

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME SUI
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA***

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

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 9

ALLARGAMENTO

Sommario

1	Introduzione	3
2	Regole relative all'esame	3
2.1	Estensione automatica dei MUE ai nuovi Stati membri	3
2.2	Domande di MUE pendenti	3
2.3	Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.....	4
2.4	Malafede.....	4
2.5	Trasformazione.....	5
2.6	Altre conseguenze pratiche	5
2.6.1	Rappresentanza professionale.....	5
2.6.2	Prima e seconda lingua	5
2.6.3	Traduzione.....	6
2.6.4	Preesistenza	6
2.6.5	Ricerca.....	6
3	Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti	6
	Allegato 1	10

1 Introduzione

Il presente capitolo ha come oggetto le regole relative all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione e le conseguenze per i titolari di marchi dell'Unione europea. Nel presente capitolo sono trattati gli impedimenti sia assoluti che relativi.

L'articolo 209 RMUE contiene le disposizioni pertinenti relative all'allargamento e ai marchi dell'Unione europea. Tali disposizioni sono state introdotte nel regolamento a seguito del processo di allargamento del 2004 (all'epoca articolo 147 *bis* RMC) e sono rimaste immutate nei successivi processi di allargamento. L'unica modifica apportata al testo del regolamento è costituita dall'aggiunta dei nomi dei nuovi Stati membri.

Una tabella contenuta nell'allegato 1 elenca i nuovi Stati membri con relative date di adesione e lingue ufficiali.

2 Regole relative all'esame

2.1 Estensione automatica dei MUE ai nuovi Stati membri

L'articolo 209, paragrafo 1, RMUE stabilisce la regola fondamentale in relazione all'allargamento, vale a dire che tutte le domande di MUE esistenti e tutti i marchi dell'Unione europea registrati sono automaticamente estesi ai nuovi Stati membri senza alcun intervento aggiuntivo da parte dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, di qualsiasi altro organo o dei titolari dei diritti di cui trattasi. Non è necessario pagare ulteriori tasse o soddisfare ulteriori formalità amministrative. L'estensione delle domande di MUE o dei MUE esistenti ai territori dei nuovi Stati membri fa sì che questi diritti abbiano pari efficacia nell'intera Unione europea e soddisfa il principio fondamentale dell'unitarietà dei MUE.

2.2 Domande di MUE pendenti

L'articolo 209, paragrafo 2, RMUE contiene un'importante disposizione transitoria secondo la quale le domande di MUE **pendenti alla data di adesione** non possono essere rifiutate sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro («clausola di anteriorità»). Tale principio implica, in pratica, che se un marchio richiesto è privo di carattere distintivo o è descrittivo, generico, ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume nella lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro, la domanda di MUE non sarà rifiutata se la data di deposito è **anteriore** alla data di adesione di quello Stato.

Per le domande depositate **successivamente alla data di adesione**, gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applicano anche per il nuovo Stato membro. Ciò avviene anche nel caso in cui la domanda di MUE abbia una data di priorità anteriore alla data di adesione di cui trattasi. Il diritto di priorità non protegge il richiedente il MUE da modifiche intervenute nella legislazione applicabile alla sua domanda. Pertanto, gli esaminatori devono applicare gli stessi criteri d'esame per tutte le altre lingue ufficiali dell'UE. Ciò significa che l'esaminatore deve verificare se la domanda di MUE sia descrittiva, e così via, anche nel nuovo Stato membro.

Questo principio, tuttavia, dovrebbe essere applicato con prudenza perché comporta soltanto che i criteri per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE non devono diventare più restrittivi per via dell'adesione di un nuovo Stato membro. La conclusione opposta, secondo la quale termini descrittivi in una lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro possono, in ogni caso, essere registrati per le domande di MUE depositate prima della data di adesione, non sarà sempre corretta. Ad esempio, termini descrittivi nelle lingue di nuovi Stati membri possono essere entrati a far parte del linguaggio abituale degli Stati membri esistenti o essere ampiamente conosciuti nei loro territori (ad esempio la parola Vodka), e le indicazioni geografiche potrebbero già essere suscettibili di rifiuto in quanto descrittive (ad esempio Balaton o Tokaj). Del pari, si deve tenere conto delle indicazioni geografiche già protette nei nuovi Stati membri e della protezione derivante dalla normativa dell'Unione o da accordi bilaterali fra i nuovi Stati membri e l'UE o Stati membri esistenti.

Più precisamente, gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere f) e g), RMUE, concernenti rispettivamente i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume e i marchi ingannevoli, sono interessati da questa disposizione solo se l'ingannevolezza o la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume risultano da un significato che è compreso **soltanto** in una lingua di un nuovo Stato membro. L'Ufficio interpreta l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE in conformità di criteri dell'Unione, indipendentemente dai livelli relativi di buon costume nei diversi paesi dell'UE.

Infine, la disposizione dell'articolo 209, paragrafo 2, RMUE non incide sugli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere e) o i), RMUE: la prima lettera riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o un'altra caratteristica, che risulta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma, o un'altra caratteristica, che è necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma, o un'altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto; e la seconda lettera riguarda distintivi ed emblemi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi, ma che presentano un interesse pubblico particolare.

2.3 Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso

In base alla prassi dell'Ufficio, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE) deve sussistere alla data di deposito del MUE e permanere fino alla data di registrazione. Qualora il richiedente di una domanda di MUE depositata **prima** della data di adesione sia in grado di dimostrare che il carattere distintivo acquisito **esisteva** alla data del deposito, l'articolo 209, paragrafo 2, RMUE osta ad un'obiezione basata sul motivo che non è distintivo in seguito all'uso nei nuovi Stati membri. Pertanto, il richiedente non ha l'onere di dimostrare il carattere distintivo acquisito nei nuovi Stati membri.

2.4 Malafede

L'Ufficio considera che il deposito di una domanda di MUE sia avvenuto in malafede se ha avuto luogo prima della data di adesione per un termine che è descrittivo o comunque non registrabile nella lingua di un nuovo Stato membro al solo scopo di ottenere diritti esclusivi su un termine non registrabile o per altre finalità suscettibili di obiezioni.

Una siffatta situazione non ha effetti pratici durante la fase di esame dato che la malafede non costituisce un impedimento assoluto e, di conseguenza, l'Ufficio non ha il

potere di sollevare obiezioni *ex officio*. L'Ufficio eserciterà le proprie prerogative nei confronti di "depositi in malafede" solo qualora venga proposta una domanda di dichiarazione di nullità (articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE). Gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri sono parimenti determinati a contrastare i comportamenti in malafede posti in essere nel contesto dell'allargamento. I richiedenti il MUE dovrebbero pertanto tenere presente che, anche se non vi sono impedimenti durante la fase di registrazione, le registrazioni dei loro MUE potranno essere contestate in un momento successivo in base all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

2.5 Trasformazione

La trasformazione di una domanda di MUE in domande di marchi nazionali nei nuovi Stati membri può essere richiesta dalla data di adesione di tali Stati. La trasformazione è possibile anche quando la data di deposito di un MUE trasformato è precedente alla data di adesione. Tuttavia, nel caso di un nuovo Stato membro, l'effetto di diritto anteriore della domanda trasformata è disciplinato dalla legislazione nazionale. I nuovi Stati membri hanno adottato nell'ambito della loro normativa nazionale disposizioni equivalenti all'articolo 209 RMUE in forza del quale i marchi dell'Unione europea estesi costituiscono diritti anteriori nei nuovi Stati membri soltanto a decorrere dalla data di adesione. Nella pratica, ciò significa che la «data di trasformazione» in un nuovo Stato membro non può essere antecedente alla data di adesione di quello Stato.

Prendendo come esempio l'adesione della Croazia, ciò significa che, anche se la data di deposito in Croazia di un MUE trasformato è il 1° maggio 2005, la data di trasformazione non sarà il 1° maggio 2005, ma il 1° luglio 2013, ossia la data di adesione della Croazia.

La data dell'allargamento non fa decorrere un nuovo termine di tre mesi per richiedere la trasformazione ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 4, RMUE.

2.6 Altre conseguenze pratiche

2.6.1 Rappresentanza professionale

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro, i richiedenti (così come le altre parti dei procedimenti dinanzi all'Ufficio) che hanno la loro sede o il loro domicilio in quello Stato non avranno più bisogno di essere rappresentati da un mandatario abilitato. Dall'adesione di un nuovo Stato membro, i rappresentanti professionali di quello Stato potranno essere inseriti nell'elenco dei mandatarie abilitati tenuto dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 120 RMUE e potranno quindi rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

2.6.2 Prima e seconda lingua

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro (cfr. allegato 1), la lingua ufficiale di tale Stato può essere utilizzata come prima lingua per le domande di MUE depositate a decorrere da tale data.

2.6.3 Traduzione

Le domande di MUE con una data di deposito antecedente alla data di adesione di un nuovo Stato membro e le registrazioni esistenti non saranno né tradotte né ripubblicate nella lingua di tale Stato. Le domande di MUE depositate dopo la data di adesione di un nuovo Stato membro saranno tradotte e pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

2.6.4 Preesistenza

La preesistenza può essere rivendicata per un marchio nazionale registrato prima dell'adesione del nuovo Stato membro in questione o persino prima della creazione dell'Unione europea. La rivendicazione di preesistenza, tuttavia, può essere avanzata solo posteriormente alla data di adesione. Il marchio registrato nel nuovo Stato membro deve essere «anteriore» rispetto al MUE. Poiché un MUE esteso ha, nel nuovo Stato membro, l'effetto di un diritto anteriore a decorrere dalla data di adesione, la rivendicazione di preesistenza ha senso solo quando il marchio nazionale ha una data di deposito o di priorità anteriore alla data di adesione.

Esempio 1: la stessa persona deposita una domanda di MUE il 1° aprile 1996 e una domanda di marchio nazionale in Romania il 1° gennaio 1999. Dopo il 1° gennaio 2007 (data di adesione della Romania) può essere rivendicata la preesistenza della domanda di marchio nazionale rumeno.

Esempio 2: la stessa persona è titolare di una registrazione internazionale che designa l'UE al 1° gennaio 2005 e che designa successivamente la Romania al 1° gennaio 2006. Dopo il 1° gennaio 2007, la preesistenza della designazione rumena può essere rivendicata anche se la designazione in sé è successiva alla registrazione. Questo perché il MUE esteso acquista efficacia a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro (nel caso di specie il 1° gennaio 2007).

2.6.5 Ricerca

Gli uffici nazionali di un nuovo Stato membro possono svolgere ricerche (articolo 43, paragrafi 2 e 3, RMUE) a partire dalla data di adesione di quello Stato. Solo le domande di MUE aventi una data di deposito coincidente con la data di adesione o successiva saranno inviate agli uffici nazionali a fini di ricerca.

3 Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti

1. In conformità dell'articolo 209, paragrafo 4, lettera b), RMUE, una domanda di MUE non può costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione.

Tuttavia, le domande di MUE depositate alla data di adesione o successivamente non sono soggette a questa «clausola di anteriorità» e possono essere respinte in seguito ad opposizione o dichiarate nulle, in considerazione di un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro, sempreché tale diritto anteriore risulti «anteriore» dal raffronto tra le due date di deposito o di priorità.

2. Un'eccezione a questa regola (transitoria) è contemplata all'articolo 209, paragrafo 3, RMUE per quanto riguarda le opposizioni. Una domanda di MUE depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione può essere oggetto di un'opposizione basata su un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro alla data dell'adesione, a condizione che esso
 - a) abbia una data di deposito o di priorità anteriore, e
 - b) sia stato acquisito in buona fede.

3. La data di deposito e non la data di priorità costituisce l'elemento decisivo per determinare quando una domanda di MUE possa costituire oggetto di opposizione sulla base di un diritto anteriore in un nuovo Stato membro. Nella pratica, le disposizioni summenzionate producono le conseguenze illustrate negli esempi che seguono con riferimento all'adesione della Croazia (1° luglio 2013):
 - a) Una domanda di MUE depositata prima del 1° gennaio 2013 non può in alcuna circostanza costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore in un nuovo Stato membro.
 - b) Una domanda di MUE con una data di deposito compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 (ossia **nei sei mesi precedenti la data di adesione**) può essere oggetto di opposizione a fronte di un marchio croato, purché la data di deposito o di priorità del marchio croato siano anteriori rispetto alla data di deposito o di priorità della domanda di MUE oggetto di opposizione e il marchio nazionale sia stato richiesto in buona fede.
 - c) Una domanda di MUE con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se tale marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili. L'acquisizione in buona fede non è una condizione. Ciò riguarda tutti i marchi nazionali e i diritti anteriori non registrati depositati o acquisiti in un nuovo Stato membro prima dell'adesione.
 - d) Una domanda di MUE con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva, ma avente una data di priorità anteriore al 1° luglio 2013, può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se il detto marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili.

Questa eccezione transitoria è limitata al diritto di presentare un'opposizione e non include il diritto di presentare una domanda di annullamento basata su impedimenti relativi. Ciò significa che una volta scaduto il summenzionato periodo di sei mesi senza che sia stata presentata un'opposizione, la domanda di MUE non può essere più contestata con un'opposizione o con una domanda di dichiarazione di nullità.

4. Secondo l'articolo 209, paragrafo 5, RMUE, **l'uso** di un MUE avente una data di deposito anteriore alla data di adesione di un nuovo Stato membro può essere vietato ai sensi degli articoli 137 e 138 RMUE sulla base di un marchio nazionale anteriore registrato nel nuovo Stato membro che abbia una data di deposito o di priorità anteriore alla data della sua adesione e sia stato registrato in buona fede.

La suddetta disposizione si applica:

- alle domande di marchi nazionali depositate in nuovi Stati membri, sempreché in seguito esse divengano registrazioni;
 - ai diritti non registrati acquisiti nei nuovi Stati membri e rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, o all'articolo 60, paragrafo 2, RMUE, fermo restando che la data di acquisizione del diritto in forza della normativa nazionale si applica al posto della data di deposito o di priorità.
5. Se un'opposizione è basata su un marchio nazionale registrato o su altri diritti in un nuovo Stato membro, la questione se esso possa essere validamente fatto valere come motivo di opposizione nei confronti di una domanda di MUE attiene alla fondatezza dell'opposizione, non alla sua ammissibilità.
6. L'acquisizione in buona fede del marchio nazionale anteriore è presunta. Ciò significa che, se la buona fede è contestata, grava sull'altra parte del procedimento (il richiedente la domanda di MUE oggetto di opposizione nel caso dell'articolo 209, paragrafo 4, RMUE o il titolare del MUE registrato nel caso dell'articolo 209, paragrafo 5, RMUE) l'onere di dimostrare che il titolare del diritto nazionale anteriore ottenuto in un nuovo Stato membro ha agito in malafede nel depositare la domanda nazionale o nell'acquisire in altro modo il diritto in questione.
7. L'articolo 209 RMUE non contiene disposizioni transitorie per quanto riguarda il requisito dell'uso (articoli 18 e 47 RMUE). Nei procedimenti di opposizione, l'obbligo dell'uso effettivo del marchio sorge allorché il richiedente il MUE oggetto di opposizione chiede che l'opponente provi l'uso del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE e dell'articolo 10, RDMUE 22 REMUE. I problemi connessi all'allargamento sorgono per quanto attiene al tempo e al luogo dell'uso del marchio anteriore.

Si possono distinguere due ipotesi:

- a) Il marchio anteriore è un marchio nazionale registrato in un nuovo Stato membro.

In tal caso, l'opponente deve dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore. Questa situazione può verificarsi soltanto nel contesto di un'opposizione rivolta contro una domanda di MUE avente una data di deposito successiva alla data di adesione oppure contro una domanda di MUE depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione.

Il marchio nazionale anteriore deve essere stato usato effettivamente nel territorio nel quale è protetto nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione della domanda di MUE oggetto dell'opposizione. Sotto tale profilo, non ha rilevanza il fatto che l'uso si riferisca a un periodo durante il quale lo Stato corrispondente era già membro dell'Unione europea. In altri termini, la prova dell'uso può riferirsi ad un periodo antecedente alla data di adesione (nel caso della Croazia, prima del 1° luglio 2013).

- b) Il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea

Quando il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore può provare l'uso soltanto nel territorio di un nuovo Stato membro o di più nuovi Stati membri,

poiché l'obbligo dell'uso riguarda il periodo di cinque anni precedente la data di pubblicazione della domanda di MUE oggetto dell'opposizione, l'uso in un nuovo Stato membro (o in più nuovi Stati membri) può essere preso in considerazione soltanto se lo Stato corrispondente era uno Stato membro dell'Unione europea alla data di pubblicazione della domanda di MUE oggetto dell'opposizione (l'articolo 49, paragrafo 2, RMUE richiede l'uso «nell'Unione»). Prima della loro data di adesione, i nuovi Stati membri non costituiscono «Stati membri dell'Unione»; pertanto, non è possibile dimostrare l'uso «nell'Unione».

Pertanto, il periodo di cinque anni dovrebbe essere calcolato soltanto dalla data di adesione pertinente.

8. Non vi sono problemi di transizione particolari per quanto riguarda i procedimenti di opposizione. Il diritto ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 8, RMUE di scegliere come lingua procedurale una lingua diversa dalle cinque lingue dell'Ufficio si applica dalla data di adesione in relazione alle altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

Allegato 1

Stati membri	Data di adesione	Lingue
Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.	01/05/2004	Ceco, estone, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, slovacco e sloveno.
Bulgaria e Romania	01/01/2007	Bulgaro e rumeno
Croazia	01/07/2013	Croato