

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

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

PARTE D

ANNULLAMENTO

SEZIONE 1

PROCEDIMENTI

Indice

1	Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità	4
2	Domanda di decadenza o di nullità	5
2.1	Gli aventi diritto a presentare una domanda di decadenza o di nullità	5
2.2	Domande scritte	5
2.3	Pagamento	6
2.4	Lingue e traduzioni della domanda di decadenza o di nullità	7
2.4.1	Lingua procedurale	7
2.4.2	Traduzione delle prove richieste per l'ammissibilità della domanda	8
2.5	Esame di ammissibilità	8
2.5.1	Requisiti di ammissibilità assoluti	9
2.5.1.1	Il marchio contestato non è ancora registrato	9
2.5.1.2	Il marchio contestato non esiste più	9
2.5.1.3	Res judicata	10
2.5.1.4	Nuova domanda che fa valere altri diritti che avrebbero potuto essere invocati a sostegno della prima domanda	10
2.5.1.5	Decadenza o mancato uso: marchio registrato da meno di cinque anni	10
2.5.1.6	Domanda depositata nella lingua errata	10
2.5.1.7	Identificazione del marchio contestato	11
2.5.1.8	Identificazione dei motivi	11
2.5.1.9	Identificazione di marchi/diritti anteriori	11
2.5.2	Requisiti di ammissibilità relativi	12
2.5.2.1	Identificazione del richiedente e/o rappresentante	12
2.5.2.2	Altri particolari dei marchi/diritti anteriori	13
2.5.2.3	Domanda presentata da un licenziatario o da una persona autorizzata ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale	13
2.5.2.4	Invito a sanare le irregolarità	14
2.5.3	Indicazioni facoltative	14
2.5.3.1	Portata della domanda di annullamento	14
2.5.3.2	Dichiarazione motivata e documenti giustificativi	15
2.6	Notifica della domanda	15
3	Fase del contraddittorio	16
3.1	Completamento della domanda	16
3.2	Motivazione	17
3.2.1	Prove online	18
3.2.1.1	Domande di marchio e registrazioni anteriori, marchi non registrati ed altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale, designazioni di origine e indicazioni geografiche (articolo 60, paragrafo 1, RMUE)	18
3.2.1.2	Diritti di proprietà industriale (articolo 60, paragrafo 2, lettera d), RMUE	18
3.3	Traduzioni e cambiamenti di lingua durante i procedimenti di annullamento	19

3.3.1	Cambiamento di lingua	19
3.3.2	Traduzione delle prove fornite dal richiedente ai fini della domanda	19
3.3.2.1	Traduzione di certificati di deposito, di registrazione o di rinnovo, o documenti equivalenti, eventuali disposizioni del diritto nazionale pertinente	19
3.3.2.2	Altre prove	20
3.3.3	Traduzione delle osservazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento	20
3.3.4	Traduzione dei documenti presentati dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento	21
3.3.5	Traduzione della prova dell'uso	21
3.4	Richieste di prova dell'uso	21
4	Altre questioni	22
4.1	Prosecuzione del procedimento.....	22
4.2	Sospensioni.....	22
4.3	Rinunce, ritiri e chiusura del procedimento	23
4.3.1	Rinunce.....	23
4.3.1.1	Domanda di decadenza pendente.....	24
4.3.1.2	Domanda di dichiarazione di nullità pendente	24
4.3.1.3	La rinuncia precede la domanda di annullamento	24
4.3.1.4	La rinuncia parziale non condiziona la portata della decadenza	25
4.3.1.5	Presentazione della rinuncia attraverso un documento separato	25
4.3.2	Ritiri.....	25
4.3.3	Il marchio contestato giunge a scadenza o è annullato un procedimento parallelo	25
4.3.4	Decisione sulla ripartizione delle spese	26
4.4	Domande di decadenza e di nullità nei confronti dello stesso marchio dell'Unione europea	26
4.5	Registrazioni internazionali contestate che designano l'UE.....	27
4.6	Cessione	28
4.6.1	Ammissibilità della domanda	28
4.6.2	Priorità dell'esame della domanda di cessione	28

1 Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità

I procedimenti dinanzi all'Ufficio concernenti la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio dell'Unione europea («MUE») si raggruppano sotto la denominazione generale di «procedimenti di annullamento» e sono gestiti in prima istanza dalla divisione Annullamento. Le disposizioni di base relative a tali procedimenti sono contenute principalmente negli articoli da 58 a 60, 62, 64, RMUE e negli articoli da 12 a 20, RDMUE.

I procedimenti di annullamento sono avviati con la presentazione di una domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità («domanda di decadenza o di nullità») nei confronti di un marchio dell'Unione europea registrato. La domanda di decadenza o di nullità nei confronti di un marchio dell'Unione europea non ancora registrato o di un marchio non più registrato non è ammissibile.

Una volta ricevuta la domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio verifica che sia stata versata la corrispondente tassa. (Se la tassa non è ancora stata pagata, la domanda non si considera depositata). Successivamente, l'Ufficio effettua una valutazione preliminare dei requisiti di ammissibilità, che comprende in particolare quelli indicati alla regola 37, REMUE. L'Ufficio provvede inoltre a informare il titolare del marchio dell'Unione europea in merito all'avvenuta presentazione della domanda.

In linea generale, si possono distinguere due tipologie di irregolarità in materia di ammissibilità.

1. Irregolarità assolute, ossia, irregolarità che non possono essere sanate dopo il deposito della domanda. In presenza di tali irregolarità, la domanda è automaticamente considerata inammissibile;
2. irregolarità relative, ossia irregolarità che possono essere sanate dopo il deposito della domanda. L'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità entro un termine non prorogabile di due mesi, allo scadere del quale la domanda verrà respinta in quanto inammissibile.

Una volta che la domanda è considerata presentata, l'Ufficio annota nel registro il procedimento di decadenza o di nullità pendente per il marchio dell'Unione europea contestato (articolo 111, paragrafo 3, lettera n), RMUE) per informarne i terzi. Parallelamente, si apre la fase contraddittoria del procedimento e le parti sono invitate a presentare osservazioni (e se del caso la prova dell'uso).

Di solito, dopo due tornate di osservazioni si chiude la fase contraddittoria e il fascicolo è pronto per una decisione. Quando la decisione diventa definitiva (ossia se non è stato presentato ricorso entro i termini stabiliti o se la procedura di ricorso è chiusa), l'Ufficio iscrive la relativa annotazione nel registro, a norma dell'articolo 64, paragrafo 6, RMUE.

Per molti aspetti, il procedimento di decadenza o di nullità segue norme procedurali uguali o analoghe a quelle stabilite per i procedimenti di opposizione (ad esempio, composizione amichevole, ritiri della domanda di decadenza o di nullità, correzione di errori e revoca, termini, pluralità di domande di decadenza o di nullità, cambiamento delle parti, *restitutio*, ecc.). Per tutti questi aspetti, cfr. le relative sezioni delle Direttive e in particolare la parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali. Questa parte delle direttive si incentrerà pertanto solo sugli aspetti dei procedimenti di annullamento che si differenziano dai procedimenti di opposizione.

2 Domanda di decadenza o di nullità

2.1 Gli aventi diritto a presentare una domanda di decadenza o di nullità

Articolo 46, paragrafo 1, e articolo 63, paragrafo 1, RMUE

I procedimenti per dichiarazione di decadenza o di nullità non sono mai avviati dall'Ufficio di propria iniziativa, ma solo a seguito del ricevimento di una domanda di un terzo.

Le domande di decadenza o di nullità basate su motivi di nullità assoluta (articoli 58 e 59, RMUE) possono essere presentate da:

1. qualsiasi persona fisica o giuridica, o
2. qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio.

Per quanto concerne le domande di decadenza o di nullità basate su motivi di nullità assoluta, il richiedente non è tenuto a dimostrare un interesse ad agire (sentenza del 08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confermata dalla sentenza del 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C.2010:92, § 37-40). Questo perché, mentre gli impedimenti relativi alla nullità tutelano gli interessi dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla nullità e i motivi assoluti di decadenza hanno ad oggetto la tutela dell'interesse generale (ivi compreso, nei casi di decadenza basati sul mancato utilizzo, l'interesse generale nel revocare la registrazione di marchi che non soddisfano il requisito dell'utilizzo) (sentenza del 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

Per contro, le domande di nullità basate su motivi di nullità relativa (articolo 60, RMUE) possono essere presentate solo dalle persone citate nell'articolo 46, paragrafo 1, RMUE (nel caso delle domande basate sull'articolo 60, paragrafo 1, RMUE) o dai soggetti legittimati a norma della legislazione dell'Unione o della legislazione dello Stato membro interessato ad esercitare i diritti in questione (nel caso delle domande basate sull'articolo 60, paragrafo 2, RMUE).

Riguardo alla legittimazione, le domande di decadenza o di nullità basate sugli articoli 81, 82, 91 o 92, RMUE (in particolare motivi specifici di decadenza o di nullità assoluta per marchi collettivi e marchi di certificazione) seguono le stesse regole delle domande di decadenza o di nullità basate su motivi assoluti (articolo 74, paragrafo 3, RMUE).

2.2 Domande scritte

Articolo 63, paragrafo 2, RMUE

La domanda di decadenza o di nullità dev'essere presentata per iscritto. Non è obbligatorio utilizzare i moduli forniti dall'Ufficio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti

di ammissibilità. Tuttavia l'uso dei moduli ufficiali è fortemente raccomandato. Le domande di decadenza o di nullità possono essere trasmesse per via elettronica.

2.3 Pagamento

Articolo 63, paragrafo 2, e articolo 180, paragrafo 3, RMUE
Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 2, RDMUE

Per le disposizioni generali sui pagamenti, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

La domanda di decadenza o di nullità si considera presentata solo dopo il pagamento della relativa tassa. Per questo motivo, prima di procedere all'esame dell'ammissibilità della domanda, l'Ufficio verifica innanzitutto che la tassa sia stata corrisposta.

Laddove riscontri che la tassa non sia stata pagata, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere al pagamento entro un dato termine. Se la tassa richiesta non viene corrisposta entro il termine indicato, l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità non si considera presentata. Se pagata dopo il termine specificato, la tassa sarà rimborsata al richiedente.

Nei casi in cui la tassa viene ricevuta dopo la scadenza del termine specificato dall'Ufficio, ma il richiedente fornisce prova di aver debitamente impartito ad una banca, entro il termine e in uno Stato membro, un regolare ordine di bonifico della somma dovuta, si applica l'articolo 180, paragrafo 3, RMUE, ivi compreso il pagamento di una sovrattassa, se del caso (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

La data di pagamento della tassa non influisce sulla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, poiché l'articolo 63, paragrafo 2, RMUE non comporta conseguenze per quanto concerne la data di deposito della domanda. Se la tassa è corrisposta prima della scadenza del termine specificato nell'articolo 15, paragrafo 1, RDMUE, la domanda s'intende presentata alla data del ricevimento della dichiarazione scritta da parte dell'Ufficio.

In linea generale, la tassa di decadenza o di nullità è dovuta per la presentazione della domanda a prescindere dall'esito del procedimento. Pertanto non viene rimborsata nei casi di inammissibilità.

La tassa non viene rimborsata neanche in caso di ritiro della domanda di decadenza o di nullità, indipendentemente dalla fase in cui si trovi il procedimento.

A questo proposito, le uniche disposizioni che prevedono il rimborso della tassa sono l'articolo 15, paragrafo 1, RDMUE, applicabile solo nei casi in cui la domanda non si considera presentata in conseguenza di un pagamento ritardato, e l'articolo 18, paragrafo 2, RDMUE, che, applicando mutatis mutandis l'articolo 9, paragrafo 4, RDMUE, prevede un rimborso del 50% della tassa di cancellazione in caso di domanda multipla, a condizione che il procedimento sia stato sospeso prima dell'inizio della parte controversa del procedimento.

Tuttavia, la tassa viene rimborsata in caso di ritiro della domanda di decadenza o di nullità se la dichiarazione concernente il ritiro è trasmessa all'Ufficio lo stesso giorno della domanda originale

2.4 Lingue e traduzioni della domanda di decadenza o di nullità

2.4.1 Lingua procedurale

Articolo 146, paragrafi da 5 a 7, RMUE Articolo 15, paragrafi 2 e 3, RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio. Le norme relative alla lingua procedurale sono spiegate dettagliatamente nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

Secondo tali norme, nei procedimenti di annullamento vi sono casi in cui il richiedente può scegliere fra due lingue procedurali (la prima e la seconda lingua del marchio contestato, se entrambe sono lingue dell'Ufficio), e casi in cui è ammessa una sola lingua procedurale (quando la prima lingua non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, la lingua del procedimento di annullamento può essere soltanto la seconda lingua del marchio contestato).

Nei casi in cui è possibile scegliere, la lingua procedurale è quella indicata espressamente nella domanda di annullamento oppure, in assenza di un'indicazione esplicita, la lingua in cui è stata depositata la domanda di annullamento, a condizione che in entrambi i casi sia una delle possibili lingue procedurali.

Se il richiedente ha indicato la lingua procedurale errata, il RMUE prevede due diversi scenari: il caso in cui la lingua errata sia una lingua dell'Ufficio e il caso in cui sia una delle lingue ufficiali dell'Unione (ma non dell'Ufficio). A seconda dello scenario, le conseguenze sono diverse e il richiedente dovrà rispettare tempistiche diverse al momento di scegliere la lingua procedurale corretta e presentare una traduzione della domanda di decadenza o di nullità:

- Se la domanda è stata depositata in una **lingua dell'Ufficio** che non corrisponde a una delle possibili lingue procedurali, il richiedente è tenuto a presentare di propria iniziativa una traduzione della domanda nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio o nella seconda lingua. La traduzione viene presentata entro un mese dalla data di deposito della domanda di decadenza o di nullità; scaduto tale termine la domanda viene respinta in quanto inammissibile (articolo 146, paragrafo 7, RMUE, articolo 15, paragrafi 2 e 3, RDMUE).

L'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, concernente l'invito fatto al richiedente di porre rimedio alle irregolarità, non fa riferimento all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, pertanto in questi casi **l'Ufficio non invia una comunicazione di irregolarità**, resta in attesa, per un mese dalla data di presentazione, della traduzione della domanda di decadenza o di nullità.

- Se la lingua indicata dal richiedente **non è una lingua dell'Ufficio**, la domanda è respinta in quanto inammissibile. Si applica l'articolo 146, paragrafo 5, RMUE, che stabilisce chiaramente che la domanda di annullamento deve essere

presentata in una delle lingue dell'Ufficio. Poiché in tal caso la lingua della domanda non è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per rimediare all'irregolarità di cui all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, non trova applicazione.

Qualora la lingua scelta dal richiedente non sia una delle possibili lingue procedurali, per ogni corrispondenza trasmessa dall'Ufficio nel corso del procedimento di annullamento, viene usata la prima lingua del marchio contestato se è una lingua dell'Ufficio, oppure la seconda lingua se la prima non è una delle cinque lingue dell'Ufficio.

In merito all'uso dei moduli ufficiali, l'articolo 146, paragrafo 6, RMUE, stabilisce che, se viene usato uno dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio, può essere usato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché venga compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto riguarda gli elementi testuali.

Se il richiedente utilizza il modulo ufficiale in una lingua che non può essere la lingua del procedimento, tutti gli elementi testuali sono nella lingua errata ed è stata scelta una lingua che non può essere la lingua del procedimento, si applicano i principi sopra illustrati: se la lingua errata scelta è una lingua dell'Ufficio, il richiedente ha un mese di tempo per presentare una traduzione di sua iniziativa; se la lingua errata scelta non è una lingua dell'Ufficio, l'irregolarità non può essere sanata e la domanda sarà considerata inammissibile.

2.4.2 Traduzione delle prove richieste per l'ammissibilità della domanda

Articolo 15, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 2, RDMUE

Se è necessaria una prova a sostegno della domanda per valutare l'ammissibilità del caso (ad esempio i dati del diritto anteriore su cui è fondata la domanda) e tale prova non è nella lingua procedurale, né è tradotta in tale lingua, l'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE (decisione del 02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON/ACTELION) (fig.). Se l'irregolarità non è sanata, la domanda di decadenza o di nullità viene respinta in quanto totalmente o parzialmente inammissibile (articolo 14, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 2, RDMUE).

2.5 Esame di ammissibilità

Articolo 58, articolo 60, paragrafo 4, articolo 63, paragrafo 3 e articolo 66 paragrafo 2, RMUE
Articoli 12, 15 e 16 RDMUE

Una volta stabilito che la relativa tassa è stata debitamente pagata, l'Ufficio verifica l'ammissibilità della domanda.

Diversamente dai procedimenti di opposizione, non è previsto un periodo di riflessione e il richiedente ha tempo fino alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento per presentare prove allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda. Questo significa in particolare che, nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi, devono essere presentate la prova dell'esistenza, della validità e della portata della

protezione di tutti i diritti anteriori, nonché la dimostrazione del diritto del richiedente agli stessi. Tali documenti devono preferibilmente essere presentati contestualmente alla domanda.

L'esame dell'ammissibilità può concludersi con l'individuazione di irregolarità assolute e/o relative che possono inficiare l'ammissibilità della domanda.

Le irregolarità assolute sono quelle che non possono essere sanate dal richiedente e in presenza delle quali la domanda è automaticamente considerata inammissibile. Esse sono descritte in dettaglio al punto 2.5.1 che segue.

Le irregolarità relative, tuttavia, in linea di principio possono essere sanate dal richiedente e comprendono l'inosservanza di uno o più requisiti di ammissibilità relativi di cui all'articolo 12, RDMUE (descritti in dettaglio al punto 2.5.2 che segue). In questi casi, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, l'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità entro due mesi.

Quando una o più irregolarità relative vengono riscontrate e non sono sanate entro il termine specificato, viene adottata una decisione di respingimento della domanda di decadenza o di nullità, perché inammissibile.

La decisione di respingimento di una domanda di decadenza o di nullità nella sua totalità in quanto inammissibile viene comunicata al richiedente e al titolare del marchio comunitario (articolo 15, paragrafo 5, RDMUE) e può essere oggetto di ricorso da parte del richiedente.

Tuttavia, se dall'esame dell'ammissibilità emerge che la domanda si può considerare parzialmente ammissibile (ossia ammissibile almeno per alcuni dei motivi e/o dei diritti anteriori sui quali è fondata), il procedimento continua. Se una delle parti non è d'accordo con l'esito dell'esame dell'ammissibilità, può presentare ricorso insieme alla decisione che pone fine al procedimento (articolo 66, paragrafo 2, RDMUE).

2.5.1 Requisiti di ammissibilità assoluti

Qualora riscontri una irregolarità assoluta, l'Ufficio invita il richiedente a presentare osservazioni sull'inammissibilità entro due mesi. Se, dopo aver sentito il richiedente, l'Ufficio resta del parere che esiste un'irregolarità assoluta, viene adottata una decisione di respingimento della domanda di decadenza o di nullità per inammissibilità. Copia di tale decisione viene trasmessa al titolare del MUE.

2.5.1.1 Il marchio contestato non è ancora registrato

La domanda è presentata nei confronti di un MUE non ancora registrato. La domanda di decadenza o di nullità si può presentare esclusivamente contro un MUE registrato. Una richiesta diretta contro una domanda non ancora registrata è prematura (decisione del 22/10/2007, R 284/2007-4, VISION / VISION).

2.5.1.2 Il marchio contestato non esiste più

La domanda è presentata nei confronti di un MUE che non esiste più all'epoca della presentazione della domanda, perché il titolare vi ha rinunciato o il marchio è scaduto o è decaduto o è stato annullato con decisione passata in giudicato.

2.5.1.3 Res judicata

Articolo 63, paragrafo 3, RMUE

Esiste una decisione passata in giudicato, resa dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea di cui all'articolo 123 del RMUE su una domanda di decadenza o di nullità o nell'ambito di una domanda riconvenzionale, con il medesimo titolo e oggetto, e con riferimento alle stesse parti, che è stata pronunciata nel merito; la decisione ha acquisito l'autorità di cosa giudicata.

Per ulteriori informazioni su questo tipo di irregolarità di ammissibilità, cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali, punto 5.

2.5.1.4 Nuova domanda che fa valere altri diritti che avrebbero potuto essere invocati a sostegno della prima domanda

Articolo 60, paragrafo 4, RMUE

In casi di nullità basata su motivi relativi, ove il richiedente sia titolare di numerosi diritti anteriori e abbia precedentemente presentato domanda di nullità con riferimento allo stesso marchio dell'Unione europea (o ha presentato una domanda in via riconvenzionale) sulla base di un altro di tali diritti anteriori che avrebbe potuto far valere nella domanda o domanda riconvenzionale precedente.

Per ulteriori informazioni su questo tipo di irregolarità, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali, punto 4.5.2.

2.5.1.5 Decadenza o mancato uso: marchio registrato da meno di cinque anni

Articolo 58, RMUE

La domanda di decadenza fondata sul mancato uso è presentata nei confronti di un marchio che non risulta registrato da cinque anni alla data della domanda.

2.5.1.6 Domanda depositata nella lingua errata

Articolo 146, paragrafo 5, RMUE
Articolo 15, paragrafi 2 e 3, RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità presentata senza utilizzare il modulo ufficiale non è stata redatta nella lingua corretta, come stabilito nell'articolo 146, RMUE, né tradotta in tale lingua entro un mese dalla presentazione della domanda. Per maggiori dettagli cfr. punto 2.4 che precede.

2.5.1.7 Identificazione del marchio contestato

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità deve contenere il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea rispetto al quale si richiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, nonché il nome del suo titolare.

Per maggiori dettagli su questo tipo di irregolarità, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 2.4.1.1, poiché le stesse spiegazioni e motivazioni si applicano ai procedimenti in materia di decadenza o di nullità.

2.5.1.8 Identificazione dei motivi

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), RDMUE

Una domanda di decadenza o di nullità deve contenere i motivi sui quali è fondata, ossia l'identificazione delle specifiche disposizioni del RMUE che giustificano la richiesta, come previsto dagli articoli 58, 59, 60, 81, 82, 91 o 92, RMUE.

Il richiedente può limitare i motivi sui quali si fondava inizialmente la domanda, mentre non può ampliare la portata della domanda indicando ulteriori motivi nel corso del procedimento.

I motivi di decadenza e di nullità non si possono combinare in un'unica domanda, ma sono oggetto di domande separate e comportano il pagamento di tasse separate. Tuttavia, una domanda di decadenza si può basare su una combinazione di motivi assoluti e relativi.

Per maggiori dettagli su questa irregolarità di ammissibilità, cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali, punto 2.4.1.3, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

2.5.1.9 Identificazione di marchi/diritti anteriori

Quando una domanda di nullità si basa su motivi relativi (articolo 60, RMUE), deve contenere i dati del diritto o dei diritti su cui si basa.

Articolo 60, paragrafo 1, RMUE
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a), RDMUE

Per quanto concerne i requisiti di identificazione assoluti di marchi/diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali, punto 2.4.1.2, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse regole previste per le opposizioni, in quanto l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), RDMUE applica i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), RDMUE mutatis mutandis.

Articolo 60, paragrafo 2, RMUE
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), RDMUE

Per quanto concerne i requisiti di identificazione assoluti per i diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, RMUE, ad esempio:

- il diritto al nome;
- il diritto all'immagine;
- un diritto d'autore;
- un diritto di proprietà industriale.

I requisiti assoluti di identificazione sono:

- un'indicazione della natura del diritto anteriore;
- una rappresentazione del diritto anteriore;
- un'indicazione dell'esistenza di tale diritto in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, un'indicazione di tali Stati membri.

2.5.2 Requisiti di ammissibilità relativi

I requisiti di ammissibilità relativi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE sono elencati in appresso.

2.5.2.1 Identificazione del richiedente e/o rappresentante

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità deve contenere il nome e l'indirizzo del richiedente e, in caso di nomina di un rappresentante, il relativo nome e indirizzo. Nel caso in cui al richiedente sia già stato assegnato un codice di identificazione (numero ID) dall'Ufficio, basta specificare tale numero e il nome del richiedente.

I richiedenti che non hanno domicilio, né sede, né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo (SEE) devono essere rappresentati da un mandatario abilitato (articolo 119, paragrafo 2, RMUE). Nel caso in cui al rappresentante sia già stato assegnato un numero ID dall'Ufficio, basta specificare tale numero e il nome del rappresentante. Per ulteriori informazioni, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

Per quanto concerne il caso di una pluralità di richiedenti, le domande di nullità fondate su motivi relativi seguono le stesse norme delle opposizioni (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura). Queste disposizioni sono direttamente connesse ai requisiti di legittimità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, RMUE (cfr. sopra).

Per contro, nel caso di domande di nullità fondate su motivi assoluti e domande di decadenza non esistono requisiti particolari concernenti la pluralità di richiedenti, salvo per il fatto che devono essere indicati chiaramente nella domanda.

Si noti che in tutti i casi concernenti una pluralità di richiedenti, si applicano l'articolo 73, RDMUE e l'articolo 18, paragrafi 2 e 3, REMUE (nomina di un rappresentante comune e determinazione delle spese).

2.5.2.2 Altri particolari dei marchi/diritti anteriori

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), RDMUE

Date

L'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e e) RDMUE si applica mutatis mutandis.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 2.4.2.1, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

Rappresentazione di marchi/segni anteriori

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), RDMUE si applica mutatis mutandis.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 2.4.2.2, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

Prodotti e servizi

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), RDMUE si applica mutatis mutandis.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 2.4.2.3, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

2.5.2.3 Domanda presentata da un licenziatario o da una persona autorizzata ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d), RDMUE

Salvo indicazione contraria, si suppone che il richiedente sostenga di essere il titolare del diritto anteriore.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 2.4.2.5, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto iii), RDMUE si applica mutatis mutandis.

2.5.2.4 Invito a sanare le irregolarità

Articolo 15, paragrafi 4 e 5, RDMUE

In conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, se l'Ufficio rileva che la domanda di decadenza o di nullità non è conforme a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 1, lettera c), o 2, lettere c) o d), RDMUE, invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine stabilito. Si noti che quanto precede si applica esclusivamente alle irregolarità concernenti i requisiti di ammissibilità e non alle irregolarità concernenti la produzione di prove, che il richiedente è tenuto a sanare di propria iniziativa (cfr. punto 3.2 che segue).

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, quest'ultimo emette una decisione di respingimento della domanda per inammissibilità. Nei casi in cui la domanda di decadenza o di nullità è fondata su diversi motivi e/o diritti anteriori e le irregolarità riguardano solo alcuni di essi, il procedimento può continuare in relazione agli altri motivi o diritti anteriori per i quali non si riscontrano irregolarità ai fini dell'ammissibilità (ammissibilità parziale).

Nel contesto dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, il fatto che il richiedente sia invitato a sanare un'irregolarità non può determinare un ampliamento dell'ambito del procedimento (diritti anteriori, prodotti e servizi, ecc.) determinato dalla richiesta iniziale.

Infine, l'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, si applica esclusivamente all'elenco di requisiti di ammissibilità relativi, di cui all'articolo 12, RDMUE. Le irregolarità concernenti i requisiti di ammissibilità assoluti non sono coperte dall'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE e non possono essere sanate (esse determinano il respingimento della domanda in questione per inammissibilità).

2.5.3 Indicazioni facoltative

2.5.3.1 Portata della domanda di annullamento

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), RDMUE

La domanda di annullamento può contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta; in assenza di tale indicazione, la stessa si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

Se il richiedente indica che la domanda di annullamento è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della registrazione contestata, è tenuto a elencare dettagliatamente tali prodotti/servizi. In assenza di tale elenco, la domanda sarà considerata rivolta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

Per ulteriori informazioni su questo requisito facoltativo cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 2.4.3.1, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

Il richiedente è autorizzato a restringere l'ambito della sua domanda escludendo le sottocategorie di prodotti e/o servizi per i quali il marchio contestato è registrato (cfr.,

per quanto riguarda le domande di decadenza, la sentenza del 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.3.2 Dichiarazione motivata e documenti giustificativi

Articolo 12, paragrafo 4, RDMUE

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, RDMUE, una domanda di decadenza o di nullità può anche contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui essa si basa nonché i documenti giustificativi.

Sia la dichiarazione motivata sia i documenti giustificativi sono facoltativi nella fase di deposito della domanda di revoca o di dichiarazione di nullità. Quando sono necessari per motivare la domanda devono essere forniti alla scadenza del periodo di riflessione, che è la chiusura della fase contraddittoria del procedimento di revoca o di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, RDMUE). Essi riguardano il merito, non l'ammissibilità, della domanda.

2.6 Notifica della domanda

Articolo 64, paragrafo 1, RMUE
Articolo 14 e articolo 17 paragrafo 1, RDMUE

L'Ufficio invia alla controparte a scopo informativo tutte le domande di annullamento e tutti i documenti presentati dal richiedente, nonché tutte le comunicazioni trasmesse a una delle parti dall'Ufficio prima della conclusione sull'ammissibilità.

Dopo aver stabilito che la domanda di annullamento è ammissibile, l'Ufficio invita il titolare del marchio a presentare le sue osservazioni entro un preciso termine.

La notifica della domanda al titolare del marchio dell'Unione europea conterrà un invito a presentare osservazioni (e nel caso di una domanda di decadenza basata sull'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un invito a presentare prova dell'effettiva utilizzazione - cfr. l'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE). In pratica, l'Ufficio concede al titolare del marchio dell'Unione europea due mesi di tempo per fornire la sua prima risposta alla domanda.

Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 18/10/2012 nella causa C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649 (applicabile per analogia a procedimenti di annullamento), la notifica inviata alle parti dopo l'esame di ammissibilità, con cui le si informa che la domanda di decadenza o di nullità è ammissibile a norma della regola 37 del regolamento (CE) n. 2868/95, in combinato disposto con la regola 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento [ora articolo 17, paragrafo 1, RDMUE], costituisce una decisione che può essere oggetto di ricorso insieme alla decisione finale sul caso come stabilito dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [ora articolo 66, paragrafo 2, RMUE]. Di conseguenza, l'Ufficio è vincolato da tale decisione e può solo revocarla in una fase successiva del procedimento, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 77 *bis* del regolamento (CE) n. 40/94 [ora articolo 103, RMUE] per la revoca di decisioni. Ciò significa che, per esempio, se viene riscontrata un'irregolarità dopo che la domanda è stata notificata, occorrerebbe in primo luogo stabilire se sia ancora possibile revocare la decisione sull'ammissibilità; in tal caso

l'Ufficio redige una lettera di irregolarità una volta che sia stata revocata la precedente decisione sull'ammissibilità.

Non si procede alla revoca quando il motivo dell'inammissibilità emerge **dopo** l'esame dell'ammissibilità iniziale (per esempio, quando un richiedente stabilito al di fuori del SEE cessa di avere un rappresentante e non provvede a nominarne uno o quando si applica il principio della cosa giudicata perché una decisione pertinente diviene definitiva nel corso del procedimento di annullamento). In queste circostanze l'Ufficio verifica nuovamente l'ammissibilità e redige una lettera di irregolarità senza revocare la precedente decisione sull'ammissibilità (che non conteneva errori all'epoca in cui è stata adottata).

3 Fase del contraddittorio

3.1 Completamento della domanda

Articolo 64, RMUE Articolo 17, paragrafo 2, RDMUE
--

A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, RMUE, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare osservazioni. In pratica, e nell'intento di evitare un inutile prolungamento del procedimento, l'Ufficio di solito concede due tornate di osservazioni, che solitamente si concludono con le osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea (ossia domanda di decadenza o di nullità – osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea – osservazioni del richiedente – osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea). In ogni caso, quando una delle parti non presenta prove né osservazioni entro il termine specificato, e/o dichiara di non avere più nulla da rilevare, l'Ufficio può procedere direttamente alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento, comunicando alle parti che sarà presa una decisione.

Tuttavia in casi eccezionali si possono concedere tornate aggiuntive di osservazioni, in particolare quando nell'ultima tornata vengono presentate ulteriori prove pertinenti che non avrebbero potuto essere presentate in precedenza. È prassi dell'Ufficio concedere alle parti un termine di due mesi per la presentazione delle rispettive osservazioni.

Per quanto concerne le domande di nullità fondate su motivi relativi, il titolare del marchio dell'Unione europea può anche presentare una richiesta di prova dell'uso dei marchi anteriori sui quali si basa la domanda. Se la richiesta è ammissibile, l'Ufficio invita il richiedente a presentare la prova (articolo 64, paragrafi 2 e 3, RMUE e articolo 19, paragrafo 2, RDMUE). Per informazioni aggiuntive sulle richieste di prova dell'uso, cfr. punto 3.4 che segue.

Dopo che le parti hanno presentato le rispettive osservazioni e/o la prova dell'uso (se del caso), la fase contraddittoria s'intende conclusa e il fascicolo è pronto per la decisione.

Se in una qualunque fase del procedimento una delle parti non presenta osservazioni entro il termine specificato, l'Ufficio chiude la fase contraddittoria e prende una decisione sulla base dei documenti di cui dispone (articolo 17, paragrafo 2, RDMUE).

Per quanto concerne le norme su termini, proroghe, notifiche o cambiamenti delle parti nel corso del procedimento, ecc., cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura poiché le norme sono applicabili mutatis mutandis.

3.2 Motivazione

Articolo 16 e articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, RDMUE

Il richiedente ha tempo fino alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento per presentare i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda. Questo significa che può provvedervi con la domanda di decadenza o di nullità, una volta che l'Ufficio ha comunicato l'ammissibilità della domanda e ha invitato il titolare del MUE a presentare osservazioni (articolo 17, paragrafo 1, RDMUE), o entro un termine fissato dall'Ufficio, entro il quale il richiedente può presentare osservazioni in risposta al titolare del MUE (ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, RDMUE e dell'articolo 64, paragrafo 1, RMUE). Tuttavia, per motivi di economia procedurale, l'Ufficio raccomanda fortemente che tutti i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda (comprese le necessarie traduzioni) siano presentati insieme alla domanda di annullamento iniziale.

Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, spetta al titolare del MUE presentare prova dell'effettiva utilizzazione o motivazioni adeguate per il mancato uso; di conseguenza, questo è l'unico caso in cui il richiedente non è tenuto a motivare la domanda (articolo 19, paragrafo 1, RDMUE).

Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere b) o c), RMUE, o di una domanda di nullità basata su motivi assoluti ai sensi dell'articolo 59, RMUE, il richiedente deve presentare i fatti, le argomentazioni e le prove a sostegno dei motivi sui quali si fonda la domanda (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), RDMUE).

Nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, il richiedente deve fornire la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione dei diritti anteriori invocati, nonché la dimostrazione del suo diritto di presentare la domanda di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, lettera b), RDMUE). Per quanto riguarda i requisiti per la produzione delle prove a sostegno di diritti anteriori, cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2 e la sezione sui procedimenti di nullità basati su cause di nullità relative nelle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali.

Nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, RMUE, il richiedente deve fornire le prove dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a presentare la domanda di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, lettera b), RDMUE).

Inoltre per i motivi invocati ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1, lettere c) e d), e 2, RMUE, quando i diritti vengono fatti valere ai sensi del diritto nazionale, il richiedente deve fornire il riferimento e il testo delle disposizioni di diritto nazionale sulle quali fonda la sua causa, e difendere la propria causa ai sensi di tale diritto. Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 4, e 6 RMUE, (articolo 16, paragrafo 1, lettera c), RDMUE).

Se il richiedente non provvede a trasmettere i fatti, le argomentazioni o le prove richiesti per motivare la domanda, la domanda viene respinta in quanto infondata (articolo 17, paragrafo 3, RDMUE).

3.2.1 Prove online

3.2.1.1 Domande di marchio e registrazioni anteriori, marchi non registrati ed altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale, designazioni di origine e indicazioni geografiche (articolo 60, paragrafo 1, RMUE).

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), RDMUE, nel caso di una domanda di nullità basata sulle cause di nullità relative di cui all'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, le prove richieste per motivare la domanda sono le stesse previste per il procedimento di opposizione, dal momento che l'articolo 7, paragrafo 3, RDMUE si applica mutatis mutandis. Questo significa anche che il richiedente in un procedimento di nullità può far valere prove online per dimostrare il deposito o registrazione di tali diritti anteriori e, se del caso, il diritto nazionale pertinente.

Dal momento che la prassi di informare l'Ufficio dell'intenzione di far valere prove online e l'identificazione della fonte online sono le stesse previste per il procedimento di opposizione, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2, in cui vengono illustrati il processo di «dichiarazione formale» e, successivamente, gli specifici punti concernenti ciascun tipo di diritto anteriore per l'identificazione delle fonti online.

3.2.1.2 Diritti di proprietà industriale (articolo 60, paragrafo 2, lettera d), RMUE)

In aggiunta a quanto sopra, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), seconda frase, RDMUE, quando devono essere prodotte prove relative al deposito o alla registrazione di un **diritto di proprietà industriale anteriore** (ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera d), RMUE), compresi i casi in cui devono essere prodotte prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente nell'ambito di questo motivo e le prove sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, il richiedente può invocare le prove online.

Far valere un diritto di proprietà industriale è specifico dei procedimenti di nullità; tuttavia, in applicazione dello stesso ragionamento e della stessa procedura prevista per i procedimenti di opposizione, il richiedente deve dichiarare formalmente di valersi della prova online, prima della scadenza del termine prescritto per le prove. Inoltre, l'Ufficio accetterà l'identificazione delle pubblicazioni ufficiali e/o delle banche dati nazionali nella misura in cui esse provengono dal governo o dall'organo ufficiale del rispettivo Stato membro e se sono pubblicamente accessibili e gratuite. Per l'identificazione del diritto nazionale si applicano gli stessi requisiti previsti per i marchi non registrati o altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2.4.3).

3.3 Traduzioni e cambiamenti di lingua durante i procedimenti di annullamento

3.3.1 Cambiamento di lingua

Articolo 146, paragrafo 8, RMUE
Articolo 13, RDMUE

La lingua del procedimento di annullamento viene determinata, in linea di principio, dal richiedente che ha presentato la domanda di decadenza e di nullità e deve essere conforme all'articolo 146 RMUE. Per ulteriori dettagli in merito alla scelta della lingua nei procedimenti di annullamento cfr. punto 2.4.1 che precede.

Tuttavia, le parti in un procedimento di decadenza o di nullità possono anche convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea sia la lingua procedurale (articolo 146, paragrafo 7, RMUE).

Tale accordo dev'essere comunicato all'Ufficio entro due mesi dalla notifica della domanda di decadenza o di nullità al titolare del marchio dell'Unione europea. Se la domanda non è stata depositata in tale lingua, il titolare del marchio dell'Unione europea può chiedere che il richiedente presenti una traduzione in tale lingua. La richiesta di traduzione deve pervenire all'Ufficio entro lo stesso termine di due mesi. In tal caso, il richiedente è invitato dall'Ufficio a presentare la traduzione della domanda nella lingua scelta da entrambe le parti entro un termine fissato allo scopo.

Se la traduzione viene richiesta formalmente e non viene presentata, o viene presentata in ritardo, o se la richiesta di modificare la lingua viene presentata in ritardo (dopo il termine dei due mesi), la lingua del procedimento resta invariata (articolo 13, RDMUE).

3.3.2 Traduzione delle prove fornite dal richiedente ai fini della domanda

Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 1, REMUE
Articolo 16, paragrafo 2, RDMUE

3.3.2.1 Traduzione di certificati di deposito, di registrazione o di rinnovo, o documenti equivalenti, eventuali disposizioni del diritto nazionale pertinente

Se la domanda si fonda sui motivi di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, RMUE, le prove relative al **deposito**, alla **registrazione**, o al **rinnovo di marchi o diritti anteriori** o, se del caso, al **contenuto del diritto nazionale pertinente**, sono depositate nella lingua procedurale o devono essere tradotte nella lingua procedurale.

La traduzione deve essere presentata dal richiedente di propria iniziativa **entro un mese** dalla data di deposito di tali prove. Questo vale per tutte le prove presentate dal richiedente nel corso del procedimento in conformità dei requisiti dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c) RDMUE, che siano depositate insieme alla domanda, o in una fase successiva. **L'Ufficio non invia una comunicazione di irregolarità** e spetta al richiedente presentare di propria iniziativa la traduzione delle prove a sostegno della domanda.

Se la lingua delle prove accessibili online non è la lingua procedurale, l'obbligo di tradurre le prove su cui si fonda la domanda comprende anche le prove online cui il richiedente fa riferimento. Ciò risulta dall'articolo 16, paragrafo 2, RDMUE, che stabilisce che anche le «prove accessibili online» devono essere redatte nella lingua procedurale o essere accompagnate da una traduzione.

L'articolo 25, paragrafo 1, REMUE prevede che la traduzione riproduca la struttura e il contenuto del documento originario. Nel caso di traduzioni di prove online a fondamento della domanda, la presentazione della traduzione senza l'originale è accettata se il documento al quale si riferisce è identificato correttamente.

Eventuali documenti a sostegno della domanda che non siano tradotti dal richiedente nella lingua procedurale entro i termini specificati dall'articolo 16, paragrafo 2, RDMUE, s'intendono come non pervenuti all'Ufficio e pertanto non vengono tenuti in considerazione (articolo 25, paragrafo 2, RDMUE) (decisione del 05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).

3.3.2.2 Altre prove

Eventuali altre prove prodotte dal richiedente a sostegno della domanda, come ad esempio **prove che dimostrano l'uso nella normale prassi commerciale** o **prove di notorietà**, sono soggette all'articolo 24, REMUE, vale a dire, devono essere tradotte solo nella lingua procedurale su richiesta dell'Ufficio, entro un termine indicato allo scopo.

3.3.3 Traduzione delle osservazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento

Articolo 146, paragrafo 8, RMUE Articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE

Nei procedimenti scritti dinanzi all'Ufficio, una parte che presenta osservazioni in una **lingua dell'Ufficio** diversa dalla lingua procedurale è tenuta a fornire una traduzione delle osservazioni nella lingua procedurale entro **un mese** dalla data della presentazione (articolo 146, paragrafo 8, RMUE).

L'Ufficio **non richiede le traduzioni** e procede con il caso. Spetta alla parte fornire le traduzioni necessarie.

Se le traduzioni non vengono presentate su iniziativa delle parti entro il termine di un mese, le osservazioni s'intenderanno come non ricevute dall'Ufficio e pertanto non saranno tenute in considerazione articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE).

Se una parte presenta osservazioni in una **lingua dell'Unione europea** che **non** è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per tradurre le osservazioni non trova applicazione. Le osservazioni si considerano come non pervenute dalla data iniziale e, pertanto, non vengono tenute in considerazione.

3.3.4 Traduzione dei documenti presentati dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento

Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE

La documentazione di supporto presentata dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento (tranne la prova dell'uso, cfr. di seguito) è soggetta all'articolo 24, REMUE e pertanto si può presentare in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

Ai sensi di questa disposizione, il titolare del marchio dell'Unione europea non è automaticamente obbligato a fornire una traduzione, ma **l'Ufficio può chiedergli di farlo entro un determinato termine**. Nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, l'Ufficio tiene conto della natura del documento e degli interessi delle parti.

Nei casi in cui l'Ufficio invita il titolare del marchio dell'Unione europea a fornire la traduzione di documenti, se quest'ultima non viene fornita entro il termine specificato, i documenti non tradotti non saranno presi in considerazione (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE).

3.3.5 Traduzione della prova dell'uso

articolo 24, REMUE
Articolo 19, RDMUE

Secondo l'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE (al quale l'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE si applica mutatis mutandis) e l'articolo 19, paragrafo 2 RDMUE (al quale l'articolo 24 REMUE si applica direttamente), le prove dell'uso possono essere presentate in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.

Se la prova dell'uso non è redatta nella lingua del procedimento, l'Ufficio **può** richiedere a questa parte di presentare una traduzione della prova in tale lingua entro un termine da esso indicato. Nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, l'Ufficio tiene conto della natura della prova e degli interessi delle parti. Nei casi in cui l'Ufficio invita la parte a fornire la traduzione della prova, se quest'ultima non viene fornita entro il termine specificato i documenti non tradotti non saranno presi in considerazione (salvo quelli considerati di per sé esplicativi).

Per ulteriori indicazioni sulla traduzione delle prove dell'uso, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso (punto 3.6).

3.4 Richieste di prova dell'uso

Articolo 19, paragrafo 2, RDMUE

La prassi per quanto riguarda le richieste di prova dell'uso ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 2 o 3, RMUE, ove il titolare del MUE desidera richiedere prova dell'uso dei marchi anteriori su cui si basa la domanda di nullità, è stata allineata al procedimento di opposizione (articolo 10, paragrafo 1, RDMUE). Nei procedimenti di annullamento, la richiesta di prova dell'uso deve essere presentata dal titolare del MUE insieme alla sua

prima risposta alla domanda, entro il primo termine previsto per la presentazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, RDMUE.

Se la richiesta di prova dell'uso viene presentata dal titolare del MUE in una fase successiva del procedimento, sarà considerata inammissibile.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, se il titolare del MUE desidera richiedere la prova dell'uso, deve farlo mediante un **documento separato**. Per la definizione di «documento separato», cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.4.1, dal momento che è applicabile lo stesso principio.

Per ulteriori indicazioni sulle richieste di prova dell'uso, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso (punto 3).

4 Altre questioni

4.1 Prosecuzione del procedimento

Articolo 105 RMUE

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, RMUE, qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della relativa tassa.

Questa disposizione è applicabile a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio. Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

Nei procedimenti di annullamento, la prosecuzione si può richiedere in relazione a tutti i termini previsti nel procedimento (tranne il termine stabilito nell'articolo 68, paragrafo 1, RMUE, per la presentazione di un ricorso).

4.2 Sospensioni

Articolo 132, RMUE
Articolo 71, RDMUE

In materia di sospensioni, cfr. in generale le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura (tenendo conto, tuttavia, che nei procedimenti di annullamento non è previsto un periodo di riflessione). È applicabile l'articolo 71, RDMUE.

La principale particolarità dei procedimenti di annullamento in questa materia riguarda le norme specifiche sulle relative azioni dinanzi ai tribunali dei marchi dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 2, RMUE, se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo

aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio dell'Unione europea sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea con una domanda riconvenzionale.

L'articolo 132, paragrafo 2, RMUE, stabilisce inoltre che, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.

Una richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 2, RMUE dovrebbe essere sostenuta da prove pertinenti. Le richieste di sospensione si considerano pertinenti per il procedimento e si possono accogliere a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, RMUE solo nei casi in cui si riferiscono al marchio dell'Unione europea contestato e non quando si riferiscono ad altri marchi dell'Unione europea contestati in procedimenti paralleli di decadenza o di nullità.

4.3 Rinunce, ritiri e chiusura del procedimento

Articolo 57, paragrafo 2, RMUE
 Articolo 17, paragrafi 5, 6, 7 e 8 RDMUE

4.3.1 Rinunce

In linea di principio, nei procedimenti di annullamento le conseguenze di una rinuncia totale al marchio dell'Unione europea contestato (o di una rinuncia parziale ad alcuni dei prodotti e/o servizi oggetto della domanda di decadenza o di nullità) sono simili a quelle del ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea nei procedimenti di opposizione.

Tuttavia, diversamente da quanto accade nel caso del ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea, gli effetti della rinuncia a un marchio dell'Unione europea registrato sono diversi da quelli della decisione nel merito che pone fine al procedimento in questione. Mentre la rinuncia a un marchio dell'Unione europea ha effetto solo dalla data della registrazione della rinuncia, una decisione di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea produce i suoi effetti da una data precedente, che si tratti della data iniziale (nel caso della nullità), della data di deposito della domanda, o della data fissata nella decisione dell'Ufficio a richiesta di una delle parti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE (nel caso della decadenza). Di conseguenza, malgrado la dichiarazione di rinuncia al marchio contestato, il richiedente può comunque invocare un interesse legittimo a proseguire il procedimento di decadenza o di nullità al fine di ottenere una decisione nel merito (sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 39, e decisione del 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27). La pretesa di un interesse legittimo, tuttavia, deve essere dichiarata e dimostrata dal richiedente (cfr. punto 4.3.1.2 che segue).

In pratica, in caso di rinuncia totale o parziale a un marchio dell'Unione europea oggetto di un procedimento di annullamento e, laddove tale rinuncia comporti conseguenze per la portata di detto procedimento, l'Ufficio sospende la registrazione della rinuncia e, parallelamente, informa il richiedente in merito alla rinuncia, invitandolo ad informare l'Ufficio se intende ritirare la domanda, tenuto conto della dichiarazione di rinuncia. La conseguenza per le parti e per l'Ufficio dipende non solo dalla risposta del richiedente, ma anche dal tipo di procedimento di annullamento in

questione, vale a dire, se l'azione di annullamento è una domanda di decadenza o una domanda di dichiarazione di nullità.

4.3.1.1 Domanda di decadenza pendente

Se, in risposta alla lettera dell'Ufficio, il richiedente nella sua replica ritira la domanda di decadenza in conseguenza della rinuncia, quest'ultima viene registrata e il procedimento viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene ritirata.

Se il richiedente non replica, la sospensione della rinuncia rimane in essere e il procedimento di annullamento prosegue fino a una decisione finale nel merito.

Quando la decisione sulla decadenza o nullità diventa definitiva, la rinuncia sarà registrata solo per gli eventuali prodotti e/o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea contestato non è stato dichiarato decaduto.

4.3.1.2 Domanda di dichiarazione di nullità pendente

Se in risposta alla lettera dell'Ufficio, il richiedente nella sua replica ritira la domanda di dichiarazione di nullità in conseguenza della rinuncia, quest'ultima viene registrata e il procedimento viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene ritirata.

Se il richiedente non replica, la rinuncia viene registrata e il procedimento di annullamento prosegue con riferimento agli eventuali prodotti e/o servizi restanti avverso i quali è rivolto l'annullamento, che non sono stati esclusi dalla rinuncia parziale. Se con la rinuncia vengono esclusi tutti i prodotti contestati, il procedimento di nullità viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene chiusa a seguito della rinuncia.

Se il richiedente nella sua replica dichiara di avere un **interesse legittimo** ad ottenere una decisione nel merito, l'Ufficio valuta la richiesta. La rivendicazione di un legittimo interesse è accettata solo se il richiedente fa valere e dimostra la ragione per cui una decisione nel merito della dichiarazione di nullità è necessaria, e il motivo per cui la rinuncia al marchio contestato non è sufficiente. Le argomentazioni avanzate senza documentazione di supporto e senza spiegazione delle ragioni per cui la rinuncia al marchio non è sufficiente (rispetto alla dichiarazione di nullità) verranno respinte. Inoltre, l'interesse legittimo deve essere effettivo, diretto e attuale. Le richieste basate su possibili conflitti futuri o su un presunto conflitto risultante dalla conversione del MUE contestato in una registrazione nazionale saranno respinte. Dal momento che i casi in cui viene fatto valere un interesse legittimo coinvolgono principalmente procedimenti giudiziari in corso, la parte che invoca tale interesse deve indicare il rimedio invocato in tali procedimenti giudiziari.

L'Ufficio mantiene in essere la sospensione della rinuncia solo nei casi in cui un interesse legittimo è invocato e dimostrato dal richiedente. In tutti gli altri casi, la rinuncia viene registrata e il procedimento di annullamento prosegue con riferimento agli eventuali prodotti e/o servizi restanti avverso i quali è rivolto l'annullamento, che non sono stati esclusi dalla rinuncia parziale. Se con la rinuncia vengono esclusi tutti i prodotti contestati, il procedimento di nullità viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene chiusa a seguito della rinuncia.

4.3.1.3 La rinuncia precede la domanda di annullamento

Se la rinuncia viene dichiarata prima della presentazione dell'azione di annullamento, ma non era ancora stata iscritta nel registro al momento del deposito della domanda, l'Ufficio annota la rinuncia e la iscrive nel registro, a prescindere dalla presentazione di azioni di annullamento successive, comprese le domande di decadenza in cui il richiedente chiede la fissazione di una data antecedente, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE.

Perché l'Ufficio sospenda l'iscrizione della rinuncia nel registro come sopra indicato, essa deve essere stata dichiarata successivamente alla presentazione della domanda di annullamento.

4.3.1.4 La rinuncia parziale non condiziona la portata della decadenza

Laddove una rinuncia parziale non comporti conseguenze per nessuno dei prodotti e/o servizi contestati, tale rinuncia parziale è registrata come descritto nelle Direttive, Parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione, e il richiedente nel procedimento di annullamento non è informato.

4.3.1.5 Presentazione della rinuncia attraverso un documento separato

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 8, RDMUE, nel corso di un procedimento di decadenza o di nullità in cui il titolare di un MUE intende rinunciare al marchio contestato, deve farlo attraverso un documento separato.

Per la definizione di «documento separato», cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.4.1, dal momento che è applicabile lo stesso principio.

4.3.2 Ritiri

Il richiedente può ritirare la domanda di decadenza o di nullità in qualsiasi momento nel corso del procedimento. L'Ufficio informa il titolare del marchio in merito al ritiro e chiude il procedimento.

4.3.3 Il marchio contestato giunge a scadenza o è annullato un procedimento parallelo

Analogamente al processo descritto in precedenza al punto 4.3.1.2, se alcuni (o tutti) i prodotti e servizi contestati vengono esclusi perché il marchio MUE contestato è giunto definitivamente a scadenza, o in conseguenza di un rifiuto in un procedimento di decadenza parallelo, l'Ufficio informa il richiedente e lo invita ad informare l'Ufficio se il richiedente ha un interesse legittimo ad ottenere una decisione sul merito da una data anteriore. Si applica quanto illustrato al punto 4.3.1.2, dove l'interesse legittimo deve essere fatto valere e dimostrato dal richiedente.

Se l'interesse legittimo non viene fatto valere o non è dimostrato, o se il marchio contestato è stato annullato fin dall'inizio nel procedimento di nullità parallelo, il procedimento sarà chiuso senza decisione nel merito.

La domanda sarà chiusa per scadenza o annullamento del marchio contestato nel procedimento parallelo.

Nel caso in cui la scadenza o l'annullamento in un procedimento parallelo non escluda tutti i prodotti contestati e non sia stato rivendicato o dimostrato l'interesse legittimo, il procedimento prosegue per i restanti prodotti e/o servizi che non sono stati rimossi, avverso i quali è rivolto l'annullamento.

4.3.4 Decisione sulla ripartizione delle spese

Articolo 109, paragrafi 4 e 6, RDMUE

La parte che conclude il procedimento ritirando la domanda di decadenza o la domanda di dichiarazione di nullità, non rinnovando la registrazione del MUE, o rinunciando al MUE, è tenuta a pagare le tasse e le spese sostenute dalla controparte (articolo 109, paragrafo 4, RDMUE), salvo nei casi in cui il ritiro sia la conseguenza di una rinuncia (cfr. punti 4.3.1.1 e 4.3.1.2 che precedono). In tal caso, i costi sono a carico del titolare del MUE.

Inoltre, le parti possono dichiarare di essersi accordate sulla rinuncia o sul ritiro e che una decisione sulle spese non è necessaria. L'Ufficio non emette una decisione sulle spese se tale dichiarazione perviene insieme alla richiesta di rinuncia o ritiro ed è firmata da entrambe le parti. La dichiarazione può anche essere inviata all'Ufficio in due lettere separate. In assenza di comunicazioni in merito a un accordo tra le parti sulle spese, l'Ufficio prende immediatamente una decisione sulla relativa ripartizione. Qualora le parti forniscano tale informazione successivamente alla data della decisione sulla ripartizione delle spese, l'Ufficio non rivede comunque la decisione già emessa. Spetta alle parti rispettare l'accordo e non «dare esecuzione» alla decisione dell'Ufficio sulle spese.

Per ulteriori informazioni sulla prassi dell'Ufficio per la ripartizione e la fissazione delle spese nei procedimenti *inter partes*, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punti 5.5 e 5.6.

Articolo 15, paragrafo 5, RDMUE

Se una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità viene respinta in quanto totalmente inammissibile ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2, 3, o 4, RDMUE, prima della notifica della domanda ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, RDMUE, non sarà adottata una decisione sulle spese.

4.4 Domande di decadenza e di nullità nei confronti dello stesso marchio dell'Unione europea

Se lo stesso marchio dell'Unione europea è oggetto di un procedimento di decadenza e di un procedimento di nullità, l'Ufficio ha facoltà di decidere in ciascun caso, tenendo conto dei principi di economia del procedimento e di efficienza amministrativa, se uno dei due procedimenti debba essere sospeso fino alla conclusione dell'altro, o in quale ordine debbano essere prese le decisioni sui procedimenti.

Se si decide per prima cosa che il marchio dell'Unione europea è totalmente nullo (o parzialmente, ma per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda di decadenza), e una volta che tale decisione diventa definitiva, il procedimento parallelo di decadenza si chiude automaticamente, poiché risulta privo del suo oggetto. La ripartizione delle spese è a discrezione dell'Ufficio (articolo 109, paragrafo 5, RMUE), che di solito conclude che ciascuna parte è tenuta a sopportare le proprie spese.

Tuttavia, tenendo conto dei diversi effetti della decadenza (*ex nunc*) e di una dichiarazione di nullità (*ex tunc*), quando si decide per prima cosa che il marchio dell'Unione europea dovrebbe essere dichiarato totalmente decaduto (o parzialmente, ma per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda di nullità), l'Ufficio informa il richiedente in merito a questa decisione quando diventa definitiva e lo invita a presentare le proprie osservazioni sulla chiusura del procedimento di nullità. Se il richiedente dimostra un interesse giuridico sufficiente per l'ottenimento di una declaratoria di nullità, il procedimento continua.

4.5 RegISTRAZIONI INTERNAZIONALI CONTESTATE CHE DESIGNANO L'UE

Articolo 190, paragrafo 2, e articolo 198 RMUE
--

I procedimenti di annullamento possono anche essere diretti contro registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Le norme specifiche applicabili in questi casi (in particolare in relazione alla data di deposito e ai termini pertinenti per la prova dell'uso) si trovano nelle Direttive, parte M, Marchi internazionali.

Una domanda di decadenza o di nullità nei confronti di un marchio internazionale può essere presentata dopo la data della pubblicazione della registrazione che designa l'Unione europea nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio (M.3.1. – RegISTRAZIONI INTERNAZIONALI con o senza modifiche dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, RMUE).

In generale, l'Ufficio comunica con i rappresentanti OMPI dei titolari di registrazioni internazionali contestate, a prescindere dall'ubicazione del titolare della registrazione internazionale, se soddisfano i criteri dell'articolo 120, RMUE.

Quando i rappresentati OMPI del titolare della registrazione internazionale non rispettano i criteri dell'articolo 120, RMUE, la notifica della domanda di decadenza o di nullità è inviata direttamente al titolare della registrazione, con copia ai suoi rappresentanti OMPI a titolo informativo.

La notifica della domanda di decadenza o di nullità invita inoltre il titolare della registrazione internazionale a nominare un mandatario abilitato in conformità dell'articolo 120, RMUE entro due mesi dal suo ricevimento. Nei casi di rappresentanza obbligatoria (articolo 119, paragrafo 2, RMUE), la notifica indica le conseguenze della mancata osservanza di tale obbligo (in particolare, il fatto che eventuali comunicazioni inviate dal titolare della registrazione internazionale nel corso del procedimento non saranno prese in considerazione).

4.6 Cessione

Articolo 21, paragrafi 1 e 2, lettera a), RMUE
 Articolo 20, RDMUE

Se le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 1, e 2, lettera a), RMUE sono soddisfatte, il richiedente l'annullamento può richiedere una cessione del MUE in luogo della domanda di dichiarazione di nullità. In sintesi, in caso di accoglimento della domanda il richiedente l'annullamento diventa titolare del MUE. Durante il trattamento della domanda nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, si applicano le regole di tale procedimento.

La cessione si applica solo in caso di domanda di nullità basata sull'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, vale a dire, se un MUE è registrato a nome di un agente non autorizzato, senza l'autorizzazione del titolare. In tali casi, il richiedente nel procedimento di nullità può richiedere la nullità del marchio (ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) RMUE, o la cessione del MUE a favore del richiedente (ai sensi dell'articolo 21, RMUE e dell'articolo 20, paragrafo 1, RDMUE).

Se il MUE contestato sopravvive in parte all'azione perché l'azione era rivolta contro solo una parte dei prodotti e servizi, o ha avuto solo parziale esito negativo, il marchio sarà suddiviso. Alla parte del richiedente la cui domanda è stata accolta sarà assegnato un nuovo numero di registrazione del marchio con il nuovo titolare, il suo rappresentante nel procedimento di nullità e l'elenco dei prodotti e dei servizi per i quali la domanda è stata accolta. Tutti gli altri particolari del marchio restano come nel marchio originale.

4.6.1 Ammissibilità della domanda

Il richiedente, quando presenta una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, deve indicare nel modulo per la domanda il rimedio invocato, che può essere:

- i) una dichiarazione di nullità, o
- ii) la cessione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE.

Una richiesta di cessione non può essere invocata cumulativamente con una richiesta di nullità del MUE per lo stesso motivo di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Se il richiedente l'annullamento procede erroneamente in tal senso, l'Ufficio invita il richiedente a scegliere l'uno o l'altro tipo di rimedio.

La parte verrà informata che, in assenza di risposta, l'Ufficio presumerà che il richiedente l'annullamento intende far valere il rimedio della cessione (e non una dichiarazione di nullità).

4.6.2 Priorità dell'esame della domanda di cessione

Se il richiedente invoca l'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) RMUE con la richiesta di cessione del MUE contestato e l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE

(registrazione contraria alle disposizioni dell'articolo 7 RMUE), l'Ufficio esaminerà innanzitutto i motivi di nullità assoluta, in ragione dell'interesse pubblico alla base di tale disposizione. Se è applicabile un motivo di nullità assoluta, l'Ufficio non può riconoscere la cessione del MUE.

Se il richiedente invoca l'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, con la richiesta di cessione del MUE contestato, nonché qualsiasi altro motivo di nullità (vale a dire la malafede ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, o qualsiasi altro motivo di nullità relativa ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1, lettere a), c), d), o 2 RMUE), l'Ufficio esaminerà in primo luogo la richiesta di cessione. Il rimedio alternativo previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), perderebbe il suo effetto utile se l'Ufficio potesse annullare il MUE a propria discrezione, in contrasto con l'intenzione esplicita del richiedente. Inoltre, mentre la situazione giuridica del richiedente la cui domanda è stata accolta sarebbe sostanzialmente diversa se il MUE anziché essere ceduto fosse annullato, la situazione giuridica del titolare la cui domanda non è accolta sarebbe la stessa, qualunque sia l'esito.

Per ulteriori informazioni sulla cessazione nel procedimento di nullità, si vedano le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali.