

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)**

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 8

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Indice

1	Principi generali.....	3
2	Criteri per la concessione della <i>restitutio</i>	3
2.1	La condizione di «tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze».....	3
2.2	Perdita di diritti o decadenza da mezzi di ricorso come conseguenza diretta della mancata osservanza del termine.....	5
3	Aspetti procedurali	5
3.1	Procedimenti nei quali si applica la <i>restitutio</i>	5
3.2	Parti	6
3.3	Termine per presentare una domanda all'Ufficio da parte degli uffici nazionali.....	6
3.4	Termini esclusi dalla <i>restitutio in integrum</i>	6
3.5	Effetti della <i>restitutio in integrum</i>	7
3.6	Termini	8
3.7	Tasse	8
3.8	Lingue	8
3.9	Particolari e prove	9
3.10	Competenza	9
3.11	Pubblicazioni	9
3.12	Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di <i>restitutio</i>	10
4	Procedimenti di terzi	10

1 Principi generali

Articolo 81, RMUE
Articolo 67, RDC

Le parti in un procedimento dinanzi all'Ufficio possono essere reintegrate nei loro diritti (*restitutio in integrum*) qualora, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano state in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio e, a norma dei regolamenti applicabili, l'inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso (cfr. sentenza del 28/06/2012, T-314/10, Cook's, EU:T:2012:329, § 16-17).

Rispettare i termini è una questione di politica pubblica e concedere una *restitutio in integrum* può compromettere la certezza del diritto. Di conseguenza, le condizioni per la richiesta della *restitutio in integrum* devono essere interpretate in modo restrittivo (sentenza del 19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:1249, § 35).

La *restitutio in integrum* è possibile unicamente dietro presentazione di una richiesta all'Ufficio. Tale richiesta è soggetta al pagamento di una tassa.

Se la parte si fa rappresentare, la mancata applicazione da parte del rappresentante di tutta la diligenza dovuta è imputabile alla parte che lo stesso rappresenta (sentenza del 19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:1249, § 40).

2 Criteri per la concessione della *restitutio*

Vi sono due requisiti per la *restitutio in integrum* (sentenza del 25/04/2012, T-326/11, BrainLAB, EU:T:2012:202, § 36):

- a) che la parte abbia esercitato tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze, e
- b) che l'inosservanza (di una scadenza) ad opera della parte abbia come diretta conseguenza la perdita di un diritto o la decadenza da mezzi di ricorso.

2.1 La condizione di «tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze»

I diritti verranno ristabiliti soltanto in condizioni eccezionali che non possono essere previste secondo esperienza (sentenza del 13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 26) e che, pertanto, risultano essere imprevedibili e involontarie.

a) Esempi nei quali il requisito di 'tutta la dovuta diligenza' è stato soddisfatto

In linea di principio, la mancata consegna da parte del servizio postale o di consegna non comporta alcuna negligenza a carico della parte interessata (decisione del 25/06/2012, R 1928/2011-4, Sun Park Holidays). Tuttavia, spetta ai rappresentanti delle parti quanto meno stabilire anticipatamente, contattando il loro corriere, quali sono gli abituali tempi di consegna (nel caso di lettere inviate dalla Germania alla Spagna nella decisione del 04/05/2011, R 2138/2010-1 - *YELLOWLINE / Yello*).

Il grado di diligenza che le parti devono dimostrare al fine di essere reintegrate nei loro diritti deve essere determinato alla luce di tutte le circostanze significative. Queste ultime possono includere un errore significativo commesso dall'Ufficio e le relative ripercussioni. Di conseguenza, anche qualora la parte interessata non sia stata in grado di dare prova di tutta la diligenza dovuta, un errore significativo da parte dell'Ufficio può determinare la concessione della *restitutio* (sentenza del 25/04/2012, T-326/11, BrainLAB, EU:T:2012:202, § 57 e 59).

Circostanze quali disastri naturali e scioperi generali sono considerati soddisfare il requisito di tutta la dovuta diligenza.

b) Esempi nei quali il requisito di 'tutta la dovuta diligenza' NON è stato soddisfatto

Errori nella gestione dei file causata dai dipendenti del rappresentante o dal sistema informatico stesso sono prevedibili. Di conseguenza, applicare la dovuta diligenza comporterebbe l'implementazione di un sistema per monitorare e rilevare qualsiasi simile errore (sentenza del 13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 18).

«L'onere di lavoro eccezionale e le restrizioni in materia organizzativa che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione dell'entrata in vigore del regolamento n. 40/94 sono inconferenti in tale rispetto» (sentenza del 20/06/2001, T-146/00, Dakota, EU:T:2001:168, § 62).

Un erroneo calcolo del termine non costituisce un evento eccezionale che non può essere previsto per esperienza (decisione del 05/07/2013, R 0194/2011-4).

Un errore da parte del responsabile ufficio rinnovi che monitora le prestazioni del personale quotidianamente non costituisce un evento eccezionale (decisione del 24/04/2013, R 1728/2012-3, -Parte di dispositivo di sollevamento).

L'assenza di un membro chiave dell'ufficio contabilità non può essere considerato come un evento eccezionale o imprevedibile (decisione del 10/04/2013, R 2071/2012-5 – STARFORCE).

Un errore materiale nell'inserire una scadenza non può essere considerato come un evento eccezionale o imprevedibile (decisione del 31/01/2013, R 0265/2012-1 – KANSI / Kanz).

Una errata interpretazione del diritto applicabile non può essere considerato, in linea di principio, come un 'ostacolo' alla conformità rispetto al termine (decisione del 14/06/2012, R 2235/2011-1 -KA).

Un ritardo da parte del titolare nel fornire istruzioni non è un evento eccezionale (decisione del 15/04/2011, R 1439/2010-4 – SUBSTRAL NUTRI + MAX (FIG. MARK) / NUTRIMIX et al.).

Problemi finanziari presso l'azienda del titolare, la sua chiusura o la perdita di commesse non possono essere accettati come motivo per il fatto che il titolare non sia stato in grado di rispettare il termine per rinnovare il suo marchio dell'Unione europea (decisione del 31/03/2013, R 1397/2010-1 – CAPTAIN).

Errori di diritto commessi da un rappresentante professionale non garantiscono la *restitutio* (decisione del 16/11/2010, R 1498/2010-4 – Regine's). La cancellazione di

una scadenza da parte di un assistente non è prevedibile (decisione del 28/06/2010, R 0268/2010-2 --ORION).

2.2 Perdita di diritti o decadenza da mezzi di ricorso come conseguenza diretta della mancata osservanza del termine

Articolo 81, paragrafo 1, RMUE

La mancata osservanza del termine deve avere avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso (sentenza del 15/09/2011, T-271/09, Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, EU:T:2011:478, § 53).

Articolo 42, paragrafo 2, articolo 76, paragrafo 2 e articolo 77, paragrafo 1, RMUE
Regola 19, regola 20, paragrafi 1-5, e regola 40, paragrafi 1-3, REMUE

Diverso è il caso allorché i regolamenti prevedono opzioni procedurali di cui le parti nel procedimento possono avvalersi liberamente, per esempio, richiedere un'audizione orale, o chiedere che l'opponente fornisca prove relative all'uso effettivo del suo marchio anteriore, o domandare una proroga del periodo di riflessione ai sensi della regola 19, REMUE. Lo stesso periodo di riflessione non è soggetto a *restitutio*, non essendo un termine entro il quale una parte è tenuta a compiere un atto.

Articolo 36, paragrafi 1 e 4, e articolo 37, RMUE
Regola 9, paragrafi 3 e 4, regola 10 e regola 11, paragrafi 1 e 3, REMUE

Per contro, la *restitutio in integrum* si applica alla risposta tardiva alla notifica di rifiuto provvisorio dell'esaminatore qualora la domanda non venga regolarizzata entro un termine stabilito, poiché in questo caso esiste un rapporto diretto tra la mancata osservanza del termine e l'eventuale rigetto.

La *restitutio* è inoltre applicabile in caso di tardiva presentazione di fatti e argomenti e di tardivo deposito di osservazioni sulle dichiarazioni dell'altra parte, nei procedimenti *inter partes*, qualora l'Ufficio rifiuti di prenderli in considerazione a motivo del ritardo. La perdita di diritti, in questo caso, consiste nell'esclusione di quelle presentazioni e osservazioni dai fatti e dagli argomenti sui quali l'Ufficio fonda la sua decisione (è prassi consueta dell'Ufficio non tenere conto delle dichiarazioni depositate nei procedimenti *inter partes* oltre la scadenza del termine stabilito).

3 Aspetti procedurali

Articolo 81 paragrafo, RMUE
Regola 83 paragrafo 1, lettera h), REMUE
Articolo 67, paragrafo 2, RDC
Articolo 68, paragrafo 1, lettera g), REDC

3.1 Procedimenti nei quali si applica la *restitutio*

La *restitutio* è applicabile in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio.

Sono inclusi i procedimenti contemplati dal regolamento sul marchio comunitario («RMUE»), nonché i procedimenti relativi a disegni o modelli comunitari registrati previsti dal regolamento su disegni e modelli comunitari («RDC»). Le rispettive disposizioni non differiscono nella sostanza.

La *restitutio* è applicabile nei procedimenti *ex parte*, nei procedimenti *inter partes* e nei procedimenti di ricorso.

Per quanto concerne la *restitutio* in relazione a un termine per esperire un ricorso rimasto inosservato e al rapporto con la revisione pregiudiziale, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 7, Revisione.

3.2 Parti

Articolo 81, RMUE Articolo 67, RDC

La *restitutio* è applicabile a qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio.

Il mancato rispetto del termine deve riferirsi alla parte interessata o al suo rappresentante.

3.3 Termine per presentare una domanda all'Ufficio da parte degli uffici nazionali

Articolo 35, paragrafo 1 e articolo 38, paragrafo 2, RDC
--

Il termine di un mese per la trasmissione di una domanda di disegno o modello comunitario, che siano state depositate presso un ufficio nazionale, deve essere osservato dall'ufficio nazionale e non dal richiedente, per cui non è applicabile la *restitutio in integrum*.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, RDC, la trasmissione tardiva di una domanda di disegno o modello comunitario ha l'effetto di posticipare la data di deposito alla data dell'avvenuta ricezione dei documenti da parte dell'Ufficio.

3.4 Termini esclusi dalla *restitutio in integrum*

Articolo 81, paragrafo 5, RMUE Articolo 67, paragrafo 5, RDC

Per esigenze di certezza del diritto, la *restitutio in integrum* non è applicabile ai seguenti termini.

Articolo 41, paragrafo 1 e articolo 67, paragrafo 5, RDC
Articolo 8, paragrafo 1, REDC

- Il periodo di priorità, vale a dire il termine di sei mesi per il deposito di una domanda di rivendicazione della priorità di una domanda di disegno o modello di utilità anteriore a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, RDC. Tuttavia, la *restitutio* si applica al termine di tre mesi per l'indicazione del numero del fascicolo e per l'esibizione di una copia della domanda precedente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, REDC.

Articolo 41, paragrafi 1 e 3, e articolo 81, paragrafo 5, RMUE

- Il termine per il deposito di un'opposizione a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, RMUE, ivi compreso il termine per il pagamento della tassa d'opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, RMUE.

Articolo 81, paragrafo 2 e 5, RMUE
Articolo 67, paragrafi 2 e 5, RDC

- I termini per la stessa *restituito*, in particolare:
 - un termine di due mesi dalla cessazione della causa dell'inosservanza per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*;
 - un termine di due mesi da tale data per compiere l'atto omesso;
 - un termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*.

Articolo 82, RMUE

- Il termine per richiedere la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'articolo 82, RMUE, incluso il termine per il pagamento della tassa di cui all'articolo 82, paragrafo 1, RMUE.

3.5 Effetti della *restitutio in integrum*

La concessione della *restitutio in integrum* produce l'effetto giuridico per cui, con effetto retroattivo, il termine che non è stato osservato sarà da ritenersi osservato, e ogni eventuale perdita di diritti verificatasi nel frattempo sarà considerata come mai intervenuta. Qualsiasi decisione presa dall'Ufficio durante tale periodo e basata sull'inosservanza del termine potrà essere inficiata, con la conseguenza che, una volta concessa la *restitutio*, non sarà più necessario esperire ricorso contro tale decisione dell'Ufficio al fine di ottenerne l'annullamento. La *restitutio* reintegra effettivamente la parte interessata in tutti i suoi diritti.

3.6 Termini

Articolo 47, paragrafo 3 e articolo 81, paragrafo 2, RMUE
Articolo 13, paragrafo 3 e articolo 67, paragrafo 2, RDC

I richiedenti devono presentare la domanda di *restitutio in integrum* per iscritto e la devono inviare all'Ufficio.

La richiesta deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla cessazione della causa dell'inosservanza, e in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine non osservato. Entro questo medesimo periodo l'atto omesso deve essere compiuto. La data di cessazione della causa dell'inosservanza corrisponde alla prima data in cui la parte è venuta, o sarebbe dovuta venire, a conoscenza dei fatti all'origine dell'inosservanza; se la causa all'origine dell'inosservanza è un'assenza o malattia del rappresentante autorizzato incaricato del caso, la data di cessazione della causa dell'inosservanza corrisponde alla data in cui il rappresentante rientra al lavoro. Nel caso di mancato deposito della domanda di rinnovo o di mancato pagamento della relativa tassa, il termine di un anno decorre dal giorno in cui finisce la protezione e non dalla data di scadenza del termine supplementare di sei mesi.

3.7 Tasse

Articolo 81, paragrafo 3, RMUE
Allegato I,, punto 22, RMUE
Articolo 67, paragrafo 3, RDC
Allegato, punto 15, RTDC

Entro il medesimo periodo deve essere pagata anche la tassa per la *restitutio in integrum*. Qualora il richiedente non paghi la tassa entro la scadenza del termine, la richiesta di *restitutio in integrum* si considera non presentata.

3.8 Lingue

Articolo 119, RMUE
Regola 95, REMUE
Articolo 98, RDC
Articolo 80, REDC

La richiesta di *restitutio in integrum* è presentata nella lingua utilizzata, o in una delle lingue che possono essere utilizzate, nei procedimenti interessati dall'inosservanza del termine. Per esempio, nei procedimenti di registrazione è la lingua della corrispondenza indicata nella domanda, in quelli di opposizione è quella del procedimento di opposizione e nei procedimenti di rinnovo è una delle cinque lingue dell'Ufficio.

3.9 Particolari e prove

Articolo 78 e articolo 81, RMUE
Articolo 65 e articolo 67, RDC

La richiesta di *restitutio* deve essere motivata e corredata dell'indicazione dei fatti su cui è fondata. Dal momento che la concessione della *restitutio* è fondamentalmente una questione di fatti, si consiglia alla parte richiedente di addurre mezzi di prova mediante dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne. Le dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente (sentenza del 16/06/2015, T-586/13, Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW (fig.) / Gauff *et al.*, EU:T:2015:385, § 29).

Inoltre, l'atto omesso deve essere compiuto contemporaneamente alla richiesta di *restitutio*, al più tardi entro la scadenza del termine per la presentazione della richiesta di *restitutio*.

3.10 Competenza

Articolo 81, RMUE
Articolo 67, RDC

La competenza per il trattamento delle richieste di *restitutio* spetta alla divisione o al dipartimento competente a decidere sull'atto omesso, vale a dire competente per il procedimento interessato dall'inosservanza del termine.

3.11 Pubblicazioni

Articolo 47, paragrafo 5, 7 e 8; articolo 81, paragrafo 7, e articolo 87, paragrafo 3, lettere k) e l), RMUE
Regola 85, paragrafo 2, REMUE
Articolo 67, RDC
Articolo 22, paragrafi 4 e 5; articolo 69, paragrafo 3, lettere m) e n), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

L'RMUE e l'RDC prescrivono la pubblicazione nel bollettino delle menzioni di reintegrazione nei diritti. La menzione verrà pubblicata soltanto se il termine non osservato che ha dato origine alla richiesta di *restitutio* ha effettivamente determinato la pubblicazione della modifica dello status della domanda o registrazione del marchio dell'Unione europea, del disegno o modello comunitario, poiché solo in tale eventualità le parti terze possono aver fatto affidamento sulla mancata reintegrazione dei diritti. Per esempio, la menzione della concessione della *restitutio* è pubblicata nel caso in cui l'Ufficio avesse pubblicato la scadenza della registrazione in conseguenza della mancata osservanza del termine per il pagamento della tassa di rinnovo.

A tale pubblicazione corrisponderà un'analogica iscrizione nel registro.

Non è pubblicata alcuna menzione dell'avvenuta ricezione di una richiesta di *restitutio*.

3.12 Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di *restitutio*

Articoli 58 e 59, RMUE

Il richiedente la *restitutio in integrum* è parte unica nel procedimento di *restitutio*, anche quando l'inosservanza del termine si sia verificata in un procedimento *inter partes*.

La decisione di rifiutare la *restitutio* sarà motivata, possibilmente, nell'ambito della decisione che pone fine al procedimento. Qualora, per ragioni specifiche, venga presa una decisione provvisoria in merito alla richiesta di *restitutio*, in linea generale non sarà consentito un ricorso separato. Il richiedente la *restitutio* potrà impugnare il rigetto della sua richiesta di *restitutio* congiuntamente alla presentazione di un ricorso contro la decisione definitiva.

La decisione di concedere la *restitutio* non è impugnabile.

L'altra parte del procedimento *inter partes* sarà informata sia dell'avvenuta richiesta di *restitutio*, nonché dell'esito del procedimento. Qualora la *restitutio* sia effettivamente concessa, l'unico mezzo di ricorso possibile a disposizione dell'altra parte è l'opposizione di terzi (cfr. paragrafo 4 di seguito).

4 Procedimenti di terzi

Articolo 81, paragrafi 6-7, RMUE
Articolo 67, RDC

Un terzo che, nel periodo intercorrente dalla perdita dei diritti fino alla pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto,

- abbia, in buona fede commercializzato prodotti o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello dell'Unione europea;
- ovvero, nel caso di un disegno comunitario, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello ricadente nell'ambito di protezione del disegno o modello comunitario registrato,

potrà ricorrere avverso la decisione di reintegrazione nei diritti del richiedente, titolare o detentore del marchio dell'Unione europea, disegno o modello comunitario.

Tale richiesta fa decorrere un termine di due mesi:

- in caso di avvenuta pubblicazione, dalla data di tale pubblicazione;
- negli altri casi, dalla data di entrata in vigore della decisione di concedere la *restitutio*.

I regolamenti non contengono disposizioni a disciplina di tale procedura. La competenza per le opposizioni di terzi spetta al dipartimento o all'unità che ha preso la decisione di reintegrazione nei diritti. L'Ufficio avvierà un procedimento in contraddittorio *inter partes*, ossia sentirà entrambe le parti prima di prendere una decisione.