

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E TERMINI

Indice

1	Introduzione	3
2	Procedure per il deposito e le comunicazioni con l'Ufficio	3
3	Notifica e comunicazione di documenti	4
3.1	Comunicazioni all'Ufficio per iscritto o tramite altri mezzi	5
3.1.1	Comunicazioni tramite mezzi elettronici	5
3.1.2	Comunicazioni per posta o mediante servizio di corriere privato	6
3.1.3	Allegati alle comunicazioni	6
3.1.4	Firma.....	7
3.2	Notifiche dell'Ufficio.....	7
3.2.1	Notifica tramite mezzi elettronici.....	8
3.2.1.1	Notifica mediante la User Area	8
3.2.1.2	Notifica via fax	8
3.2.2	Notifica per posta ordinaria o corriere	9
3.2.3	Notifica pubblica mediante pubblicazione	9
4	Termini fissati dall'Ufficio	9
4.1	Durata dei termini fissati dall'Ufficio.....	10
4.2	Scadenza dei termini.....	10
4.3	Proroga dei termini.....	11
4.4	Prosecuzione del procedimento.....	12
4.5	<i>Restitutio in integrum</i>	14

1 Introduzione

La presente sezione delle Direttive ha per oggetto le disposizioni comuni a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio concernenti questioni relative ai marchi, disegni e modelli, fatta eccezione per i ricorsi.

A fini di efficienza e per evitare che le parti siano poste di fronte a prassi divergenti, l'Ufficio applica coerentemente le norme procedurali.

I procedimenti dinanzi all'Ufficio si possono classificare in due categorie generali: i procedimenti **ex parte**, che riguardano una sola parte, e i procedimenti **inter partes**, nei quali sono contrapposte due o più parti.

La prima categoria comprende, in particolare, le domande di registrazione o di rinnovo di un marchio dell'Unione europea, (MUE) o di un disegno o modello comunitario registrato (DMC) le iscrizioni nel registro relative a trasferimenti, licenze, esecuzioni forzate o fallimenti, nonché i procedimenti relativi a trasformazioni e rivendicazioni di preesistenza.

La seconda categoria comprende i procedimenti di opposizione e di annullamento (decadenza o nullità di un MUE o DMC).

2 Procedure per il deposito e le comunicazioni con l'Ufficio

Articolo 30, RMUE Articolo 63 e articolo 65, RDMUE Articolo 35, RDC Articolo 65 y articolo 68, REDC
--

Le comunicazioni indirizzate all'Ufficio possono essere inviate in forma elettronica, tramite posta ordinaria o servizio di corriere nei procedimenti concernenti i marchi UE nonché tramite fax e consegna a mano nei procedimenti concernenti i disegni o modelli comunitari. Le notifiche redatte dall'Ufficio possono essere inviate in forma elettronica (fax incluso), tramite posta ordinaria, servizio di corriere, o notifica pubblica.

Una domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio.

Una domanda di DMC può essere depositata direttamente presso l'Ufficio, attraverso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l'ufficio per la proprietà intellettuale del Benelux.

Il deposito elettronico è una modalità di deposito raccomandata nella misura in cui il sistema fornisce indicazioni al richiedente, riducendo così il numero di potenziali irregolarità e accelerando la procedura d'esame. I MUE depositati tramite il sistema di deposito elettronico dell'Ufficio (e-filing) beneficiano di una riduzione della tassa. L'Ufficio mette inoltre a disposizione una procedura accelerata denominata «Fast Track» (per ulteriori dettagli, si prega di consultare il sito internet dell'Ufficio).

In caso di domande presentate con altri mezzi, l'Ufficio mette a disposizione del pubblico numerosi moduli in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Fatta eccezione per un solo caso, l'utilizzo di tali moduli non è obbligatorio, ma è vivamente raccomandato. Il caso

che costituisce eccezione è il deposito di una domanda internazionale o di una designazione successiva nell'ambito del Protocollo di Madrid, per il quale è necessario utilizzare il modulo dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) MM2 o MM4 oppure il modulo dell'Ufficio EM 2 o EM 4.

La presentazione di domande di DMC via fax non è raccomandata, in quanto la qualità della rappresentazione del disegno o modello può risultare compromessa durante la trasmissione o al ricevimento da parte dell'Ufficio e l'elaborazione di tali domande può subire fino a un mese di ritardo. Per ulteriori informazioni sulla presentazione di domande di DMC via fax consultare le Direttive concernenti l'esame sui disegni e modelli comunitari registrati.

3 Notifica e comunicazione di documenti

Il RDMUE e il REDC distinguono tra i documenti redatti delle parti e indirizzati all'Ufficio e le notifiche redatte da quest'ultimo.

La data di notifica o comunicazione di un documento è la data in cui detto documento è **ricevuto o si considera ricevuto** dal destinatario (compreso l'Ufficio) (sentenza del 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60, § 43). Il metodo di notifica o comunicazione determina esattamente il momento in cui la ricezione si considera avvenuta.

Qualsiasi notifica inviata al rappresentante produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata (articolo 60, paragrafo 3, RDMUE, e articolo 53, REDC). Analogamente, qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio da un rappresentante produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata (articolo 66, RDMUE, e articolo 63, REDC).

Qualora sia stato regolarmente designato un rappresentante professionale, le notifiche sono inviate esclusivamente a detto rappresentante (sentenza del 12/07/2012, T-279/09, 100% Capri, EU:T:2012:367, e del 25/04/2012, T-326/11, BrainLAB, EU:T:2012:202). Per «regolarmente designato» si intende che il rappresentante è abilitato a esercitare la rappresentanza, che la designazione è stata regolare e non sussiste alcun ostacolo di carattere generale che precluda la rappresentanza da parte di detta persona, come ad esempio la rappresentanza illecita di entrambe le parti in un procedimento *inter partes*. Non è necessario il deposito di una procura per ricevere le notifiche dell'Ufficio.

Per ulteriori informazioni, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

3.1 Comunicazioni all'Ufficio per iscritto o tramite altri mezzi

Articolo 98, paragrafo 3, RMUE
Articoli 63 e 64, RDMUE
Articoli 65-67, REDC
Decisione EX-17-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio concernente la comunicazione tramite mezzi elettronici e le condizioni di utilizzo della User Area
Decisione EX-17-6 del Direttore esecutivo dell'ufficio concernente le specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporti di dati

3.1.1 Comunicazioni tramite mezzi elettronici

I mezzi di comunicazione elettronica accettati dall'Ufficio nelle procedure relative ai marchi dell'Unione europea sono:

- a) la User Area, una piattaforma sicura per le comunicazioni elettroniche gestita dall'Ufficio che consente agli utenti di presentare domande e altri documenti, ricevere notifiche e documenti inviati dall'Ufficio, rispondere a tali notifiche e svolgere altre operazioni,
- b) il fax.

Il fax, tuttavia, non è un mezzo di comunicazione accettato per la presentazione delle domande di registrazione di un marchio UE¹. Ciononostante, in via eccezionale, laddove un problema tecnico impedisca al richiedente di presentare la domanda mediante la User Area, una domanda MUE presentata tramite fax si riterrà ricevuta dall'Ufficio purché il richiedente presenti nuovamente, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui ha presentato la domanda originaria via fax, la domanda di registrazione di un MUE con lo stesso contenuto attraverso la User Area, unitamente a una ricevuta di trasmissione via fax che rechi chiaramente la presentazione originale a mezzo fax. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, la presentazione iniziale a mezzo fax si riterrà non ricevuta.

Nelle procedure relative ai disegni o modelli comunitari, l'unico mezzo di comunicazione elettronica con l'Ufficio è la User Area.

Il momento della ricezione di domande, comunicazioni o documenti trasmessi tramite mezzi elettronici è l'ora locale di Alicante (Spagna) in cui la ricezione è stata convalidata.

Quando una comunicazione inviata tramite mezzi elettronici, fax incluso, risulti incompleta o illeggibile, o l'Ufficio nutra dubbi ragionevoli sulla precisione della trasmissione, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, RDMUE, e degli articoli 67, paragrafo 3, e 66, paragrafo 2, REDC, ne informerà il mittente e lo inviterà, entro un termine da specificare, a ritrasmettere la comunicazione o a presentare all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, o trasmettendolo con altri mezzi disponibili. Qualora la seconda trasmissione sia completa, sarà considerata come data di ricezione quella della prima, tranne che ai fini della determinazione di una data di deposito per una domanda. In caso contrario, l'Ufficio

¹ Applicabile dall'1/1/2018.

non terrà alcun conto della trasmissione o prenderà in considerazione soltanto le parti ricevute e/o leggibili (decisione del 04/07/2012, R 2305/2010-4, Houbigant/PARFUMS HOUBIGANT PARIS *et al.*).

Per ulteriori informazioni sulla Data di deposito, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, e le Direttive concernenti l'esame di domande di registrazione di disegni e modelli comunitari.

3.1.2 Comunicazioni per posta o mediante servizio di corriere privato

I documenti inviati per posta o mediante servizio di corriere privato vanno inviati all'indirizzo ufficiale dell'Ufficio.

I documenti inviati per posta o mediante servizio di corriere privato devono essere originali e firmati. Qualora un documento inviato all'Ufficio non sia firmato, l'Ufficio inviterà la parte interessata a sanare l'irregolarità entro un termine specificato dall'Ufficio stesso. Se il documento non viene firmato entro tale termine, la domanda o la richiesta in questione sarà dichiarata inammissibile o il documento non verrà preso in considerazione, a seconda dei casi.

La data di ricezione è la data in cui l'Ufficio riceve la comunicazione, a prescindere dalla data di consegna alla posta o al sistema postale. L'ora in cui viene ricevuta è l'ora locale di Alicante (Spagna).

Per ulteriori informazioni sulle copie dei documenti presentati nei procedimenti *inter partes*, consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, paragrafo 4.2 Motivazione, e le Direttive concernenti l'esame delle domande di nullità dei disegni e modelli, punto 4.1, Scambio di comunicazioni.

3.1.3 Allegati alle comunicazioni

Nei procedimenti concernenti i MUE, i documenti o altri mezzi di prova presentati dalla parte devono essere contenuti in un allegato alla presentazione, essere numerati ed essere corredati di un indice con una breve descrizione di ogni mezzo di prova unitamente al numero di pagine, se del caso, e il numero di pagina in cui viene citato nella presentazione.

Durante la fase del procedimento (i) se le prove non sono strutturate in allegati numerati; (ii) non viene inviato alcun indice (ossia quando il contenuto obbligatorio dell'indice non è individuabile in alcuna forma); o (iii) quando, *motu proprio* o su sollecitazione dell'altra parte, l'Ufficio lo ritenga giustificato, in particolare laddove ritenga che la mancata ottemperanza ai requisiti pertinenti infici in maniera significativa la capacità dell'Ufficio o dell'altra parte di esaminare e valutare i documenti o i mezzi di prova presentati e di comprendere la pertinenza degli stessi, sarà sollevata un'irregolarità. Non sarà sollevata alcuna irregolarità se il contenuto degli allegati risulterà essere incluso nel testo delle osservazioni.

Gli allegati alle comunicazioni possono essere trasmessi su supporti di dati.

Nei procedimenti *inter partes*, eventuali documenti giustificativi, compresi allegati o altri elementi di prova che non siano trasmessi tramite mezzi elettronici, devono essere presentati in duplice copia, una delle quali per trasmissione all'altra parte. Fanno

eccezione a questa regola tutti i documenti cartacei (ad esempio fogli sciolti delle prove) entro i limiti del formato A3. Nondimeno, qualsiasi altra prova (di dimensioni superiori al formato A3 o non cartacea, come ad esempio CD, DVD, USB, campioni di prodotto) presentata all'Ufficio tramite posta o corriere deve essere corredata da una seconda copia. In assenza della seconda copia, nei procedimenti concernenti i MUE, i documenti o i mezzi di prova in questione non saranno presi in considerazione, mentre nei procedimenti *inter partes* concernenti i disegni e modelli comunitari, la divisione Annullamento può invitare le parti a presentare un secondo fascicolo entro un termine ultimo specificato.

3.1.4 Firma

Articolo 63, paragrafo 1, RDMUE Articolo 65, paragrafo 1, REDC

Le domande e altre comunicazioni indirizzate all'Ufficio devono essere firmate dal mittente.

Se la domanda o le altre comunicazioni sono presentate mediante mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma. Nei procedimenti concernenti i marchi UE ciò include anche le comunicazioni via fax in quanto mezzo di comunicazione elettronica (cfr. il paragrafo 3.1.1 che precede). Nei procedimenti concernenti i disegni e modelli comunitari, essendo il fax un mezzo di comunicazione *sui generis* (cfr. il paragrafo 3.1.1 che precede), l'indicazione del nome del mittente non è sufficiente e la comunicazione via fax deve essere firmata.

Se la domanda o le altre comunicazioni non sono firmate, l'Ufficio inviterà la parte interessata a sanare tale irregolarità. Se non è sanata entro il termine fissato, la domanda sarà respinta o la comunicazione non sarà presa in considerazione.

Per le richieste congiunte presentate in un'unica istanza trasmessa con mezzi elettronici nei procedimenti *inter partes*, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla sua firma. Ciononostante, affinché la richiesta sia accettabile, è necessario presentare la firma dell'altra parte.

3.2 Notifiche dell'Ufficio

Articolo 94, paragrafo 2, e articolo 98, RMUE Articoli 56-62, RDMUE Articolo 41, paragrafo 1, e articoli da 47 a 53, REDC Decisione EX-05-6 del Direttore esecutivo dell'Ufficio concernente la notifica mediante pubblicazione Decisione EX-17-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio concernente la comunicazione tramite mezzi elettronici

Le comunicazioni scritte dell'Ufficio alla parte o alle parti di un procedimento verranno «notificate». Un documento è considerato **notificato** quando è stato ricevuto o si ritiene sia stato ricevuto dal destinatario, indipendentemente dal fatto che il destinatario ne sia stato avvisato. Di conseguenza, la data di notifica di un documento è la data in cui tale documento è **reso accessibile al destinatario o è pervenuto a quest'ultimo**

e non la data in cui è stato inviato o la data in cui la persona cui era destinato ha effettivamente appreso della notifica. Tuttavia, è il metodo di notifica che determina esattamente il momento in cui la ricezione si considera avvenuta.

L'Ufficio può scegliere liberamente il mezzo di notifica più adeguato, fatta eccezione per la notifica pubblica, sebbene per alcuni mezzi di notifica sia necessario il previo consenso della parte.

In pratica, l'Ufficio opererà sempre per la notifica mediante trasmissione elettronica, nel caso sia possibile, qualora la parte abbia precedentemente accettato tale mezzo di comunicazione.

Se è stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà considerato notificato, a meno che il destinatario dimostri di non aver ricevuto affatto il documento o di averlo ricevuto tardi. Qualora ciò sia dimostrato, l'Ufficio notificherà nuovamente il(i) documento(i). Viceversa, qualora non sia stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà comunque considerato notificato qualora l'Ufficio possa dimostrare che il documento è stato effettivamente ricevuto dal destinatario (sentenza del 13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 32).

Qualsiasi comunicazione o notificazione dell'Ufficio deve recare l'indicazione del servizio o della divisione dell'Ufficio e il(i) nome(i) del(i) funzionario(i) responsabile(i). Detti documenti devono essere firmati dal(i) funzionario(i) o, in mancanza della firma, devono recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato.

3.2.1 Notifica tramite mezzi elettronici

3.2.1.1 Notifica mediante la User Area

La User Area offre la possibilità di ricevere tutte le comunicazioni dall'Ufficio in formato elettronico. Se l'utente seleziona tale opzione, l'Ufficio invia tutte le notifiche attraverso la User Area, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici.

Il documento si riterrà notificato il quinto giorno solare successivo a quello in cui è stato depositato nella casella di posta in entrata dell'utente, indipendentemente dal fatto che il destinatario l'abbia effettivamente aperto e letto oppure no.

3.2.1.2 Notifica via fax

Se la parte non si è precedentemente registrata per la comunicazione mediante la User Area, quest'ultimo può utilizzare la notifica via fax qualora la parte abbia indicato un numero di fax, ad eccezione per le notifiche che contengono elementi colorati.

La notifica via fax si riterrà avvenuta alla data in cui il fax del destinatario la riceve. L'Ufficio conserva i tabulati dei telefax inviati come prova dell'ora di trasmissione e dell'oggetto dei documenti trasmessi. In assenza di qualsiasi prova contraria o di informazioni che mettano in dubbio la corretta trasmissione della notifica, la data di ricezione di un fax può essere accertata dal rapporto di trasmissione dell'Ufficio (sentenza del 13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 32).

3.2.2 Notifica per posta ordinaria o corriere

La procedura di notifica per posta o corriere dipenderà dalla natura del documento notificato.

Le decisioni che comportano un termine per il ricorso e le citazioni e gli altri documenti indicati dal direttore esecutivo dell'Ufficio, saranno notificate tramite corriere o lettera raccomandata, in entrambi i casi con ricevuta di ritorno.

Tutte le altre notifiche possono essere inviate o tramite corriere o tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, o mediante posta ordinaria, a meno che il destinatario non abbia la propria sede al di fuori del territorio del SEE o non abbia nominato un rappresentante, l'Ufficio può inviare e di norma invia il documento per posta ordinaria.

La notifica si presumerà effettuata il 10° giorno successivo all'invio del documento. Il destinatario può confutare tale presunzione solo dimostrando di non aver ricevuto il documento o di averlo ricevuto in una data successiva. Le indicazioni che danno luogo a un ragionevole dubbio sulla corretta ricezione sono considerate come prova sufficiente (sentenza del 25/10/2012, Miura, T-191/11, EU:T:2012:577, § 34). In caso di disaccordo, l'Ufficio deve accertare che la notificazione sia giunta a destinazione o accertare la data in cui è stata consegnata al destinatario.

La notifica mediante lettera raccomandata si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.

3.2.3 Notifica pubblica mediante pubblicazione

La notifica tramite pubblicazione è utilizzata in tutti i casi in cui l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o qualora la notifica per posta sia stata restituita all'Ufficio dopo almeno un tentativo.

Si tratta principalmente di corrispondenza restituita all'Ufficio dall'ufficio postale con la dicitura «destinatario sconosciuto al recapito indicato» e non reclamata dal destinatario stesso.

Le notifiche mediante pubblicazione hanno luogo sul sito Internet dell'Ufficio. Il documento si considererà notificato un mese dopo il giorno della sua pubblicazione in Internet.

4 Termini fissati dall'Ufficio

Articolo 101, RMUE Articoli 67 - 69, REMUE Articoli 56 - 58, REDC

I termini dei procedimenti dinanzi all'Ufficio si possono suddividere in due categorie:

- quelli stabiliti dal RMUE, RDMUE, REMUE, RDC, REDC che, pertanto, sono tassativi;

- quelli stabiliti dall'Ufficio che, pertanto, non sono tassativi e in determinate circostanze possono essere prorogati.

I termini costituiscono uno strumento essenziale per l'attuazione di procedimenti regolari e ragionevolmente tempestivi. È pertanto necessario osservarli rigorosamente per garantire la trasparenza e la certezza del diritto.

Per quanto concerne le misure che attenuano la rigorosa applicazione del principio di stretta osservanza dei termini, i regolamenti ne prevedono di tre tipi, a seconda che il termine sia ancora in corso o sia scaduto.

Se il termine è ancora in corso, la parte può richiederne la proroga ai sensi dell'articolo 68, RDMUE e dell'articolo 57, paragrafo 1, REDC.

Nei procedimenti relativi a DMC, se il termine è scaduto, la parte che non l'ha osservato può richiedere la *restitutio in integrum* (ai sensi dell'articolo 67, RDC), che comporta il rispetto di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).

Nei procedimenti relativi a MUE, se il termine è scaduto, la parte che non l'ha osservato ha a disposizione due linee di azione possibili: richiedere la *prosecuzione del procedimento* (ai sensi dell'articolo 105, RMUE), che comporta esclusivamente il rispetto di taluni requisiti formali, o richiedere la *restitutio in integrum* (ai sensi dell'articolo 104, RMUE), che comporta il rispetto di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).

Ulteriori informazioni in merito sono riportate nei punti 4.4 e 4.5 che seguono.

4.1 Durata dei termini fissati dall'Ufficio

Per quanto concerne i procedimenti relativi a MUE, fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel RMUE, nel RDMUE o nel REMUE, i termini fissati dall'Ufficio non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei mesi.

Per quanto concerne i procedimenti relativi a DMC, fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel RCD o nel REDC, i termini fissati dall'Ufficio, qualora la parte interessata abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nell'UE, non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei mesi. Qualora la parte interessata non abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nell'UE, i termini non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei mesi. In base alla prassi generale si accorda un termine di due mesi.

Per ulteriori informazioni sulla Data di deposito, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

4.2 Scadenza dei termini

Qualora un termine venga fissato in una notifica dell'Ufficio, «l'evento rilevante» è la data in cui il documento viene notificato o si considera notificato, a seconda delle norme che disciplinano le modalità di notifica.

Qualora un termine sia espresso in mesi, esso scadrà nel giorno del mese di scadenza corrispondente per numero a quello in cui si è prodotto «l'evento rilevante».

Pertanto, se l'Ufficio fissa un termine di due mesi in una comunicazione notificata via fax il 28 giugno, il termine scadrà il 28 agosto. Il fatto che «l'evento rilevante» cada in un giorno feriale, festivo o di domenica è irrilevante; tale circostanza rileva soltanto per quanto riguarda la scadenza del termine.

Qualora nel mese di scadenza non esista il giorno corrispondente per numero all'«evento rilevante», o quest'ultimo sia l'ultimo giorno del mese, il termine in questione scadrà l'ultimo giorno del mese di scadenza. Pertanto un termine di due mesi fissato in un documento notificato il 31 luglio scadrà il 30 settembre. Analogamente, un termine di due mesi fissato in un documento notificato il 30 giugno scadrà il 31 agosto.

Si applicherà lo stesso sistema alle scadenze espresse in settimane o anni .

Qualsiasi termine sarà considerato scaduto alla mezzanotte dell'ultimo giorno (ora locale di Alicante, Spagna).

Un termine che scada in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto ai fini della ricezione di documenti o in cui la posta ordinaria non viene recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede (di sabato, domenica e nei giorni festivi) verrà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. A tale scopo, prima dell'inizio di ciascun anno civile, il direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce i giorni di chiusura dell'Ufficio. La proroga è automatica, tuttavia si applica solo alla scadenza del termine (decisione del 12/05/2011, R 0924/2010-1, whisper power-WHISPER).

In caso di interruzione generale della distribuzione della corrispondenza in Spagna o della connessione dell'Ufficio a mezzi di comunicazione elettronici autorizzati, qualsiasi termine in scadenza durante detto periodo di interruzione sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo dopo la fine del periodo stesso. La durata del periodo sarà stabilita dal direttore esecutivo dell'Ufficio; la proroga si applica a tutte le parti del procedimento.

In caso di circostanze eccezionali (scioperi, catastrofi naturali, ecc.) che causino turbative al funzionamento dell'Ufficio o un grave impedimento alle comunicazioni dello stesso Ufficio con l'esterno, i termini possono essere prorogati per un periodo stabilito dal direttore esecutivo dell'Ufficio.

4.3 Proroga dei termini

Nei **procedimenti ex parte** dinanzi all'Ufficio, qualora prima della scadenza di un termine sia fatta richiesta di una proroga, quest'ultima dovrebbe essere ammessa per un periodo dipendente dalle circostanze del caso, ma non superiore ai sei mesi.

Per le norme applicabili alla proroga dei termini nei **procedimenti inter partes** (per es. quando ci sono due o più parti interessate come avviene nei procedimenti di opposizione, nullità e/o decadenza), cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura e le Direttive concernenti l'esame delle domande di nullità dei disegni e modelli.

Di norma la prima richiesta di proroga tempestivamente ricevuta viene ritenuta opportuna ed è accolta per un periodo di due mesi (o, se richiesto, per un periodo inferiore). Tuttavia, qualsiasi richiesta successiva di proroga dello stesso termine sarà rigettata, a meno che la parte richiedente la proroga spieghi e motivi debitamente le «circostanze eccezionali» che (a) le hanno impedito di compiere l'azione richiesta durante i due periodi precedenti (vale a dire il termine iniziale più la prima proroga) e (b) le impediscano tuttora di svolgerla, rendendo necessaria la concessione di più tempo.

Esempi di motivazioni accettabili:

- «Stiamo raccogliendo prove presso i canali di distribuzione in diversi Stati membri / presso tutti i nostri licenziatari / i nostri fornitori. Finora abbiamo acquisito documenti da alcuni di questi ma, a causa della struttura commerciale dell'azienda (come si evidenzia nel documento allegato), solo recentemente abbiamo potuto metterci in contratto con gli altri».
- «Per dimostrare che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, all'inizio del periodo (in data X) abbiamo avviato delle indagini di mercato. Il lavoro sul campo si è tuttavia concluso solo di recente (come si evidenzia nei documenti allegati); di conseguenza rileviamo la necessità di una seconda proroga per terminare l'analisi e preparare le osservazioni da trasmettere all'Ufficio».
- Anche la morte è considerata una «circostanza eccezionale». Lo stesso vale per le malattie gravi, sempreché non fosse disponibile alcun valido sostituto.
- Infine, tra le «circostanze eccezionali» si annoverano anche le situazioni di «forza maggiore». Per «forza maggiore» si intende una catastrofe naturale e inevitabile che interrompa il corso previsto degli eventi, ivi compresi calamità naturali, guerre, attentati terroristici ed eventi inevitabili che esulano dal controllo della parte.

Qualora venga depositata una richiesta di proroga di un termine prorogabile entro la scadenza del termine e non venga accettata, alla parte interessata sarà concesso almeno un giorno per rispettare la scadenza iniziale, anche se la richiesta di proroga perviene l'ultimo giorno del termine fissato.

4.4 Prosecuzione del procedimento

Articolo 105, RMUE

La continuazione del procedimento non è prevista nei procedimenti relativi a DMC.

Le espressioni «prosecuzione del procedimento» e «continuazione del procedimento» sono equivalenti.

L'articolo 105 RMUE dispone l'applicabilità della prosecuzione del procedimento qualora i termini non siano stati rispettati, ma esclude una serie di termini previsti in taluni articoli del RMUE.

I termini esclusi sono i seguenti:

- Quelli di cui all'articolo 104 RMUE, che evitano la coesistenza di entrambi i mezzi di riparazione per uno stesso termine;
- Quelli di cui all'articolo 139 RMUE, vale a dire il termine di tre mesi per la presentazione di un'istanza di trasformazione e il pagamento della relativa tassa;
- Il termine per presentare opposizione e quello per pagare la relativa tassa previsti dall'articolo 46 RMUE;

Nessuno degli altri termini applicabili alla procedura di opposizione è richiamato nell'articolo 105, RMUE; pertanto, nessuno di questi è escluso dalla prosecuzione del procedimento. Ne deriva che l'Ufficio accoglierà la richiesta di prosecuzione del procedimento per i seguenti termini:

- il termine di cui all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, per la traduzione dell'atto di opposizione;
 - il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 5, RDMUE, per sanare irregolarità che inficiano l'ammissibilità dell'opposizione;
 - il termine concesso all'opponente ai sensi dell'articolo 7 RDMUE per corroborare nel merito la sua opposizione;
 - il termine concesso al richiedente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RDMUE per la replica;
 - il termine concesso all'opponente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RDMUE per la replica;
 - i termini per ogni ulteriore scambio di osservazioni, se è stato consentito dall'Ufficio (decisione del 07/12/2011, R 2463/2010-1, Pierre Robert / Pierre Robert) (fig.)
 - il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE, entro cui il richiedente può esigere che l'opponente fornisca la prova dell'utilizzazione del proprio marchio anteriore;
 - il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, entro cui l'opponente può presentare la prova dell'utilizzazione del proprio marchio anteriore;
 - il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE, per presentare una traduzione della prova dell'utilizzazione.
- Quelli previsti nell'articolo 32, nell'articolo 34, paragrafo 1, nell'articolo 38, paragrafo 1, 41, paragrafo 2 e 53, paragrafo 3, negli articoli 68 e 72, paragrafo 5, RMUE, nonché i termini previsti dal REMUE per rivendicare, dopo il deposito della domanda.

L'articolo 105, RMUE, non esclude nessuno dei termini previsti per i procedimenti di decadenza o di nullità.

La parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa ai sensi dell'allegato 1, RMUE, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l'azione omessa entro questo medesimo termine. Una richiesta di proroga non costituisce compimento dell'«azione omessa».

Questo termine di due mesi non può essere prorogato in alcun modo. Non sussistono condizioni sostanziali da soddisfare, come ad esempio quando si richiede la *restitutio in integrum*.

Se l'Ufficio accetta la richiesta di prosecuzione del procedimento, si riterrà che non si sono verificate le conseguenze del mancato rispetto della scadenza temporale. Se una decisione è stata presa tra tale scadenza temporale e la richiesta di prosecuzione del procedimento, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso esaminerà la decisione e, nel caso in cui il perfezionamento dell'atto omesso di per sé sia sufficiente, prenderà una decisione diversa. Se, a seguito dell'esame, l'Ufficio conclude che la decisione originale non deve essere modificata, confermerà tale decisione per iscritto.

4.5 Restitutio in integrum

Una parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti (*restitutio in integrum*) se, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, sempre che detta inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta, a norma dei regolamenti, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

Per ulteriori informazioni cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, *Restitutio in Integrum*.