

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

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

PARTE M

MARCHI INTERNAZIONALI

Indice

1	Introduzione	4
2	L'EU IPO in quanto ufficio d'origine	4
2.1	Esame e trasmissione di domande internazionali	4
2.1.1	Identificazione di domande internazionali	5
2.1.2	Tasse	5
2.1.2.1	Tassa di gestione	5
2.1.2.2	Tasse internazionali	6
2.1.3	Moduli	6
2.1.3.1	Ammissione al deposito.....	8
2.1.3.2	Marchio di base	8
2.1.3.3	Rivendicazione di priorità	10
2.1.3.4	Firma	10
2.1.3.5	Modulo per la designazione degli Stati Uniti.....	10
2.1.4	Esame della domanda internazionale da parte dell'EU IPO	11
2.1.5	Irregolarità riscontrate dall'OMPI	11
2.2	Designazioni successive	12
2.3	Notifica di fatti riguardanti la registrazione di base	14
2.4	Trasmissione di modifiche riguardanti il marchio internazionale.....	15
2.4.1	Casi in cui le richieste di modifica si possono trasmettere senza sottoporle ad esame	15
2.4.2	Casi in cui le richieste di modifica vengono trasmesse in seguito a un esame	16
3	L'EU IPO in quanto ufficio designato.....	17
3.1	Quadro generale	17
3.2	Rappresentanza professionale.....	18
3.3	Prima ripubblicazione, ricerche e formalità.....	18
3.3.1	Prima ripubblicazione	18
3.3.2	Ricerche.....	19
3.3.3	Esame delle formalità	19
3.3.3.1	Lingue.....	20
3.3.3.2	Marchi collettivi e di certificazione	20
3.3.3.3	Rivendicazioni di preesistenza	22
3.3.3.4	Termini vaghi.....	23
3.3.3.5	Elenco limitato di prodotti e servizi per la designazione dell'UE	24
3.4	Impedimenti assoluti.....	25
3.5	Osservazioni di terzi.....	26
3.6	Opposizione.....	27
3.6.1	Tempi.....	27
3.6.2	Ricezione e notifica al titolare internazionale	27
3.6.3	Tasse	28
3.6.4	Verifica dell'ammissibilità.....	28
3.6.5	Lingua del procedimento	28
3.6.6	Rappresentanza del titolare della registrazione internazionale.....	29
3.6.6.1	Ricevuta dell'opposizione	29
3.6.6.2	Notifica dell'inizio del procedimento di opposizione.....	29

3.6.7	Rifiuto provvisorio (basato su motivi relativi)	30
3.6.8	Sospensione dell'opposizione in caso di rifiuto provvisorio <i>ex officio</i>	30
3.7	Cancellazione della RI o rinuncia alla designazione dell'UE	31
3.8	Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi	31
3.9	Conferma o ritiro del rifiuto provvisorio ed emissione della dichiarazione di concessione di protezione	32
3.10	Seconda ripubblicazione	32
3.11	Trasferimento della designazione dell'UE	33
3.12	Nullità, decadenza e domande riconvenzionali	34
4	Trasformazione (<i>conversion</i>), trasformazione (<i>transformation</i>), sostituzione.....	34
4.1	Osservazioni preliminari	34
4.2	Trasformazione (<i>conversion</i>)	35
4.3	Trasformazione (<i>transformation</i>)	35
4.3.1	Osservazioni preliminari	36
4.3.2	Principi ed effetti	36
4.3.3	Procedura	37
4.3.4	Esame.....	37
4.3.4.1	Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui non sono stati pubblicati i particolari	37
4.3.4.2	Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui sono stati pubblicati i particolari	38
4.3.5	Trasformazione e preesistenza	39
4.3.6	Tasse	39
4.4	Sostituzione.....	39
4.4.1	Osservazioni preliminari	39
4.4.2	Principi ed effetti	40
4.4.3	Procedura	40
4.4.4	Tasse	41
4.4.5	Pubblicazione	41
4.4.6	Sostituzione e preesistenza.....	41
4.4.7	Sostituzione e trasformazione	41
4.4.8	Sostituzione e trasformazione (<i>conversion</i>)	41

L'Unione europea ha aderito al protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi in data 01/07/2004.

Questa parte delle Direttive si concentra sugli aspetti specifici dell'esame dei marchi internazionali. Per ulteriori dettagli riguardo agli aspetti procedurali generali, si prega di consultare anche le altre parti pertinenti delle Direttive (esame, opposizione, annullamento, ecc.).

1 Introduzione

Questa parte delle Direttive si prefigge lo scopo di illustrare le conseguenze pratiche del collegamento del marchio dell'Unione europea (MUE) con il protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi («protocollo di Madrid» o «PM») per quanto attiene agli iter e ai criteri applicabili ai procedimenti di esame e di opposizione dinanzi all'EUIPO. Il punto 2 riguarda i compiti dell'EUIPO in quanto ufficio d'origine, vale a dire in caso di domande internazionali «in uscita». Il punto 3 riguarda i compiti dell'EUIPO in quanto ufficio designato, vale a dire in caso di registrazioni internazionali «in entrata» che designano l'UE (RI). Il punto 4 riguarda la trasformazione (*conversion* e *transformation*) e la sostituzione.

Le Direttive non intendono aggiungere o togliere alcunché dalla sostanza del capitolo XIII RMUE, né potrebbero farlo. L'EUIPO è inoltre vincolato dalle disposizioni del protocollo di Madrid e del regolamento di esecuzione comune (REC). Inoltre, è opportuno consultare la «Guida alla registrazione internazionale dei marchi», pubblicata dall'OMPI, in quanto le Direttive intendono evitare di ripetere quanto contenuto nella Guida.

2 L'EUIPO in quanto ufficio d'origine

I compiti dell'EUIPO in quanto ufficio d'origine includono:

- l'esame e la trasmissione di domande internazionali;
- l'esame e la trasmissione delle designazioni successive;
- la gestione di comunicazioni di irregolarità emesse dall'OMPI;
- la notifica all'OMPI di taluni fatti riguardanti la registrazione di base nel corso dei cinque anni che costituiscono il periodo di dipendenza;
- la trasmissione di talune richieste di modifica al registro internazionale.

2.1 Esame e trasmissione di domande internazionali

Articolo 183 e articolo 184, paragrafo 1, RMUE articolo 28, REMUE
--

Le domande internazionali depositate presso l'EUIPO sono soggette a quanto segue:

- pagamento della tassa di gestione;
- esistenza di una registrazione o di una domanda di marchio dell'Unione europea di base («marchio di base») per un marchio identico;

- corretta compilazione del modulo MM2 o EM2 (tramite deposito elettronico o in formato cartaceo);
- diritto di depositare la domanda internazionale tramite l'EUIPO.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando qualsiasi metodo accettato dall'EUIPO (per maggiori dettagli, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe, punto 2).

2.1.1 Identificazione di domande internazionali

Una domanda internazionale è identificata nella banca dati dell'EUIPO con il numero del MUE o della registrazione/domanda di MUE di base, seguito dal suffisso **_01** (ad es. 012345678_01) se si riferisce a una prima domanda internazionale. Ulteriori domande basate sullo stesso MUE o sulla stessa registrazione/domanda di MUE di base, saranno identificate con **_02**, **_03**, ecc. Le domande internazionali basate su più MUE o registrazioni/domande di MUE di base saranno identificate con il numero del primo MUE o della prima registrazione/domanda di MUE di base.

All'atto del ricevimento di una domanda internazionale, l'esaminatore invia una ricevuta al richiedente, indicando il numero di fascicolo.

2.1.2 Tasse

2.1.2.1 Tassa di gestione

Articolo 184, paragrafi 4 e 8, articolo 188, RMUE Allegato I, parte A, paragrafo 34, RMUE
--

La domanda internazionale s'intende depositata solo se è stata versata la tassa di gestione di 300 EUR.

Il pagamento della tassa dev'essere effettuato a favore dell'EUIPO con una delle modalità accettate (per maggiori dettagli, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese, punto 2).

Se il richiedente sceglie di basare la domanda internazionale su una domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) registrato, la domanda di registrazione internazionale s'intende ricevuta alla data di registrazione del MUE; la tassa di gestione sarà pertanto dovuta alla data di registrazione del MUE.

Qualora la domanda non sia presentata tramite deposito elettronico, le modalità di pagamento utilizzate si possono comunicare all'EUIPO barrando le caselle corrispondenti del modulo EM2 o inserendo questa informazione nella lettera di accompagnamento del modulo MM2.

Se nel corso dell'esame della domanda internazionale l'esaminatore si accorge che la tassa di gestione non è stata ancora versata, provvede a informarne il richiedente, chiedendogli di provvedere al pagamento entro due mesi. Se il pagamento viene effettuato entro il termine di due mesi fissato dall'EUIPO, la data del pagamento sarà la data di ricezione che l'Ufficio comunicherà all'OMPI. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine di due mesi fissato dall'EUIPO, quest'ultimo informa il

richiedente che la domanda internazionale non s'intende depositata e archivia la pratica.

2.1.2.2 Tasse internazionali

Tutte le tasse internazionali devono essere pagate direttamente all'OMPI. L'EUIPO non riscuote le tasse dovute direttamente all'OMPI ed eventuali tasse pagate erroneamente all'EUIPO saranno restituite al mittente.

Se il richiedente utilizza il modulo cartaceo EM2, il tabulato del calcolo delle tasse (allegato al modulo OMPI MM2) dev'essere presentato nella lingua nella quale la domanda internazionale viene trasmessa all'OMPI. In alternativa, il richiedente può allegare una copia del pagamento all'OMPI. Tuttavia, l'EUIPO non verifica la presenza del tabulato di calcolo delle tasse, né la sua corretta compilazione, né se l'importo delle tasse internazionali è stato calcolato correttamente. Qualsiasi domanda relativa all'importo delle tasse internazionali o alle relative modalità di pagamento deve essere rivolta all'OMPI. Sul sito dell'OMPI è disponibile un calcolatore delle tasse.

2.1.3 Moduli

Articolo 184, paragrafi da 1 a 3, articolo 184, paragrafo 5, lettera a), RMUE
Articolo 28, REMUE
Articolo 65, paragrafo 2, lettera b), RDMUE

La domanda internazionale deve essere depositata in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, utilizzando un modulo ufficiale (fornito dall'EUIPO). L'EUIPO fornisce anche uno strumento di deposito elettronico in tutte le lingue ufficiali, che ha il medesimo formato del modulo EM2 dell'EUIPO (adattamento EUIPO del modulo MM2 dell'OMPI). I richiedenti non possono utilizzare nessun altro formulario, né modificare il contenuto o la presentazione dei moduli. L'EUIPO raccomanda di utilizzare lo strumento di deposito elettronico dal momento che fornisce orientamenti al richiedente, riducendo potenzialmente pertanto il numero di irregolarità e velocizzando l'esame.

Tutte le voci del modulo devono essere completate nella stessa lingua; non è possibile scegliere una lingua diversa da quella del modulo.

Se la domanda è depositata in una lingua diversa da quelle del protocollo di Madrid (inglese, francese o spagnolo) il richiedente è tenuto a indicare in quale di queste tre lingue sarà trasmessa all'OMPI.

Il modulo EM2 dell'EUIPO nella versione inglese, francese e spagnola presenta quasi la stessa impaginazione e numerazione del modulo MM2 dell'OMPI, ma è adattato appositamente al contesto del MUE:

- nella sezione introduttiva 0 i richiedenti possono indicare i dettagli del pagamento all'EUIPO (punto 0.4) e il numero di pagine della domanda (punto 0.5);
- alcune scelte sono limitate a quanto è applicabile all'Ufficio (ad esempio, l'EUIPO è sempre l'ufficio di origine, cfr. punto 1, e il richiedente deve essere cittadino di uno degli Stati membri dell'UE, cfr. punto 3);
- il punto 4 è stato aggiunto per includere il rappresentante dinanzi all'EUIPO;

- non è necessario presentare la riproduzione del marchio al punto 7, poiché l'EUIPO utilizzerà la riproduzione disponibile con la registrazione/domanda di MUE di base;
- al punto 10 è stata aggiunta l'opzione di chiedere la protezione per gli stessi prodotti e servizi contenuti nel marchio di base barrando una casella;
- data l'impossibilità dell'autodesignazione, l'UE non è inclusa nell'elenco delle parti contraenti designabili al punto 11;
- il punto 13 è stato cancellato, poiché l'EUIPO certifica elettronicamente la domanda internazionale.

Se il richiedente sceglie il modulo EUIPO EM2 in una versione linguistica diversa da quella inglese, francese o spagnola deve compilare le seguenti sezioni aggiuntive del modulo:

- contrassegnare le caselle nella sezione 0.1 per indicare la lingua del protocollo di Madrid (PM) nella quale sarà trasmessa all'OMPI la domanda internazionale;
- contrassegnare le caselle nella sezione 0.2 per scegliere la lingua che l'EUIPO deve utilizzare per la corrispondenza con il richiedente per le questioni riguardanti la domanda internazionale, ossia la lingua nella quale è depositata la domanda internazionale oppure la lingua nella quale sarà trasmessa all'OMPI (cfr. articolo 184, paragrafo 1, terza frase, RMUE);
- contrassegnare le caselle nella sezione 0.3 per indicare che è acclusa una traduzione dell'elenco dei prodotti e servizi o che l'EUIPO è autorizzato a produrre una traduzione;
- una sezione finale A con caselle da contrassegnare per specificare gli allegati (traduzioni allegate).

La scelta delle caselle nelle sezioni 0.1, 0.2 e 0.3 è obbligatoria. Se non viene contrassegnata nessuna casella nella sezione 0.2, l'EUIPO comunicherà con il richiedente nella lingua del modulo EM2.

Tutte le voci del modulo devono essere compilate seguendo le indicazioni fornite sul modulo stesso e nella «Guida alla registrazione internazionale dei marchi» pubblicata dall'OMPI.

Se una domanda internazionale non viene depositata in una delle lingue del protocollo di Madrid, il richiedente può fornire una traduzione dei prodotti, dei servizi e di qualsiasi altro elemento testuale facente parte della domanda internazionale nella lingua prescelta (spagnolo, inglese, francese) per la trasmissione della domanda all'Ufficio internazionale. Se il richiedente non fornisce una traduzione dei prodotti e servizi, deve autorizzare l'Ufficio a fornire tale traduzione nella domanda internazionale. Se non viene proposta nessuna traduzione nel corso della procedura di registrazione per una domanda di marchio dell'Unione europea su cui si fonda la domanda internazionale, l'Ufficio deve fornire una traduzione al più presto. Se il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio a inserire una traduzione o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi debba fondarsi la domanda internazionale, l'Ufficio inviterà il richiedente a fornire le indicazioni necessarie.

2.1.3.1 Ammissione al deposito

Articolo 184, paragrafo 5, lettera f), RMUE
Articolo 2, paragrafo 1, punto ii), protocollo di Madrid (PM)

Nella sezione 3 del modulo ufficiale si devono fornire indicazioni concernenti l'ammissione al deposito. Un richiedente è legittimato al deposito presso l'EUIPO in quanto ufficio d'origine se è cittadino di uno Stato membro dell'UE, o se vi è domiciliato o vi possiede uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; il richiedente ha facoltà di scegliere su quale/i criterio/i basare il proprio diritto di depositare la domanda. Ad esempio, un cittadino danese domiciliato in Germania può scegliere di fondare la propria ammissione al deposito sulla nazionalità oppure sul domicilio. Un cittadino francese domiciliato in Svizzera è ammesso al deposito solo sulla base della nazionalità (tuttavia, in questo caso occorre nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO). Una società svizzera priva di domicilio o di uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno Stato membro dell'UE non è ammessa al deposito di una domanda internazionale tramite l'EUIPO.

Nel caso di più richiedenti, ciascuno è tenuto a soddisfare almeno un criterio per l'ammissione.

L'espressione «stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno Stato membro dell'UE» dev'essere interpretata come in altri casi, ad esempio nel contesto della rappresentanza professionale (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale, punto 3.1.1.).

2.1.3.2 Marchio di base

Articolo 184, paragrafo 5, lettere da b) a e), RMUE
Regola 9, paragrafo 4, lettera a), punti v), vii) e vii *bis* fino a xii) e regola 11, paragrafo 2, REC

Il sistema di Madrid si fonda sul requisito dell'esistenza di una domanda o registrazione di un marchio di base nazionale o regionale. Ai sensi del protocollo di Madrid, una domanda internazionale si può basare su un marchio già registrato («registrazione di base») o su una domanda di marchio («domanda di base») in qualsiasi momento della procedura di esame del marchio.

Il richiedente può scegliere di basare la propria domanda internazionale su più marchi di base, purché sia il richiedente/titolare di tutte le domande/registrazioni di marchi dell'Unione europea di base, anche laddove coprano prodotti e servizi differenti, pur contenendo marchi identici.

Tutte le domande o le registrazioni di marchi dell'Unione europea di base devono essere munite di una data di deposito ed essere in vigore.

Il richiedente internazionale dev'essere identico al titolare/richiedente della registrazione/domanda di MUE di marchio dell'Unione europea. La domanda internazionale non può essere presentata da un licenziatario o da una società affiliata del titolare del marchio di base. Un'obiezione a questo proposito può essere superata trasferendo il marchio di base al richiedente della domanda internazionale o registrando una modifica del nome, se del caso (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del

registro, sezione 3, Marchi dell'Unione europea come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti). Nel caso di più titolari o richiedenti di MUE o domande di MUE di base, la domanda internazionale dev'essere presentata dalle stesse persone.

La riproduzione del marchio dev'essere identica. Per maggiori dettagli sulla prassi dell'Ufficio per l'identità dei marchi depositati in bianco e nero e/o in scala di grigi rispetto a quelli depositati a colori, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 13.2.2.1, per le rivendicazioni di priorità che si applica per analogia. Occorre prestare una particolare attenzione a quanto segue:

- la casella corrispondente al punto 7-c) del modulo ufficiale deve essere barrata se il marchio è presentato in caratteri standard (marchio denominativo);
- nella casella corrispondente al punto 8-a) del modulo ufficiale è possibile indicare una rivendicazione di colore. Nel caso in cui il MUE di base, o la domanda di MUE di base, contenga un'indicazione di colori, la stessa indicazione dev'essere presente nella domanda internazionale (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 11). Se il MUE di base o la domanda di MUE di base sono a colori, ma non contengono un'indicazione di colori, il richiedente può scegliere di indicare i colori per la domanda internazionale.
- Se il marchio di base è
 - un marchio denominativo, il richiedente deve spuntare la casella c alla voce 7 per chiedere che il marchio sia considerato come un marchio in caratteri standard;
 - un marchio di colore, il richiedente deve spuntare la casella d alla voce 7 per dichiarare che il marchio consiste di un colore o di una combinazione di colori in quanto tali;
 - un marchio di forma, il richiedente deve spuntare la casella per i marchi tridimensionali alla voce 9d (solo i marchi di forma con rappresentazioni grafiche possono essere estesi a livello internazionale, in quanto l'OMPI non accetta immagini o disegni animati creati al computer);
 - un marchio sonoro, il richiedente deve spuntare la relativa casella alla voce 9d (solo i marchi sonori con rappresentazioni grafiche, in particolare le annotazioni musicali, possono essere estesi a livello internazionale, in quanto l'OMPI non accetta file elettronici sonori).

Se il marchio di base è un marchio figurativo, un marchio di posizione, un marchio con motivi ripetuti, un marchio di movimento, un marchio olografico o qualsiasi altro tipo di marchio (diverso dai marchi denominativi, dai marchi di colore, dai marchi di forma e dai marchi sonori, sopra citati), non è possibile fare nessuna indicazione specifica sul modulo di domanda internazionale. Di conseguenza, tali domande saranno trattate senza alcuna indicazione sul tipo di marchio. Tuttavia, a fini di chiarezza l'Ufficio aggiunge il tipo di marchio nel riquadro relativo alla descrizione del modulo elettronico da trasmettere all'OMPI.

Inoltre, solo i marchi di movimento o i marchi olografici con rappresentazioni grafiche possono essere estesi a livello internazionale, in quanto l'OMPI non accetta i file video. Per lo stesso motivo, i marchi multimediali non possono essere estesi a livello internazionale.

Se il marchio di base è un marchio collettivo o di certificazione, il richiedente deve spuntare la relativa casella alla voce 9d.

- Se il marchio di base comprende una descrizione, la stessa descrizione dev'essere inclusa nella domanda internazionale, cfr. punto 9e). Tuttavia se il marchio di base non contiene una descrizione del marchio, è possibile non aggiungerla nella domanda internazionale.
- Può essere inclusa una rinuncia a invocare diritti esclusivi (*disclaimer*), anche se questa non figura nel marchio di base, cfr. punto 9g).
- L'OMPI richiede una traslitterazione in caratteri latini, qualora il marchio contenga anche caratteri diversi da quelli latini. In assenza di traslitterazione, l'OMPI ravvisa un'irregolarità, che dovrà essere sanata direttamente dal richiedente. Questo vale per tutti i tipi di marchio e non solo per i marchi denominativi.

L'elenco di prodotti e servizi dev'essere identico oppure incluso in quello contenuto nel marchio di base alla data del deposito della domanda internazionale.

- Il richiedente deve specificare l'elenco di prodotti e servizi per classe (sezione 10).
- L'elenco può anche essere limitato per una, alcune o tutte le parti contraenti designate; la limitazione per ciascuna parte contraente può essere diversa.

Se il richiedente non fornisce una traduzione nella lingua OMPI prescelta (inglese, francese o spagnolo), ma autorizza l'EUIPO a fornire la traduzione o ad utilizzare quella disponibile per il marchio di base, non sarà consultato in merito alla traduzione.

2.1.3.3 Rivendicazione di priorità

Qualora nella sezione 6 del modulo ufficiale si rivendichi una priorità, si dovranno indicare l'ufficio presso il quale è stato effettuato il deposito anteriore, il numero di deposito (se disponibile) e la data di deposito. Non si richiedono certificati ufficiali di priorità. Se il deposito anteriore rivendicato come diritto di priorità in una domanda internazionale non si riferisce a tutti i prodotti e servizi, si dovrebbero indicare quelli a cui si riferisce. Se la priorità è rivendicata per diversi depositi anteriori in date diverse, si dovrebbero indicare i prodotti e servizi ai quali si riferisce ciascun deposito anteriore.

2.1.3.4 Firma

Regola 9, paragrafo 2, lettera b), REC
--

La firma del richiedente nella sezione 12 del modulo ufficiale è facoltativa, in quanto all'OMPI vengono trasmessi elettronicamente solo i dati e non l'originale o un facsimile del modulo.

2.1.3.5 Modulo per la designazione degli Stati Uniti

Qualora siano designati gli Stati Uniti d'America, occorre allegare il modulo OMPI MM18 debitamente compilato e firmato (cfr. sezione 11 del modulo MM2/EM2, nota **). Tale modulo, contenente la dichiarazione dell'intenzione di utilizzare il marchio, è

disponibile solo in inglese e dev'essere compilato in inglese a prescindere dalla lingua della domanda internazionale.

2.1.4 Esame della domanda internazionale da parte dell'EU IPO

Articolo 184 RMUE Articolo 3, paragrafo 1, PM
--

Se l'esame della domanda internazionale mette in evidenza delle irregolarità, l'EU IPO invita il richiedente a sanarle entro un mese. In linea di principio, questo termine ravvicinato dovrebbe consentire all'EU IPO di trasmettere all'OMPI la domanda internazionale entro due mesi dalla data di ricezione, mantenendola quindi come data della registrazione internazionale.

Se l'irregolarità non viene sanata, l'EU IPO informa il richiedente che non provvederà a trasmettere all'OMPI la domanda internazionale. La tassa di gestione non viene rimborsata.

Questo non preclude un successivo deposito di un'altra domanda internazionale.

Una volta accertata la regolarità della domanda internazionale, l'EU IPO la trasmette elettronicamente all'OMPI, fatta eccezione per i documenti quali i tabulati per il calcolo delle tasse o i moduli MM18, che saranno trasmessi come allegati scansionati. La trasmissione elettronica contiene la certificazione dell'ufficio d'origine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Madrid.

2.1.5 Irregolarità riscontrate dall'OMPI

Regola 11, paragrafo 4 e regole 12 e 13 REC

Qualora ravvisi delle irregolarità, l'OMPI emette una comunicazione di irregolarità, che viene trasmessa al richiedente e all'EU IPO in quanto ufficio d'origine. Le irregolarità devono essere sanate dall'EU IPO o dal richiedente, a seconda della loro natura. Le irregolarità concernenti il pagamento delle tasse internazionali devono essere sanate dal richiedente. L'EU IPO deve provvedere a porre rimedio alle irregolarità di cui alla regola 11, paragrafo 4, REC.

In caso di irregolarità concernenti la classificazione dei prodotti e dei servizi, l'indicazione dei prodotti e dei servizi o entrambe, il richiedente non può presentare le proprie osservazioni direttamente all'OMPI, ma deve comunicarle attraverso l'EU IPO nella lingua dei procedimenti con l'OMPI. In tal caso, l'EU IPO inoltra all'OMPI la comunicazione del richiedente così com'è formulata, in quanto non si avvale della facoltà di esprimere un parere diverso, di cui alla regola 12, paragrafo 2, REC, né della facoltà di proporre come rimediare all'irregolarità, di cui alla regola 13, paragrafo 2, REC.

2.2 Designazioni successive

Articolo 187, RMUE
Articolo 65, paragrafo 2, lettera b), RDMUE
Articoli 30 e 31, REMUE
Articolo 2, paragrafo 1, punto ii), PM
Regola 1, punto xxvi *bis*) e regola 24, paragrafo 2, REC

Nel quadro del sistema di Madrid, il titolare di una registrazione internazionale può estendere la portata geografica della protezione di una registrazione. Esiste una procedura specifica denominata «designazione successiva a una registrazione», che estende la portata della registrazione internazionale ad altri membri dell'Unione di Madrid per i quali non è stata ancora registrata una designazione o la designazione precedente non è più valida. Una designazione successiva può anche essere utilizzata per estendere la portata dei prodotti e/o dei servizi di una designazione anteriore, purché non sia superata la portata della registrazione internazionale. Ciò potrebbe essere utile nelle situazioni in cui è stata precedentemente registrata una limitazione.

A differenza delle domande internazionali, le designazioni successive non devono necessariamente essere presentate tramite l'ufficio d'origine, ma possono essere depositate direttamente presso l'OMPI. Per accelerare la procedura, si raccomanda il deposito diretto presso l'OMPI. Se viene depositata una richiesta attraverso l'EUIPO, deve essere depositata nella lingua utilizzata per il deposito della domanda internazionale.

In caso di trasferimento della registrazione internazionale (RI) a un soggetto che non è abilitato a effettuare una designazione successiva attraverso l'EUIPO, la domanda di designazione successiva non può essere presentata attraverso l'EUIPO, ma dev'essere depositata tramite l'OMPI o l'ufficio della parte contraente del titolare (per maggiori informazioni sull'ammissione al deposito, cfr. il punto 2.1.3.1. che precede).

Le designazioni successive possono essere effettuate soltanto dopo che è stata presentata una domanda internazionale iniziale, alla quale abbia fatto seguito una registrazione internazionale.

Le designazioni successive depositate attraverso l'EUIPO devono essere redatte nella stessa lingua della domanda internazionale iniziale; in caso contrario l'EUIPO ne rifiuterà la trasmissione all'OMPI. Le designazioni successive non sono soggette al pagamento di una tassa di gestione all'EUIPO.

Le designazioni successive devono essere presentate utilizzando il modulo ufficiale, vale a dire il modulo OMPI MM4 per il francese, l'inglese e lo spagnolo o il modulo EUIPO EM4 per le altre lingue dell'UE. Non esiste un modulo specifico EUIPO in inglese, francese o spagnolo, in quanto non sono necessarie indicazioni speciali per l'EUIPO in queste lingue e pertanto è sufficiente il modulo OMPI MM4.

Il tabulato di calcolo delle tasse (allegato al modulo OMPI MM4) dev'essere presentato nella lingua nella quale la designazione successiva viene trasmessa all'OMPI. In alternativa, il richiedente può allegare una copia del pagamento all'OMPI. Tuttavia, l'EUIPO non verifica la presenza del tabulato di calcolo delle tasse, né la sua corretta compilazione, né se l'importo delle tasse internazionali è stato calcolato correttamente. Qualsiasi domanda relativa all'importo delle tasse internazionali o alle relative modalità di pagamento deve essere rivolta all'Ufficio internazionale. Sul sito dell'OMPI è disponibile un calcolatore delle tasse.

Nei moduli MM4 e EM4 le indicazioni da fornire si limitano a informazioni riguardanti il titolare, il rappresentante, l'elenco dei prodotti e servizi e la designazione di parti contraenti aggiuntive aderenti al protocollo di Madrid. Tali indicazioni devono sostanzialmente coincidere con quelle contenute nel modulo MM2. In caso di modifica del titolare, è inoltre controllata l'ammissione al deposito, ossia se la registrazione internazionale sia stata trasferita ad una persona che abbia la nazionalità di uno Stato membro dell'UE o abbia un domicilio o uno stabilimento nell'UE (l'EUIPO come «ufficio della parte contraente del titolare»).

L'elenco dei prodotti e servizi può essere identico a quello della registrazione internazionale, cfr. punto 5-a) del modulo ufficiale, o più limitato, cfr. punto 5-b) o c). L'elenco non può essere più ampio della portata della protezione della registrazione internazionale, anche se coperto dal marchio di base.

Ad esempio, se un marchio internazionale è registrato nelle Classi 18 e 25 con una designazione della Cina solo in merito alla Classe 25, può essere designata di nuovo la Cina successivamente per quanto riguarda i rimanenti prodotti della Classe 18. Tuttavia, non potrà essere designata la Cina in merito alla Classe 9, perché questa classe non è protetta dal marchio internazionale, anche se il marchio di base comprendeva questa classe.

Entro tali limiti, è possibile presentare elenchi diversi per diverse parti contraenti designate successivamente.

Il marchio è necessariamente lo stesso della registrazione internazionale iniziale.

Se la domanda non è in inglese, francese o spagnolo, il richiedente deve compilare la sezione 0.1 del modello EUIPO EM4, indicando la lingua nella quale la designazione successiva deve essere trasmessa all'OMPI. Devono essere compilate anche le sezioni 0.2 e 0.3 relative alla traduzione dell'elenco dei prodotti e servizi, nonché alla lingua per la corrispondenza tra il richiedente e l'EUIPO.

Su richiesta del titolare, la designazione successiva può avere effetto dopo che si sono concluse delle procedure specifiche, concretamente l'iscrizione di una modifica o di una cancellazione parziale che riguardi il marchio internazionale in questione o il rinnovo del marchio.

L'Ufficio deve comunicare a chi richiede l'estensione territoriale la data alla quale è stata ricevuta la richiesta di estensione territoriale.

Se la richiesta dell'estensione territoriale non è conforme ai requisiti sopra indicati, l'Ufficio inviterà il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine pari ad almeno un mese. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio può rifiutarsi di trasmettere la richiesta all'Ufficio internazionale. Tuttavia, l'Ufficio non deve rifiutarsi di trasmettere la richiesta all'Ufficio internazionale prima che il richiedente abbia avuto la possibilità di correggere le irregolarità in essa riscontrate.

L'Ufficio trasmetterà all'Ufficio internazionale la richiesta di estensione territoriale fatta dopo la registrazione internazionale non appena sono soddisfatti i requisiti sopra indicati.

2.3 Notifica di fatti riguardanti la registrazione di base

Articoli 49, 53, da 57 a 62 e 128, RMUE
Articolo 29,, REMUE

Se, entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, il marchio o i marchi di base cessano di avere effetto, in tutto o in parte, la registrazione internazionale viene cancellata nella stessa misura, in quanto «dipendente» dallo stesso. Questo non avviene soltanto nel caso di un «attacco centrale» da parte di un terzo, ma anche quando il marchio di base si estingue a causa di un'azione o dell'inerzia del suo titolare.

Per quanto riguarda i marchi dell'Unione europea, si tratta di casi in cui, in tutto o in parte (cioè soltanto per alcuni prodotti o servizi):

- il MUE o la(e) domanda(e) di MUE su cui si basa la registrazione internazionale viene ritirata, considerata ritirata o respinta;
- il marchio dell'Unione europea su cui si basa la registrazione internazionale è oggetto di rinuncia, non viene rinnovato o viene dichiarato decaduto o nullo dall'EU IPO o, in seguito ad una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, da un tribunale dei marchi dell'Unione europea.

Se quanto precede avviene a seguito di una decisione dell'EU IPO o di un tribunale dei marchi dell'Unione europea, tale decisione deve essere definitiva.

Se quanto precede si verifica entro il termine di cinque anni, l'EU IPO deve darne notifica all'OMPI.

L'EU IPO deve verificare che la domanda internazionale sia stata effettivamente registrata, prima di inviare una comunicazione all'OMPI sul cessato effetto del marchio dell'Unione europea di base.

Una notifica all'OMPI deve essere effettuata anche in determinati casi in cui una procedura venga avviata prima dello scadere del termine di cinque anni, ma non sia ancora stata oggetto di decisione definitiva entro tale termine; tale notifica va effettuata al termine del periodo di cinque anni. I casi interessati sono i seguenti:

- rigetto pendente per impedimenti assoluti della domanda di MUE (e i ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o al Tribunale/Corte di giustizia dell'UE);
- opposizione pendente contro domande di MUE di base (e i ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o al Tribunale/Corte di giustizia dell'UE);
- procedimento per dichiarazione di decadenza o nullità pendente dinanzi all'EU IPO contro il MUE di base (e i ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o al Tribunale/Corte di giustizia dell'UE);
- se nel registro dei marchi dell'UE è indicato che una domanda riconvenzionale in un'azione per violazione proposta contro il MUE di base è stata depositata dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea ma non è ancora stata indicata nel registro la decisione di tale tribunale in merito alla domanda riconvenzionale.

In questi casi, non appena sia stata adottata una decisione definitiva o si siano conclusi i procedimenti deve essere inviata all'OMPI un'ulteriore notifica, dove si dichiara se, e in quale misura, il marchio di base abbia cessato di avere effetto o sia ancora valido.

Se entro cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio dell'Unione europea di base o la domanda di MUE di base sono stati suddivisi o parzialmente trasferiti, occorre darne notifica all'OMPI. Tuttavia, in questi casi non si producono effetti sulla validità della registrazione internazionale. La notifica serve soltanto a registrare il numero dei marchi su cui si fonda la registrazione internazionale.

L'EUIPO non è tenuta a notificare all'OMPI altre modifiche nei marchi di base. Laddove il richiedente/titolare desidera annotare le stesse modifiche nel registro internazionale, deve presentare una richiesta separata (cfr. punto 2.4 che segue).

2.4 Trasmissione di modifiche riguardanti il marchio internazionale

Il registro internazionale è conservato presso l'OMPI. Le possibili modifiche elencate in appresso si possono annotare soltanto dopo che il marchio è stato registrato.

L'EUIPO non si occupa delle richieste di rinnovo o del pagamento delle tasse di rinnovo.

In linea di principio, la maggior parte delle modifiche relative a registrazioni internazionali può essere depositata direttamente presso l'OMPI dal titolare registrato della registrazione internazionale (RI) o tramite l'ufficio della parte contraente del titolare. Tuttavia, alcune richieste di modifica possono essere presentate da un'altra parte e tramite un altro ufficio, come specificato in seguito.

2.4.1 Casi in cui le richieste di modifica si possono trasmettere senza sottoporle ad esame

Regola 20, regola 20 <i>bis</i> e regola 25, paragrafo 1, REC

Le seguenti richieste di modifica relative a una registrazione internazionale si possono presentare anche all'EUIPO in quanto «ufficio della parte contraente del titolare»:

- modulo OMPI MM5: cambio di titolarità, totale o parziale, presentato dal titolare registrato della RI (nella terminologia del marchio dell'Unione europea, corrisponde a un trasferimento);
- modulo OMPI MM6: limitazione dell'elenco di prodotti e servizi per tutte o alcune parti contraenti;
- modulo OMPI MM7: rinuncia di una o più parti contraenti (non tutte);
- modulo OMPI MM8: cancellazione totale o parziale della registrazione internazionale;
- modulo OMPI MM9: cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;
- moduli OMPI MM13/MM14: nuova licenza o modifica a una licenza presentata dal titolare registrato della RI;
- modulo OMPI MM15: cancellazione dell'iscrizione di una licenza;

- modulo OMPI MM19: restrizione del diritto di disporre del titolare, presentata dal titolare registrato della RI (nella terminologia del marchio dell'Unione europea, questo corrisponde a un diritto reale, a un atto di esecuzione forzata o a una procedura di insolvenza di cui agli articoli 22, 23 e 24 RMUE).

Le richieste presentate all'EUIPO dal titolare della RI vengono trasmesse direttamente all'OMPI senza essere sottoposte ad alcun esame. Le disposizioni del RMUE relative ai procedimenti corrispondenti non sono applicabili. In particolare, le regole relative all'uso della lingua sono quelle previste dal REC e non è richiesto il pagamento di alcuna tassa all'EUIPO.

Le richieste si possono presentare attraverso l'EUIPO solo in quanto ufficio d'origine o se diventa competente per il titolare in seguito a un trasferimento della registrazione internazionale (cfr. regola 1, punto xxvi *bis*), REC). Le richieste per le quali l'EUIPO è competente (in qualità di ufficio di origine) saranno semplicemente trasmesse all'OMPI. Le richieste per le quali l'EUIPO non è competente (vale a dire quando non è l'ufficio di origine) non saranno trattate.

Quanto alla regola 20, paragrafo 1, lettera a), REC, che prevede che un ufficio della parte contraente del titolare possa notificare di propria iniziativa all'Ufficio internazionale una restrizione del diritto di disporre del titolare, tale facoltà non sarà esercitata.

2.4.2 Casi in cui le richieste di modifica vengono trasmesse in seguito a un esame

Articolo 201, RMUE
Regola 20, paragrafo 1, lettera a), regola 20 *bis*, paragrafo 1 e regola 25, paragrafo 1, lettera b), REC

Il regolamento di esecuzione comune prevede che la richiesta di iscrizione di un cambio di titolarità, di una licenza o di una restrizione del diritto di disporre del titolare può essere presentata direttamente all'OMPI soltanto dal titolare della registrazione internazionale. Sarebbe praticamente impossibile registrare un cambio di titolarità o una licenza presso l'OMPI nel caso in cui:

- il titolare originale non esista più (fusione, decesso), o
- il titolare non collabori con il suo licenziatario o (più verosimilmente) sia il beneficiario di un atto di esecuzione forzata.

Per questi motivi, al nuovo titolare o al licenziatario o al beneficiario del diritto reale non resta altra soluzione che presentare la richiesta presso l'ufficio della parte contraente del titolare. L'OMPI registrerà tali richieste senza sottoporle a un esame sostanziale, per il fatto che sono state trasmesse dall'ufficio della parte contraente del titolare.

Pertanto, al fine di evitare che un terzo possa diventare titolare o licenziatario di una registrazione internazionale, è indispensabile che l'EUIPO esamini tutte le richieste che provengano da qualsiasi persona che non sia il titolare della registrazione internazionale, verificando l'esistenza di prove che attestino il trasferimento, la licenza o altro diritto, in base a quanto disposto dall'articolo 201, RMUE. L'esame dell'EUIPO è limitato alla prova del trasferimento o della licenza o altro diritto e si applicano per

analogia gli articoli 20 e 26 RMUE, nonché le parti corrispondenti delle direttive dell'EUIPO in materia di trasferimenti, licenze, diritti reali, atti di esecuzione forzata e procedure d'insolvenza. In mancanza di prove, l'EUIPO si rifiuta di trasmettere la richiesta all'OMPI; è possibile presentare ricorso contro tale decisione.

Per tutti gli altri aspetti, le norme del RMUE non trovano applicazione. In particolare, la richiesta deve essere presentata in una delle lingue OMPI mediante l'apposito modulo OMPI e non sono dovute tasse all'EUIPO.

3 L'EUIPO in quanto ufficio designato

3.1 Quadro generale

Qualsiasi persona che abbia la nazionalità di uno Stato che sia parte contraente del protocollo di Madrid o che abbia in tale Stato il proprio domicilio o uno stabilimento commerciale e sia titolare di una domanda o registrazione nazionale nello stesso Stato («marchio di base») può, per il tramite dell'ufficio nazionale presso il quale il marchio di base è oggetto di domanda o registrato («ufficio d'origine»), depositare una domanda internazionale o una designazione successiva, nella quale può designare l'Unione europea.

Dopo aver esaminato la classificazione e verificato determinati requisiti formali (ivi compreso il pagamento di tasse) l'OMPI pubblica la registrazione internazionale (RI) nella Gazzetta internazionale, emette il certificato di registrazione e notifica la RI agli uffici designati. L'EUIPO riceve i dati dall'OMPI esclusivamente in formato elettronico.

L'EUIPO identifica le registrazioni internazionali che designano l'UE con il numero di registrazione OMPI preceduto da una **W** seguita da uno **0** nel caso di una nuova RI (es. **W01** 234 567) e da **1** nel caso di una designazione successiva (es. **W10** 987 654). Ulteriori designazioni dell'UE per la stessa RI saranno identificate con **W2**, **W3**, ecc. Tuttavia, la **W** non dev'essere immessa nelle ricerche online nella banca dati EUIPO.

Il tipo di marchio mostrato per impostazione predefinita nella banca dati dell'Ufficio dipenderà dalla possibilità che l'indicazione appaia nel registro internazionale sotto i codici INID 541 («Riproduzione del marchio in caso di caratteri standard»), 550 («Indicazione relativa alla natura o al tipo di marchio» per i marchi tridimensionali o sonori) o 558 («Marchio di colore»). Se non viene preselezionata nessuna delle opzioni sopra indicate, il marchio sarà inserito nella banca dati dell'Ufficio fra i marchi figurativi.

L'EUIPO ha quindi 18 mesi di tempo per comunicare all'OMPI tutti i possibili motivi di rifiuto della designazione dell'UE. Il periodo di 18 mesi decorre dalla data di ricezione, da parte dell'EUIPO, della notifica della designazione.

Qualora si ricevano correzioni dall'OMPI che interessano il marchio stesso o i prodotti e servizi, spetta all'EUIPO decidere se aprire un nuovo termine di 18 mesi a decorrere dalla nuova data di notifica. Se la correzione riguarda solo parte dei prodotti e servizi, il nuovo termine si applica solo a quella parte e l'EUIPO dovrà ripubblicare in parte la RI nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e riaprire il termine per l'opposizione esclusivamente per tale parte dei prodotti e servizi.

I principali compiti svolti dall'EUIPO in quanto ufficio designato sono i seguenti:

- prima ripubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;

- esame dei requisiti formali, ivi compreso l'esame di liste limitate per la designazione dell'UE, termini vaghi nella specificazione di prodotti e servizi e le rivendicazioni di preesistenza;
- esame degli impedimenti assoluti;
- esame delle opposizioni proposte contro le RI;
- trattamento delle comunicazioni dall'OMPI concernenti modifiche alle RI;
- seconda ripubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
- concessione di protezione o pronuncia di decisioni finali.

3.2 Rappresentanza professionale

Articolo 119, paragrafo 2 e articolo 120 RMUE

In linea di principio, il titolare di una registrazione internazionale non è tenuto a nominare un rappresentante dinanzi all'EU IPO.

Tuttavia, i titolari con sede al di fuori dello SEE hanno l'obbligo di farsi rappresentare (a) a seguito di un rifiuto provvisorio (b) per il deposito di rivendicazioni di preesistenza direttamente dinanzi all'EU IPO, o (c) a seguito di un'obiezione su una rivendicazione di preesistenza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale e articoli 119 e 120 RMUE).

Se un titolare al di fuori dello SEE di una RI ha nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI che figura anche nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'EU IPO, tale rappresentante sarà automaticamente considerato il rappresentante del titolare della RI dinanzi all'EU IPO.

Se un titolare al di fuori dello SEE della RI non ha nominato alcun rappresentante, o ha nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI che non figura nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'EU IPO, eventuali notifiche di rifiuti provvisori o obiezioni conterranno un invito a nominare un rappresentante, conformemente agli articoli 119 e 120 RMUE. Per le particolarità della rappresentanza in ciascuno dei procedimenti dinanzi all'EU IPO, cfr. i punti 3.3.3, 3.4 e 3.6.6 che seguono.

3.3 Prima ripubblicazione, ricerche e formalità

3.3.1 Prima ripubblicazione¹

Articolo 90, RMUE

Alla ricezione, la registrazione internazionale viene immediatamente ripubblicata nella parte M.1 del Bollettino dei marchi comunitari, tranne nei casi in cui non è indicata la seconda lingua.

La pubblicazione è limitata ai dati bibliografici, alla riproduzione del marchio e ai numeri delle classi, e non comprende l'elenco effettivo dei prodotti e servizi. Questo significa,

¹ Le RI sono dapprima pubblicate nella Gazzetta Internazionale e in seguito «ripubblicate» dall'Ufficio.

in particolare, che l'EU IPO non traduce le registrazioni internazionali, né l'elenco dei prodotti e servizi. La pubblicazione indica inoltre la prima e la seconda lingua della registrazione internazionale e contiene un riferimento alla sua pubblicazione nella Gazzetta dell'OMPI, che dovrebbe essere consultata per ulteriori informazioni. Per maggiori dettagli, si rimanda al Bollettino dei marchi dell'Unione europea sul sito web dell'EU IPO.

La registrazione internazionale produce lo stesso effetto, a partire dalla prima ripubblicazione, di una domanda di marchio dell'Unione europea pubblicata.

3.3.2 Ricerche

Articolo 195 RMUE

Su richiesta del titolare della RI, entro un periodo di un mese da quando l'OMPI informa l'EU IPO della designazione, l'EU IPO prepara una relazione di ricerca dell'Unione per ciascuna RI, che indica i marchi dell'Unione europea simili e le RI che designano la CE. I titolari dei marchi anteriori citati nella relazione ricevono una lettera di sorveglianza, conformemente all'articolo 195, paragrafo 4, RMUE, a meno che non richiedano all'Ufficio di non inviare loro tali lettere di sorveglianza. Inoltre, su richiesta del titolare internazionale, l'EU IPO invia la RI agli uffici nazionali partecipanti per l'effettuazione di ricerche nazionali (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti).

Le richieste di ricerche nazionali devono essere presentate direttamente all'EU IPO. I titolari di RI che designano l'UE sono tenuti a richiedere le ricerche nazionali e a pagare la relativa tassa entro un termine di un mese da quando l'OMPI informa l'EU IPO della designazione. In caso di ritardato o mancato pagamento, la richiesta di ricerca nazionale non s'intende presentata.

I pagamenti possono essere effettuati con qualsiasi modalità accettata dall'EU IPO (per maggiori dettagli, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese, punto 2).

Le relazioni di ricerca richieste sono inviate direttamente al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante dinanzi all'OMPI, qualora sia stato nominato, a prescindere dall'ubicazione. Il titolare non è tenuto a nominare un rappresentante dinanzi all'EU IPO al solo scopo di richiedere o ricevere la relazione di ricerca.

3.3.3 Esame delle formalità

L'esame delle formalità svolto dall'EU IPO sulle registrazioni internazionali si limita a verificare se è stata indicata una seconda lingua, se la domanda riguarda un marchio collettivo o un marchio di certificazione (che deve comprendere la trasmissione dei regolamenti relativi all'utilizzo del marchio), se gli elenchi limitati della designazione dell'UE rientrano nella portata dell'elenco principale delle RI, se esistono rivendicazioni di preesistenza e se l'elenco dei prodotti e/o servizi soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione descritti nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

3.3.3.1 Lingue

Articolo 146, paragrafi 3, 4 e 8, articoli 193 e 206, RMUE
Regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto ii), REC

La regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto ii), REC e l'articolo 206, RMUE impongono al richiedente di una domanda internazionale che designa l'UE di indicare una seconda lingua, diversa dalla prima, tra le altre quattro dell'EIPO, contrassegnando l'apposita casella nella sezione relativa alle parti contraenti dei moduli OMPI MM2 o MM4.

Ai sensi dell'articolo 206 RMUE, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua della procedura ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 4, RMUE. Se la lingua scelta dal titolare della registrazione internazionale per la procedura scritta non corrisponde alla lingua della domanda internazionale, il titolare deve fornire una traduzione in questa lingua entro un mese dalla data di presentazione del documento originale. Se l'EIPO non riceve la traduzione entro questo termine, il documento originale si considera non ricevuto.

La seconda lingua indicata nella domanda internazionale deve essere una seconda lingua ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 3, RMUE, ossia una lingua accettata come possibile nei procedimenti di opposizione, decadenza o nullità dinanzi all'EIPO.

Qualora la seconda lingua non sia stata indicata, l'esaminatore emette un rifiuto provvisorio della protezione e concede al titolare un termine di due mesi dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio ai sensi dell'articolo 154 RMUE per porre rimedio all'irregolarità. Qualora necessario, la notifica del rifiuto provvisorio inviterà il titolare della RI a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120 RMUE. La notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della RI. La risposta al rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'EIPO.

Se il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito di nominare un rappresentante dinanzi all'EIPO, se del caso, entro il termine stabilito, la registrazione internazionale viene ripubblicata.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), l'EIPO conferma il rifiuto al titolare della RI, che può presentare ricorso entro un termine di due mesi. Quando la decisione è definitiva, l'EIPO comunica all'OMPI che il rifiuto è confermato.

3.3.3.2 Marchi collettivi e di certificazione

Articoli da 74 a 76, 83, 84 e 194, RMUE
Articoli 16, 17 e 33, REMUE
Articolo 76, RDMUE

Il sistema dei marchi dell'Unione europea prevede tre tipi di marchio: il marchio individuale, il marchio collettivo e il marchio di certificazione (per maggiori dettagli, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

Il modulo di domanda internazionale contiene un'unica indicazione che raggruppa marchi collettivi, marchi di certificazione e marchi di garanzia. Quindi, se la

registrazione internazionale che designa l'UE si basa su un marchio nazionale di certificazione, di garanzia o collettivo sarà inserita come un marchio collettivo dell'UE o come un marchio di certificazione dell'UE e comporterà il pagamento di tasse più alte.

Le condizioni che si applicano ai marchi collettivi dell'UE e ai marchi di certificazione dell'UE valgono anche per le rispettive registrazioni internazionali che designano l'UE. Per maggiori informazioni sui requisiti di esame, viene fatto riferimento alle Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità (punti 9.2 e 9.3) e sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea, e capitolo 16, Marchi di certificazione dell'Unione europea.

Conformemente all'articolo 194, RMUE, il titolare deve presentare il regolamento che disciplina l'uso del marchio direttamente all'EU IPO entro due mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la designazione all'EU IPO.

Dall'esame dei particolari del marchio e del contenuto dei regolamenti relativi all'utilizzo del marchio, l'EU IPO determina se la designazione è per un marchio collettivo o per un marchio di certificazione.

Se, allo scadere del termine, il regolamento d'uso non è stato presentato o contiene delle irregolarità, o il titolare non è conforme ai requisiti di cui agli articoli 74 o 83, RMUE, l'esaminatore emette un rifiuto provvisorio e concede al titolare un termine di due mesi dal giorno in cui l'EU IPO emette il rifiuto provvisorio ai sensi dell'articolo 33, REMUE per porre rimedio all'irregolarità. Qualora necessario, la notifica del rifiuto inviterà il titolare della RI a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120 RMUE. La notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della RI. La risposta al rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'EU IPO.

Se il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito di nominare un rappresentante dinanzi all'EU IPO, se del caso, entro il termine stabilito, la registrazione internazionale procede.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), l'Ufficio conferma il rifiuto al titolare della RI, che può presentare ricorso entro un termine di due mesi. Quando la decisione è definitiva, l'Ufficio comunica all'OMPI che il rifiuto è confermato.

Se la risposta al rifiuto provvisorio contiene elementi presentati dal titolare della RI che confermano all'EU IPO che il titolare della RI non è qualificato per essere titolare di un marchio collettivo o di certificazione dell'Unione europea, l'EU IPO procede all'esame della designazione in quanto marchio individuale. Il titolare della RI ne sarà informato e riceverà anche il rimborso della differenza in euro tra la tassa per la designazione individuale dell'UE e la tassa per la designazione collettiva o la certificazione.

3.3.3.3 Rivendicazioni di preesistenza

Rivendicazioni di preesistenza presentate con la designazione

Articolo 194, RMUE Regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto i) e regola 21 <i>bis</i> , REC
--

Il richiedente può rivendicare, nel designare l'UE in una domanda internazionale o in una designazione successiva, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro. La rivendicazione deve essere presentata allegando alla domanda internazionale o alla richiesta di designazione successiva il modulo MM17, che deve indicare per ciascuna rivendicazione:

- lo Stato membro dell'UE in cui è registrato il diritto anteriore;
- il numero di registrazione;
- la data di deposito della registrazione in questione.

Non esiste una disposizione equivalente all'articolo 39, paragrafo 2, RMUE applicabile ai depositi diretti di marchi dell'Unione europea.

Al modulo MM17 non si devono allegare certificati o documenti a sostegno della rivendicazione di preesistenza, poiché non saranno trasmessi all'EUIPO dall'OMPI.

La rivendicazioni di preesistenza presentate unitamente alla domanda internazionale o a una designazione successiva saranno esaminate secondo le stesse modalità delle rivendicazioni di preesistenza presentate con una domanda di MUE. Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

Se è necessario presentare della documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, o se quest'ultima contiene delle irregolarità, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità, concedendo al titolare della RI un termine di due mesi entro il quale porvi rimedio. Qualora necessario, il titolare della RI sarà invitato a nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO.

Qualora l'EUIPO accolga la rivendicazione di preesistenza, ne deve informare gli uffici di proprietà intellettuale interessati. La notifica all'OMPI non è necessaria, in quanto non è necessaria alcuna modifica nel registro internazionale.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), il diritto di preesistenza decade ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 4, RMUE. Il titolare della RI può chiedere una decisione, che può essere oggetto di ricorso. Quando la decisione è definitiva, l'EUIPO informa l'OMPI in merito all'eventuale perdita, rifiuto o cancellazione del diritto di preesistenza, ovvero all'eventuale ritiro della rivendicazione di preesistenza. Questi cambiamenti sono annotati nel registro internazionale e pubblicati dall'OMPI.

Rivendicazioni di preesistenza presentate dopo l'accettazione della designazione dell'UE da parte dell'EU IPO

Articolo 192, RMUE
Articolo 32, REMUE
Regola 21 *bis*, paragrafo 2, REC

All'atto della pubblicazione dell'accettazione finale della registrazione internazionale nel Bollettino MUE, il titolare della stessa RI può rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro tramite una richiesta depositata direttamente presso l'EU IPO. Le richieste di tale natura depositate dinanzi all'OMPI saranno considerate come non depositate.

Una rivendicazione di preesistenza presentata nell'intervallo di tempo tra il deposito della domanda internazionale e la pubblicazione dell'accettazione definitiva della registrazione internazionale s'intende ricevuta dall'EU IPO alla data di pubblicazione dell'accettazione definitiva della RI e sarà pertanto esaminata dall'EU IPO successivamente a tale data.

Se è necessario presentare della documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, o se quest'ultima contiene delle irregolarità oppure se è richiesta la nomina di un rappresentante dinanzi all'EU IPO, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità, concedendo al titolare della RI un termine di due mesi entro il quale porvi rimedio.

Qualora l'Ufficio accolga la rivendicazione di preesistenza, ne informa l'OMPI, che provvede ad annotarlo nel registro internazionale e a pubblicarlo.

Gli uffici di proprietà intellettuale interessati saranno informati ai sensi della regola 110, paragrafo 6, REMUE.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), il diritto di preesistenza s'intende rifiutato e il titolare della RI dispone di un periodo di due mesi entro il quale presentare ricorso. In questo caso, l'OMPI non viene informata. Lo stesso vale in caso di ritiro della rivendicazione di preesistenza.

3.3.3.4 Termini vaghi

Articoli 33, 41, 182 e 193, RMUE
Articolo 33, REMUE

Le registrazioni internazionali che designano l'UE sono sottoposte ad esame in merito alla specificazione di termini vaghi o generici nell'elenco dei prodotti e servizi allo stesso modo delle domande dirette di marchio dell'Unione europea (per maggiori dettagli, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione).

Prima di depositare una RI che designa l'UE, è possibile consultare il contenuto dell'Harmonised database (HDB) usando TMclass (<http://tmclass.tmdn.org>). L'HDB riunisce i termini che sono accettati in tutti gli uffici dell'UE ai fini della classificazione. Gli utenti possono selezionare i suddetti termini pre-approvati, purché rientrino nella portata del marchio di base, per creare gli elenchi di prodotti e servizi e, allo stesso tempo, controllare se questi ultimi sono anche inclusi nel Gestore per prodotti e servizi

Direttive concernenti l'esame effettuato dinanzi all'Ufficio, parte M, Marchi internazionali Pag. 23

di Madrid dell'OMPI (Madrid goods and Services, MGS) (<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=it>). Tutti i termini dell'HDB saranno automaticamente accettati dall'Ufficio. Controllando in anticipo che i prodotti e/o i servizi siano compresi sia in TMclass sia nella banca dati MGS si facilita il processo di registrazione del marchio per le RI che designano l'UE.

Qualora la RI contenga nell'elenco dei prodotti e/o servizi termini vaghi privi di chiarezza o di precisione, l'Ufficio emette una notifica di rifiuto provvisorio della protezione e concede al titolare un termine di due mesi dal giorno in cui l'EU IPO emette il rifiuto provvisorio ai sensi dell'articolo 33, RMUE e dell'articolo 33, REMUE per porre rimedio all'irregolarità. Qualora necessario, la notifica del rifiuto provvisorio inviterà il titolare della RI a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120, RMUE. La notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e inviata al titolare della RI. La risposta alla notifica di rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'EU IPO.

Una volta notificato il rifiuto provvisorio, le fasi successive della procedura d'esame sono identiche a quelle della domanda di marchio dell'Unione europea; si effettueranno scambi di corrispondenza diretti con il titolare della RI o il suo rappresentante ogniquale volta sarà necessario. I termini che devono essere chiariti dal titolare della RI devono sempre appartenere alla stessa classe della denominazione originale presente nel registro internazionale.

Se dopo il riesame del caso si rinuncia all'obiezione o il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito di nominare un rappresentante dinanzi all'EU IPO, se del caso, entro il termine stabilito, l'Ufficio invia all'OMPI uno status provvisorio del marchio, purché non vi siano altri rifiuti provvisori *ex officio* pendenti e sia ancora in corso il periodo di opposizione.

Le risposte ricevute dal titolare della RI o dal suo rappresentante non saranno considerate se entrambi sono ubicati fuori dal SEE.

Qualora il titolare non sia in grado di superare le obiezioni, oppure nel caso in cui non replichi all'obiezione, il rifiuto provvisorio sarà confermato. In altre parole, se il rifiuto provvisorio riguardava solo alcuni dei prodotti e servizi, solo questi ultimi saranno oggetto di rifiuto, ma i restanti saranno accettati. Al titolare della RI saranno concessi due mesi per presentare ricorso.

Una volta che la decisione sia definitiva e purché il rifiuto sia totale, l'EU IPO informa l'OMPI che il rifiuto provvisorio è confermato. Se il rifiuto è solo parziale, la comunicazione all'OMPI sarà emessa una volta che tutte le altre procedure siano state completate o il periodo di opposizione sia terminato senza che siano pervenute opposizioni (cfr. punto 3.9 che segue).

3.3.3.5 Elenco limitato di prodotti e servizi per la designazione dell'UE

Se si richiede un elenco limitato di prodotti e servizi per la designazione dell'UE, l'Ufficio esaminerà la possibilità che i prodotti e servizi richiesti rientrino nell'elenco principale di prodotti e servizi della registrazione internazionale.

Se l'elenco limitato per l'UE contiene termini che non rientrano nell'elenco principale di prodotti e servizi della RI, l'Ufficio emetterà un rifiuto di protezione provvisorio e darà al titolare della RI due mesi di tempo a decorrere dal giorno in cui è emesso il rifiuto

provvisorio per porre rimedio all'irregolarità. Qualora necessario, nella notifica del rifiuto provvisorio si inviterà il titolare della RI a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120, RMUE. Tale notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della RI. La risposta al rifiuto provvisorio deve essere rivolta all'Ufficio.

Una volta effettuato l'invio del rifiuto provvisorio, l'ulteriore esame è lo stesso delle domande di MUE dirette: vi saranno scambi diretti con il titolare della RI o il suo rappresentante ogniqualvolta necessario.

Se, dopo il riesame del caso, si rinuncia all'obiezione o il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito, se del caso, di nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO entro il termine stabilito, l'Ufficio invierà all'OMPI uno status provvisorio del marchio, purché non vi siano altri rifiuti provvisori *ex officio* pendenti e sia ancora in corso il periodo di opposizione; la RI viene quindi ripubblicata.

Le risposte ricevute dal titolare della RI o dal suo rappresentante non saranno considerate se entrambi sono ubicati al di fuori dal SEE.

Qualora il titolare non sia in grado di superare le obiezioni o di convincere l'esaminatore della loro infondatezza, oppure nel caso in cui non replichi all'obiezione, il rifiuto provvisorio sarà confermato. In altre parole, se il rifiuto provvisorio riguardava solo alcuni dei prodotti e servizi, solo questi ultimi saranno oggetto di rifiuto, mentre i restanti saranno accettati. Al titolare della RI saranno concessi due mesi per presentare ricorso.

Quando la decisione è definitiva e ammesso che il rifiuto sia totale, l'Ufficio informerà l'OMPI che il rifiuto provvisorio è confermato. Se il rifiuto è solo parziale, la comunicazione all'OMPI sarà emessa dopo che tutte le altre procedure saranno state completate o che il periodo di opposizione sarà terminato senza che siano pervenute opposizioni (cfr. punto 3.9 che segue).

3.4 Impedimenti assoluti

Articolo 193, RMUE Articolo 33, REMUE Regola 18 <i>bis</i> , paragrafo 1, REC

Le registrazioni internazionali che designano l'UE sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti allo stesso modo delle domande dirette di marchio dell'Unione europea (per maggiori dettagli, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti, punto 2.11 Marchi collettivi).

Se l'EUIPO ravvisa che il marchio è ammissibile alla protezione, e sempreché non vi siano altri rifiuti provvisori pendenti, l'Ufficio invia all'OMPI uno status provvisorio del marchio, specificando che l'esame *ex-officio* è stato completato, ma la registrazione internazionale rimane soggetta a opposizioni o osservazioni di terzi. Tale notifica sarà iscritta nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della registrazione internazionale.

Se l'EUIPO ravvisa che il marchio non è ammissibile alla protezione, invia un rifiuto provvisorio della protezione, concedendo al titolare della RI un periodo di due mesi dal

giorno della notifica del rifiuto provvisorio entro il quale presentare osservazioni. Se necessario, nella notifica del rifiuto provvisorio si inviterà il titolare a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120 RMUE. La notifica sarà iscritta nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della registrazione internazionale. La risposta al rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'EUIPO.

Se dopo il riesame del caso si rinuncia all'obiezione, l'esaminatore invia all'OMPI uno status provvisorio del marchio, purché non vi siano altri rifiuti provvisori pendenti e sia ancora in corso il periodo di opposizione.

Tuttavia, l'Ufficio ha ancora la possibilità di riaprire, di sua iniziativa, l'esame degli impedimenti assoluti in qualsiasi momento prima della dichiarazione finale di concessione della protezione, ma non oltre il periodo di 18 mesi a disposizione dell'EUIPO per informare l'OMPI circa tutti i possibili impedimenti (cfr. punto 3.1 che precede).

Una volta notificato il rifiuto provvisorio, le fasi successive della procedura d'esame sono identiche a quelle della domanda di marchio dell'Unione europea, con scambi di corrispondenza diretti con il titolare o il suo rappresentante ogniqualvolta sarà necessario.

Le risposte ricevute dal titolare della RI o dal suo rappresentante non saranno considerate se entrambi sono ubicati fuori dal SEE.

Qualora il titolare non sia in grado di superare le obiezioni o di convincere l'esaminatore della loro infondatezza, oppure si astiene dal replicare all'obiezione, il rifiuto sarà confermato nella misura indicata nel rifiuto provvisorio. In altre parole, se il rifiuto provvisorio riguardava solo una parte dei prodotti e servizi, solo questi ultimi saranno oggetto di rifiuto, mentre i restanti saranno accettati. Al titolare della RI saranno concessi due mesi per presentare ricorso.

Una volta che la decisione è definitiva e purché il rifiuto sia totale, l'EUIPO informa l'OMPI che il rifiuto provvisorio è confermato. Se gli impedimenti assoluti sono solo parziali, la comunicazione all'OMPI sarà emessa una volta che tutte le altre procedure si saranno concluse o il periodo di opposizione sarà terminato senza che siano pervenute opposizioni (cfr. punto 3.9 che segue).

3.5 Osservazioni di terzi

Articolo 45 e articolo 193, paragrafo 7, RMUE

Le osservazioni di terzi possono essere validamente presentate all'EUIPO a decorrere dalla data di notifica della RI a quest'ultimo, almeno fino alla scadenza del periodo di opposizione e, nel caso in cui sia stata proposta un'opposizione, non oltre il periodo di 18 mesi di cui dispone l'EUIPO per informare l'OMPI in merito a tutti i possibili impedimenti (cfr. il punto 3.1 che precede).

Se le osservazioni di terzi pervengono prima che l'EUIPO comunichi all'OMPI il risultato dell'esame degli impedimenti assoluti e l'EUIPO le ritiene fondate, la notifica di rifiuto provvisorio sarà emessa.

Se le osservazioni di terzi pervengono dopo l'emissione di un rifiuto provvisorio per motivi assoluti in relazione a prodotti e servizi diversi da quelli a cui si riferiscono le osservazioni e se l'EUIPO le considera fondate, sarà emesso un ulteriore rifiuto provvisorio.

Se le osservazioni di terzi pervengono dopo l'emissione di uno status provvisorio del marchio e l'EUIPO le considera fondate, sarà emesso un rifiuto provvisorio a seguito di osservazioni di terzi, al quale saranno allegate le osservazioni.

La procedura di esame è identica a quella descritta nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 3.1.

Qualora l'EUIPO ritenga che le osservazioni siano infondate, saranno semplicemente trasmesse al richiedente senza che l'OMPI ne sia informata.

3.6 Opposizione

Articolo 196, RMUE Articoli 77 e 78, RDMUE

3.6.1 Tempi

Un'opposizione contro una registrazione internazionale può essere depositata tra il primo e il quarto mese successivi alla data della prima ripubblicazione. Esempio: se la prima ripubblicazione interviene il 15/02/2017, il periodo di opposizione decorre dal 16/03/2017 e scade il 15/06/2017.

Il periodo di opposizione è fisso ed è indipendente dall'esito della procedura concernente gli impedimenti assoluti. L'inizio della procedura d'opposizione dipende, tuttavia, dal risultato dell'esame *ex officio* nella misura in cui la procedura di opposizione si può sospendere in caso sia stato emesso un rifiuto *ex officio* in relazione agli stessi prodotti e servizi.

Le opposizioni presentate successivamente alla ripubblicazione della registrazione internazionale, ma prima dell'inizio del periodo di opposizione, sono mantenute in attesa e si considerano presentate il primo giorno del periodo di opposizione. Qualora l'opposizione sia ritirata anteriormente a tale data, la tassa di opposizione viene rimborsata.

3.6.2 Ricezione e notifica al titolare internazionale

Articolo 4 e articolo 77, paragrafo 3, RDMUE
--

L'EUIPO invia all'opponente una ricevuta. Se l'opposizione viene presentata prima dell'inizio del periodo di opposizione, viene inviata una lettera all'opponente per informarlo che l'opposizione si considera depositata il primo giorno del periodo di opposizione e che verrà mantenuta in attesa fino a quel momento.

L'EUIPO trasmette inoltre copia dell'atto di opposizione al titolare della registrazione internazionale o, se quest'ultimo ha nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI e

L'EUIPO dispone di sufficienti informazioni per contattarlo, al rappresentante, anche se il domicilio professionale è al di fuori del SEE, a titolo informativo.

3.6.3 Tasse

Articolo 99 e articolo 196, paragrafo 2, RMUE

L'opposizione si considera debitamente presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Qualora non sia possibile constatare il pagamento della tassa entro il periodo di opposizione, quest'ultima non si considera presentata.

Qualora dissenta da tale conclusione, l'opponente ha il diritto di richiedere una decisione formale sulla perdita di un diritto. La decisione dell'EUIPO di confermare tale conclusione deve essere notificata a entrambe le parti. Qualora l'opponente presenti ricorso avverso la decisione, l'EUIPO notifica all'OMPI un rifiuto provvisorio, quantunque incompleto, all'unico scopo di rispettare il termine di 18 mesi. Qualora la decisione divenga definitiva, il rifiuto provvisorio è revocato. Diversamente, ha inizio l'iter normale della procedura d'opposizione.

3.6.4 Verifica dell'ammissibilità

Articolo 119, paragrafo 2, RMUE
Articoli 5 e 78, RDMUE

L'EUIPO verifica se l'opposizione è ammissibile e se contiene le indicazioni richieste dall'OMPI.

Se l'opposizione è considerata inammissibile, l'EUIPO provvede a comunicarlo al titolare della registrazione internazionale, mentre non deve inviare all'OMPI la notifica di rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione.

Per tutti i dettagli sul procedimento di opposizione consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

3.6.5 Lingua del procedimento

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE
Articolo 3, RDMUE

Le opposizioni (come pure le domande di decadenza o di nullità) devono essere presentate nella lingua della registrazione internazionale (prima lingua) o nella seconda lingua che il richiedente internazionale è tenuto a indicare quando designa l'UE. L'opponente può scegliere una delle due lingue quale lingua del procedimento di opposizione. L'opposizione può essere presentata anche in una delle altre tre lingue dell'EUIPO, a condizione che entro un mese sia presentata una traduzione nella lingua del procedimento.

L'EUIPO utilizza:

- la lingua del procedimento d'opposizione scelta dall'opponente in tutte le comunicazioni direttamente rivolte alle parti;
- la lingua in cui la RI è stata registrata dall'OMPI (prima lingua) in tutte le comunicazioni con l'OMPI (ad esempio il rifiuto provvisorio).

3.6.6 Rappresentanza del titolare della registrazione internazionale

3.6.6.1 Ricevuta dell'opposizione

Articolo 4, RDMUE

Se del caso, nella ricevuta dell'opposizione l'EUIPO informa il rappresentante dinanzi all'OMPI che se il titolare della registrazione internazionale non provvede a nominare un rappresentante che soddisfi i requisiti stabiliti nell'articolo 119, paragrafo 3, o nell'articolo 120 RMUE entro un mese dal ricevimento della comunicazione, l'EUIPO comunicherà al titolare della registrazione internazionale l'obbligo formale di nominare un rappresentante unitamente al termine per l'opposizione, una volta che quest'ultima è ritenuta ammissibile.

Se il titolare della registrazione internazionale ha un rappresentante dinanzi all'OMPI **all'interno** dell'UE che tuttavia non figura nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'EUIPO, quest'ultimo informa tale rappresentante che, qualora intenda rappresentare il titolare della registrazione internazionale dinanzi all'EUIPO, è tenuto a specificare su quale base vi è legittimato (ossia se è un avvocato o un mandatario abilitato ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE, o un rappresentante dipendente ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3, RMUE) (cfr. anche Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

3.6.6.2 Notifica dell'inizio del procedimento di opposizione

Articolo 6, paragrafo 1, RDMUE

Se l'opposizione è ritenuta ammissibile e se, malgrado l'invito ai sensi del punto 3.6.6.1 che precede, il titolare della registrazione internazionale non provvede a nominare un rappresentante prima che l'opposizione sia ritenuta ammissibile, l'ulteriore trattamento del fascicolo dipenderà dal fatto che il **titolare della RI** sia o meno obbligato a farsi rappresentare dinanzi all'EUIPO ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE.

- Se il titolare della RI **non** è obbligato a farsi rappresentare dinanzi all'EUIPO, il procedimento continua direttamente con il titolare della RI, al quale vengono inviati la notifica dell'ammissibilità dell'opposizione e i termini stabiliti per la convalida.
- Se il titolare della RI è obbligato a farsi rappresentare dinanzi all'EUIPO, gli viene notificata l'ammissibilità dell'opposizione, unitamente alla richiesta formale di nominare un rappresentante entro due mesi dal ricevimento della comunicazione (articolo 77, paragrafo 4, RDMUE), altrimenti la registrazione internazionale s'intende respinta con diritto di ricorso. Una volta che la decisione è definitiva, il

procedimento di opposizione viene concluso informandone l'OMPI. Per la ripartizione delle spese si applicano le regole ordinarie. Questo significa che non si prendono decisioni in merito alle spese e che la tassa di opposizione non viene rimborsata.

3.6.7 Rifiuto provvisorio (basato su motivi relativi)

Articolo 78, RDMUE
Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), PM
Regola 17, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, punto v), REC

Un'opposizione che si consideri presentata, sempreché sia ammissibile, dà luogo all'invio all'OMPI di una notifica di rifiuto provvisorio basato su un'opposizione. Ciascuna opposizione regolarmente presentata entro il periodo di opposizione viene notificata all'OMPI con una comunicazione separata di rifiuto provvisorio.

Il rifiuto provvisorio contiene l'elenco dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l'opposizione, i diritti anteriori invocati, nonché l'elenco specifico dei prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione.

L'opponente deve fornire un elenco dei prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione nella lingua del procedimento di opposizione. L'EUIPO invia l'elenco all'OMPI in questa lingua, senza tradurlo nella lingua della registrazione internazionale.

La notifica viene iscritta nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della registrazione internazionale. Tuttavia, non viene indicato un termine, poiché il termine per l'inizio del procedimento è stabilito nella notifica diretta alle parti effettuata in parallelo dall'EUIPO, come nel caso di un normale marchio dell'Unione europea.

3.6.8 Sospensione dell'opposizione in caso di rifiuto provvisorio *ex officio*

Articolo 6, paragrafo 2 e articolo 77, paragrafo 5, RDMUE

Se un'opposizione è stata presentata quando l'EUIPO aveva già emesso uno o più rifiuti provvisori *ex officio* per gli stessi prodotti e servizi, l'EUIPO informa l'OMPI in merito al rifiuto provvisorio basato sull'opposizione e comunica alle parti che, con effetto dalla data della comunicazione, la procedura d'opposizione s'intende sospesa fino all'emissione della decisione definitiva in relazione ai rifiuti *ex officio*.

Se il o i rifiuti provvisori *ex officio* si traducono in uno o più rifiuti definitivi della protezione per tutti i prodotti e servizi o per quelli che sono contestati dall'opposizione, la procedura di opposizione viene conclusa senza che sia emessa alcuna decisione e la tassa di opposizione è rimborsata.

Se il o i rifiuti *ex officio* non sono mantenuti, o sono mantenuti solo in parte, la procedura di opposizione viene riaperta per i restanti prodotti e servizi.

3.7 Cancellazione della RI o rinuncia alla designazione dell'UE

Se a seguito di un rifiuto provvisorio *ex officio* o di un rifiuto provvisorio basato su impedimenti relativi, il titolare chiede la cancellazione della RI dal registro internazionale o rinuncia alla sua designazione dell'UE, il fascicolo viene archiviato al ricevimento della notifica da parte dell'OMPI. Per questo, si consiglia vivamente al titolare di informare l'Ufficio nello stesso momento in cui si invia la richiesta all'OMPI. L'Ufficio sospenderà quindi la procedura di rifiuto in attesa del ricevimento della notifica di cancellazione o di rinuncia da parte dell'OMPI.

Se questo accade prima dell'apertura della fase di contraddittorio del procedimento di opposizione, la tassa di opposizione viene rimborsata all'opponente, essendo equivalente al ritiro di una domanda di MUE. Il titolare della RI deve presentare le richieste all'OMPI (o tramite l'ufficio d'origine) utilizzando il modulo ufficiale (MM7 o MM8). L'EIPO non può agire da intermediario e trasmettere le richieste all'OMPI.

Tuttavia, la cancellazione della RI su richiesta dell'ufficio d'origine (dovuta a un «attacco centrale» durante il periodo di dipendenza di cinque anni) è considerata equivalente a un rifiuto della domanda di MUE in un procedimento parallelo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, RDMUE; in tal caso la tassa di opposizione non viene rimborsata.

3.8 Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi

Articolo 9 *bis*, punto iii), PM
Regola 25, REC

L'EIPO non può comunicare limitazioni in quanto tali all'OMPI.

Pertanto, in seguito a un rifiuto provvisorio per la specificazione di prodotti e servizi e/o impedimenti assoluti o relativi, il titolare della RI può scegliere di limitare l'elenco di prodotti o servizi:

- attraverso l'OMPI, utilizzando l'apposito modulo MM6/MM8 (nel qual caso, purché la limitazione consenta di rinunciare all'obiezione, l'EIPO comunicherà all'OMPI che il rifiuto provvisorio è ritirato); o
- direttamente presso l'EIPO (nel qual caso, l'EIPO comunicherà la limitazione all'OMPI confermando il rifiuto provvisorio). In altri termini, verrà iscritto nel registro internazionale un rifiuto parziale e non la limitazione come tale. Di conseguenza, la trasformazione potrebbe non essere possibile nella misura in cui i motivi del rifiuto si applicano negli Stati membri ai sensi dell'articolo 202 e dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera b), RMUE.

In assenza di un rifiuto provvisorio pendente, tutte le limitazioni possono essere depositate esclusivamente attraverso l'OMPI. Lo stesso vale per le limitazioni depositate durante le procedure di nullità/decadenza.

Se a seguito di un rifiuto provvisorio, il titolare di RI sceglie di limitare l'elenco di prodotti e servizi attraverso l'OMPI, quest'ultimo deve informare l'Ufficio non appena invia la richiesta. La procedura di rifiuto viene quindi sospesa in attesa della ricezione della notifica di limitazione da parte dell'OMPI.

Le limitazioni saranno esaminate allo stesso modo delle limitazioni o rinunce parziali di un MUE o di una registrazione o domanda di MUE (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione e Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifica di una registrazione). Quando la limitazione è stata presentata attraverso l'OMPI ed è considerata inaccettabile dall'EUIPO, viene emessa una dichiarazione secondo la quale la limitazione non ha effetto nel territorio dell'UE ai sensi della regola 27, paragrafo 5, REC. Tale dichiarazione non è soggetta a revisione né a ricorso.

Le cancellazioni parziali su richiesta dell'ufficio di origine (a seguito di un «attacco centrale» durante il periodo di dipendenza di cinque anni) sono registrate così come sono dall'EUIPO.

Se la limitazione viene presentata prima dell'apertura della fase di contraddittorio del procedimento di opposizione con la conseguente chiusura del procedimento, la tassa di opposizione viene rimborsata all'opponente.

3.9 Conferma o ritiro del rifiuto provvisorio ed emissione della dichiarazione di concessione di protezione

Articolo 33, paragrafo 2, REMUE Articolo 78, paragrafo 5 e articolo 79, paragrafo 1, RDMUE Regola 18 ^{ter} , paragrafi da 1 a 3, CR
--

Qualora siano state inviate all'OMPI una o più notifiche di rifiuto provvisorio, l'EUIPO è tenuto, una volta completate tutte le procedure e prese le decisioni definitive,

- a confermare il rifiuto provvisorio all'OMPI, o
- a inviare all'OMPI una dichiarazione di concessione di protezione indicando il parziale o totale ritiro del rifiuto provvisorio. La dichiarazione di concessione di protezione deve specificare per quali prodotti e servizi è accettato il marchio.

Se alla scadenza del periodo di opposizione la registrazione internazionale non è oggetto di alcun rifiuto provvisorio, l'EUIPO invia all'OMPI una dichiarazione di concessione di protezione per tutti i prodotti e servizi.

La dichiarazione di concessione di protezione deve contenere la data di ripubblicazione della registrazione internazionale nella parte M.3 del Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

L'EUIPO non rilascia certificati di registrazione per le registrazioni internazionali.

3.10 Seconda ripubblicazione

Articolo 189, paragrafi 2, 3, articolo 190, paragrafo 2 e articolo 203, RMUE
--

La seconda ripubblicazione a cura dell'EUIPO viene effettuata quando, alla conclusione di tutte le procedure, la registrazione internazionale resta protetta (almeno in parte) nell'UE.

La data della seconda ripubblicazione determina l'inizio del periodo di cinque anni di uso effettivo ed è la data a decorrere dalla quale la registrazione può essere invocata contro le contraffazioni.

Dalla data della seconda ripubblicazione, la registrazione internazionale ha gli stessi effetti di un marchio dell'Unione europea registrato, che pertanto possono entrare in vigore prima della scadenza del termine di 18 mesi.

Nella parte M.3.1 del Bollettino dei marchi dell'Unione europea saranno pubblicati soltanto i seguenti dati:

- 111 Numero della registrazione internazionale;
- 460 Data di pubblicazione nella Gazzetta Internazionale (se del caso);
- 400 Data(e), numero(i) e pagina(e) della(e) precedenti pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
- 450 Data di pubblicazione della registrazione internazionale o designazione successiva nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

3.11 Trasferimento della designazione dell'UE

Articolo 201, RDMUE

La registrazione internazionale rappresenta una singola registrazione in termini amministrativi, essendo un'unica iscrizione nel registro internazionale, ma in realtà consiste in un insieme di marchi nazionali (regionali), per quanto concerne gli effetti sostanziali e il marchio come oggetto di proprietà. Riguardo al nesso con il marchio di base, la registrazione internazionale deve essere originariamente a nome del titolare del marchio di base, ma in seguito può essere trasferita indipendentemente dal marchio di base.

Di fatto, un «trasferimento della registrazione internazionale» altro non è se non un trasferimento del marchio che produce effetti per una, per più o per tutte le parti contraenti designate e per alcuni o per tutti i prodotti e servizi. In altre parole, equivale a un trasferimento del numero corrispondente di marchi nazionali (regionali).

I trasferimenti non possono essere presentati direttamente all'EUIPO in quanto ufficio designato, bensì devono essere presentati all'OMPI o tramite l'ufficio competente della parte contraente del titolare utilizzando il modulo MM5. Una volta registrato dall'OMPI, il cambio di titolarità della designazione dell'UE sarà notificato all'EUIPO e inserito automaticamente nella sua banca dati.

In quanto ufficio designato, l'EUIPO non deve svolgere alcun esame relativamente al trasferimento. La regola 27, paragrafo 4, REC prevede che un ufficio designato possa dichiarare all'OMPI che, per quanto concerne la sua designazione, un cambio di titolarità non produce alcun effetto. Tuttavia, questa disposizione non è applicata dall'EUIPO, poiché non è competente per valutare se la modifica nel registro internazionale sia stata accompagnata da prove del trasferimento.

3.12 Nullità, decadenza e domande riconvenzionali

Articoli da 58 a 60, articolo 189, paragrafo 2, articolo 190, paragrafo 2 e articoli 198 e 203, RMUE
Articolo 34, REMUE

È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'UE europea; la domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'UE corrisponde alla domanda di declaratoria di decadenza o nullità nella terminologia del MUE.

Non vi è un termine da rispettare per depositare una domanda di nullità/decadenza, con le seguenti eccezioni:

- una domanda di nullità di una registrazione internazionale che designa l'UE è ammissibile soltanto dopo che la designazione è stata accettata in via definitiva dall'EU IPO, vale a dire dopo che è stata inviata una dichiarazione di concessione di protezione;
- una domanda di decadenza basata sul mancato uso di una registrazione internazionale che designa l'UE è ammissibile soltanto se, alla data del deposito della domanda, l'accettazione definitiva della RI è stata ripubblicata dall'EU IPO almeno cinque anni prima (cfr. articolo 203 RMUE, dove è specificato che la data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa l'UE deve essere posto in regolare uso nell'Unione europea).

L'EU IPO esamina la richiesta come se riguardasse direttamente un marchio dell'Unione europea (cfr. a tale riguardo le Direttive, parte D, Annullamento).

Se gli effetti della RI che designa l'UE vengono invalidati/revocati in tutto o in parte, a seguito di una decisione definitiva o di una domanda riconvenzionale, l'EU IPO ne dà comunicazione all'OMPI ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, PM e della regola 19 del regolamento di esecuzione comune. L'OMPI annota sul registro l'invalidazione/decadenza e la pubblica nella Gazzetta internazionale.

4 Trasformazione (*conversion*), trasformazione (*transformation*), sostituzione

4.1 Osservazioni preliminari

Conversion o transformation

Entrambe si applicano quando una registrazione internazionale (RI) che designa l'UE cessa di avere effetto, ma per motivi diversi:

- se la RI che designa l'UE è stata rifiutata in via definitiva dall'EU IPO o cessa di avere effetto per motivi che sono indipendenti dal marchio di base, l'unica opzione disponibile è la trasformazione intesa come *conversion*. Quest'ultima è possibile entro i termini prescritti, anche se, nel frattempo, la RI è stata cancellata

dal registro internazionale su richiesta dell'ufficio di origine, ossia mediante un «attacco centrale»;

- quando la registrazione internazionale cessa di avere effetto perché il marchio di base è oggetto di «attacco centrale» nei 5 anni del periodo di dipendenza, è possibile la trasformazione (***transformation***) in una domanda diretta di marchio dell'Unione europea. Tale trasformazione non è possibile se la RI è stata cancellata su richiesta del titolare, ovvero se quest'ultimo ha rinunciato in tutto o in parte alla designazione dell'UE. La designazione dell'UE deve essere ancora efficace alla data in cui è richiesta la trasformazione, ossia non deve essere stata rifiutata in via definitiva dall'EUIPO, altrimenti non sarà rimasto nulla da trasformare e l'unica possibilità sarebbe la trasformazione (intesa come *conversion*) della designazione.

4.2 Trasformazione (***conversion***)²

Articoli da 139 a 141, e articolo 202 RMUE
Regola 24, paragrafo 2, lettera a), punto iii), REC

La possibilità giuridica di procedere alla trasformazione (*conversion*) trova origine nel sistema del marchio dell'Unione europea, che è stato adattato per permettere di convertire una designazione dell'UE tramite una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale, alla stessa stregua di un marchio dell'Unione europea diretto. Il sistema del marchio dell'Unione europea e il sistema di Madrid sono stati adattati anche per consentire la trasformazione in una designazione di uno Stato membro aderente al sistema di Madrid (la cosiddetta trasformazione «*opting back*»). Malta non è parte del sistema di Madrid.

In quest'ultimo caso, una domanda di designazione successiva dello Stato membro viene trasmessa all'OMPI. Si tratta di una designazione successiva *sui generis* che, anziché essere depositata direttamente presso l'ufficio d'origine o l'OMPI, dev'essere depositata attraverso l'ufficio designato.

Per dettagli completi sulla trasformazione (*conversion*), cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Trasformazione.

4.3 Trasformazione (***transformation***)

Articolo 111, paragrafo 2, lettera p) e articolo 204, RMUE
Articolo 36, REMUE
Articolo 6, paragrafo 3 e articolo 9 *quinquies*, PM

² In inglese, il termine «*conversion*» è utilizzato per descrivere una disposizione giuridica specifica del sistema del MUE (articolo 112 e segg. RMUE) mentre il termine «*transformation*» è utilizzato per descrivere quanto disposto dall'articolo 9 *quinquies* del PM. In altre lingue, per indicare le due diverse disposizioni giuridiche si utilizza lo stesso termine (ad esempio in spagnolo «*transformación*»). Onde evitare confusioni, si potrebbe utilizzare tra parentesi il termine inglese «*conversion*» laddove, ad esempio, il termine spagnolo «*transformación*» sia utilizzato nel senso dell'articolo 139, RMUE.

4.3.1 Osservazioni preliminari

La trasformazione (*transformation*) trae origine esclusivamente dal protocollo di Madrid. È stata introdotta per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni previsto dall'accordo di Madrid. Quando una registrazione internazionale viene cancellata in tutto o in parte in conseguenza della cessazione dell'efficacia del marchio di base e il titolare deposita una domanda per lo stesso marchio e gli stessi prodotti e servizi presso l'ufficio di una qualsiasi parte contraente in cui la RI aveva efficacia, tale domanda verrà trattata come se fosse stata depositata alla data della RI, ovvero alla data della designazione successiva se le parti contraenti erano state designate successivamente; la domanda gode anche degli stessi eventuali diritti di priorità.

Questo tipo di deposito non è disciplinato dal protocollo di Madrid, né coinvolge in qualche modo l'OMPI. A differenza della trasformazione intesa come *conversion*, in questo caso la trasformazione della designazione dell'UE in domande nazionali non è possibile, né è possibile trasformare la designazione dell'UE in designazioni di singoli Stati membri. Se è stata designata l'UE, la registrazione internazionale ha efficacia nell'UE e non nei singoli Stati membri in quanto tali.

La designazione dell'UE deve essere ancora efficace alla data in cui si richiede la trasformazione, ossia non deve essere stata respinta in via definitiva dall'EUIPO, altrimenti non sarà rimasto nulla da trasformare e l'unica possibilità sarebbe la trasformazione (*conversion*) della designazione.

4.3.2 Principi ed effetti

<p>Articolo 32 RMUE</p>

Dopo la **cancellazione in tutto o in parte di una registrazione internazionale che designa l'UE su richiesta dell'ufficio d'origine** ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del PM (ossia, a seguito di un cosiddetto «attacco centrale» durante il periodo di dipendenza di cinque anni), il titolare può depositare una domanda di marchio dell'Unione europea «diretta» per lo stesso marchio e gli stessi prodotti e servizi.

La domanda risultante dalla trasformazione è trattata dall'EUIPO come se fosse stata depositata alla data della RI originaria o, se l'UE è stata designata successivamente alla RI, alla data della designazione successiva. La domanda gode anche degli stessi eventuali diritti di priorità.

La data della RI o della designazione successiva non diventa la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. L'articolo 32 RMUE, che si applica *mutatis mutandis*, stabilisce condizioni chiare per la concessione di una data di deposito, soggetta anche al pagamento della tassa di deposito entro un mese. Tuttavia, la data della RI o della designazione successiva sarà la data che determina «l'effetto del diritto anteriore» del marchio dell'Unione europea ai fini delle ricerche sui diritti di priorità, delle opposizioni, ecc.

A differenza del caso delle rivendicazioni di priorità e di preesistenza (articolo 41, paragrafo 8, RMUE), non è possibile avere due date o una data parziale, con una data riferita esclusivamente ai prodotti oggetto della RI e la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea come data applicabile per gli altri prodotti e servizi. Un

tale effetto di trasformazione parziale non è previsto dall'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid né dall'articolo 204, RMUE.

Il rinnovo decorre dalla data di deposito del marchio dell'Unione europea oggetto della trasformazione.

4.3.3 Procedura

Le condizioni per invocare un diritto di trasformazione ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid sono le seguenti:

- che la domanda sia depositata entro un periodo di tre mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata cancellata, in tutto o in parte, e
- che i prodotti e servizi elencati nella domanda successiva siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi della designazione dell'UE.

Il richiedente deve rivendicare tale diritto nell'apposita sezione prevista nel modulo di domanda di marchio dell'Unione europea, dove occorre inserire le seguenti indicazioni:

1. il numero della RI che è stata cancellata, in tutto o in parte;
2. la data in cui la RI è stata cancellata, in tutto o in parte, dall'OMPI;
3. la data della RI di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della registrazione dell'estensione territoriale all'UE, effettuata successivamente alla RI ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid;
4. se del caso, la data di priorità rivendicata nella registrazione internazionale.

Se nota qualche irregolarità, l'EUIPO invita il richiedente a sanarla entro un termine di due mesi.

Se le irregolarità non vengono sanate, il diritto alla data della RI o dell'estensione territoriale e, se del caso, della priorità della RI decade. In altri termini, qualora la trasformazione venga respinta in via definitiva, la domanda di marchio dell'Unione europea sarà esaminata come una domanda «normale».

4.3.4 Esame

4.3.4.1 Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui non sono stati pubblicati i particolari

Quando la domanda di trasformazione si riferisce a una RI che designa l'UE, di cui non sono stati pubblicati i particolari ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2, RMUE (ossia se la RI non è stata ancora definitivamente accettata dall'EUIPO), il marchio dell'Unione europea risultante dalla trasformazione verrà trattato come una normale domanda di marchio dell'Unione europea, che sarà sottoposta ad esame in merito a classificazione, requisiti formali e impedimenti assoluti e pubblicata ai fini dell'opposizione. Nessuna disposizione dei regolamenti permette all'EUIPO di omettere il processo di esame.

Tuttavia, poiché questo caso presuppone che esistesse già in precedenza una RI che designa l'UE, l'EUIPO può usufruire della classificazione dell'elenco di prodotti e servizi della RI cancellata (purché sia conforme alle regole dell'EUIPO).

Il marchio dell'Unione europea viene pubblicato nella parte A del Bollettino ai fini dell'opposizione, con un campo aggiuntivo sotto il codice 646 INID, recante i dettagli della trasformazione. La parte restante della procedura è la stessa prevista per un normale deposito di un marchio dell'Unione europea, anche quando contro la RI che designa l'UE è ancora in corso una procedura di opposizione avviata in precedenza. In tal caso, tale procedura di opposizione s'intende chiusa e occorre depositare una nuova opposizione.

4.3.4.2 Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui sono stati pubblicati i particolari

Quando la domanda di trasformazione si riferisce a una RI che designa l'UE di cui sono stati pubblicati i particolari ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, RMUE, le fasi dell'esame e dell'opposizione vengono tralasciate (articoli da 42 a 47 RMUE).

In ogni caso, l'elenco dei prodotti e servizi dev'essere tradotto in tutte le lingue. In seguito, il marchio dell'Unione europea sarà pubblicato nella parte B.2 del Bollettino, unitamente alle traduzioni con il codice aggiuntivo 646 INID, e sarà emesso immediatamente il certificato di registrazione.

In base all'articolo 204, paragrafo 2, RMUE, in caso di trasformazione di una RI dopo la seconda ripubblicazione, tutti i diritti derivanti dalla RI che designa l'UE continueranno a sussistere senza interruzioni per il MUE registrato. Ciò significa che, al fine di determinare un «marchio anteriore» ai sensi degli articoli 8 e 9, RMUE, tale MUE registrato beneficerà della data di deposito (o di priorità) della RI o della designazione successiva,

In base all'articolo 182, RMUE, fatto salvo il caso in cui vi siano disposizioni contrarie specifiche, le disposizioni del RMUE e gli atti adottati conformemente a tale regolamento si applicano mutatis mutandis alle RI che designano l'UE. Ciò comprende, fra l'altro, l'articolo 18, paragrafo 1, RMUE, che impone ai titolari di MUE l'obbligo di utilizzare il marchio entro un termine di cinque anni dalla registrazione. In base all'articolo 203, RMUE, la data della seconda ripubblicazione di una RI che designa l'UE è la data adottata per calcolare il periodo di tolleranza. Tale periodo è stabilito pari a cinque anni al fine di dare al titolare del marchio cinque anni di tempo a decorrere dalla registrazione per preparare l'utilizzo del marchio. Siccome la situazione di una RI che designa l'UE e che è stata trasformata in una registrazione di MUE dopo la sua seconda ripubblicazione non è diversa da quella di una registrazione di MUE depositata direttamente presso l'EUIPO, non sussistono motivi nemmeno per un diverso trattamento.

Inoltre, dal punto di vista dell'equità, il titolare di marchi che gode di tutti i diritti della protezione del marchio senza interruzione è anche soggetto ai rispettivi obblighi conformemente a quanto disposto dalle normative, compreso, fra l'altro, l'obbligo di utilizzare il marchio in questione.

Di conseguenza, la trasformazione di una RI che designa l'UE dopo la prima ripubblicazione non produce effetti sul calcolo del periodo di tolleranza che inizia, conformemente all'articolo 203, RMUE, con la seconda ripubblicazione, ossia a decorrere dalla data della seconda ripubblicazione della designazione dell'UE originale nella parte M.3 del Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

4.3.5 Trasformazione e preesistenza

Se nel fascicolo della RI che designa l'UE trasformata vi sono rivendicazioni di preesistenza accolte dall'EUIPO e registrate presso l'OMPI, non è necessario avanzare nuovamente tali rivendicazioni nel marchio dell'Unione europea risultante dalla trasformazione. Questa soluzione non è esplicitamente prevista nell'articolo 36, REMUE (che alla lettera d) menziona soltanto la priorità), ma si può estendere per analogia alla preesistenza, in considerazione del fatto che:

- l'EUIPO ha già accolto le rivendicazioni e l'OMPI le ha già pubblicate;
- qualora il titolare nel frattempo avesse lasciato decadere i marchi anteriori, non potrebbe avanzare nuove rivendicazioni dinanzi all'EUIPO (poiché una condizione per la validità della rivendicazione di preesistenza è il fatto che il diritto anteriore sia registrato e in vigore alla data della rivendicazione).

4.3.6 Tasse

Non esistono tasse specifiche per la «trasformazione». La domanda di marchio dell'Unione europea risultante dalla trasformazione della RI che designa l'UE è soggetta alle stesse tasse di una «normale» domanda di marchio dell'Unione europea.

La tassa di base per la domanda di marchio dell'Unione europea dev'essere versata all'EUIPO entro un mese dal deposito del marchio dell'Unione europea per cui si richiede la trasformazione, affinché la domanda sia conforme al disposto dell'articolo 32, RMUE e dell'articolo 9 *quinquies*, punto iii), PM e la trasformazione possa essere accolta. Ad esempio, se il termine del periodo di 3 mesi per la trasformazione è l'1 aprile 2012 e il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea per cui si chiede la trasformazione è il 30 marzo 2012, il termine ultimo per il pagamento della tassa di base è il 30 aprile 2012. Se il pagamento è successivo a tale data, le condizioni per la trasformazione non sono soddisfatte, il diritto di trasformazione decade e alla domanda di marchio dell'Unione europea è attribuita come data di deposito la data del pagamento.

4.4 Sostituzione

Articolo 111, paragrafo 3, lettera t) e articolo 197, RMUE Articolo 4 <i>bis</i> , PM Regola 21, REC
--

4.4.1 Osservazioni preliminari

La sostituzione trova le sue origini nell'accordo di Madrid e nel relativo protocollo. Un marchio registrato presso l'ufficio di una parte contraente s'intende sostituito, a determinate condizioni, da una registrazione internazionale dello stesso marchio senza pregiudizio alcuno per i diritti già acquisiti (data anteriore). La formulazione dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, PM stabilisce chiaramente che la sostituzione avviene automaticamente, senza che il titolare debba agire in qualche modo e senza che si debbano effettuare registrazioni della sostituzione. In ogni caso, è possibile chiedere all'EUIPO di annotare la sostituzione nel suo registro (regola 21, REC). Questa procedura ha lo scopo di garantire che le informazioni concernenti la sostituzione siano

rese disponibili a terzi nei registri nazionali o regionali, nonché nel registro internazionale. In altri termini, la registrazione della sostituzione non è obbligatoria per essere in grado di invocarla, ma può essere utile.

Tranne per la puntualizzazione relativa ai diritti anteriori, l'accordo e il protocollo di Madrid non approfondiscono ulteriormente la questione della sostituzione.

4.4.2 Principi ed effetti

Ai sensi dell'articolo 4 *bis* del protocollo di Madrid, il titolare **può** chiedere all'EUIPO di annotare nel suo registro la registrazione internazionale che sostituisce un MUE. I diritti del titolare nell'UE si devono considerare in vigore a partire dalla data di deposito della registrazione del marchio dell'Unione europea anteriore. Pertanto, nel registro dei MUE verrà inserita un'iscrizione indicante che un marchio dell'Unione europea diretto è stato sostituito da una designazione dell'UE tramite una RI e pubblicato.

4.4.3 Procedura

Il titolare della registrazione internazionale può depositare un'istanza di sostituzione presso l'EUIPO in qualsiasi momento dopo la notifica della designazione dell'UE da parte dell'OMPI.

Dopo aver ricevuto l'istanza di iscrizione di una sostituzione, l'EUIPO effettua un esame formale, verificando che i marchi siano identici, che tutti i prodotti e servizi elencati nel MUE siano elencati anche nella RI che designa l'UE, che le parti siano le stesse e che il MUE sia stato registrato anteriormente alla designazione dell'UE. L'elenco dei prodotti e servizi della RI non dev'essere identico: la sua portata può essere più ampia, ma non più limitata.

L'EUIPO ritiene che per annotare la sostituzione nel registro sia sufficiente che la RI e il marchio dell'Unione europea coesistano alla data della RI. In particolare, se la designazione dell'UE tramite una RI non è stata ancora accettata in via definitiva, l'EUIPO non attende l'accettazione definitiva per iscrivere la sostituzione nel registro. Spetta al titolare internazionale decidere quando chiedere la sostituzione.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'EUIPO provvede ad annotare la sostituzione nel registro dei marchi dell'Unione europea e a notificare all'OMPI che un marchio dell'Unione europea è stato sostituito da una RI ai sensi della regola 21 REC, specificando:

- il numero della registrazione internazionale;
- il numero del marchio dell'Unione europea;
- la data della domanda del marchio dell'Unione europea;
- la data di registrazione del marchio dell'Unione europea;
- all'occorrenza, la data o le date di priorità;
- all'occorrenza, la data o le date di preesistenza e i relativi paesi;
- all'occorrenza, l'elenco di prodotti e servizi della sostituzione.

Dopo che la sostituzione è stata registrata, il marchio dell'Unione europea viene normalmente conservato nel registro fintanto che il titolare provvede al suo rinnovo. In altre parole, il marchio dell'Unione europea sostituito in vigore e la RI che designa l'UE coesistono.

Ai sensi della regola 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune nel quadro dell'accordo di Madrid e del relativo protocollo, l'OMPI iscrive nel registro internazionale le indicazioni notificate in virtù del paragrafo 1 di tale regola, le pubblica e ne informa il titolare, al fine di garantire che le informazioni concernenti la sostituzione siano rese note a terzi. Tuttavia, l'EUIPO non è tenuto a comunicare ulteriori modifiche apportate al marchio dell'Unione europea sostituito.

4.4.4 Tasse

La richiesta di annotare la sostituzione è gratuita.

4.4.5 Pubblicazione

Articolo 111, paragrafo 3, lettera t) e articolo 116, RMUE

La sostituzione è iscritta nel registro dei marchi dell'Unione europea e pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea nella parte C.3.7.

4.4.6 Sostituzione e preesistenza

Articolo 4 *bis*, paragrafo 1, PM

Poiché la sostituzione avviene «senza pregiudizio dei diritti acquisiti» in virtù della registrazione anteriore, l'EUIPO inserisce le informazioni relative a rivendicazioni di preesistenza contenute nella registrazione del marchio dell'Unione europea sostituito nel testo della notifica da inviare all'OMPI, ai sensi della regola 21 del regolamento di esecuzione comune.

4.4.7 Sostituzione e trasformazione

Se la registrazione internazionale che ha sostituito il marchio dell'Unione europea diretto cessa di avere effetto a seguito di un «attacco centrale», e purché le condizioni di cui all'articolo 9 *quinquies* PM siano soddisfatte, il titolare può chiedere una trasformazione della RI ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* PM, conservando al tempo stesso gli effetti della sostituzione del marchio dell'Unione europea e gli effetti della data anteriore, compresi, se del caso, i diritti di priorità o di preesistenza.

4.4.8 Sostituzione e trasformazione (*conversion*)

Perché la sostituzione abbia effetto, la registrazione internazionale e il marchio dell'Unione europea devono coesistere alla data della RI. Pertanto, se la RI che sostituisce il marchio dell'Unione europea diretto viene respinta in via definitiva dall'EUIPO (per esempio, a seguito di un'opposizione), il titolare può chiedere la trasformazione (*conversion*) della designazione dell'UE e deve poter conservare gli effetti della sostituzione del marchio dell'Unione europea e gli effetti della data anteriore, compresi, se del caso, i diritti di priorità o di preesistenza.