

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI E DISEGNI E
MODELLI COMUNITARI REGISTRATI***

***NOTA DELL'EDITORE E INTRODUZIONE
GENERALE***

Indice

1	Oggetto.....	3
2	Obiettivo delle direttive.....	3
3	Processo di revisione delle direttive.....	4
4	Struttura delle direttive	5

1 Oggetto

Il regolamento del Consiglio n. 40/94, del 20 dicembre 1993, modificato e codificato dal regolamento del Consiglio n. 207/09 del 26 febbraio 2009 (RMC), ha istituito, parallelamente ai sistemi nazionali, un sistema di marchi comunitari allo scopo di rimuovere uno degli ostacoli principali allo sviluppo del mercato unico europeo. Il regolamento del Consiglio n. 6/02, del 12 dicembre 2001 (RDC), ha realizzato lo stesso obiettivo per i disegni e i modelli comunitari. Fino ad allora, la normativa che disciplina la registrazione e l'utilizzazione dei marchi era esclusivamente nazionale e comportava difficoltà di utilizzo per lo stesso marchio, disegno o modello in tutto il territorio dell'Unione europea.

L'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI o l'Ufficio), con sede ad Alicante, ha il compito di registrare marchi comunitari e iscrivere modelli e disegni comunitari registrati. Queste registrazioni assicurano a marchi, modelli e disegni una protezione uniforme in tutto il territorio dell'Unione europea.

L'Ufficio si occupa delle procedure di registrazione (tra cui l'esame degli impedimenti assoluti relativamente alle domande e, in caso di opposizione contro una domanda di marchio comunitario, l'esame degli impedimenti relativi), tiene i registri pubblici di tali diritti e decide sulle domande di nullità degli stessi dopo la loro registrazione. Le direttive dell'Ufficio riguardano le prassi di tutti e tre questi settori.

2 Obiettivo delle direttive

Lo scopo delle direttive sui marchi comunitari e delle direttive sui modelli e disegni comunitari registrati consiste nel migliorare la coerenza, la prevedibilità e la qualità delle decisioni dell'Ufficio. Volte a riunire sistematicamente i principi di prassi derivati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, ~~nonché~~ dalle decisioni del dipartimento Operazioni dell'Ufficio, e dal risultato dei Programmi di convergenza dell'Ufficio con gli uffici nazionali di p.o. dell'Unione Europea. le direttive forniscono un'unica fonte di riferimento per la prassi dell'Ufficio relativamente ai marchi comunitari e ai disegni e modelli comunitari registrati e sono destinate ad essere un pratico strumento sia per il personale dell'Ufficio incaricato delle varie procedure, sia per gli utenti dei servizi dell'Ufficio.

Le direttive sono state redatte per riflettere la prassi dell'Ufficio circa i casi più frequenti. Contengono esclusivamente istruzioni generali da adeguare alle peculiarità dei singoli casi. Non sono testi legislativi e, pertanto, non hanno carattere vincolante. Laddove necessario, sia le parti interessate sia l'Ufficio devono fare riferimento al RMC, al RDC e ai rispettivi regolamenti di esecuzione, ai regolamenti sulle tasse, al regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso e, infine, all'interpretazione di questi testi sancita dalle commissioni di ricorso e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, compreso il Tribunale dell'Unione europea.

Dal momento che la giurisprudenza è in costante evoluzione, anche le direttive vivranno un certo progresso e saranno adeguate per riflettere gli sviluppi della prassi dell'Ufficio annualmente attraverso un continuo esercizio di revisione (vedi il punto 3 di seguito).

3 Processo di revisione delle direttive

In qualità di unica fonte di riferimento sulla prassi dell'Ufficio per quanto riguarda i marchi comunitari e i disegni e modelli comunitari registrati, le direttive sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE e sono soggette alla revisione dei circoli di conoscenza interdipartimentali dell'Ufficio nel contesto di un processo ciclico e aperto: "ciclico" perché le prassi sono aggiornate su base annuale esaminando la giurisprudenza dell'anno precedente e considerando le esigenze operative nonché l'esito delle iniziative di convergenza; "aperto" perché gli interlocutori esterni sono coinvolti nella definizione di tale prassi.

Il coinvolgimento degli uffici nazionali e delle associazioni di utenti non solo giova alla qualità delle direttive, ma dovrebbe anche agevolare la convergenza, ovvero il processo di analisi degli elementi condivisi nelle questioni per le quali vigono prassi divergenti. Il fatto che le direttive siano rese disponibili in tutte le lingue dell'Unione europea aumenterà la consapevolezza degli Stati membri e degli utenti in merito alla prassi dell'Ufficio e semplificherà l'individuazione delle differenze tra le prassi.

Il lavoro annuale è diviso in due "pacchetti di lavoro": il pacchetto di lavoro 1 (WP1) copre un periodo di dodici mesi, da gennaio a dicembre, mentre il pacchetto di lavoro 2 (WP2) copre un periodo altrettanto lungo, da luglio a giugno dell'anno seguente.

Il processo prevede le seguenti fasi:

a. Preparazione dell'aggiornamento a cura degli interlocutori

Dal momento che sono stati informati sui progetti di revisione dell'Ufficio, in particolare per quanto riguarda ciò che deve essere rivisto e quando, gli uffici nazionali e le associazioni di utenti sono invitati a presentare pareri prima di gennaio (per il WP1) e prima di luglio (per il WP2). I pareri pervenuti oltre i termini previsti saranno presi in considerazione durante il ciclo successivo o potranno essere presentati durante la fase c.

b. Preparazione del progetto di direttive da parte dell'Ufficio

Nel corso di questa fase, il progetto di direttive viene redatto dai circoli di conoscenza dell'Ufficio. Il processo ha inizio ogni anno a gennaio (per il WP1) e a luglio (per il WP2). Vengono presi in considerazione giudizi e pareri presentati in anticipo dagli utenti. Le tre fasi del processo – analisi, redazione del progetto e discussione – devono essere completate tempestivamente. L'analisi coinvolge i circoli di conoscenza, che traggono orientamenti dalla giurisprudenza dell'anno precedente, studiano le conclusioni dei progetti di convergenza e tengono conto dei pareri ricevuti dagli utenti dell'Ufficio e dagli interlocutori interni. Nella fase successiva i circoli di conoscenza redigono il progetto di direttive; infine, i testi vengono discussi dalle varie unità e dai vari dipartimenti dell'Ufficio.

c. Adozione delle direttive

Nell'ultima fase, il progetto di direttive viene fatto tradurre nelle lingue dell'Ufficio. I testi e le traduzioni vengono diffusi presso le associazioni di utenti e gli uffici di IP dell'UE per ottenerne un riscontro prima della successiva riunione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio (CA). Dopo aver consultato il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 4, del RMC e dell'articolo 101, lettera b), del RDC, il Presidente adotta le direttive aggiornate. Le versioni

nelle cinque lingue dell'Ufficio costituiscono, nel loro insieme, il testo ufficiale, che si prevede venga pubblicato rispettivamente a gennaio (WP1) e a luglio (WP2) di ogni anno. In caso di discrepanze tra le varie versioni, farà fede il testo nella lingua di redazione (l'inglese). Una volta adottate, le direttive saranno tradotte nelle altre lingue ufficiali dell'Unione europea a titolo di cortesia e per ragioni di trasparenza. Queste ulteriori traduzioni saranno pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio e gli interlocutori esterni, siano essi uffici nazionali o associazioni di utenti, potranno trasmettere i propri giudizi sulla loro qualità; tutte le correzioni linguistiche effettuate sulla scorta di questi giudizi informali saranno integrate nei testi senza alcuna procedura formale.

d. Procedura accelerata

Qualora un evento esterno importante determini un impatto immediato sulla prassi dell'Ufficio (per esempio talune sentenze della Corte di giustizia), l'Ufficio può modificare le direttive attraverso una procedura accelerata al di fuori dei normali tempi di esecuzione sopra indicati. Tuttavia, questa procedura costituisce l'eccezione alla regola. Dal momento che il processo è ciclico, tali modifiche saranno sempre suscettibili di pareri e revisioni nel ciclo successivo.

4 Struttura delle direttive

I punti trattati nel WP1 e nel WP2, rispettivamente, sono riportati di seguito. In casi eccezionali, alcuni elementi della prassi potrebbero passare da un WP all'altro. Qualora dovesse verificarsi una modifica di questo tipo, le parti interessate riceveranno le dovute informazioni.

MARCHI COMUNITARI:

WP1

Parte A: Disposizioni generali

Sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese

Sezione 5, Rappresentanza professionale

Parte B: Esame

Sezione 2, Formalità

Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC)

Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC)

Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC)

WP2

Parte A: Disposizioni generali

Sezione 1, Modalità di comunicazione [e termini](#)

Sezione 2, [Regole procedurali](#) [Principi generali da rispettare nei procedimenti](#)

Sezione 4, [La lingua del procedimento](#) [Lingua procedurale](#)

Sezione 6, Revoca di decisioni, [annullamento](#) [cancellazione](#) di iscrizioni nel registro e correzione di errori

Sezione 7, Revisione

Sezione 8, Restituito in integrum

Sezione 9, Allargamento

Parte B: Esame

Sezione 1, Procedimenti

Sezione 3, Classificazione

Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC)

Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC)

Nota dell'editore e introduzione generale

Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC)

Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC)

~~Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 3, RMC)~~

Parte C: Opposizione

Sezione 0, Introduzione

Sezione 1, Questioni di procedura

Sezione 2, ~~Doppia~~ Identità e Rischio di confusione

Capitolo 1, Principi generali e metodologia

Capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi

Capitolo 3, Comparazione di segni

Capitolo 4, Carattere distintivo

Capitolo 5, Carattere dominante

Capitolo 6, Pubblico di riferimento e grado di attenzione

Capitolo 7, Altri fattori

Capitolo 8, Valutazione globale

Sezione 6, Prova dell'uso

Parte D: Annullamento

Sezione 1, Procedimenti

~~Sezione 2, Disposizioni sostanziali (decadenza per mancata utilizzazione; nullità basata sulla mala fede e nullità basata su motivi relativi)~~

Parte E: Operazioni ~~di~~ registro

Sezione 2, Conversione

Sezione 4, Rinnovo

Sezione 5, Consultazione dei fascicoli

Sezione 6, Altri dati iscritti nel Registro

Capitolo 1, Domande riconvenzionali

MODELLI E DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI:

WP1

Esame delle Domande di Nullità dei Disegni e Modelli

Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e i), RMC)

Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettere j) e k), RMC)

~~Sezione 4, Impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 3, RMC)~~

Sezione 4, Marchi collettivi

Parte C: Opposizione

~~Sezione 3, Marchio depositato da un agente~~ Sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMC)

Sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC

Sezione 5, ~~Marchio~~ Marchi che ~~godono~~ di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMC)

Parte D: Annullamento

Sezione 2, Norme sostanziali (nullità in relazione all'articolo 7, decadenza per sopravvenuta volgarizzazione, decadenza per sopravvenuta decettività)

Parte E: Operazioni ~~di~~ registro,

Sezione 1, ~~Cambi in~~ Modifiche di una registrazione

Sezione 3, Marchi comunitari ~~quali~~ come oggetto di ~~proprietà~~ proprietà.

Capitolo 1, ~~Trasferimento~~ Trasferimenti

Capitolo 2, Licenze

Capitolo 3, Diritti reali

Capitolo 4, Esecuzione forzata

Capitolo 5, Insolvenza ~~o~~ procedure analoghe

Parte M: Marchi internazionali

WP2

Esame ~~dei Disegni delle~~ domande per disegni e Modelli Comunitari Registrati ~~modelli comunitari registrati~~
Rinnovo di disegni e modelli comunitari registrati

Deleted Cells