafo 2, RMUE e articolo 17, paragrafi 5 e 6, RDMUE)

Per qualche tempo c'è stato un certo attrito nell'ambito delle rinunce nel corso di azioni pendenti di decadenza. Mentre la rinuncia a un MUE diventa effettiva alla data della sua iscrizione nel registro, una decisione che dichiara decaduto un MUE produce effetti a decorrere dalla data in cui la domanda di decadenza è stata presentata. Se una domanda di rinuncia venisse accolta mentre è pendente un'azione di decadenza, la validità del MUE potrebbe essere prorogata oltre la data di deposito della domanda di decadenza.



¹⁰ Di cui all'articolo 123 RMUE.

if revoked	se dichiarato decaduto
Revocation filed	Domanda di decadenza depositata
if surrendered	se oggetto di rinuncia
Revocation action	Azione di decadenza
Request for surrender	Domanda di rinuncia
Decision revoking EUTM	Decisione che dichiara decaduto il MUE

Di conseguenza, la prassi dell'Ufficio ha riconosciuto che, anche nel caso in cui il MUE costituisca oggetto di rinuncia, il richiedente la dichiarazione di decadenza può ancora avere un interesse legittimo a proseguire il procedimento di annullamento al fine di ottenere una decisione nel merito¹¹.

Ora il legislatore ha affrontato la questione; il combinato disposto dell'articolo 57, paragrafo 2, RMUE e dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, RDMUE è riportato qui di seguito.

5.7.1 MUE oggetto di un procedimento di decadenza

- In caso di rinuncia totale ad un MUE che costituisce oggetto di un procedimento di decadenza o di rinuncia parziale riguardante i prodotti e i servizi contestati, la registrazione della rinuncia verrà sospesa in attesa di una decisione definitiva o di un ritiro dell'azione di decadenza. In tali casi, si presume l'esistenza di un interesse legittimo da parte del richiedente la dichiarazione di decadenza.
- Se, una volta proposta l'azione di decadenza, viene dichiarata la decadenza totale in procedimenti paralleli o il MUE oggetto dei procedimenti di decadenza giunge a definitiva scadenza, o qualora tale MUE giunga a scadenza parziale o sia dichiarato parzialmente annullato¹² per tutti i prodotti e servizi contestati, il procedimento sarà chiuso a meno che il richiedente la dichiarazione di decadenza non dimostri un interesse legittimo ad ottenere una decisione nel merito.

5.7.2 MUE oggetto di un procedimento di nullità

- In caso di (i) rinuncia totale, (ii) decadenza nell'ambito di procedimenti paralleli¹³ o (iii) scadenza di un MUE oggetto di un procedimento di nullità o di rinuncia, decadenza o scadenza per tutti i prodotti e i servizi contestati, il procedimento verrà chiuso a meno che il richiedente la dichiarazione di nullità non dimostri un interesse legittimo ad ottenere una decisione nel merito.

¹¹ Sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKunderjoghurt, EU:C:2011:177, § 39.

¹² Se il marchio contestato viene dichiarato completamente nullo (o viene dichiarato tale per tutti i prodotti e servizi contestati), il procedimento verrà semplicemente chiuso perché non può sussistere un legittimo interesse alla sua prosecuzione dal momento che il marchio è nullo *ab initio*.

¹³ Cfr. nota 12. Inoltre, azioni di nullità parallele potrebbero far insorgere problemi di *res judicata*.

Significativamente, solo casi di conflitti reali, diretti ed esistenti sostenuti da prove saranno considerati tali da fondare la sussistenza di un «interesse legittimo» alla prosecuzione del procedimento.

5.8 Documento separato- Ritiro limitazioni, prova d'uso (articolo 8, paragrafo 8, RDMUE)

Se il richiedente intende ritirare o limitare la domanda contestata, deve procedere attraverso un documento separato. Questo serve a evitare situazioni in cui tali richieste sono incluse a titolo di elementi condizionali o comprese all'interno di osservazioni generali, dove possono essere rilevate solo rivedendo *in toto* dette osservazioni nel dettaglio (cosa inopportuna, dato il grave impatto di tali richieste sotto l'aspetto procedurale). La richiesta deve essere quindi «separata» rispetto ad altre memorie; può essere presentata contemporaneamente ad altre pagine, ma deve essere comunque presentata separatamente (su un foglio a parte). Di conseguenza, una richiesta non sarà mai accettata se unita ad altre osservazioni, anche nel caso in cui la stessa sia inclusa in una sezione, in un paragrafo o in un titolo separati.

Se la richiesta è effettuata elettronicamente selezionando l'opzione specifica («inviare una limitazione di prodotti e servizi» o «ritiro»), la pagina di copertina generata automaticamente sarà considerata equivalente a una richiesta all'interno di un «documento separato».

Lo stesso si applica alle richieste di prova d'uso del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 47(2) o (3) RMUE. Le stesse sono ammissibili se sono trasmesse come richiesta incondizionata in un documento separato entro il periodo indicato dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 8(2) RDMUE.

6 Norme orizzontali, lingue, traduzioni e comunicazioni

Sono state apportate diverse modifiche alle norme orizzontali e alle regole in materia di comunicazioni da parte dell'Ufficio e con l'Ufficio al fine di aumentare la trasparenza, l'efficacia e di adeguarsi alle realtà del mercato. Le modifiche principali riguardano:

- (1) termini di tempo e sospensioni;
- (2) la prosecuzione di procedimenti;
- (3) lingue e traduzioni;
- (4) comunicazioni;
- (5) norme sulla presentazione di prove scritte;
- (6) correzione di errori e revoca delle decisioni.

6.1 Termini e sospensioni (articolo 71, RDMUE)

È stata soppressa la distinzione relativa alla durata minima dei termini, basata sull'eventualità che la sede di una delle parti si trovasse all'interno o al di fuori dello SEE.

È stata introdotta un'unica disposizione in materia di sospensioni, applicabile a tutti i procedimenti, per sostituire l'approccio precedente caratterizzato dalla dispersione delle norme all'interno di disposizioni specifiche. La nuova disposizione individua le situazioni in cui la concessione di una sospensione è soggetta al potere discrezionale dell'Ufficio (ossia i casi in cui il procedimento è sospeso di sua iniziativa o su richiesta unilaterale). Nei procedimenti in contraddittorio, su richiesta di entrambe le parti l'Ufficio concederà una sospensione per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sospensione non potrà essere prorogata oltre un periodo complessivo di due anni. Questo approccio consegue un equilibrio perché, da un lato, disincentiva le tattiche dilatorie e, dall'altro, concede alle parti un lasso di tempo ragionevole per lo svolgimento dei negoziati.

6.2 Prosecuzione del procedimento (articolo 105, RMUE)

A norma dell'articolo 105 RMUE, ora la prosecuzione del procedimento è applicabile a determinati termini, cosa in precedenza esclusa; in particolare, la prosecuzione si applica ai termini fissati dall'Ufficio e concessi alle parti per presentare osservazioni nell'ambito della procedura di opposizione, ivi compreso il termine accordato all'opponente per motivare la propria opposizione.

6.3 Lingue e traduzioni (articolo 24 REMUE, articolo 7, paragrafo 4, articolo 10, paragrafo 6 e articolo 13, paragrafo 1, RDMUE)

6.3.1 Traduzioni e standard delle traduzioni

Le prescrizioni in materia di traduzione sono state semplificate dalle disposizioni generali di cui all'articolo 24, REMUE. Se la lingua utilizzata nelle prove per la motivazione (ad eccezione dei certificati di deposito, registrazione e rinnovo o disposizioni del diritto pertinente) non è la lingua procedurale, sarà necessaria una traduzione solo nel caso in cui l'Ufficio lo richieda (di propria iniziativa o su richiesta motivata dell'altra parte). In questa categoria rientrano anche le prove per l'acquisizione del carattere distintivo e la notorietà.

Tuttavia, le prove per la motivazione (certificati di deposito, registrazione e rinnovo o disposizioni del diritto pertinente) devono essere comunque presentate nella lingua procedurale (o tradotte in tale lingua) entro il termine fissato per la motivazione.

Inoltre, lo «standard delle traduzioni» di cui all'articolo 25, REMUE è meno oneroso di prima, al punto che, qualora una parte abbia indicato che solo alcune sezioni del documento sono pertinenti, la traduzione può limitarsi a tali sezioni.

L'Allegato 3 contiene una tabella che indica il regime linguistico e il regime di traduzione.

Queste modifiche comporteranno vantaggi molto tangibili per gli utenti, in quanto favoriscono l'economia dei mezzi processuali, la semplificazione e la riduzione dei costi sotto tutti i punti di vista.

6.3.2 Procedimenti di opposizione (articolo 3, RDMUE)

Se, a norma dell'articolo 146, paragrafo 8, RMUE, l'opponente e il richiedente concordano una lingua per il procedimento di opposizione diversa da quelle correnti, la traduzione dell'atto di opposizione nella lingua convenuta è necessaria solo se lo chiede il richiedente.

6.3.3 Procedura orale (articolo 50, RDMUE)

Il regime linguistico è stato considerevolmente semplificato. La procedura orale sarà condotta nella lingua procedurale, a meno che le parti non convengano di utilizzare un'altra lingua ufficiale dell'UE. Durante le udienze le parti o i partecipanti possono comunicare in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, purché si assumano i costi di interpretazione.

6.3.4 Convalida della seconda lingua

Dal 1° ottobre 2017, l'Ufficio non inviterà più i richiedenti a presentare osservazioni in merito alla traduzione da parte dell'Ufficio dell'elenco dei prodotti e servizi ¹⁴ nella seconda lingua.

6.4 Comunicazioni

6.4.1 Notifiche da parte dell'Ufficio e comunicazioni con l'Ufficio (articoli da 56 a 66, RDMUE)

I mezzi di comunicazione con l'Ufficio sono cambiati in seguito agli sviluppi in ambito informatico. In particolare:

- sono state soppresse forme obsolete di comunicazione, vale a dire la consegna a mano e il deposito in una casella postale presso l'Ufficio;
- viene data un'ampia definizione di «mezzi elettronici», in modo da comprendere il fax e, potenzialmente, molti altri tipi di media. Il Direttore esecutivo stabilirà in che misura e a quali condizioni tecniche potranno essere utilizzati tali media (vedasi sotto le informazioni contenute nella Decisione N° EX 17-4);,;

¹⁴ Quest'obbligo era contenuto nella regola 85, paragrafo 6, REMUE, che è stata abolita.

- la menzione specifica di «telecopie e altri mezzi tecnici» di comunicazione - tra cui i fax - è stata soppressa nel diritto secondario (cfr. tuttavia il punto precedente sui «mezzi elettronici»)¹⁵;
- Il termine «corriere» è stato introdotto specificamente in quanto mezzo di comunicazione per i contatti con l'Ufficio, oltre alle comunicazioni per posta.

La decisione n. EX-17-4 del Direttore esecutivo dell'EUIPO, del 16 agosto 2017, stabilisce quali strumenti di comunicazione elettronica con l'Ufficio sono accettati, e include un allegato che stabilisce i requisiti tecnici, le dimensioni e i formati degli allegati per il deposito elettronico e la comunicazione.

La decisione tiene conto delle modifiche legislative di riforma applicabili a partire dal 1° ottobre 2017, e del mutevole panorama delle comunicazioni, in particolare per quanto riguarda **l'uso del fax**.

- a partire dal 1° ottobre 2017, il fax rientra nella definizione di comunicazioni con «strumenti elettronici», assieme alla User Area (deposito elettronico), il che significa che le **tasse scontate** per le domande e i rinnovi di MUE mediante strumenti elettronici di cui all'allegato I RMUE vigeranno anche per il fax.
- Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2018, il fax **non sarà più accettato per le domande o i rinnovi di MUE**, eccezion fatta per il caso in cui debba fungere da sistema di riserva qualora disfunzioni tecniche impediscano il deposito elettronico. In questo caso, i richiedenti possono assicurarsi una data di deposito utilizzando il fax se: i) per le domande di MUE, ripresentano la stessa domanda mediante deposito elettronico entro tre giorni lavorativi; ii) per i rinnovi dei MUE, presentano la domanda di rinnovo via fax entro e non oltre i tre giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine legale previsto inizialmente o prorogato per il rinnovo.

Questo cambiamento, pur rispecchiando l'evidente allontanamento dal fax per domande e rinnovi (rispettivamente meno dell'1 % e del 2 % dei totali), costituisce tuttavia la rassicurazione che il fax è un sistema di «riserva» anche per gli utenti che sono passati al deposito elettronico. Inoltre, questo cambiamento è un ulteriore passo verso l'obiettivo dell'Ufficio di diventare pienamente elettronico entro la scadenza del piano strategico 2020.

Infine, **a partire dal 1° ottobre 2017**, le domande di marchio in cui la riproduzione **ha una componente di colore** (compresi i marchi figurativi) **non possono essere depositate tramite fax**, non esistendo disposizioni di legge che facilitano il successivo deposito di una riproduzione a colori.

¹⁵ Articolo 57, RDMUE: «La notifica tramite mezzi elettronici comprende le trasmissioni via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, tra cui Internet.»

6.5 Struttura e presentazione delle prove (articoli 55 e 64, RDMUE)

Una nuova disposizione (che rispecchia il regolamento del Tribunale) introduce requisiti formali in merito alla struttura e al formato delle prove allegate alle memorie e prevede che tali prove debbano essere chiaramente individuate e numerate, oltre a riportare i relativi riferimenti. Se le parti non si conformano a tale disposizione, l'Ufficio può invitarle a sanare tali irregolarità. In seguito a un'eventuale inosservanza, la prova o una sua parte potrebbero non essere presi in considerazione.

Ai sensi dell'articolo 64 RDMUE, gli allegati delle comunicazioni presentati all'Ufficio per posta o corriere possono essere presentati su supporti dati (CD-ROM, DVD, chiavette USB, ecc.) conformemente alle specifiche tecniche determinate dal Direttore esecutivo. Tali allegati devono essere conformi all'articolo 55, paragrafo 2, RDMUE.

6.6 Correzione di errori e revoca delle decisioni (articolo 102, RMUE e articolo 103, RMUE)

Sono state apportate alcune modifiche alla formulazione delle disposizioni riguardanti la correzione di errori. L'articolo 102, RMUE fa ora riferimento alle «sviste manifeste contenute nelle sue decisioni» a differenza della precedente formulazione («errore manifesto in una decisione»)¹⁶. L'Ufficio non ritiene che ne consegua una modifica nella prassi. Analogamente, la precedente formulazione «errori» nelle pubblicazioni e nelle registrazioni è diventata «errori tecnici».

Per quanto riguarda la revoca, le modifiche principali sono le seguenti:

- il nuovo termine previsto per la revoca è di un anno anziché di sei mesi. In base alla nuova formulazione, la revoca della decisione precedente o la cancellazione dell'iscrizione nel registro devono essere **disposte** entro un anno. Per «disposte» si intende che viene effettuata la **notifica della decisione** che revoca la decisione erronea o cancella l'iscrizione nel registro;
- ora la revoca è possibile anche qualora vi siano procedure di ricorso aperte;
- la revoca non si limita più a «errori procedurali evidenti», bensì solo a «errori evidenti». Tuttavia, questa nuova formulazione non ha lo scopo di estendere la portata della revisione alle questioni di merito, ma è intesa piuttosto a specificare che la revisione si applica anche ai casi che comportano una distorsione dei fatti o violazioni procedurali sostanziali.

7 Commissioni di ricorso

Il titolo V del RDMUE consolida disposizioni relative alle Commissioni di ricorso che in precedenza erano sparse all'interno di varie fonti: il regolamento di esecuzione (CE) n. 2868/95 sul marchio dell'Unione europea, il regolamento (CE)

¹⁶ Formulazione contenuta nella regola 53, REMUE.

n. 216/96 della Commissione (regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso) e (in misura minore) decisioni delle Commissioni di ricorso sulla loro organizzazione.

I chiarimenti e le modifiche principali riguardano:

- (1) il contenuto della memoria contenente i motivi e della risposta;
- (2) un quadro dettagliato in materia di «impugnazioni incidentali»;
- (3) domande formulate e fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso;
- (4) nuovi impedimenti assoluti invocati dalla Commissione di ricorso;
- (5) procedimenti accelerati;
- (6) un quadro procedurale per le richieste alla Commissione allargata da parte del Direttore esecutivo su questioni di diritto;
- (7) l'organizzazione delle Commissioni di ricorso.

7.1 La memoria contenente i motivi e la risposta (articoli 22 e 24, RDMUE)

I chiarimenti e le modifiche principali riguardano i requisiti della memoria contenente i motivi, che deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso. Essa deve contenere, *inter alia*, un'identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi: a) la decisione soggetta a ricorso; b) i motivi del ricorso; c) i prodotti e i servizi cui si riferisce (l'elenco non deve essere più ampio di quello riportato nell'atto di ricorso); e d) i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati.

Se il richiedente non soddisfa le condizioni a) e b) entro il termine, pur essendo stato informato dalla Commissione di ricorso in merito all'irregolarità, il ricorso sarà irricevibile (articolo 23, paragrafo 1, lettera e), RDMUE).

Nei procedimenti in contraddittorio la parte convenuta può presentare una risposta entro due mesi dalla data di notifica della memoria contenente i motivi del ricorrente. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato. La risposta deve, *inter alia*, identificare la decisione soggetta a ricorso, nonché i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della difesa.

7.2 Impugnazioni incidentali (articolo 68, RMUE e articolo 25, RDMUE)

L'articolo 25 stabilisce un quadro dettagliato per la presentazione di un'impugnazione incidentale ad opera della parte convenuta. Il termine per presentare un'impugnazione incidentale è lo stesso previsto per la risposta. L'impugnazione incidentale deve essere

presentata con atto **separato, distinto dalla risposta** e deve contenere, *inter alia*, un'identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi: a) la decisione soggetta a ricorso; b) i motivi del ricorso e i prodotti e i servizi cui si riferisce); e c) i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati nell'impugnazione incidentale. Se la parte convenuta non soddisfa le condizioni a), b) e c) entro il termine, pur essendo stata informata dalla Commissione di ricorso in merito all'irregolarità, l'impugnazione incidentale sarà irricevibile (articolo 25, paragrafo 4, lettera c), RDMUE).

Il ricorrente può presentare osservazioni sull'impugnazione incidentale entro due mesi dalla data in cui essa gli è stata notificata. In circostanze eccezionali il termine può essere prorogato.

7.3 Domande formulate e fatti o prove presentati per la prima volta (articolo 27, RDMUE)

7.3.1 Motivi

L'esame del ricorso e, a seconda dei casi, dell'impugnazione incidentale sarà limitato ai motivi invocati nella relativa memoria e nell'impugnazione incidentale. Pertanto, se un'opposizione si fonda sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sull'articolo 8, paragrafo 5, RMUE e la memoria contenente i motivi nell'ambito del ricorso o dell'impugnazione incidentale fa chiaramente riferimento solo all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la Commissione di ricorso non esaminerà l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

7.3.2 Domande

L'articolo 27, RDMUE specifica che la Commissione di ricorso esaminerà le seguenti domande solo purché siano state sollevate nella memoria contenente i motivi per il ricorso o, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale, e a condizione che siano state sollevate per tempo nel procedimento dinanzi all'organo di primo grado dell'Ufficio:

- a) il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 2, RMUE;
- b) la notorietà del marchio anteriore sul mercato, acquisita attraverso l'uso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE;
- c) la prova dell'uso a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE o dell'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento.

7.3.3 Fatti o prove

La Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano

già stati presentati per tempo, o che sono stati depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

7.4 Raccomandazione da parte di una Commissione di ricorso di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti (articolo 30, RDMUE)

L'articolo 45, paragrafo 3, RMUE specifica che l'Ufficio può riaprire l'esame degli impedimenti assoluti in qualsiasi momento prima della registrazione. Nell'ambito dei ricorsi, l'articolo 30, RDMUE prevede un quadro procedurale per questa prassi. Pertanto, la Commissione di ricorso può raccomandare la riapertura dell'esame degli impedimenti assoluti:

- in un procedimento *ex parte*, se la Commissione di ricorso ritiene che un impedimento assoluto alla registrazione sia applicabile ai prodotti o ai servizi che non costituiscono l'oggetto del ricorso, essa informerà l'esaminatore, il quale può riaprire l'esame in relazione a tali prodotti e servizi.
- Nel caso in cui il ricorso riguardi un'opposizione, se la Commissione di ricorso ritiene che un impedimento assoluto alla registrazione si applichi a determinati prodotti o servizi della domanda di MUE, può sospendere il procedimento di ricorso e rinviare la domanda di MUE con raccomandazione di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti. Se l'esame viene riaperto, il procedimento di ricorso resterà sospeso finché la decisione dell'esaminatore non sarà divenuta definitiva.

7.5 Procedimenti accelerati (articolo 31, RDMUE)

Il richiedente o la parte convenuta in un ricorso può presentare una richiesta motivata in qualsiasi momento durante il procedimento chiedendo alla Commissione di ricorso di esaminare il ricorso d'urgenza. Ciò non implica un obbligo per la Commissione di ricorso; ne consegue tuttavia che quest'ultima, tenendo conto di tutte le circostanze, potrebbe ritenere opportuno assegnare priorità al caso.

7.6 Richieste del Direttore esecutivo alla Commissione allargata (articolo 157, paragrafo 4, lettera i), RMUE e articolo 37, paragrafo 4, RDMUE)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme del RMUE, il Direttore esecutivo dell'Ufficio può deferire questioni di diritto alla Commissione allargata. Questa procedura prevede che le richieste deferite dal Direttore esecutivo alla Commissione allargata:

- siano deferite per iscritto;
- riportino le questioni di diritto di cui è richiesta l'interpretazione;

- possano anche indicare il parere del Direttore esecutivo sulle diverse interpretazioni possibili nonché sulle rispettive conseguenze giuridiche e pratiche;
- siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

7.7 Organizzazione delle Commissioni di ricorso (articoli da 35 a 47, RDMUE)

Il RDMUE si occupa dell'organizzazione delle Commissioni di ricorso. **I chiarimenti e le modifiche principali in questo settore riguardano:**

- l'**obbligo** di riassegnare cause annullate o riformate dalla Corte di giustizia o dal Tribunale a una Commissione di ricorso (che non comprende i membri che avevano adottato la decisione annullata), affinché la Commissione di ricorso adotti sempre una decisione formale definitiva in merito al ricorso (articolo 35, paragrafo 4, RDMUE)¹⁷. In precedenza, il requisito della decisione definitiva non era sempre chiaro;
- la composizione della Commissione allargata (articolo 45, RDMUE) e le norme sui deferimenti ad essa (articolo 37, RDMUE);
- le condizioni per l'adozione di decisioni da parte di un solo membro in conformità all'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE. Ora l'articolo 36, RDMUE stabilisce le condizioni per l'attribuzione della causa ad un solo membro;
- un chiarimento in merito alle funzioni dei presidenti e dei relatori (articoli 40 e 41, RDMUE);
- le funzioni principali del Presidium sono indicate all'articolo 46, RDMUE. L'articolo 46, paragrafo 1, RDMUE riformula e chiarisce la competenza generale del Presidium definita all'articolo 166, paragrafo 4, lettera a), RMUE e contiene un elenco indicativo di funzioni di competenza generale del Presidium. Si tratta delle funzioni seguenti:
 - (a) pronunciarsi sulla costituzione delle Commissioni di ricorso;
 - (b) determinare i criteri obiettivi per l'assegnazione delle cause di ricorso alle Commissioni di ricorso e decidere su eventuali conflitti in sede di assegnazione;
 - (c) su proposta del presidente delle Commissioni di ricorso, stabilire il fabbisogno di spesa delle Commissioni di ricorso al fine di predisporre le previsioni di spesa dell'Ufficio;
 - (d) fissare il proprio regolamento interno;

¹⁷ Questa disposizione sostituisce l'articolo 1, lettera d) del regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso.

(e) stabilire regole per il trattamento dell'astensione e della ricsuzione dei membri a norma dell'articolo 169 RMUE;

(f) stabilire le istruzioni operative per la cancelleria;

(g) adottare ogni altro provvedimento ai fini dell'esercizio delle sue funzioni volte a stabilire le regole e a organizzare il lavoro delle Commissioni di ricorso a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera a).

- L'articolo 46, paragrafo 2, RDMUE definisce i ruoli decisionali del Presidium.

8 Disposizioni transitorie (articoli 37 e 38, REMUE e articoli 80 e 81 RDMUE)

Sia il REMUE che il RDMUE entrano in vigore il 1° ottobre 2017; a partire da tale data la normativa che sostituiscono, costituita dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione e dal regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, è abrogata. Tuttavia, è opportuno che si continuino ad applicare disposizioni specifiche di questi regolamenti a taluni procedimenti avviati antecedentemente al 1° ottobre 2017 fino alla loro conclusione. Di conseguenza, sia il REMUE che il RDMUE contengono disposizioni transitorie dettagliate che stabiliscono quando si applicheranno ai procedimenti le nuove norme procedurali. In generale, salvo disposizione contraria, entrambi i regolamenti si applicano ai procedimenti in corso a decorrere dal 1° ottobre 2017.

L'0 riporta tutte disposizioni transitorie per il RMUE e il RDMUE.

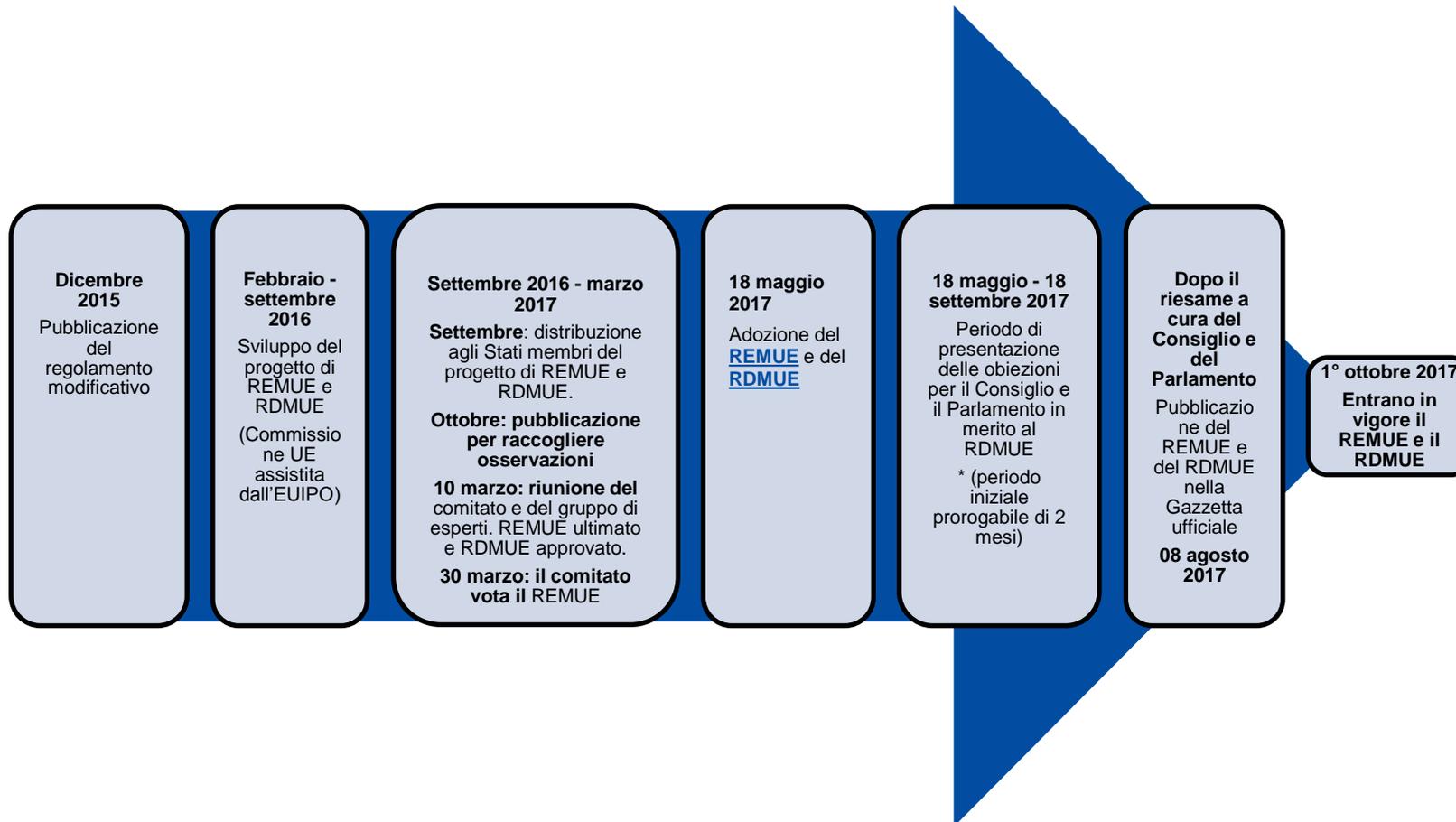
Le disposizioni seguenti possono rivestire un particolare interesse.

Nuove norme riguardanti:	Si applicano a	
Contenuto della domanda di MUE Rappresentazione del MUE Tipi di marchio Priorità	Domande di MUE presentate il 1° ottobre 2017 o successivamente.	REMUE
Certificato di registrazione	MUE registrati il 1° ottobre 2017 o successivamente.	REMUE
Lingue e traduzioni	Documenti giustificativi o traduzioni presentati il 1° ottobre 2017 o successivamente.	REMUE
Motivazione ed esame di opposizioni/nullità Motivazione online Prove tardive	Procedimenti per cui la fase in contraddittorio è iniziata il 1° ottobre 2017 o successivamente.	RDMUE
Ricorsi	Ricorsi presentati il 1° ottobre 2017 o successivamente.	RDMUE
Struttura e presentazione delle prove	Casi in cui il periodo concesso per la presentazione delle prove è iniziato il 1° ottobre 2017 o successivamente.	RDMUE
Notifiche dell'Ufficio e comunicazioni con l'Ufficio	Notifiche e comunicazioni effettuate il 1° ottobre 2017 o successivamente.	RDMUE
Sospensione di procedimenti	Sospensioni richieste o imposte dall'Ufficio il 1° ottobre 2017 o successivamente.	RDMUE

Allegato 1

REMUE e RDMUE

	Procedura	Commissione europea (e)	Parlamento europeo	Consiglio dell'UE
REMUE	Comitatologia Articolo 5 del regolamento n. 182/2011 (Procedura d'esame)	Comitato degli Stati membri (voto a maggioranza qualificata)	Diritto di controllo È possibile indicare (in qualsiasi momento prima dell'adozione) che il progetto di atto eccede i poteri d'esecuzione della Commissione europea. In tal caso la Commissione è tenuta a riesaminare il proprio atto e ad informare il Parlamento o il Consiglio in merito ai suoi motivi per decidere di mantenere, modificare o ritirare l'atto.	
RDMUE	Articolo 290, TFUE	Gruppo di esperti (nessun voto) Stati membri; rappresentante del Parlamento; EUIPO in qualità di osservatore.	È possibile sollevare obiezioni entro 2 mesi dall'adozione* (il Parlamento può deliberare a maggioranza assoluta /il Consiglio a maggioranza qualificata). In tal caso si conclude la procedura per quella proposta specifica.	



Allegato 2

Ravvicinamento dei procedimenti di opposizione e annullamento

	RDMUE	
Atto di opposizione/domanda di annullamento	Articolo 2	Articolo 12
Diritto di deposito, persone autorizzate	Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)
Motivo specifico per indicazioni geografiche anteriori	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto v) e lettera e)	Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)
Identificazione del motivo per ciascuno dei marchi/diritti invocati	Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 12, paragrafo 3
Indicazione dei prodotti e dei servizi contestati nell'atto di opposizione/annullamento	Articolo 2, paragrafo 2, lettera i)	Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)
Lingua dell'Ufficio (requisito assoluto)	Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2
Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda considerata non presentata	Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 14 e articolo 15, paragrafo 5
Prove online ai fini della motivazione	Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 16, lettera b)
Regime linguistico per le prove presentate ai fini della motivazione	Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 2
Le prove ai fini della motivazione sono insufficienti	Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 17, paragrafo 3
Richiesta di ritirare o limitare una domanda di MUE attraverso un documento separato	Articolo 8, paragrafo 8	Articolo 17, paragrafo 4
Richiesta di prova dell'uso presentata in un documento separato, prove insufficienti e tardive	Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 7	Articolo 19, paragrafi 1 e 2

Allegato 3

Tabella del regime linguistico e del regime di traduzione

Disposizioni generali in materia di lingue e traduzioni	
Settori	Modifiche
Procedimenti scritti (osservazioni) (articolo 146, paragrafo 9, RMUE)	Nessuna modifica
Documenti giustificativi (Articolo 24, REMUE)	Modifiche sotto
Standard delle traduzioni (Articolo 25, REMUE)	Modifica. È possibile limitare la traduzione alle sole parti pertinenti

Disposizioni specifiche applicabili ai procedimenti in contraddittorio

Settori	Modifiche	Termine	
1. Osservazioni scritte	Lingua del procedimento	Nessuna modifica. Le domande di opposizione/annullamento devono essere presentate in una lingua dell'Ufficio (la prima o la seconda lingua del MUE contestato). (articolo 5, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 2, RDMUE; articolo 146, paragrafo 5, RMUE)	Se non sono presentate nella prima o nella seconda lingua del MUE contestato, occorre produrre una traduzione entro 1 mese dalla scadenza del termine di opposizione o dalla data di presentazione della domanda di decadenza o della dichiarazione di nullità. (articolo 146, paragrafo 7, RMUE)
	Traduzione dell'opposizione/della domanda di annullamento	Modifica della prassi riguardante la traduzione dell'opposizione a seguito del cambio di lingua (Articoli 3 e 16, RDMUE).	Articolo 3, RDMUE: spetta all'Ufficio indicare un termine; articolo 13, paragrafo 1, RDMUE: 1 mese.
	Ulteriori fatti e prove (osservazioni)	Nessuna modifica. Per quanto concerne le opposizioni, i documenti devono essere presentati nella lingua della procedura o tradotti entro il termine per la motivazione (articolo 7, paragrafo 5, RDMUE). Nelle procedure di annullamento, i documenti devono essere presentati nella lingua della procedura entro il termine per la motivazione, che decorre prima della chiusura della fase in contraddittorio del procedimento. Se sono redatti in una lingua ufficiale diversa da quella della procedura, devono essere tradotti al più tardi entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (articolo 146, paragrafo 9, RMUE). Se sono redatti in una lingua dell'UE (che non è una delle lingue dell'Ufficio) vengono respinti in quanto non si applica la suddetta norma che prevede un termine di un mese	Articolo 7, paragrafo 5, RDMUE: termine per la motivazione. Prima della chiusura della fase in contraddittorio. Se sono redatti in una lingua ufficiale diversa da quella del procedimento , devono essere tradotti al più tardi entro un mese dalla data di presentazione del documento originario.

Settori			Modifiche	Termine
			per la traduzione.	
	1.4. Altro (richieste di sospensioni, proroghe, altre osservazioni, ecc.)		Nessuna modifica se sono redatte in una lingua dell'Ufficio.	La traduzione deve essere presentata entro un mese . Articolo 146, paragrafo 9, RMUE.
2. Documenti giustificativi	2.1. Prove ai fini della motivazione (opposizione, nullità)	2.1.1. Certificati di deposito, registrazione o rinnovo o documenti equivalenti e tutte le disposizioni del diritto nazionale applicabile	Nessuna modifica per quanto concerne le opposizioni. Le traduzioni devono essere presentate entro il termine per la motivazione. Articolo 7, paragrafo 4, RDMUE. La prassi si modifica nei procedimenti di nullità.	Le traduzioni devono essere presentate entro il termine per la motivazione. Articolo 7, paragrafo 4, RDMUE. La traduzione deve essere presentata entro un mese dalla data di deposito delle prove. Articolo 16, paragrafo 2, RDMUE.
		2.1.2. Qualsiasi altra prova fornita dall'opponente per motivare l'azione di opposizione o di annullamento	Modifica della prassi: i documenti originali possono essere depositati in una lingua dell'UE.	Le traduzioni vanno presentate solo su richiesta dell'Ufficio. Articolo 7, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 2, RDMUE e articolo 24, REMUE.
	2.2. Prova dell'uso (decadenza)	2.1.3. Prova dell'uso depositata in caso di domanda di decadenza a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE.	Nessuna modifica. I documenti originali possono essere depositati in una lingua dell'UE.	Le traduzioni vanno presentate solo su richiesta dell'Ufficio. Articolo 16, paragrafo 2, RDMUE e articolo 24, REMUE.
	2.3. Altri documenti diversi dalla motivazione	Prova dell'uso	Nessuna modifica. I documenti originali possono essere depositati in una lingua dell'UE.	Le traduzioni vanno presentate solo su richiesta dell'Ufficio. Articolo 10, paragrafo 6, e articolo 19, paragrafo 2, RDMUE e articolo 24, REMUE.
3. Standard delle traduzioni	Certificati di deposito, registrazione o rinnovo o documenti equivalenti (opposizione e nullità)		Modifica della prassi: se solo alcune sezioni del documento sono pertinenti, la traduzione può limitarsi a tali sezioni. Articolo 25, REMUE.	

Allegato 4

Disposizioni transitorie

REMUE

Articolo 38 **Entrata in vigore e applicazione**

Il regolamento entra in vigore il ...

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) **il titolo II non si applica alle domande di marchio UE presentate prima della suddetta data né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;**
- b) **l'articolo 9 non si applica ai marchi UE registrati prima della suddetta data;**
- c) **l'articolo 10 non si applica alle richieste di modifica presentate prima della suddetta data;**
- d) **l'articolo 11 non si applica alle dichiarazioni di divisione presentate prima della suddetta data;**
- e) **l'articolo 12 non si applica alle richieste di modifica del nome o dell'indirizzo presentate prima della suddetta data;**
- f) **il titolo IV non si applica alle domande di registrazione di un trasferimento presentate prima della suddetta data;**
- g) **il titolo V non si applica alle dichiarazioni di rinuncia presentate prima della suddetta data;**
- h) **il titolo VI non si applica alle domande di marchi collettivi UE o di marchi di certificazione UE presentate prima della suddetta data né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;**
- i) **il titolo VII non si applica alle spese sostenute nei procedimenti avviati prima della suddetta data;**
- j) **il titolo VIII non si applica alle pubblicazioni effettuate prima della suddetta data;**
- k) **il titolo IX non si applica alle richieste di informazioni o di consultazione presentate prima della suddetta data;**

- Contenuto della domanda
- Rappresentazione del marchio
- Tipi di marchio
- Priorità

- Certificato di registrazione

- Contenuto della richiesta di modifica di una registrazione
- Dichiarazione della divisione di una registrazione
- Contenuto di una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare

- Trasferimento

- Rinuncia

- Marchi collettivi e marchi di certificazione dell'Unione europea

- Spese

- Pubblicazioni periodiche

- Cooperazione amministrativa

- l) il titolo X non si applica alle istanze di trasformazione presentate prima della suddetta data;**
- m) il titolo XI non si applica ai documenti giustificativi o alle traduzioni presentati prima della suddetta data;**
- n) il titolo XII non si applica alle decisioni prese prima della suddetta data;**
- o) il titolo XIII non si applica alle domande internazionali, alle notifiche di fatti e decisioni in materia di nullità della domanda o della registrazione di un marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale, alle domande di estensione territoriale, alle rivendicazioni di preesistenza, alla notifica di rifiuti provvisori d'ufficio, alla notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale, alle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale e alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio UE presentate o effettuate prima della suddetta data, a seconda del caso.**

- Trasformazione
- Lingue e traduzioni
- Organizzazione dell'Ufficio

- Procedure relative alla registrazione internazionale dei marchi

Disposizioni transitorie

RDMUE

Articolo 81

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ...
 2. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) gli articoli da 2 a 6 non si applicano agli atti di opposizione proposti prima della suddetta data;
 - b) gli articoli 7 e 8 non si applicano ai procedimenti di opposizione la cui fase in contraddittorio è iniziata prima della suddetta data;
 - c) l'articolo 9 non si applica alle sospensioni effettuate prima della suddetta data;
 - d) l'articolo 10 non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima della suddetta data;
 - e) il titolo III non si applica alle richieste di modifica presentate prima della suddetta data;
 - f) gli articoli da 12 a 15 non si applicano alle domande di decadenza o di nullità né alle domande di cessione presentate prima della suddetta data;
 - g) gli articoli 16 e 17 non si applicano ai procedimenti la cui fase in contraddittorio è iniziata prima della suddetta data;
 - h) l'articolo 18 non si applica alle sospensioni effettuate prima della suddetta data;
 - i) l'articolo 19 non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima della suddetta data;
 - j) il titolo V non si applica ai ricorsi presentati
- Atto di opposizione
 - Lingue nell'ambito delle opposizioni
 - Ricevibilità di opposizioni
 - Inizio della fase in contraddittorio
 - Motivazione ed esame di opposizioni:
 - Motivazione online
 - Prove tardive
 - Opposizioni multiple
 - Prova dell'uso nelle opposizioni
 - Prove tardive
 - Modifica della domanda.
 - Domanda di decadenza/nullità
 - Lingue nei procedimenti di decadenza/nullità
 - Ricevibilità nei procedimenti di decadenza/nullità
 - Motivazione nei procedimenti di decadenza/nullità
 - Esame nel merito nei procedimenti di decadenza/nullità
 - Sospensione di azioni di decadenza/nullità pendenti
 - Domande multiple di dichiarazione di decadenza o nullità
 - Prova dell'uso per procedimenti di decadenza
 - Ricorsi

prima della suddetta data;

- k) il titolo VI non si applica alle procedure orali avviate prima della suddetta data o alle prove scritte il cui termine di presentazione è iniziato prima di tale data;
- l) il titolo VII non si applica alle notifiche effettuate prima della suddetta data;
- m) il titolo VIII non si applica alle comunicazioni pervenute e ai moduli resi disponibili prima della suddetta data;
- n) il titolo IX non si applica ai termini fissati prima della suddetta data;
- o) il titolo X non si applica alla revoca di decisioni adottate o alla cancellazione di iscrizioni nel registro effettuate prima della suddetta data;
- p) il titolo XI non si applica alle sospensioni richieste dalle parti o imposte dall'Ufficio prima della suddetta data;
- q) il titolo XII non si applica ai procedimenti interrotti prima della suddetta data;
- r) l'articolo 73 non si applica alle domande di marchio UE pervenute prima della suddetta data;
- s) l'articolo 74 non si applica ai rappresentanti designati prima della suddetta data;
- t) l'articolo 75 non si applica alle iscrizioni nell'elenco dei mandatari abilitati effettuate prima della suddetta data;
- u) il titolo XIV non si applica alle designazioni del marchio UE effettuate prima della suddetta data.

- Procedure orali, struttura e presentazione delle prove
- Notifiche dell'Ufficio
- Comunicazioni scritte e moduli
- Termini e proroghe
- Revoca di una decisione
- Sospensione di procedimenti
- Interruzione di procedimenti
- Designazione di un rappresentante comune
- Autorizzazioni
- Modifica dell'elenco dei mandatari abilitati
- Procedure relative alla registrazione internazionale di marchi



EUIPO

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

**RIFORMA LEGALE DEL MARCHIO
DELL'UNIONE EUROPEA**
Riassunto dei cambiamenti applicati dal
1 ottobre 2017

