

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 2

FORMALITÀ

Indice

1	Introduzione	5
2.	Deposito di domande	5
2.1	Richiedenti	5
2.2	Dove si può depositare una domanda di marchio comunitario	5
3	Le tasse	5
3.1	Tasse in generale	5
3.2	Irregolarità nel pagamento delle tasse di base	6
3.3	Irregolarità nel pagamento delle tasse per classe	6
3.4	Rimborsi delle tasse in caso di rinuncia.....	7
4.	Data di deposito	7
4.1	Requisiti per la data di deposito.....	7
4.2	Domande depositate elettronicamente	8
4.3	Domande depositate mediante uffici nazionali (ufficio della proprietà intellettuale di uno Stato membro o ufficio del Benelux)	8
4.4	Domande ricevute direttamente presso l'UAMI.....	8
4.5	Elenco di prodotti e servizi	9
5	Firma	9
6	Lingue / traduzioni	9
6.1	Prima e seconda lingua.....	10
6.2	Lingua della corrispondenza	10
6.3	Lingua di riferimento per le traduzioni.....	11
6.4	Traduzione di elementi plurilingui.....	11
6.5	Limitazione di prodotti e servizi	13
7	Titolare, rappresentante e indirizzo per la corrispondenza	13
7.1	Richiedente.....	13
7.2	Rappresentante	14
7.3	Cambio di nome / indirizzo	14
7.4	Trasferimento di titolarità	14
8	Tipo di marchio	15
8.1	Marchi individuali	15
8.2	Marchi collettivi	15
8.2.1	Carattere dei marchi collettivi	15
8.2.2	Richiedenti di marchi collettivi	16
8.2.3	Documenti da depositare.....	16

8.2.4	Esame delle formalità relative ai marchi collettivi.....	16
8.2.4.1	Mancata presentazione del regolamento d'uso.....	16
8.2.4.2	Irregolarità nella presentazione del regolamento d'uso.....	16
8.2.5	Modifiche del tipo di marchio (da collettivo a individuale).....	17
9	Tipo di marchio.....	17
9.1	Marchi denominativi.....	18
9.2	Marchi figurativi.....	18
9.3	Marchi tridimensionali.....	20
9.4	Marchi sonori.....	24
9.4.1	File audio elettronico.....	25
9.4.2	Notazioni musicali.....	25
9.4.3	Sonogrammi.....	25
9.5	Colore intrinseco.....	26
9.6	Ologrammi.....	29
9.7	Odori / marchi olfattivi.....	29
9.8	Altri marchi.....	29
9.8.1	Marchi d'animazione (di movimento).....	29
9.8.2	Marchi di posizione.....	31
9.8.3	Marchi con segni traccianti.....	35
9.9	Correzione del tipo di marchio.....	36
9.9.1	Regole generali.....	36
9.9.2	Esempi di irregolarità ricorrenti nel tipo di marchio.....	36
9.9.2.1	Marchi denominativi.....	36
9.9.2.2	Marchi figurativi.....	37
10	Marchi in serie.....	38
10.1	Molteplici riproduzioni figurative.....	39
11	Indicazione di colore.....	40
12	Descrizioni dei marchi.....	43
13	Dichiarazioni di rinuncia.....	48
14	Priorità (ai sensi della Convenzione).....	49
14.1	Principio del primo deposito.....	51
14.2	Triplice identità.....	52
14.2.1	Identità dei marchi.....	52
14.2.2	Identità dei prodotti e servizi.....	53
14.2.3	Identità del titolare.....	53
14.3	Requisiti di priorità non soddisfatti.....	53
14.4	Documenti di priorità non forniti.....	54
14.5	Lingua della domanda anteriore.....	54
14.6	Verifica della data di priorità dopo la modifica della data di deposito..	54

14.7	Treatmento delle irregolarità nell'esame della priorità	54
14.8	Esempi di rivendicazioni di priorità	55
14.8.1	Primo deposito	55
14.8.2	Raffronto fra marchi	55
14.8.3	Raffronto fra prodotti e servizi	61
14.8.4	Rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie	62
14.8.5	Rivendicazione di priorità per marchi tridimensionali o «altri» marchi	62
14.8.6	Rivendicazioni di priorità che riguardano marchi collettivi	63
15	Priorità di esposizione	63
16	Preesistenza	64
16.1	Armonizzazione delle informazioni sulla preesistenza	64
16.2	Esame della preesistenza	65
16.3	Identità dei marchi	67
16.4	Prodotti e servizi	67
16.5	Treatmento delle irregolarità nell'esame della preesistenza	67
16.6	Esempi di rivendicazioni di preesistenza	68
17	Trasformazione	69
18	Modifiche alla domanda di marchio comunitario	70
18.1	Modifiche alla riproduzione del marchio	70
19	Conversione	72

1 Introduzione

Ogni domanda di marchio comunitario (MC) deve rispettare determinate formalità. Lo scopo di queste ~~direttive~~Direttive è quello di definire la pratica ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio in relazione a tali formalità ~~per le domande di marchio comunitario~~.

2. Deposito di domande

2.1 Richiedenti

Articolo 5, RMC

Possono fare richiesta di marchio comunitario le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, indipendentemente dalla loro nazionalità o domicilio.

2.2 Dove si può depositare una domanda di marchio comunitario

Articolo 25, paragrafo 1, RMC

Regola 82, REMC

Decisione EX-05-3 ed EX-11-3 del Presidente ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio

Il richiedente può depositare la domanda di marchio comunitario direttamente presso ~~l'UAMI~~l'UAMI, presso il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso ~~l'ufficio~~l'ufficio del Benelux.

Le domande di marchio comunitario possono essere inviate ~~all'UAMI~~all'UAMI elettronicamente (per mezzo del deposito elettronico), via fax, per posta ordinaria o corriere privato, o consegnate di persona ~~all'ufficio~~all'ufficio. Ricevimento ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio.

3 Le tasse

Articolo 2, paragrafi 7 e 8, RTMC

Articolo 27, RMC

Regola 4 e regola 9, paragrafo 5, REMC

Decisione EX-96-1, modificata nel 1996, 2003 e 2006; decisione EX-11-3 del Presidente ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio

3.1 Tasse in generale

Per la richiesta di un marchio comunitario sono applicabili le seguenti tasse:

Marchio	Tassa di base fino a 3 classi	Tassa per classe extra
Deposito elettronico	900 EUR	150 EUR
Deposito su formato cartaceo	1 050 EUR	150 EUR

Deposito di marchio collettivo	1 800 EUR	300 EUR
--------------------------------	-----------	---------

La tassa deve essere pagata in euro. I pagamenti effettuati in altre valute non sono validi e comportano la perdita dei diritti. Non è prevista alcuna riduzione della tassa per il deposito elettronico di un marchio collettivo.

Per ulteriori informazioni sulle tasse, consultare le Direttive, [Partecipazione](#) A, Disposizioni generali, [Sezione sezione](#) 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

3.2 Irregolarità nel pagamento delle tasse di base

Se la tassa di base non viene pagata entro un mese dalla data in cui [l'Ufficio l'Ufficio](#) ha ricevuto la domanda, la data di deposito provvisorio andrà persa (cfr. [il punto paragrafo](#) 4, Data di deposito).

Tuttavia la data di deposito può essere mantenuta se il richiedente dimostra di aver effettuato il pagamento a una banca o di aver trasmesso [l'ordine l'ordine](#) di bonifico in uno Stato membro entro il termine di un mese e se paga un supplemento del dieci per cento.

Tale soprattassa non è dovuta quando il richiedente dimostra che il pagamento è stato ordinato più di dieci giorni prima dello scadere del termine di un mese.

3.3 Irregolarità nel pagamento delle tasse per classe

Quando la domanda riguarda più di tre classi di prodotti e/o servizi, è dovuta una tassa supplementare per ogni classe aggiuntiva.

- Qualora le tasse versate o [l'importo l'importo](#) coperto dal conto corrente siano inferiori alla somma totale delle tasse dovute per le classi selezionate nel modulo di domanda, verrà emessa una lettera di irregolarità con [l'indicazione l'indicazione](#) del termine di due mesi per il pagamento. Se il pagamento non viene ricevuto entro il termine specificato, la domanda si intenderà ritirata per le classi non coperte dal pagamento effettuato. In assenza di altri criteri per determinare quali classi si intende coprire con [l'importo l'importo](#) pagato, [l'Ufficio l'Ufficio](#) considererà le classi in base [all'ordine all'ordine](#) della classificazione (iniziando dalla classe più bassa); la domanda si intenderà ritirata per quanto riguarda le classi per le quali non sono state pagate (interamente) le tasse corrispondenti.
- Qualora siano dovute tasse per classi aggiuntive a seguito della rettifica di [un'irregolarità un'irregolarità](#) di classificazione, sarà emessa una lettera [d'irregolarità d'irregolarità](#) con [l'indicazione l'indicazione](#) del termine di due mesi per il relativo pagamento. Se il pagamento non viene ricevuto entro il termine specificato, la domanda si intenderà ritirata per le classi derivanti dalla riclassificazione non coperte dal pagamento effettuato. In assenza di altri criteri per determinare quali classi si intende coprire con [l'importo l'importo](#) pagato, [l'Ufficio l'Ufficio](#) considererà le classi in base [all'ordine all'ordine](#) della classificazione (iniziando dalla classe più bassa); la domanda si intenderà ritirata per quanto riguarda le classi per le quali non sono state pagate (interamente) le tasse corrispondenti.

3.4 Rimborsi delle tasse in caso di rinuncia

La ~~tassa base sarà rimborsata esclusivamente se l'Ufficio riceve la dichiarazione di rinuncia:~~

- ~~• in caso di pagamento effettuato con carta di credito — il giorno stesso della domanda contenente deposito e/o le istruzioni/i dati della carta di credito;~~
- ~~• in caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario — prima della data in cui l'importo viene effettivamente accreditato sul conto bancario dell'Ufficio;~~

~~oppure,~~

- ~~• in caso di pagamento effettuato tramite un conto corrente — entro il termine di un mese per il pagamento della tassa base;~~

~~oppure,~~

- ~~• tasse per le classi non saranno rimborsate nel caso in cui siano state date istruzioni scritte di immediato addebito in conto corrente — prima o al più tardi lo stesso giorno in cui sono state ricevute tali istruzioni.~~

~~Qualora vada rimborsata la tassa base per la domanda, si rimborserà anche ogni tassa eventualmente versata per classi aggiuntive~~

~~il~~

~~il rimborso esclusivo di tasse per classi aggiuntive verrà effettuato soltanto qualora sia stata pagata una tassa di importo superiore rispetto alle classi indicate dal richiedente nella sua domanda di marchio comunitario ritiri o limiti la propria domanda. Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.~~

4. Data di deposito

Articolo 25, paragrafo 3, articoli 26 e 27, RMC
Regola 9, paragrafo 1, REMC

4.1 Requisiti per la data di deposito

Quando ~~l'Ufficio~~ l'Ufficio riceve una domanda tramite qualsiasi mezzo diverso dal deposito elettronico, viene assegnata una data di deposito provvisorio e ~~l'Ufficio~~ l'Ufficio rilascia immediatamente una ricevuta con tale data di deposito provvisorio. Dopo un mese e il pagamento della tassa corrispondente, viene concessa la data di deposito, purché la domanda soddisfi i requisiti seguenti:

- la domanda è una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;
- la domanda contiene informazioni per identificare il richiedente;
- la domanda contiene una riproduzione del marchio;
- la domanda contiene un elenco di prodotti/servizi.

Se uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra non è soddisfatto, il richiedente riceverà una lettera di irregolarità che lo inviterà a fornire l'elemento mancante entro un termine di due mesi dalla notifica della lettera di irregolarità. Il termine in questione è improrogabile. Se l'irregolarità riscontrata non viene sanata, la domanda di marchio comunitario si intenderà "non depositata", tutte le tasse già pagate saranno rimborsate e il caso sarà archiviato. Se le informazioni mancanti vengono fornite entro il termine fissato nella lettera di irregolarità, la data di deposito verrà modificata e diventerà la data in cui tutte le informazioni obbligatorie sono complete, compreso il pagamento.

In alcuni casi, i richiedenti depositano più di una riproduzione del marchio (sull'argomento si veda il punto 9.4.3, Marchi tridimensionali e il punto 10, Marchi in serie). Poiché in questo caso la domanda contiene una riproduzione del marchio, tale circostanza non è da considerarsi un'irregolarità per la data di deposito. Anzi, il richiedente è tenuto a indicare quale delle riproduzioni depositate va utilizzata come riproduzione della domanda di marchio comunitario, dopo aver ricevuto una lettera di irregolarità nella quale l'Ufficio fissa un termine di due mesi affinché il richiedente indichi la riproduzione corretta.

4.2 Domande depositate elettronicamente

Per le domande di marchio comunitario depositate elettronicamente, il sistema rilascia una ricevuta di deposito automatica immediata, che appare sullo schermo del computer dal quale è stata inviata la domanda. ~~In linea di principio, il richiedente deve salvare o stampare la~~ ricevuta automatica; ~~l'Ufficio non invierà un'ulteriore ricevuta. Le ricevute per le domande depositate elettronicamente contengono già~~ la data di deposito provvisoria e deve essere salvata o stampata dal richiedente in quanto, per prassi, l'Ufficio non invierà un'ulteriore ricevuta.

4.3 Domande depositate mediante uffici nazionali (ufficio della proprietà intellettuale di uno Stato membro o ufficio del Benelux)

Se una domanda di marchio comunitario viene depositata presso il servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, avrà gli stessi effetti come se fosse stata depositata presso l'UAMI quello stesso giorno, purché sia ricevuta dall'UAMI entro due mesi dalla data in cui che è stata depositata presso l'ufficio nazionale.

Se la domanda di marchio comunitario non perviene all'UAMI entro due mesi, essa si intenderà depositata il giorno in cui viene ricevuta dall'Ufficio.

4.4 Domande ricevute direttamente presso l'UAMI

Se un richiedente deposita una domanda di marchio comunitario presso l'UAMI, la data di deposito sarà la data di ricezione purché la domanda sia completa.

4.5 Elenco di prodotti e servizi

Articolo 26 e articolo 43, paragrafo 2, RMC.

La presenza di un elenco di prodotti e servizi è una ~~delle condizioni necessarie~~condizione necessaria per la concessione di una data di deposito. Per indicare ~~l'elenco~~l'elenco di prodotti e servizi si può utilizzare un riferimento a un marchio comunitario anteriore ~~nell'apposito~~nell'apposito campo del modulo di domanda di marchio comunitario. ~~Per ulteriori informazioni sulla classificazione di prodotti e servizi consultare il Manuale, Parte B, Esame, Sezione 3, Classificazione.~~

L'ambito della protezione definito ~~dall'elenco~~dall'elenco originale di prodotti e servizi non può essere esteso. Se il richiedente desidera proteggere altri prodotti o servizi dopo il deposito, deve depositare una nuova domanda. Per ulteriori informazioni sulla classificazione di prodotti e servizi consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

5 Firma

Regole 80, paragrafo 3, e 82, paragrafo 3, REMC

I moduli di domanda presentati via fax, posta, corriere privato o di persona devono essere firmati o sul modulo stesso o in una lettera di accompagnamento. La firma può essere quella del richiedente o del suo rappresentante. Se una domanda trasmessa all'Ufficio non è firmata, l'Ufficio inviterà la parte interessata a sanare ~~l'irregolarità~~l'irregolarità entro un termine di due mesi. Se ~~l'irregolarità~~l'irregolarità non viene sanata entro il termine indicato, la domanda sarà respinta.

Se una domanda viene depositata elettronicamente, ~~l'indicazione~~l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente a una firma.

6 Lingue / traduzioni

Articolo 119, 120 e articolo 43, paragrafo 2, RMC
Comunicazione n. 4/04 del Presidente ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio

Una domanda di marchio comunitario può essere depositata in una qualsiasi lingua ufficiale ~~dell'Unione~~dell'Unione europea. Sul modulo di domanda deve essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio, vale a dire, inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo.

La versione del modulo di domanda può essere in una lingua diversa da quella scelta come prima lingua. Tuttavia il modulo di domanda deve essere compilato nella prima lingua, compreso ~~l'elenco~~l'elenco di prodotti e servizi, ~~l'indicazione~~l'indicazione di colore/i, la descrizione del marchio e dichiarazioni di rinuncia, ove opportuno.

6.1 Prima e seconda lingua

Tutte le informazioni sul modulo di domanda devono essere nella prima lingua; in caso contrario, viene inviata una lettera di irregolarità. Se ~~l'irregolarità~~l'irregolarità non viene sanata entro due mesi, la domanda sarà respinta.

La seconda lingua serve come possibile lingua per procedimenti di opposizione e annullamento e deve essere diversa dalla lingua selezionata come prima lingua. In nessun caso è possibile modificare la scelta della prima e della seconda lingua una volta depositata la domanda.

Al momento del deposito della domanda, il richiedente può fornire una traduzione nella seconda lingua dell'elenco di prodotti e servizi e, se rilevante, della descrizione del marchio, della dichiarazione di rinuncia e dell'indicazione del colore. Nel caso in cui fornisca tale traduzione, il richiedente è tenuto a garantire che la traduzione corrisponda al testo nella prima lingua e l'Ufficio non effettuerà alcun controllo a riguardo. È molto importante che il richiedente verifichi l'accuratezza della traduzione, poiché proprio la traduzione fornita dal richiedente potrà essere utilizzata come testo di partenza per ulteriori traduzioni della domanda nelle restanti lingue dell'Unione europea (sull'argomento si veda di seguito il paragrafo 6.3 Lingua di riferimento per le traduzioni).

6.2 Lingua della corrispondenza

La lingua della corrispondenza è la lingua utilizzata nella corrispondenza tra ~~l'Ufficio~~l'Ufficio e il richiedente durante il procedimento di esame fino alla registrazione del marchio.

Se la lingua che il richiedente ha scelto come prima lingua è una delle cinque lingue ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio, essa sarà utilizzata come lingua della corrispondenza.

Solo nel caso in cui la prima lingua scelta non figuri tra le cinque lingue dell'Ufficio, è possibile per il richiedente indicare la seconda lingua come lingua della corrispondenza. Questa richiesta può essere presentata sul modulo di domanda selezionando la casella corrispondente oppure successivamente, sia in modo esplicito, con una richiesta diretta, sia in modo implicito, inviando una comunicazione all'Ufficio nella seconda lingua. Tuttavia, tale richiesta sarà respinta nel caso in cui l'Ufficio abbia già emesso una notifica di irregolarità o una lettera di obiezione nella prima lingua.

Qualora il richiedente selezioni una delle cinque lingue ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio come prima lingua, indicando poi la seconda lingua come lingua della corrispondenza, ~~l'Ufficio~~l'Ufficio imposterà la prima lingua come lingua della corrispondenza e ne informerà il richiedente.

Esempio		
Prima lingua selezionata	Seconda lingua selezionata	Lingua della corrispondenza selezionata
Francese	Inglese	Inglese
La lingua della corrispondenza diventerà il francese.		

Per ulteriori informazioni sulle lingue, consultare [il Manuale, Parte le Direttive, parte A, Disposizioni generali, Sezione sezione 4, Lingua del procedimento procedurale](#).

6.3 Lingua di riferimento per le traduzioni

L'elenco dei prodotti e servizi ~~e tutti gli elementi plurilingue della domanda vengono tradotti~~ viene tradotto nelle lingue ufficiali ~~dell'UE dell'UE~~. La lingua di partenza per le traduzioni è chiamata lingua di riferimento. Se la prima lingua della domanda è una delle cinque lingue ~~dell'Ufficio dell'Ufficio~~, essa sarà sempre la lingua di riferimento.

Se la prima lingua della domanda non è una delle cinque lingue ~~dell'ufficio dell'Ufficio~~ e il richiedente ha fornito una traduzione dei prodotti e servizi nella seconda lingua, la lingua di riferimento sarà la seconda lingua. Se non viene fornita nessuna traduzione, la prima lingua sarà la lingua di riferimento.

~~Se viene fornita una traduzione di prodotti e servizi nella seconda lingua, l'ufficio controllerà che siano stati tradotti anche tutti gli elementi plurilingue (descrizione del marchio, indicazione colori, rinuncia — per maggiori dettagli, cfr. il punto 6.4) e che la traduzione corrisponda con la prima lingua. In caso contrario, il richiedente riceverà una lettera di irregolarità. Le traduzioni di colori semplici saranno aggiunte dall'Ufficio.~~

6.4 Traduzione di elementi plurilingue plurilingui

Gli elementi plurilingue plurilingui contengono informazioni sulla domanda che, in linea di principio, devono essere tradotte. Tali elementi sono le descrizioni dei marchi, le indicazioni colori di colore e le dichiarazioni di rinuncia.

Se viene fornita una traduzione dei prodotti e dei servizi nella seconda lingua, l'Ufficio controllerà che siano stati tradotti anche tutti gli elementi plurilingui (descrizione del marchio, indicazione di colore, dichiarazione di rinuncia; si veda il paragrafo 6.4 per ulteriori informazioni). Tuttavia, l'Ufficio non verificherà l'accuratezza della traduzione. Se il richiedente ha fornito soltanto una traduzione parziale, riceverà una lettera di irregolarità in cui vengono richieste le traduzioni aggiuntive entro due mesi dalla notifica dell'irregolarità. Nel caso in cui il richiedente non fornisca le traduzioni omesse, tutte le traduzioni fornite dal richiedente fino a quel momento saranno ignorate e l'Ufficio procederà come se non fosse mai stata fornita alcuna traduzione. Le traduzioni di colori semplici saranno aggiunte dall'Ufficio.

Prima di inviare la domanda per la traduzione, ~~l'Ufficio l'Ufficio~~ si accerterà che le informazioni contenute negli elementi plurilingue plurilingui siano corrette e accettabili. Più avanti nel testo, ai relativi paragrafi, vi sono i dettagli sulle indicazioni colori, le descrizioni dei marchi e le rinunce (rispettivamente ai punti 11, 12 e 13). Inoltre, prima di richiedere la traduzione di una domanda, gli "«elementi non traducibili»" saranno identificati come tali mettendoli tra virgolette (⁽)), secondo la regola di formattazione concordata con il Centro di traduzione degli organismi ~~dell'Unione dell'Unione~~ europea (CdT).

I seguenti elementi non vanno tradotti e saranno messi fra virgolette:

1. descrizioni dei marchi: quando la descrizione accettabile del marchio si riferisce a un elemento denominativo dello stesso, tale elemento non deve essere tradotto:

Descrizioni del marchio	Marchio
<p style="text-align: center;">MC 10 003 317</p> <p>La parola "<u>«Rishta»</u> in un testo stilizzato su uno sfondo a forma di rombo con un effetto di ombreggiatura e la dicitura "<u>«Premium Quality»</u>, in un carattere più piccolo, su un blocco rettangolare posizionato al di sopra della parola "<u>«Rishta»</u> e sotto al vertice superiore del rombo.</p>	

(Per informazioni [sull'esame sull'esame](#) delle descrizioni dei marchi vedere il [punto paragrafo 12](#)).

2. indicazioni colori: quando [l'indicazione l'indicazione](#) del colore include un riferimento a un sistema di codificazione internazionale (ad es. "«Pantone»"), deve essere identificata fra virgolette perché non va tradotta:

Indicazione colori	Marchio
<p style="text-align: center;">MC 10 171 452</p> <p>Blå ("<u>«Pantone 3115»</u>"), Grå ("<u>«Cool Grey 9»</u>").</p>	

(Per informazioni [sull'esame sull'esame](#) delle indicazioni di colore vedere il [punto paragrafo 11](#)).

3. dichiarazioni di rinuncia: se un elemento denominativo del marchio rientra nella dichiarazione di rinuncia, tale elemento denominativo deve essere identificato fra virgolette perché non va tradotto:

Rinuncia	Marchio
" <u>«socks»</u> "	DOODAH SOCKS

(Per informazioni [sull'esame sull'esame](#) delle rinunce vedere il [punto paragrafo 13](#)).

6.5 Limitazione di prodotti e servizi

Regola 95, lettera a), REMC

Se la prima lingua della domanda di MC è una delle cinque lingue dell'Ufficio, un'eventuale dell'Ufficio, un'eventuale limitazione nel procedimento d'esame può essere accettata solo nella prima lingua della domanda.

Nei casi in cui la prima lingua della domanda non sia una delle cinque lingue dell'Ufficio, un'eventuale dell'Ufficio, un'eventuale limitazione nel procedimento d'esame può essere accettata solo nella seconda lingua se quest'ultima quest'ultima è stata indicata come la lingua della corrispondenza.

Esempio di richiesta di limitazione accettabile

1ª lingua NL

2ª lingua EN

Una limitazione inviata all'Ufficio all'Ufficio in inglese sarebbe accettata purché l'inglese sia stato indicato come la lingua della corrispondenza della domanda.

Esempio di richiesta di limitazione inaccettabile

1ª lingua IT

2ª lingua EN

Una restrizione inviata all'Ufficio all'Ufficio in inglese non sarebbe accettata poiché, in questo caso, l'italiano è una delle cinque lingue dell'Ufficio dell'Ufficio e pertanto è l'unica lingua in cui sarà accettata una limitazione.

7 Titolare, rappresentante e indirizzo per la corrispondenza

7.1 Richiedente

Articoli 3, 5 e 92, RMC

Regola 1, paragrafo 1, lettera b); regole 26 e 76, REMC

Qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli enti di diritto pubblico (ad es. un'università un'università) può essere titolare di un marchio comunitario. I depositi a nome di una persona giuridica in corso di fondazione saranno accettati.

In una domanda di marchio comunitario il richiedente deve indicare il suo nome, l'indirizzo l'indirizzo, la nazionalità e lo Stato in cui ha il domicilio o la sede o una stabile organizzazione. L'Ufficio consiglia vivamente alle società statunitensi di specificare lo stato di costituzione, ove applicabile, in modo da differenziare chiaramente i vari titolari nella banca dati. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. I nomi delle persone giuridiche vanno indicati per intero e solo la forma giuridica può essere abbreviata nel modo usuale, ad es. PLC, S.A. Se la forma giuridica non è specificata o è indicata in modo errato, si invierà una lettera di irregolarità con la richiesta di tale informazione. Se non viene indicata la forma giuridica mancante o quella corretta, la domanda sarà respinta.

L'indirizzo L'indirizzo deve contenere, se possibile, la strada, il numero civico, la città o la provincia, il codice di avviamento postale e il paese. Il richiedente deve di norma indicare un solo indirizzo, ma in presenza di diversi indirizzi, quello elencato per primo

sarà registrato come recapito per le comunicazioni, a meno che il richiedente ne indichi specificamente un altro.

Se ~~l'Ufficio~~l'Ufficio ha assegnato al richiedente un numero di ID in un caso precedente, sarà sufficiente indicare tale numero ID insieme al nome del richiedente.

Per ulteriori informazioni sulla comunicazione con ~~l'Ufficio~~l'Ufficio, consultare ~~il Manuale, Parte~~le Direttive, parte A, Disposizioni generali, ~~Sezione~~sezione 1, ~~Mezzi~~Modalità di comunicazione, ~~Termini e termini~~.

7.2 Rappresentante

Se il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio ~~nell'Unione~~nell'Unione europea, non è tenuto a essere rappresentato.

Se il richiedente non ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio ~~nell'Unione~~nell'Unione europea, indipendentemente dalla sua nazionalità, deve cercare un rappresentante che agisca in suo nome in tutti i procedimenti tranne il deposito della domanda di marchio comunitario e il pagamento della tassa di deposito. Ai sensi dell'articolo 93 RMC, ogni rappresentante che deposita una domanda presso l'UAMI viene inserito nella banca dati dei rappresentanti e riceve un numero ID. Se l'UAMI ha assegnato un numero di identificazione al rappresentante, sarà sufficiente indicare soltanto tale numero ID e il nome.

Per ulteriori informazioni sulla rappresentanza, consultare le Direttive, ~~Parte~~parte A, Disposizioni generali, ~~Sezione~~sezione 5, Rappresentanza professionale.

7.3 Cambio di nome / indirizzo

Il nome e ~~l'indirizzo~~l'indirizzo del richiedente ~~e del rappresentante~~ possono essere modificati ~~liberamente~~. Una modifica al nome del richiedente è una modifica che non riguarda ~~l'identità~~l'identità del richiedente, mentre il trasferimento è un cambiamento ~~d'identità~~d'identità del richiedente.

~~Una modifica del nome di un rappresentante costituisce una modifica che non riguarda l'identità del rappresentante nominato.~~

7.4 Trasferimento di titolarità

Articolo 17, paragrafo 5, articoli 24 e 87, RMC Regola 31, paragrafo 8 e regola 84, paragrafo 3, lettera g), REMC
--

Le registrazioni e le domande di marchio comunitario possono essere trasferite dal titolare/richiedente precedente a un nuovo titolare/richiedente, principalmente a titolo di cessione o successione legale. Il trasferimento può essere limitato ad alcuni dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio è registrato o richiesto (trasferimento parziale). Su richiesta, i trasferimenti ~~sono dei marchi~~ registrati sono iscritti nel Registro ~~oppure, per quanto riguarda le, mentre i trasferimenti delle~~ domande di MC, negli archivi, sono registrati nei fascicoli.

Per maggiori informazioni sulla registrazione di trasferimenti di titolarità vedere il [Manuale, Parte Direttive, parte E](#), Operazioni del registro, [Sezione sezione 3](#), Marchi comunitari come [oggettioggetto](#) di proprietà, [Capitolo capitolo 1](#), [TrasferimentoTrasferimenti](#).

8 Tipo di marchio

Il regolamento sul MC distingue due tipi di marchi: marchio individuale e marchio collettivo.

8.1 Marchi individuali

Articolo 5, RMC

Qualsiasi persona fisica o giuridica, o persona a esse assimilata ai sensi della legge nazionale applicabile, ivi comprese le autorità di diritto pubblico, può essere titolare di un marchio comunitario individuale, indipendentemente dalla sua nazionalità o dal suo domicilio.

8.2 Marchi collettivi

Articolo 66-68, RMC
Regole 3 e 43, REMC

8.2.1- Carattere dei marchi collettivi

Un marchio collettivo è un tipo specifico di marchio che indica che i prodotti o servizi recanti tale marchio provengono da membri di [un'associazioneun'associazione](#), piuttosto che da un solo operatore. [Collettivo non significa che il marchio appartenga a più persone \(co-richiedenti/co-titolari\), né che esso designi/copra più di un paese.](#)

I marchi collettivi possono essere utilizzati per commercializzare prodotti che sono caratteristici di una regione particolare e possono essere usati insieme con il marchio individuale del produttore di un determinato prodotto. Ciò consente ai membri di [un'associazioneun'associazione](#) di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi comunitari collettivi consultare [il Manuale, Parte Direttive, parte B](#), Esame, [Sezione sezione 4](#), Impedimenti assoluti e marchi comunitari collettivi.

~~Collettivo non significa che il marchio appartenga a più persone (co-richiedenti/co-titolari), né che esso designi/copra più di un paese.~~

~~I regolamenti del marchio comunitario prevedono disposizioni specifiche riguardanti la protezione di marchi collettivi.~~

8.2.2 Richiedenti di marchi collettivi

Possono depositare marchi collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. Devono essere soddisfatti essenzialmente due criteri. Innanzitutto, il richiedente deve essere ~~un'associazione~~un'associazione o un ente pubblico e, in secondo luogo, deve esistere come entità a sé stante.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi comunitari collettivi consultare ~~il Manuale, Parte~~ le Direttive, parte B, Esame, ~~Sezione~~sezione 4, Impedimenti assoluti e marchi comunitari collettivi.

8.2.3 Documenti da depositare

Oltre ~~ai documentali~~ informazioni da depositare quando si fa richiesta di marchio individuale, le domande di marchio comunitario collettivo richiedono norme che disciplinino ~~l'uso~~l'uso del marchio. Tali norme devono specificare:

1. il nome e la sede (registrata) del richiedente;
2. lo scopo ~~dell'associazione~~dell'associazione o scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
3. gli organismi autorizzati a rappresentare ~~l'associazione~~l'associazione o la persona giuridica;
4. le condizioni di ammissione dei membri;
5. le persone autorizzate all'uso del marchio;
6. eventuali condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni;
7. se il marchio designa la provenienza geografica dei prodotti e servizi, ~~l'autorizzazione~~l'autorizzazione delle persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

8.2.4 Esame delle formalità relative ai marchi collettivi

8.2.4.1 Mancata presentazione del regolamento d'uso

Se il regolamento ~~d'uso~~d'uso non viene presentato con la domanda, si invierà una lettera di irregolarità con ~~l'indicazione~~l'indicazione di un termine di due mesi per presentarle.

Qualora il termine di due mesi non venga rispettato, la domanda sarà respinta.

8.2.4.2 Irregolarità nella presentazione del regolamento ~~d'uso~~d'uso

Se il regolamento d'uso è stato presentato, ma non specifica le informazioni richieste come indicato al ~~punto~~paragrafo 8.2.3 di cui sopra, si invierà una lettera di irregolarità con ~~l'indicazione~~l'indicazione del termine di due mesi per la presentazione delle informazioni mancanti.

Se l'~~irregolarità~~irregolarità non viene sanata entro il termine di due mesi, la domanda sarà respinta.

8.2.5 Modifiche del tipo di marchio (da collettivo a individuale)

Se una persona fisica ha fatto, per errore, domanda di marchio collettivo, vale a dire ha erroneamente inserito/selezionato ~~l'opzione~~l'opzione «collettivo» nel campo del tipo di marchio sul modulo di domanda, può cambiare l'opzione da collettivo a individuale, dal momento che i marchi collettivi non possono essere concessi ~~esclusivamente~~alle associazionipersone fisiche. Il surplus di tasse pagato sarà rimborsato.

Anche nel caso in cui una persona giuridica sostenga di avere fatto domanda di marchio collettivo per errore, vienesarà consentita la modifica e rimborsato il surplus di tasse pagato. Tuttavia il deposito di un marchio collettivo non sarebbe considerato come errore evidente, e la richiesta di modifica sarebbe respinta, qualora ~~esista~~la provavì siano elementi che indicano che il richiedente intendeva fare domanda di questo tipo di marchio, ad esempio:

- la riproduzione del marchio include le parole «marchio collettivo»;
- oppure il nome del richiedente attesta che si tratta di un'associazioneun'associazione;
- oppure è stato presentato il regolamento d'uso del marchio collettivo.

9 Tipo di marchio

Articoli 4 e 26, articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC
Regola 3, REMC

La suddivisione dei marchi in categorie serve a una serie di finalità pratiche. In primo luogo, serve a stabilire il requisito giuridico del marchio da riprodurre; in secondo luogo, può aiutare ~~l'Ufficio~~l'Ufficio a comprendere ciò che il richiedente intende registrare e, infine, agevola le ricerche nella banca dati dell'UAMI.

Un marchio può essere costituito da qualsiasi segno rappresentabile graficamente. Una delle condizioni per il deposito è che vi sia una riproduzione del marchio sul modulo di domanda. Il marchio deve essere riprodotto graficamente e tale riproduzione non può essere sostituita da una descrizione del marchio. Se il richiedente non riproduce graficamente il suo marchio, si invierà una lettera di irregolarità e non si registrerà la data di deposito (cfr. ~~il punto~~paragrafo 4, Data di deposito).

~~In alcuni casi,~~Nel caso in cui la domanda ~~può contenere~~contenga una riproduzione del marchio senza specificare il tipo di marchio desiderato. ~~In tal caso,~~ sulla base della riproduzione fornita e della descrizione del marchio, ~~l'Ufficio~~l'Ufficio assegnerà il tipo di marchio adeguato e informerà il richiedente per iscritto, fissando un termine di due mesi per ~~l'invio~~l'invio di eventuali osservazioni. ~~Se all'Ufficio non perviene nessuna osservazione, si intenderà che~~
Qualora il cambio del richiedente abbia selezionato un tipo di marchio è stato accettato. ~~In altri casi, dove vi è un'evidente contraddizione tra la~~ che non corrisponde alla riproduzione del marchio e le informazioni aggiuntive sul marchio contenute nella domanda o all'eventuale descrizione fornita, il tipo di marchio varrà corretto seguendo le indicazioni riportate al ~~punto~~paragrafo 9.9, Correzione del tipo di marchio.

Gli esempi relativi alle categorie di marchi presentati nelle presenti Direttive sono indicati esclusivamente nell'ambito delle formalità senza pregiudizio rispetto al risultato del procedimento d'esame.

Gli elementi denominativi sono costituiti da lettere dell'alfabeto di qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, nonché da simboli della tastiera. Se un marchio, che non sia un marchio denominativo, contiene un elemento denominativo qualsiasi che sia visibile nella riproduzione, questo deve essere indicato nell'apposito campo. Ciò consente di cercare il marchio all'interno della banca dati e costituisce la base del controllo linguistico realizzato sui marchi, che viene condotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

9.1 Marchi denominativi

Un marchio denominativo è un marchio dattiloscritto con elementi tra cui lettere (minuscole o maiuscole), parole (minuscole o maiuscole), numeri, simboli della tastiera o segni di punteggiatura scritti in una sola riga. ~~L'Ufficio~~ L'Ufficio accetta come marchio denominativo ~~l'alfabeto~~ l'alfabeto di qualsiasi lingua ufficiale ~~dell'UE~~ dell'UE. Un marchio costituito da testo scritto su più di una riga ~~viene non sarà~~ classificato come marchio denominativo, in quanto viene considerato marchio figurativo.

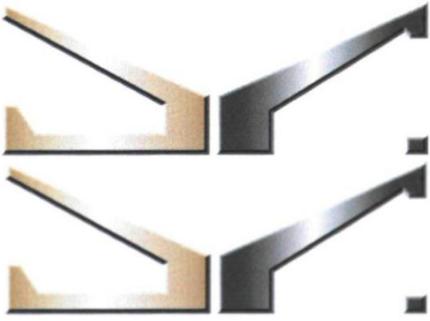
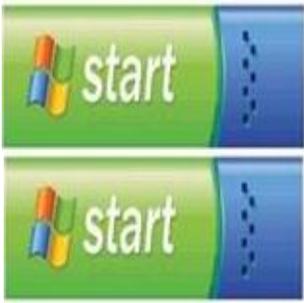
Esempi di marchi denominativi accettabili	
MC 6 892 351	europadruck24
MC 6 892 806	TS 840
MC 6 907 539	4 you
MC 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
MC 0 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
MC 1 587 450	?WHAT IF!
MC 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Greco)
MC 8 296 832	Долината на тракийските царе (Cirillico)

9.2 Marchi figurativi

Un marchio figurativo è un marchio costituito da:

- elementi solo figurativi,
- una combinazione di elementi denominativi e figurativi o altri elementi grafici,
- elementi denominativi in caratteri non standard,
- elementi denominativi a colori,
- elementi denominativi su più di una linea,
- lettere di alfabeti non-UE,
- segni non riproducibili da una tastiera,
- una combinazione di questi fattori.

Conformemente alla prassi dell'Ufficio, i marchi raffiguranti un motivo sono da considerarsi «figurativi».

Esempi di marchi figurativi	
<p>MC 1 414 366</p> <p>Elemento puramente grafico senza colore</p>	
<p>MC 9 685 256</p> <p>Elemento puramente grafico a colori</p>	
<p>MC 4 705 414</p> <p>Combinazione di un elemento grafico e di testo in caratteri standard, senza colore</p>	
<p>MC 9 687 336</p> <p>Combinazione di un carattere stilizzato e di elementi figurativi, nessun colore</p>	
<p>MC 4 731 725</p> <p>Combinazione di carattere stilizzato e di elementi figurativi a colori</p>	
<p>MC 9 696 543</p> <p>Elemento denominativo in carattere stilizzato senza colore</p>	
<p>MC 2 992 105</p> <p>Elementi denominativi in carattere stilizzato senza colore</p>	

Esempi di marchi figurativi	
<p>MC 9 679 358</p> <p>Elementi denominativi in diversi tipi di carattere a colori</p>	
<p>MC 9 368 457</p> <p>Solo elementi denominativi, su più di una riga</p>	<p>YVES ROCHER YVES ROCHER LIFTING BIO LIFTING BIO CULTURE BIO CULTURE BIO</p>
<p>MC 9 355 918</p> <p>Slogan in due diversi tipi di carattere, lettere di varie dimensioni, su più di una linea e a colori</p>	<p>Heute handeln ist trendy Heute handeln ist trendy</p>
<p>MC 9 681 917</p> <p>Elemento denominativo in alfabeto non-UE (cinese)</p>	
<p><u>MC 0 015 602</u></p>	
<p><u>MC 7 190 929</u></p>	

9.3 Marchi tridimensionali

Articolo 43, paragrafo 2, RMC
Regola 3, paragrafo 4, REMC

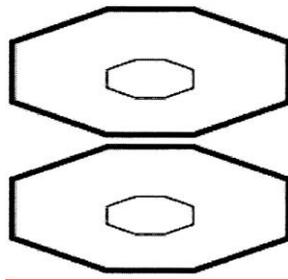
Comunicazione n. 2/98 del Presidente [dell'Ufficio dell'Ufficio](#)

Un marchio tridimensionale è un marchio costituito da una forma tridimensionale (compresi contenitori, imballaggi e il prodotto stesso). La riproduzione fotografica o grafica può essere costituita da un massimo di sei prospettive della stessa forma, che deve essere presentata in un unico file JPEG nel caso di domande depositate elettronicamente o su un singolo foglio formato A4, nel caso di domande depositate su supporto cartaceo. Sebbene si possano depositare fino a sei prospettive, è sufficiente [un'unica un'unica](#) prospettiva della forma qualora la forma da proteggere possa essere accertata da [quell'unica quell'unica](#) vista.

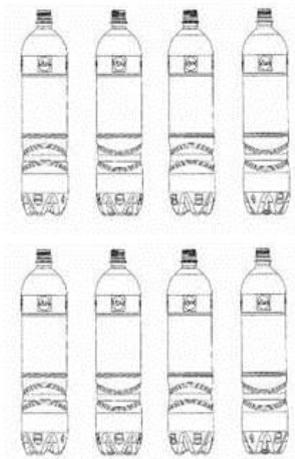
In alcuni casi, i richiedenti depositano diverse prospettive di un oggetto tridimensionale su diversi fogli di carta (ad es. una pagina per immagine/prospettiva). In tal caso, si deve sollevare un'irregolarità, fissando un termine di due mesi affinché il richiedente indichi quale delle riproduzioni depositate deve essere utilizzata come riproduzione della domanda di MC.

I richiedenti che presentano domanda di registrazione di un marchio tridimensionale devono specificarlo nella domanda. Se non è indicato nessun tipo di marchio ed è stata fornita una sola vista [dell'oggetto dell'oggetto](#) e la descrizione del marchio – ove presente – non specifica che il marchio depositato è tridimensionale, [l'Ufficio l'Ufficio](#) lo tratterà come un marchio figurativo.

Esempio



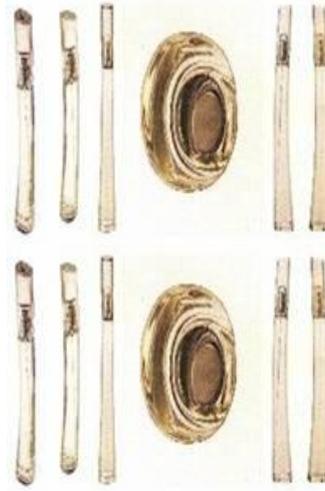
Non è stato selezionato nessun tipo di marchio per questo segno e non è stata fornita nessuna descrizione. [L'Ufficio l'Ufficio](#) tratterà questo marchio come un marchio figurativo.

Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi tridimensionali	
<p style="text-align: center;">MC 4 883 096</p> <p style="text-align: center;">Quattro diversi disegni dello stesso oggetto</p>	
<p style="text-align: center;">MC 4 787 693</p> <p style="text-align: center;">Sei fotografie dello stesso oggetto da diverse prospettive, con testo</p>	
<p style="text-align: center;">MC 30 957</p> <p style="text-align: center;">Due fotografie a colori che mostrano diverse prospettive dello stesso oggetto</p>	

Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi tridimensionali

MC 8 532 475

Sei viste a colori che mostrano sei diverse prospettive dello stesso oggetto



Esempi di marchi non accettabili come marchi tridimensionali

MC 6 910 021

Cinque viste, che però non mostrano lo stesso oggetto



Esempi di marchi non accettabili come marchi tridimensionali	
<p>MC 7 469 661</p> <p>Non è consentito altro testo a parte la riproduzione del marchio (testo sotto la fotografia della bottiglia)</p>	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Spiš Original Slivka</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Spiš Original Slivka</div> </div>
<p>MC 9 739 731</p> <p>La prima e la terza bottiglia mostrano due diverse prospettive della stessa bottiglia, entrambe con un tappo grigio. La seconda bottiglia ha un tappo blu ed è quindi un oggetto diverso da quello presentato nella prima e nella terza bottiglia. La quarta immagine è completamente diversa e mostra due tappi di bottiglia e <u>un'etichetta un'etichetta</u>. Delle quattro prospettive, soltanto la prima e la terza sono viste dello stesso oggetto.</p>	

Quando per la domanda di un MC tridimensionale vengono depositate varie viste prospettive di diversi oggetti, su un foglio formato A4 o in un file JPEG, l'irregolarità l'irregolarità non può essere sanata perché cancellando uno o più di questi diversi oggetti si altererebbe considerevolmente la riproduzione del marchio (cfr. il punto paragrafo 18, Modifiche alla domanda di MC)-marchio comunitario). In questo caso, la domanda va respinta in quanto la riproduzione non mostra sole una singola forma tridimensionale.

9.4 Marchi sonori

Articolo 4, RMC; decisione EX-05-3 del Presidente dell'Ufficio

Un marchio sonoro deve essere riprodotto graficamente utilizzando i consueti metodi di riproduzione grafica dei suoni, in particolare la notazione musicale. Una descrizione del suono a parole non è sufficiente (cfr. decisione del 27/09/2007, R-708/2006-4, "TARZAN YELL"). Il testo di una canzone abbinato alle notazioni musicali e al ritmo è accettabile. Un sonogramma da solo non è una riproduzione grafica accettabile di un marchio sonoro, se non è accompagnato da un file elettronico contenente il suono. Qualora il suono oggetto della domanda di marchio non possa essere rappresentato nella notazione musicale convenzionale, ad esempio, il ruggito di un leone, un sonogramma insieme con un file audio è l'unico/unico mezzo per riprodurre il marchio.

9.4.1 File audio elettronico

L'allegato/allegato di un file audio MP3 è facoltativo qualora sia stata fornita la notazione musicale ed è possibile esclusivamente nei depositi elettronici. L'Ufficio/Ufficio non accetterà il deposito di un file audio elettronico da solo, dal momento che occorre una riproduzione grafica ~~sotto forma di notazione musicale o di un sonogramma.~~ Nel caso in cui la domanda non contenga una riproduzione grafica del marchio, sarà sollevata un'irregolarità per la data di deposito (per ulteriori informazioni sulle date di deposito, si veda il paragrafo 4 delle presenti Direttive).

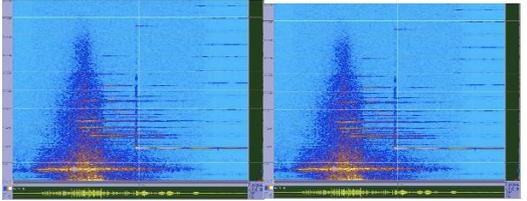
Il file audio deve essere in formato MP3 e le dimensioni del file non possono superare i due megabyte. I requisiti dell'Ufficio/dell'Ufficio non consentono che il suono sia in stream o in loop. Qualsiasi altro allegato o altri allegati non conformi a quanto sopraquesti criteri si intenderanno non depositati.

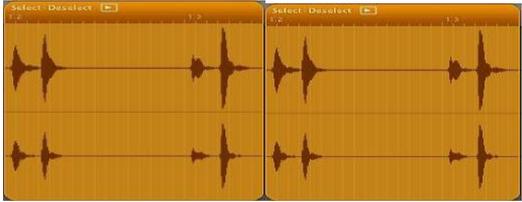
9.4.2 Notazioni musicali

Il richiedente può depositare la notazione musicale da sola, soddisfacendo così la condizione di riprodurre graficamente il marchio. In questi casi, è possibile allegare un file audio elettronico, ma non è obbligatorio.

9.4.3 Sonogrammi

Il richiedente non può depositare un sonogramma da solo (cfr. ~~la~~ decisione del 27/09/2007, R-708/2006-4, "TARZAN YELL"). In questi casi è obbligatorio presentare un file audio elettronico in quanto l'Ufficio/Ufficio e terzi non ~~può~~possono dedurre il suono dal sonogramma da solo. Qualsiasi colore utilizzato in un sonogramma non fa parte del marchio, dal momento che il richiedente sta facendo domanda di marchio sonoro. Pertanto non occorre registrare nessuna indicazione di colore e, ove tale indicazione venga fornita, essa sarà cancellata dall'Ufficio/dall'Ufficio.

Esempi di marchi sonori accettabili	
MC 8 116 337 Sonogramma accompagnato da un file audio	

Esempi di marchi sonori accettabili	
<p>MC 9 199 134</p> <p>Sonogramma accompagnato da un file audio</p>	
<p>MC 1 637 859</p> <p>Notazione musicale</p>	
<p>MC 6 596 258</p> <p>Notazione musicale comprese le indicazioni musicali</p>	

9.5 Colore intrinseco

Colore «intrinseco» significa che la protezione del marchio è richiesta per uno o più colori, indipendentemente da una forma o una configurazione specifica. Ciò che è protetto è la tonalità di colore(i) e nel caso di più di un colore è protetto anche il rapporto in cui i colori sono distribuiti.

~~Il(i) colore(i) deve(devono) essere indicato(i) a parole nel campo "Indicazione di colore(i)".~~ La riproduzione di un marchio di un colore intrinseco deve consistere in una riproduzione del colore (o dei colori) senza contorno. In caso di più colori, va specificata la proporzione di ciascun colore nel campo della descrizione del marchio. Se nella domanda non è presente tale indicazione, **l'Ufficio** notificherà

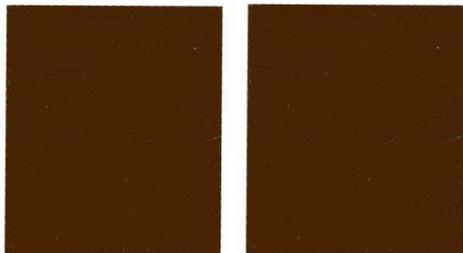
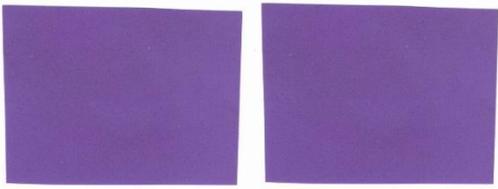
~~l'irregolarità~~l'irregolarità al richiedente concedendo un limite di due mesi entro cui fornire l'informazione richiesta.

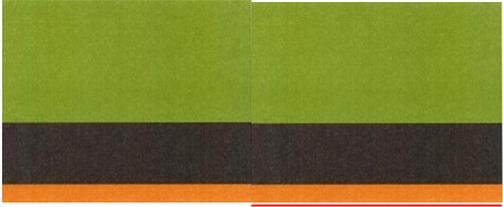
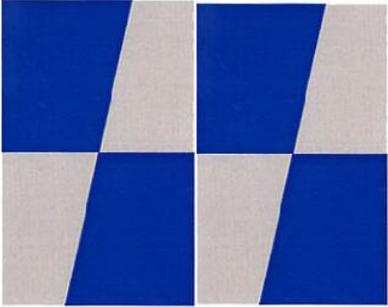
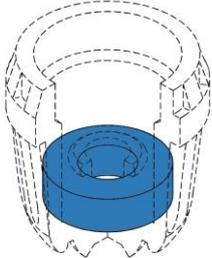
Se la riproduzione contiene altri elementi, ad esempio parole o immagini, non si tratterà di un marchio di colore intrinseco, bensì di un marchio figurativo. ~~Se un marchio viene depositato erroneamente come colore intrinseco ma è invece figurativo, l'Ufficio cambierà il tipo di marchio, informerà il richiedente e concederà un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se all'Ufficio non perviene nessuna osservazione, s'intenderà che il cambio del tipo di marchio è stato accettato.~~

~~I codici di colore internazionali sono accettati come~~ Per ulteriori informazioni aggiuntive nell'indicazione sulla correzione del tipo di marchio, si veda il paragrafo 9.9 delle presenti Direttive.

Al momento della presentazione di una domanda di marchio di colore intrinseco, non è sufficiente fornire un semplice campione di colore, ma non devono mai sostituire la; per il colore o i colori in questione occorre fornire una descrizione verbale nel campo «Indicazione di colore(i)». Inoltre, si raccomanda di indicare i codici di colore internazionalmente riconosciuti (si veda la sentenza del colore-06/05/2003, C-104/01, Libertel, punti 31-38). Per ulteriori informazioni sull'indicazione di colore, si veda il paragrafo 11 di queste Direttive.

Una domanda di marchio di colore intrinseco può essere presentata mostrando il colore (o i colori) applicato(i) a paroequalcosa in particolare, come si può vedere nell'esempio presentato di seguito (si veda inoltre la sentenza del 12/11/2013, T-245/12, Dégradé de verts, punti 38-39). In tali casi è richiesta una descrizione del marchio per chiarire la natura del marchio stesso.

Esempi di marchi di colore intrinseco accettabili	
<p>MC 962 076</p> <p><u>Colore indicato:</u> marrone</p>	
<p>MC 31 336</p> <p><u>Colore indicato:</u> lilla/viola</p> <p><u>Descrizione:</u> lilla/viola, unico colore come illustrato nella riproduzione. I valori (coordinate specifiche nello spazio colore) per il presente marchio sono: L => 53,58 /- 08; A => 15,78 /- 05; B => 31,04 /- 05. Il marchio si può trovare nel <u>Pantone's Pantone's Process Book</u> tra le tonalità con numero E 176-4 ed E 176-3.</p>	

Esempi di marchi di colore intrinseco accettabili	
<p>MC 8 298 499</p> <p>Colori indicati: verde, Pantone 368 C, antracite, Pantone 425 C, arancione, Pantone 021 C</p> <p>Descrizione: il marchio è costituito dai colori verde: Pantone 368 C; antracite: Pantone 425 C; arancione: Pantone 021 C, come illustrato nella figura; i colori sono applicati ad un componente di base dell'esterno delle stazioni di servizio per veicoli (benzinai) nel rapporto verde 60%, antracite 30% e arancione 10%, creando l'impressione <u>l'impressione</u> di una stazione di servizio verde e color antracite (predomina il verde) con piccoli dettagli arancioni.</p>	
<p>MC 4 381 471</p> <p>Colori indicati: blu (Pantone 2747 C) e argento (Pantone 877 C)</p> <p>Descrizione: la protezione è richiesta per i colori blu (Pantone 2747 C) e argento (Pantone 877 C) giustapposti come indicato nella riproduzione del marchio di colore oggetto della domanda. Il rapporto dei colori è 50%-50% circa.</p>	
<p><u>MC 2 346 542</u></p> <p>Colori indicati:</p> <p><u>RAL 9018</u></p> <p><u>NCS S 5040G50Y + RAL 9018 1: 4</u></p> <p><u>NCS S 5040G50Y + RAL 9018 2: 3</u></p> <p><u>NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3: 2</u></p> <p><u>NCS S 504050Y + RAL 9018 4: 1</u></p> <p><u>NCS S 5040G50Y.</u></p>	
<p><u>Domanda di MC 9 869 256</u></p> <p>Colori indicati: <u>blu RGB 46-122-184</u></p> <p>Descrizione: <u>il marchio è costituito dal colore blu, definito come RGB: 46-122-184, applicato a una guarnizione del coperchio di una valvola pneumatica, così come raffigurato nella riproduzione illustrativa allegata alla domanda</u></p>	

9.6 Ologrammi

Gli ologrammi sono particolarmente difficili da rappresentare graficamente dal momento che una riproduzione cartacea non consente all'immagine all'immagine di "«cambiare» come ~~lo~~ farebbe naturalmente su carta olografica. Tuttavia, con una chiara descrizione del marchio e sufficienti viste prospettive del marchio, è possibile registrare rappresentare graficamente un ologramma. Pertanto, qualora si debba registrare presentarsi domanda per un ologramma ~~come marchio comunitario~~, è possibile depositare più di una riproduzione del marchio, purché le diverse viste prospettive si trovino su un unico foglio formato A4, nel caso di depositi su supporto cartaceo, o in un unico file JPEG nel caso di deposito elettronico.

9.7 Odori / marchi olfattivi

Odore o marchi olfattivi non sono attualmente accettabili. Questo perché una riproduzione grafica deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva (cfr. ~~la~~ sentenza del 12/12/2002, C-273/00, "Sieckmann"). Come nel caso di tutti gli altri tipi di marchio, una descrizione del marchio non può sostituirne la rappresentazione grafica. Sebbene possa essere grafica, la descrizione di un odore non è né chiara, né precisa o oggettiva; di conseguenza, non si può attribuire nessuna data di deposito perché il marchio non può essere rappresentato graficamente. Tali casi (cfr. anche la decisione del 404/08/2003, R_0120/2001-2-"The taste of artificial strawberry flavour" [Il gusto del sapore di fragola artificiale]) non saranno respinti, bensì considerati non depositati.

9.8 Altri marchi

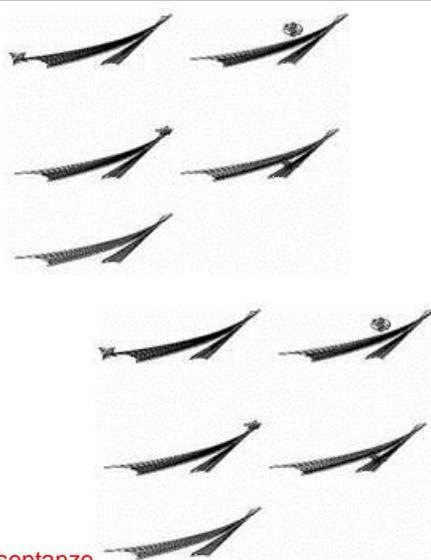
Altri marchi devono contenere l'indicazione nella descrizione del marchio di ciò che si intende per "«altro»". «Altri» marchi possono essere, ad esempio, marchi animati (marchi di movimento), marchi di posizione o marchi con segni traccianti (strisce o fili colorati applicati ad alcuni prodotti).

9.8.1 Marchi d'animazione (di movimento)

Il numero di riproduzioni del marchio è praticamente illimitato, purché esse siano presentate tutte su un unico foglio formato A4, nel caso di depositi su supporto cartaceo, o in un unico documento JPEG in caso di depositi elettronici. La riproduzione del marchio deve essere accompagnata da una descrizione del marchio che spieghi l'animazione l'animazione.

Le riproduzioni, insieme alla descrizione del marchio, devono spiegare chiaramente il movimento da proteggere. Se il movimento non può essere percepito (ad es. le riproduzioni non sono in sequenza), o la descrizione del marchio non corrisponde alla sequenza di riproduzioni, l'Ufficio l'Ufficio invierà una lettera di irregolarità concedendo due mesi di tempo per chiarire le riproduzioni e/o la descrizione. Se l'irregolarità l'irregolarità non viene sanata entro il termine indicato, la domanda sarà respinta.

Qualora le riproduzioni comprendano un colore, il colore (i colori) utilizzato(i) deve (devono) essere indicato(i) a parole.

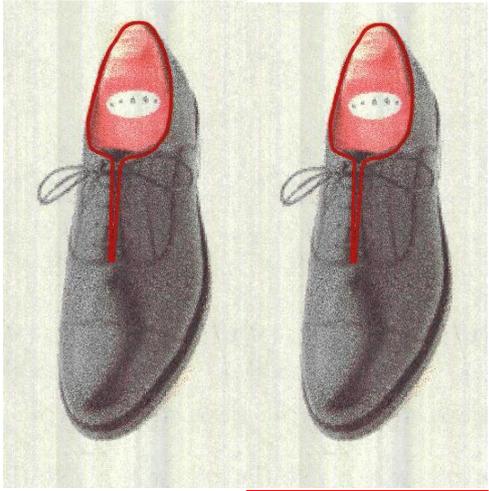
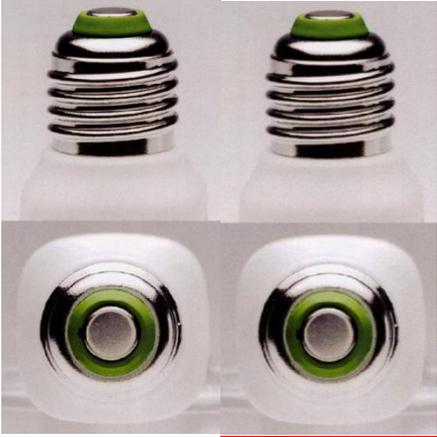
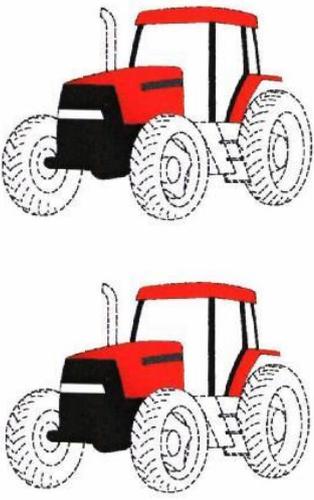
Esempi di marchi d'animazione accettabili (di movimento)	
<p style="text-align: center;">MC 5 338 629</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è una sequenza animata con due segmenti svasati che si uniscono nella parte superiore destra del marchio. Durante la sequenza di animazione, un oggetto geometrico si muove verso <u>l'alto</u> appoggiato al primo segmento e poi verso il basso appoggiato al secondo segmento, mentre singole linee <u>all'interno</u> di ogni segmento diventano da scure a chiare. La punteggiatura nel marchio serve solo per <u>l'ombreggiatura</u>. <u>L'intera</u> sequenza animata ha una durata compresa fra uno e due secondi.</p>	 <p><u>Rappresentanze</u></p> <p><u>Riproduzioni:</u> riproduzione del marchio solo in bianco e nero con sfumature di grigio, senza indicazione di colore.</p>
<p style="text-align: center;">MC 9 742 974</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da <u>un'immagine</u> in movimento che consiste di uno spazzolino che si sposta verso un pomodoro, preme sul pomodoro senza romperne la buccia e si allontana dal pomodoro.</p>	 <p><u>Riproduzioni</u></p>

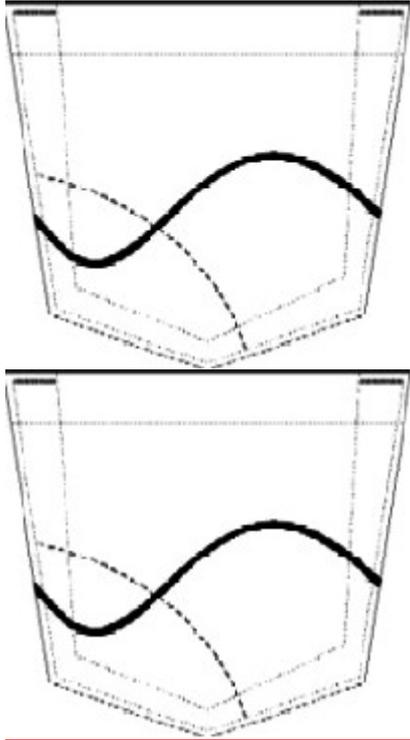
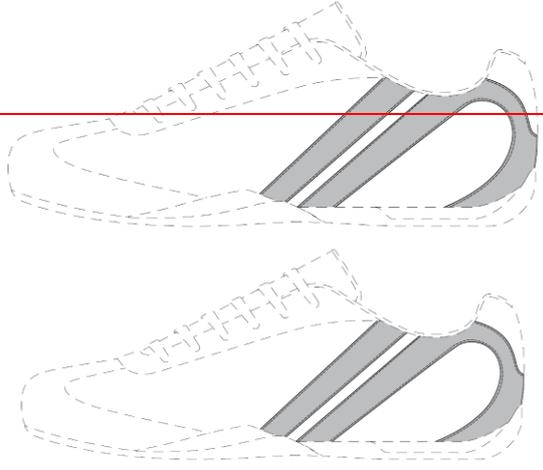
Esempio di marchio d'animazione inaccettabile (di movimento)	
<p style="text-align: center;">MC 7 227 218</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da <u>un'immagineun'immagine</u> in movimento, composta da una sequenza animata che mostra una serie di schermi rettangolari di varie dimensioni, con o senza immagini discernibili in essi contenute, che volano verso <u>l'interno</u>l'interno a <u>me'mo'</u> di tromba d'aria, come se dalla posizione dello spettatore confluissero verso il centro dello schermo dello spettatore per formare una parola.</p>	 <p style="text-align: center;">Marchio nel quale il movimento non si può cogliere dalle immagini e la descrizione non cambia la situazione.</p>

9.8.2 Marchi di posizione

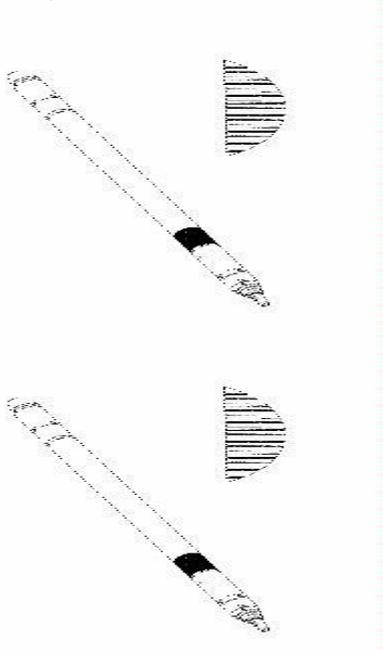
Un marchio di posizione è un segno posizionato su una determinata parte di un prodotto in una dimensione costante o in una determinata proporzione rispetto al prodotto. Il segno deve essere riprodotto graficamente. Poiché l'obiettivol'obiettivo del richiedente è quello di proteggere la collocazione o la "«posizione"» del marchio, una descrizione del marchio che ne dettagli la posizione è un requisito formale. La descrizione del marchio deve anche contenere l'indicazionel'indicazione che si tratta di un "«marchio di posizione"» e, qualora venga depositata una riproduzione a colori, il colore utilizzato o i colori utilizzati devono essere indicati a parole.

Nella misura in cui un marchio di posizione copre alcuni prodotti per i quali la posizione è chiara e altri prodotti per i quali la posizione non sarebbe chiara, va notificata un'irregolarità di formalità rispetto ai prodotti sui quali il marchio non potrebbe essere posizionato (chiaramente) nel modo specificato nella descrizione del marchio. Al richiedente vengono concessi due mesi di tempo per modificare la domanda. Se la domanda non si limita ai prodotti per i quali la posizione è chiara, la domanda deve essere respinta per i prodotti e/o i servizi per i quali la posizione è dubbia/impossibile.

Esempi di marchi di posizione accettabili	
<p style="text-align: center;">MC 4 717 914</p> <p><u>Indicazione colori:</u> rosso</p> <p><u>Descrizione:</u> bordo rosso di 2mm larghezza lungo il bordo dell'aperturadell'apertura della caviglia e la sezione dell'allacciaturadell'allacciatura.</p>	
<p style="text-align: center;">MC 3 799 574</p> <p><u>Indicazione colori:</u> verde (Pantone 347 C)</p> <p><u>Descrizione:</u> anello verde posizionato tra i connettori elettrici della base della lampadina.</p>	
<p style="text-align: center;">MC 9 045 907</p> <p><u>Colori indicati:</u> rosso, nero e grigio</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito dalla combinazione dei colori rosso, nero e grigio applicati alle superfici esterne di un trattore, in particolare rosso applicato al cofano, al tetto e ai passaruota, grigio chiaro e scuro applicato al cofano in una striscia orizzontale e il nero applicato alla griglia anteriore del cofano, al telaio e alle finiture verticali – come raffigurato nella riproduzione illustrativa allegata alla domanda.</p>	

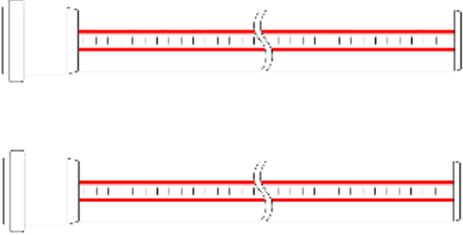
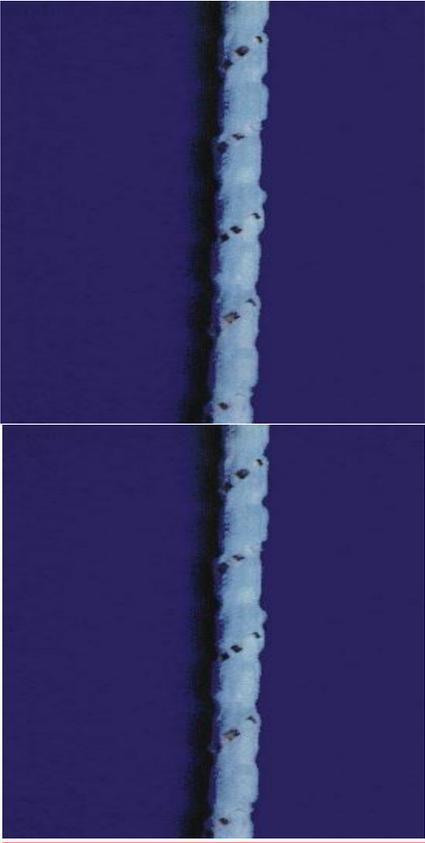
Esempi di marchi di posizione accettabili	
<p style="text-align: center;">MC 6 900 898</p> <p><u>Descrizione:</u> due curve che si incrociano in un punto, inserite su una tasca; il marchio è costituito da una cucitura decorativa fatta di due curve che si incrociano in un punto, inserite su una tasca; una delle curve è caratterizzata da una forma ad arco ed è disegnata con un tratto sottile, mentre la seconda è caratterizzata da una forma sinusoidale, disegnata con un tratto spesso; le linee tratteggiate irregolarmente rappresentano il perimetro della tasca sulla quale il richiedente non rivendica nulla e che serve esclusivamente per indicare la posizione del marchio sulla tasca.</p>	
<p style="text-align: center;">MC 8 586 489</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è un marchio di posizione. Il marchio è composto da due linee parallele collocate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa. La prima linea parte dalla metà del bordo della suola e si inclina all'indietro verso il collo di una scarpa. La seconda linea corre parallelamente alla prima e prosegue in una curva a ritroso lungo la linea posteriore di una scarpa fino al tallone e termina sul bordo della suola. La linea tratteggiata indica la posizione del marchio e non fa parte del marchio.</p>	

I marchi di posizione non sono accettabili se la descrizione indica che la posizione può variare – per es.: **«Il marchio è costituito da [descrizione del dispositivo] applicato all'esterno dei prodotti»**. La posizione del marchio deve essere definita chiaramente e deve essere evidente nella riproduzione e nella descrizione.

Esempi di marchi di posizione / descrizioni inaccettabili	
<p style="text-align: center;">MC 8 682 213</p> <p><u>Descrizione:</u> si chiede la protezione del marchio per una striscia posizionata sulla struttura esterna di un martello pneumatico; la striscia viene mostrata nella vista isometrica complessiva del martello pneumatico come una fascia nera, circolare, che è in risalto rispetto alle altre parti della struttura mediante la sequenza visibile nella vista supplementare, che mostra un particolare ampliato (semicircolare) di questa striscia in una vista laterale del martello pneumatico; il modello è formato da numerose scanalature circolari; la striscia è posizionata su una sezione della struttura che, vista dalla punta a cono del martello pneumatico, è uguale al secondo quarto della lunghezza totale del martello pneumatico; altre forme visibili nella riproduzione e/o nelle disposizioni non fanno parte del marchio.</p>	<p>La raffigurazione con la descrizione non definisce chiaramente qual è il segno e come deve essere posizionato sui prodotti:</p>  <p>(Non è chiaro dalla riproduzione da quale prospettiva dovrebbe essere visibile il dettaglio semicircolare.)</p>
<p style="text-align: center;">MC 8 316 184</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è un marchio di posizione nel quale un sottile anello di rame viene posizionato ed è visibile tra due strati metallici sul bordo superiore del corpo di una pentola o di una padella.</p>	<p>Segno definito in relazione a prodotti specifici = il segno è suscettibile di obiezione per altri prodotti, se il posizionamento su questi altri prodotti non è chiaro.</p>  <p>(Segno suscettibile di obiezione per "«utensili da cucina»" in quanto la loro forma può variare e la posizione non sarebbe chiara tranne che per una pentola o una padella)</p>

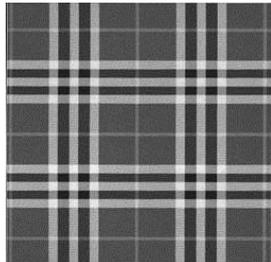
9.8.3 Marchi con segni traccianti

I marchi con segni traccianti sono linee colorate o fili applicati a determinati prodotti. Questi marchi sono molto diffusi nel settore tessile. Altri esempi sono le linee colorate su tubi o cavi. ~~Preferibilmente la~~La descrizione del marchio deve ~~contenere il termine~~ "specificare che si tratta di un «marchio con segni traccianti» e tutti i colori, ~~se presenti~~, devono essere indicati a parole.

Esempi di marchi con segni traccianti accettabili	
<p>MC 7 332 315</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da un tubo o un profilo estruso con linee continue sottili nere orizzontali equidistanti sulla parte esterna del tubo o del profilo estruso, tra due linee rosse parallele che corrono lungo la lunghezza del tubo o del profilo estruso.</p>	
<p>MC 3 001 203</p> <p><u>Colori indicati:</u> oro su sfondo chiaro</p> <p><u>Descrizione:</u> striscia dorata inserita in un cordoncino funzionale di colore chiaro, in particolare un cordoncino per tende, tendaggi, tovaglie e prodotti simili come contrassegno identificativo.</p>	

9.8.4 ~~Marchi con motivi~~

~~I marchi raffiguranti un motivo non sono da qualificare/accettare come "altri" marchi. Conformemente alla prassi dell'Ufficio, tali marchi sono "figurativi".~~

Esempi di marchi con motivi accettabili	
MC-0-015-602	
MC-7-190-929	

9.9 Correzione del tipo di marchio

9.9.1 Regole generali

~~In generale, qualora l'indicazione~~ Qualora l'indicazione del tipo di marchio nella domanda sia chiaramente sbagliata, ~~l'Ufficio o vi sia una contraddizione evidente tra il tipo di marchio selezionato e la riproduzione del marchio, compresa l'eventuale descrizione, l'Ufficio~~ l'Ufficio corregge il tipo di marchio e ne informa il richiedente, concedendogli un termine di due mesi per ~~l'invio~~ l'invio di eventuali osservazioni. Se non vi è alcuna risposta, la correzione effettuata ~~dall'Ufficio s'intende~~ dall'Ufficio s'intende accettata dal richiedente. Se il richiedente non è ~~d'accordo~~ d'accordo con la modifica, ~~l'Ufficio~~ l'Ufficio ripristina ~~l'indicazione~~ l'indicazione originale del tipo di marchio. Tuttavia, la domanda ~~sarà potrà essere~~ respinta.

~~Quando vi è una contraddizione evidente tra la raffigurazione del marchio e le ulteriori informazioni sul marchio contenute nella domanda, seguendo le quali il tipo di in seguito, poiché la natura del marchio desiderato non è chiaro, va inviata una lettera di irregolarità e il richiedente deve modificare il tipo di marchio in base al chiarimento richiesto. Se il richiedente non risponde o insiste nel mantenere il contenuto contraddittorio della domanda, il marchio deve essere respinto (cfr. Esempio 3)-chiaro.~~

9.9.2 Esempi di irregolarità ricorrenti nel tipo di marchio

9.9.2.1 Marchi denominativi

Qualora il tipo di marchio scelto sia ~~"«denominativo»",~~ ma il marchio in realtà è un marchio ~~"«figurativo»",~~ come negli esempi di cui al ~~punteparagrafo~~ punteparagrafo 9.2 (rappresentazione in diverse linee, caratteri stilizzati ecc.), ~~l'Ufficio~~ l'Ufficio corregge il tipo di marchio e aggiorna l'immagine figurativa nel sistema. ~~L'Ufficio~~ L'Ufficio invierà una lettera al richiedente informandolo della modifica e fissando un termine di due mesi per ~~l'invio~~ l'invio di eventuali osservazioni. Se il richiedente non risponde entro il termine

indicato, la modifica s'intenderà accettata. Se il richiedente presenta delle osservazioni opponendosi alla modifica, e l'Ufficio non è d'accordo con le osservazioni, il tipo di marchio sarà cambiato e diventerà nuovamente un marchio "«denominativo»", ma la domanda di marchio sarà respinta.

9.9.2.2 Marchi figurativi

Se non è stato indicato nessun tipo di marchio e il marchio è chiaramente figurativo, in base agli esempi illustrati sopra, l'Ufficio definisce il tipo di marchio e invia una lettera esplicativa.

Talvolta i marchi "«figurativi»" a colori vengono depositati erroneamente come "«marchi di colore»". Inoltre le differenze nella tipologia dei marchi misti all'interno degli Stati membri dell'UE possono portare a un'irregolarità nel tipo di marchio, in particolare per quanto riguarda i marchi che abbinano un elemento denominativo a uno figurativo e che spesso sono depositati erroneamente come "«altri»" invece che come marchi "«figurativi»". In questi casi, l'Ufficio provvederà a correggere il tipo di marchio in "«figurativo»" e ne informerà il richiedente, fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni.

Esempio 1

Marchio *figurativo* selezionato come marchio di colore intrinseco nella domanda di marchio.

L'Ufficio ~~deve cambiare~~ cambierà il tipo di marchio da marchio *di colore intrinseco* a marchio *figurativo* e ~~inviare~~ invierà una lettera di conferma della modifica. Se il richiedente non è ~~d'accordo~~ d'accordo, può presentare le sue osservazioni. Se l'Ufficio non è ~~d'accordo~~ d'accordo con le osservazioni, si ripristinerà l'~~indicazione~~ indicazione iniziale del tipo di marchio, ma la domanda sarà respinta. Se però non vi è alcuna risposta entro il termine indicato, la modifica del tipo di marchio ~~s'intenderà~~ s'intenderà accettata e la domanda andrà avanti.

Esempio 2

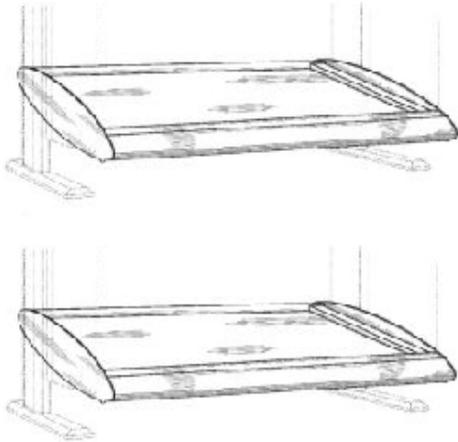
I seguenti marchi sono stati depositati come "«altri»" marchi:

MC 9 328 121	
MC 9 323 346	

Quando il richiedente ha scelto come tipo di marchio "«altro»", invece di selezionare la casella "«figurativo»", e ha aggiunto nel campo delle spiegazioni relativo alla tipologia "«altro marchio»" termini quali "«testo e logo»", "«marque sémi-figurative»", "«marca mixta»", "«Wort-Bild-Marke»", o anche "«colore intrinseco»" (perché il suo marchio contiene elementi a colori), ma il marchio oggetto della richiesta è chiaramente un marchio figurativo secondo la definizione di cui sopra, l'Ufficio cambierà il tipo di marchio da *altro* a *figurativo* e invierà una lettera al richiedente informandolo della modifica e concedendogli due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se il richiedente non risponde entro il termine di due mesi, la modifica del tipo di marchio s'intenderà accettata e la domanda procederà. Se il richiedente presenta delle osservazioni opponendosi alla modifica, e l'Ufficio non è d'accordo con le osservazioni, l'Ufficio ripristinerà l'indicazione iniziale del tipo di marchio, ma la domanda di marchio sarà respinta.

Esempio 3

In alcuni casi, i marchi possono essere depositati come, per esempio, "«figurativi»", ma la raffigurazione e/o la descrizione del marchio mostrano che si intendeva un marchio tridimensionale.

<p>Domanda di MC 10 318 897</p> <p>Tipo di <u>Marchio</u> scelto: figurativo</p> <p><u>Descrizione</u>: il marchio è composto di una forma di scaffale per <u>l'esposizione</u> di prodotti. Le estremità dello scaffale hanno una forma ellittica. Il bordo anteriore dello scaffale ha una forma rastremata. La porzione del marchio mostrata a linee tratteggiate non fa parte del marchio e serve solo per mostrare la posizione del marchio</p>	
--	---

In questo caso la descrizione marchio che fa riferimento a "«una forma di uno scaffale»" è in contraddizione con il tipo di marchio "«figurativo»". Pertanto al richiedente è stato richiesto di modificare il tipo di marchio in "«tridimensionale»" o di eliminare la descrizione del marchio.

10 Marchi in serie

In tutte le domande per qualsiasi tipo di marchio, la protezione può essere richiesta per un solo marchio. A differenza di alcuni sistemi nazionali, il regolamento sul marchio comunitario non consente marchi in serie. Quando sono necessarie diverse versioni di un marchio, occorre presentare una domanda di marchio comunitario separata per ciascuna di tali versioni.

~~Il foglio A4 o il file JPEG contengono solo la raffigurazione del marchio oggetto della domanda e nessun altro testo aggiuntivo di sorta.~~

Esempio 1

Un marchio denominativo depositato come "«BRIGITTE brigitte Brigitte» non sarà "interpretato» come la parola "«Brigitte»,», scritto o tutto maiuscolo o tutto minuscolo o normale; esso sarà considerato come il marchio denominativo contenente il nome femminile "«Brigitte» tre volte.

Esempio 2

Un marchio *denominativo* depositato come "«Linea Directa / Direct Line / Ligne Directe» non sarà "interpretato» come il termine "«linea diretta»,», o in spagnolo o in inglese o in francese; esso sarà considerato come un marchio che contiene tutte e tre le versioni linguistiche nella stessa sequenza, così come figurano nella domanda. Non sarà inviata nessuna lettera di irregolarità e non saranno accettate modifiche al marchio.

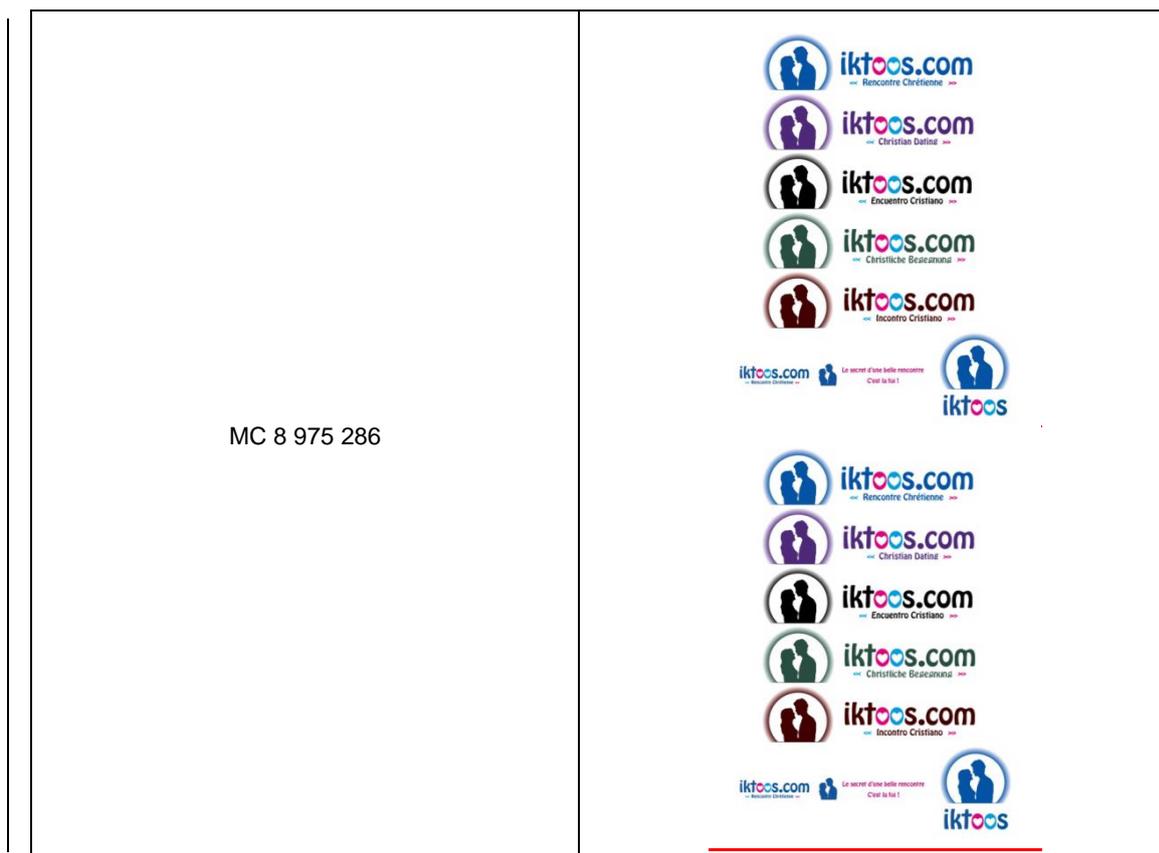
10.1 Molteplici riproduzioni figurative

Nella domanda presentata tramite il deposito elettronico, la riproduzione del marchio deve essere caricata sotto forma di un unico file JPEG. Quando viene utilizzato il modulo di domanda in formato cartaceo, la riproduzione del marchio deve essere allegata su un unico foglio formato A4.

Il foglio A4 o il file JPEG contengono solo la raffigurazione del marchio oggetto della domanda e nessun altro testo aggiuntivo di sorta.

Se una domanda depositata in formato cartaceo contiene più di un foglio A4 che mostra diversi marchi, anche se molto simili, **l'Ufficio!** emette una lettera di irregolarità esortando il richiedente a scegliere un marchio tra le diverse varianti presentate. Se il richiedente vuole proteggere anche gli altri marchi, dovrà presentare una nuova domanda per ciascuno degli altri marchi che desidera registrare. Quando non vi è alcuna risposta alla lettera di irregolarità entro il termine ivi fissato, la domanda sarà respinta.

Nei casi in cui una domanda, presentata elettronicamente o su carta, contenga un file JPEG o un foglio A4 che mostra ciò che potrebbe essere considerato come la riproduzione di più di un marchio, la combinazione di tutte quelle varianti nel suo insieme, così come appaiono su quella pagina, sarà considerata come il marchio per il quale si chiede la protezione. Non sono consentite modifiche alla riproduzione **del** marchio.



Dal momento che il documento JPEG allegato alla domanda di cui sopra conteneva tutte le immagini di cui sopra in una sola pagina, l'insieme delle variazioni di logotipi e colori e testi è considerato un unico marchio.

11 Indicazione di colore

Regola 3, paragrafo 5, e regola 80, REMC

I marchi denominativi e i marchi sonori non possono essere a colori, poiché sono la parola (o le parole) e il suono (o i suoni) a essere protetti, anche se un sonogramma è rappresentato a colori.

Si può presentare domanda per marchi figurativi, tridimensionali, ologrammi e “«altri»” marchi a colori o senza colori. ~~Essi possono anche contenere testo e/o elementi grafici.~~

Quando un marchio deve essere registrato a colori, occorre presentare, insieme alla domanda, una riproduzione a colori del marchio e i colori utilizzati indicati a parole. All'indicazione del colore si può aggiungere, ~~ed è vivamente consigliato,~~ un codice colore internazionale come ad esempio un numero *Pantone*, sebbene tale numero non possa sostituire l'indicazione a parole (ad es. verde, blu, rosso).

Se viene fornita una riproduzione a colori, l'Ufficio ritiene che la domanda contenga implicitamente una rivendicazione di colori e di conseguenza la considera come una domanda di registrazione di un marchio a colori. In tal caso, non è possibile

modificare la domanda per convertire il marchio in bianco e nero (cfr. ~~la~~ decisione del 25/08/2010, R-1270/2010-4, "*Form von Prüfköpfen (3D MARKE)*"). L'unica possibilità alternativa per il richiedente è presentare una nuova domanda con una riproduzione in bianco e nero.

In Se, in una domanda di marchio di colore, ~~deve~~ i colori grigio, bianco e nero non sono usati ~~non~~ soltanto per creare contrasto o per delimitare il contorno del marchio, anche questi dovranno essere dichiarati.

Espressioni come "«multicolore», «di vari colori», «in ogni possibile combinazione»" o "«in qualsiasi percentuale»" non sono accettabili (cfr. ~~la~~ decisione del 25/08/2010, R-1270/2010-4, "*Form von Prüfköpfen (3D MARKE)*").

Se è stata omessa ~~l'indicazione~~ l'indicazione del colore (o dei colori) ~~l'Ufficio~~ l'Ufficio proporrà il colore (o i colori) al richiedente ~~e se, fissando un termine di due mesi per l'invio di una risposta. Se~~ non riceve alcuna risposta prima della scadenza ~~del~~ di tale termine ~~di due mesi, l'inserimento, l'inserimento~~ del colore (o dei colori) indicato ~~dall'Ufficio~~ dall'Ufficio s'intenderà accettato. Se il richiedente non è ~~d'accordo~~ d'accordo con ~~l'inserimento~~ l'inserimento dei colori, ~~l'Ufficio~~ l'Ufficio cancellerà ~~l'indicazione~~ l'indicazione. Tuttavia, in questi casi, se il richiedente non riesce a indicare ~~i~~ i colori accettabili, la domanda sarà respinta.

Se non è possibile stabilire il colore (o i colori), ~~l'Ufficio~~ l'Ufficio chiederà al richiedente di ~~sanare l'irregolarità~~ fornire l'indicazione del colore (o dei colori). Se il richiedente non invia ~~l'indicazione~~ un'indicazione di colore accettabile entro il termine di due mesi, la domanda sarà respinta (~~articolo~~ regola 9, paragrafo 4, e ~~articolo~~ regola 3, paragrafo 5, REMC).

Se la domanda contiene una rivendicazione di colore ma non è stata ricevuta alcuna riproduzione a colori del marchio, vi è una discrepanza formale tra il marchio in bianco e nero oggetto della domanda e il colore (o i colori) rivendicati. ~~L'Ufficio~~ L'Ufficio correggerà qualsiasi indicazione di colore (cioè nero, bianco e/o grigio) e ne informerà il richiedente.

L'unica unica **eccezione a questa regola** è quando la domanda è presentata a mezzo fax, nel qual caso il richiedente può (di sua iniziativa) inviare una riproduzione a colori per posta entro un mese ~~dall'inizio~~ dall'invio della domanda. Tale termine di un mese non può essere prorogato. Se la riproduzione a colori viene ricevuta entro tale termine, la riproduzione originale in bianco e nero viene sostituita dalla nuova riproduzione a colori. Se il ricorrente non invia la riproduzione del marchio a colori, ~~l'Ufficio~~ l'Ufficio non ne farà richiesta. Se una riproduzione a colori non viene presentata entro il termine di un mese, qualsiasi indicazione di colore sarà convertita in nero, bianco e/o grigio, a seconda dei casi, e il richiedente ne sarà informato. La rivendicazione di colore non deve essere cancellata poiché il richiedente ha fornito una rivendicazione di colore, che è stata corretta ~~dall'Ufficio~~ dall'Ufficio.

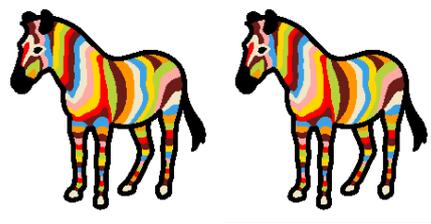
Nero, grigio e bianco sono considerati «colori». L'indicazione dei colori fatta dal richiedente («bianco e nero» o «nero, grigio e bianco» ecc.) è soggetta alle stesse regole relative alle indicazioni di qualsiasi altro colore descritte sopra.

Se la riproduzione di un marchio viene depositata tramite mezzi diversi dal fax e in bianco e nero – compreso il grigio – essa non può essere modificata in un marchio a colori, anche se il marchio in bianco e nero è stato presentato insieme a una

rivendicazione di colore, ~~un'indicazione~~un'indicazione di colore e/o una descrizione che faccia riferimento a colori.

~~Nero, grigio e bianco sono considerati "colori". L'indicazione dei colori fatta dal richiedente ("bianco e nero" o "nero, grigio e bianco" ecc.) è soggetta alle stesse regole relative alle indicazioni di qualsiasi altro colore descritte sopra.~~

È da notare che indicazioni quali "«trasparente»" o "«senza colore»", "»", "«incoloro»" non sono indicazioni di colore e non devono essere utilizzate. Se la riproduzione di un marchio mostra, ad esempio, un oggetto "«incoloro»" fatto di vetro o di un materiale simile su uno sfondo colorato, la descrizione del marchio è il luogo adatto per spiegare che ~~l'oggetto~~l'oggetto in questione è incoloro ed è mostrato su uno sfondo colorato che non fa parte del marchio. Un oggetto trasparente può essere lo stesso a colori come una bottiglia di vino standard che spesso è verde e solitamente trasparente. Se il richiedente considera la "«trasparenza»" come una caratteristica importante del suo marchio, deve aggiungere una descrizione del marchio a tale scopo.

Esempi di indicazioni di colore	
<p>MC 10 275 519</p> <p><u>Nessuna indicazione di colore</u></p> <p>Non è richiesta nessuna indicazione di colore. Tuttavia il bianco e il nero possono essere rivendicati dal richiedente se questi colori sono da considerarsi una caratteristica del marchio.</p>	
<p>MC 8 401 572</p> <p><u>Indicazione colori:</u> crema, blu, arancione, marrone, rosso, rosa, giallo, nero, verde, marrone</p> <p>Il nero deve essere indicato in <u>quandequanto</u> la domanda è per un marchio a colori e il nero non è usato esclusivamente per creare un contrasto e delimitare una sagoma, bensì è usato per la coda, gli occhi, il naso e le orecchie.</p>	
<p>MC 10 456 762</p> <p><u>Nessuna indicazione di colore</u></p> <p>Non è richiesta nessuna indicazione di colore. Tuttavia nero, bianco e grigio possono essere rivendicati se sono da considerarsi una caratteristica del marchio.</p>	

Esempi di indicazioni di colore	
<p>MC 9 732 793</p> <p><u>Indicazione colori:</u> rosso, arancione, giallo, verde menta, verde acqua, blu, viola, rosa</p> <p>In questa domanda il nero deve essere rivendicato in quanto si tratta di un marchio a colori e il nero viene utilizzato non per creare contrasto e delimitare contorni, bensì per le lettere.</p>	
<p>MC 10 336 493</p> <p><u>Indicazione colori:</u> morado, azul, amarillo, blanco, naranja, rojo y negro [viola, blu, giallo, bianco, arancione, rosso e nero]</p> <p>Il nero viene rivendicato, sebbene <u>l'Ufficio</u> accetterebbe <u>l'indicazione</u> del colore senza il nero in quanto <u>quest'ultimo</u> è utilizzato solo per delimitare i contorni delle parole <u>«POP-UP!»</u></p>	

Nei casi in cui l'indicazione del colore includa informazioni non pertinenti a questo campo, ma rilevanti per un altro campo della domanda, l'Ufficio sposta il testo nel campo di riferimento e ne informa il richiedente. Ne sono esempi i casi in cui l'indicazione del colore include una descrizione del marchio, una dichiarazione di rinuncia o un elenco di prodotti e servizi.

12 Descrizioni dei marchi

Regola 3, paragrafo 3, REMC

Una descrizione del marchio è obbligatoria per le domande di marchio comunitario il cui tipo di marchio è «altro». Ciò dipende dal fatto che è necessaria una spiegazione di cosa si intende per «altro» per chiarire la portata della protezione (definire la natura di ciò che deve essere protetto). Se la descrizione manca o non è chiara, sarà sollevata un'irregolarità. ~~Se l'irregolarità~~ un'irregolarità. ~~Se l'irregolarità~~ non viene sanata, il marchio sarà respinto.

Analogamente, qualora si faccia domanda di combinazioni di colori intrinseci occorre indicare la proporzione dei colori.

I marchi denominativi non possono avere una descrizione del marchio; se viene inclusa una descrizione, l'Ufficio la eliminerà e ne informerà il richiedente. Non sarà fissato alcun termine per la presentazione di eventuali osservazioni, in quanto per i marchi denominativi non è richiesta la descrizione del marchio.

Per i restanti tipi di marchi, la descrizione del marchio non è obbligatoria, ma può essere utile per aiutare l'Ufficio a determinare la natura del marchio o a chiarirne la riproduzione. Se la descrizione non corrisponde alla riproduzione del marchio, al richiedente verrà chiesto di eliminarla o modificarla. La riproduzione non può essere modificata perché essa corrisponda alla descrizione del marchio.

Se la domanda di marchio comunitario è destinata a essere utilizzata come base per una domanda internazionale, il richiedente dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di includere una descrizione del marchio alla sua domanda di marchio comunitario, in quanto una descrizione del marchio è un requisito formale in alcuni paesi. Per maggiori dettagli, consultare il Manuale, Parte le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

Una descrizione del marchio può definire solo ciò che si può vedere nella riproduzione del marchio o sentire in un marchio sonoro. Non deve contenere un'interpretazione di ciò che si intende per una determinata combinazione di lettere o di elementi grafici o di ciò che il designer aveva in mente o l'indicazione che il marchio sarà utilizzato solo in alcuni Stati membri ecc. Né è possibile affermare nella descrizione di un marchio che il marchio può contenere, per esempio, i colori blu e verde o rosso e giallo; la descrizione deve indicare o blu/verde o rosso/giallo – vale a dire ciò che si vede nella riproduzione del marchio a colori.

La riproduzione del marchio, insieme alla descrizione eventualmente fornita, deve essere sufficiente per fare vedere e comprendere all'Ufficio ciò che si intende registrare.

Se un marchio è costituito o comprende lettere di un alfabeto non-UE e il richiedente fornisce la traslitterazione o la traduzione insieme a una traslitterazione del termine nella descrizione del marchio, l'Ufficio lo ritiene accettabile. ~~Sebbene l'Ufficio non sia in grado di verificare l'esattezza della trascrizione/traduzione, essa deve comunque essere accettata come corretta.~~

Quando la descrizione di un marchio viene cancellata, il richiedente ne sarà informato. In nessun caso la riproduzione di un marchio può essere modificata per corrispondere alla sua descrizione.

~~Se il richiedente ha fornito una descrizione del marchio, ma il tipo di marchio è "denominativo", la descrizione del marchio deve essere cancellata. Il richiedente sarà informato ma non verrà fissato alcun termine per la presentazione di eventuali osservazioni, in quanto per i marchi denominativi non è prevista la descrizione del marchio.~~

Se la descrizione del marchio non corrisponde alla riproduzione del marchio, l'Ufficio solleverà un'irregolarità e il richiedente avrà due mesi di tempo per sanarla. Se l'irregolarità non viene sanata:

1. l'Ufficio respinge la domanda di marchio comunitario per "«combinazioni di colori *intrinsic*»" e "«altri»" marchi che richiedono una descrizione del marchio per spiegare la portata della protezione;
2. in tutti gli altri casi, poiché la descrizione non è obbligatoria, l'Ufficio la cancellerà.

Se la descrizione del marchio comprende informazioni che non costituiscono una descrizione pertinente e non sono rilevanti per nessun altro campo sul modulo di domanda (ad es. il testo interpreta il significato/simbolismo del marchio o indica in quali Stati membri il marchio verrà utilizzato), l'Ufficio cancellerà la descrizione del marchio e ne informerà il richiedente, senza fissare un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

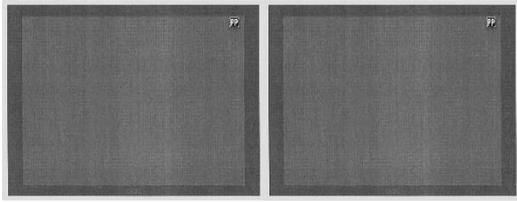
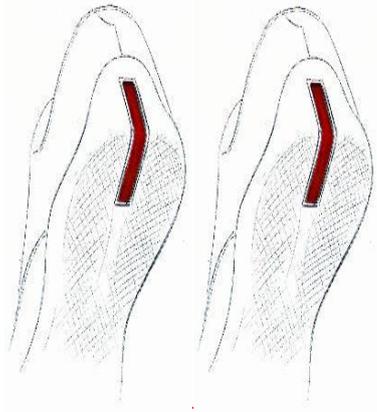
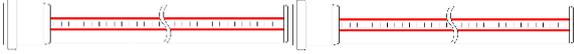
Se la descrizione del marchio comprende informazioni che non costituiscono una descrizione pertinente, ma sono pertinenti per un altro campo, l'Ufficio sposterà il testo nel campo corrispondente e ne informerà il richiedente, senza fissare un limite di tempo entro cui inviare le osservazioni.

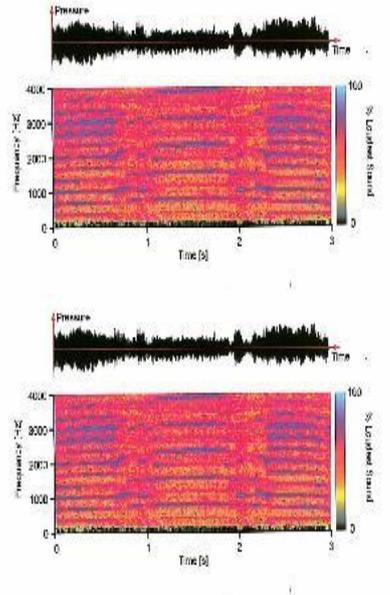
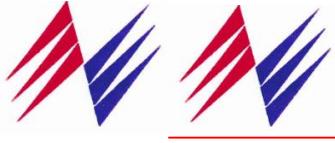
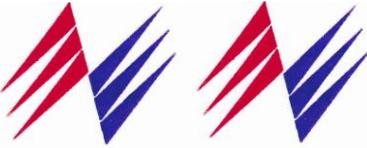
Ne sono esempi i casi in cui i colori sono menzionati nel campo della descrizione del marchio, sono validi come indicazione di colore e saranno inseriti nell'apposito campo per l'indicazione dei colori. ~~Non vi è alcuna necessità di informare il richiedente, in quanto l'indicazione del colore viene solo spostata ma non modificata.~~ Se i prodotti e i servizi sono menzionati nel campo della descrizione invece che nel campo dei prodotti e servizi, l'Ufficio li cancellerà dalla descrizione del marchio e se non figurano già nella specificazione, l'Ufficio comunicherà al richiedente che può aggiungerli.

Questo principio si applica *mutatis mutandis* in tutti i casi in cui le informazioni necessarie sul marchio sono inserite in un campo sbagliato della domanda.

Una descrizione del marchio può essere modificata o aggiunta dopo il deposito del marchio al fine di descrivere con maggiore chiarezza il contenuto del marchio, ad es. il movimento raffigurato. Tuttavia tale modifica non deve alterare la natura del marchio in modo sostanziale. Una modifica della descrizione non è possibile dopo la registrazione.

Esempi di descrizioni di marchi accettate	
<p>MC 1 915 248</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> figurativo</p> <p><u>Descrizione:</u> marchio costituito dalla parola «ALBALUNA» scritta in caratteri speciali, in cui la lettera «L» si sovrappone alla sagoma di un quarto di luna.</p>	
<p>MC 2 023 950</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> figurativo</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio consiste nella parola «AIA» in rosso, in caratteri maiuscoli stilizzati, con la lettera «i» sormontata da un cerchio rosso, inserita in un ovale bianco delimitato da una cornice rettangolare verde, il tutto contornato da un bordo dorato.</p>	

Esempi di descrizioni di marchi accettate	
<p style="text-align: center;">MC 8 837 502</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> altro (posizione)</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio di posizione consiste di un logo composto da un rettangolo con gli angoli arrotondati con un bordo di color chiaro tutto intorno e le due lettere di colore chiaro PP disposte l'una accanto all'altra su uno sfondo scuro. Il logo viene visualizzato su uno schermo durante la trasmissione di un programma televisivo o altro programma nell'angolo superiore destro dello schermo.</p>	
<p style="text-align: center;">MC 6 453 104</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> tridimensionale</p> <p><u>Descrizione:</u> marchio tridimensionale costituito da una forma di bottiglia che è più larga al centro rispetto alla base. Questa bottiglia ha una peculiare decorazione a spirale costituita da una linea punteggiata dorata, interrotta da farfalle dorate; alla fine della linea, nella parte anteriore, ci sono due figure di farfalla, una grande e una piccola, in rosso con un contorno doppio nero e dorato. Sotto queste due figure vi è la parola «BELLAGIO» in lettere maiuscole bianche con un contorno rosso; ancora più sotto vi sono le parole «The Beautiful Life» in caratteri dorati. La bottiglia è chiusa con un tappo rosso bordeaux su cui vi sono diverse farfalle dorate allineate.</p>	
<p style="text-align: center;">MC 1 027 747</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> altro (posizione)</p> <p><u>Descrizione:</u> striscia rossa, posizionata longitudinalmente lungo una calzatura, che copre parzialmente la zona posteriore della suola e parzialmente la zona posteriore della calzatura. Qualsiasi elemento modellato sulla suola o sulla parte posteriore della calzatura e/o le caratteristiche di produzione non fanno parte del marchio.</p>	
<p style="text-align: center;">MC 7 332 315</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> altro (marchio con segni traccianti)</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da un tubo o un profilo estruso con linee continue sottili nere orizzontali equidistanti sulla parte esterna del tubo o del profilo estruso, tra due linee rosse parallele che corrono lungo la lunghezza del tubo o del profilo estruso.</p>	

Esempi di descrizioni di marchi accettate	
<p style="text-align: center;">MC 2 818 334</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> altro (movimento)</p> <p><u>Descrizione:</u> due mani formano una "«T»" nella quale, dalla posizione dello spettatore, la mano destra, aperta di piatto con le dita rivolte verso l'alto (in modo che solo il bordo stretto della mano è visibile) si muove dalla parte in alto a sinistra dell'immagine verso il centro, mentre la mano sinistra, anch'essa anch'essa aperta con le dita rivolte verso l'alto e viste di lato, si sposta dalla parte alta a destra dell'immagine verso il centro; entrambe le mani poi si riuniscono al centro dell'immagine dove le dita rivolte verso l'alto della mano destra toccano la superficie della mano sinistra più o meno al centro; lo spettatore vede quindi una vista laterale della mano sinistra che scende e si va a posare sulle dita della mano destra che sale; grazie a questo movimento lo spettatore a questo punto può riconoscere la lettera "«T»".</p>	
<p style="text-align: center;">MC 5 090 055</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> suonerono</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio consiste nell'urlo nell'urlo del personaggio immaginario di TARZAN; l'urlo si svolge in cinque fasi diverse, vale a dire una nota tenuta, seguita da un ululato, seguito da una nota tenuta, ma a una frequenza più alta, seguita da un ululato, seguito da una nota tenuta alla frequenza iniziale, ed è riprodotto dalle raffigurazioni in basso; la riproduzione superiore è un grafico, nell'arco di tempo dell'urlo dell'urlo, della curva normalizzata della forma d'onda della pressione dell'aria e la riproduzione inferiore è uno spettrogramma normalizzato dell'urlo che consiste in una raffigurazione tridimensionale del contenuto in frequenza (colori illustrati) rispetto alla frequenza (asse verticale) nel tempo dell'urlo (asse orizzontale). Il marchio è riprodotto anche nel file elettronico allegato contenente il suono.</p>	
<p><u>Tipo di marchio:</u> figurativo</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da tre forme blu e tre forme rosse, rivolte in direzioni opposte.</p>	
Esempio della descrizione di un marchio che non sarebbe accettata	
<p><u>Tipo di marchio:</u> figurativo</p> <p>Descrizione del marchio: il marchio è costituito da due mani che afferrano l'aria.</p>	

13 Dichiarazioni di rinuncia

Articolo 37, RMC
Regola 1, paragrafo 3, REMC

Una dichiarazione di rinuncia è una dichiarazione con la quale il richiedente rinuncia a qualsiasi diritto esclusivo per un elemento della riproduzione del marchio che non è distintivo.

Il richiedente non può rinunciare all'uso all'uso del suo marchio su un particolare prodotto o servizio nella sua indicazione. Se il richiedente intende ridurre la portata dei prodotti e servizi per i quali la domanda di marchio comunitario è protetta, dovrà richiedere una limitazione dell'elenco dell'elenco dei prodotti e servizi.

Generalmente, gli elementi che designano il tipo, la qualità, la quantità, il valore o la provenienza geografica di prodotti o servizi non necessitano di rinuncia. Allo stesso modo, le parole consuete che sarebbero comuni a molti marchi (il, di ecc.) o altri elementi non distintivi (bordi, forme comuni di contenitori ecc.) non necessitano di rinuncia. Quando un marchio è composto da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali in sé è chiaramente non distintivo, non è necessaria una rinuncia sui singoli elementi. Ad esempio, se un periodico ha come marchio "«Alicante Local and International News»", i singoli elementi di cui è composto non necessitano di rinuncia.

Questo campo non è obbligatorio nel modulo di richiesta domanda. L'Ufficio inserisce l'espressione richiesta come rinuncia e non sarà aggiunta alcuna ulteriore informazione in questo campo.

Esempio di rinuncia accettabile		
Marchio	Prodotti	Rinuncia
DOODAH SOCKS	Classe 25	<u>"«socks»"</u>

Esempi di rinunce inaccettabili		
Marchio	Prodotti e servizi	Rinuncia
DOODAH SOCKS	Classi da 1 a 45	Il marchio non sarà utilizzato in Germania
Questa non è una rinuncia e il testo sarà cancellato.		
Marchio	Prodotti	Rinuncia
DOODAH SOCKS	Calze nella classe 25.	Il richiedente rinuncia a qualsiasi uso del marchio per calze da uomo
Questa non è una rinuncia, bensì una limitazione dei prodotti e il testo sarà cancellato.		
Marchio	Prodotti della classe 30: gelato; prodotti con gelati; bevande con gelato; torte gelato, miscele di gelato; miscele per gelati istantanei; ghiaccio; agenti leganti per il ghiaccio.	Rinuncia
Gelamondo		Gelati soffici
<u>Questa non è una rinuncia e il testo sarà cancellato.</u>		

Eventuali rinunce possono essere aggiunte alla domanda di marchio in una fase successiva, se necessario (ad es. se la domanda viene osteggiata e le parti sono ~~d'accordo~~d'accordo su una rinuncia per raggiungere una composizione amichevole).

Maggiori dettagli sulla dichiarazione di rinuncia sono disponibili nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, Identità e rischio di confusione, Capitolo 4, Carattere distintivo.

Se la rinuncia è discutibile per ragioni formali, il richiedente riceverà una lettera ~~d'irregolarità~~d'irregolarità per porvi rimedio. Se ~~l'irregolarità~~l'irregolarità non viene sanata, la rinuncia sarà cancellata.

14 Priorità (ai sensi della Convenzione)

Articoli 29 e 31, RMC
Regole 6 e 9, REMC
Decisione EX-03-5 e decisione EX-05-05 del Presidente ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell'antioriorità dei diritti.

I principi di priorità sono stati definiti per la prima volta nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, sono stati rivisti diverse volte, modificati ~~l'ultima~~l'ultima volta nel 1979 e ratificati da molti Stati contraenti. L'articolo ~~l'articolo~~ 4 di tale convenzione – per quanto riguarda i marchi – corrisponde ~~all'articolo~~all'articolo 29 RMC.

Il "«diritto di priorità ai sensi della convenzione»" è un diritto limitato nel tempo, che decorre a partire dal primo deposito di un marchio. Esso può essere rivendicato nei sei mesi successivi al primo deposito, a condizione che il paese del primo deposito faccia parte della Convenzione di Parigi o ~~dell'OMC~~dell'OMC, o di un paese con un accordo di reciprocità (cfr. regola 101 del regolamento di esecuzione - constatazione di reciprocità da parte della Commissione).

Gli Stati e le altre entità menzionate di seguito non fanno parte di alcuna convenzione applicabile in materia né beneficiano della constatazione di reciprocità. Pertanto le rivendicazioni di priorità basate su depositi in questi paesi devono essere **respinte**.

Stati indipendenti (non facenti parte della Convenzione di Parigi, ~~dell'OMC~~dell'OMC o di accordi di reciprocità):

- Afghanistan (AF)
- Aruba (AW)
- Capo Verde (CV)
- Isole Cook (CK)
- Eritrea (ER)
- Etiopia (ET)
- Kiribati (KI)

- Isole Marshall (MH)
- Micronesia (Stati federati di) (FM)
- Nauru (NR)
- Palau (PW)
- Somalia (SO)
- Tuvalu (TV)
- Samoa (WS).

Altre entità (non facenti parte della Convenzione di Parigi, ~~dell'OMC~~dell'OMC o di accordi di reciprocità):

- Abkhazia
- Samoa americane (AS)
- Anguilla (AI)
- Bermuda (BM)
- Isole Cayman (KY)
- Isole Falkland (FK)
- Guernsey (GG)
- Isola di Man (IM)
- Jersey (JE)
- Montserrat (MS)
- Isole Pitcairn (PN)
- Sant'Elena (SH)
- Somalia (SO)
- Isole Turks e Caicos (TC)
- Isole Vergini britanniche (VG).

Una rivendicazione di priorità di un marchio comunitario anteriore è accettabile se a tale marchio comunitario è stata concessa una data di deposito. Una rivendicazione di priorità di una registrazione internazionale non è accettabile perché si applica il principio del primo deposito (articolo 29, paragrafo 4, RMC – cfr. ~~il punto~~il paragrafo 14.1) e la rivendicazione di priorità può essere fondata solo sul marchio di base pertinente.

Il richiedente può rivendicare la priorità di uno o più domande di marchio anteriori, ovvero di una domanda nazionale (o del Benelux) presentata in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi, o degli accordi TRIPS, uno Stato per il quale la Commissione abbia confermato la reciprocità, o una domanda di marchio comunitario. Cfr. ~~il~~paragrafo 14.1 ~~«Principio del primo deposito»~~ per le informazioni sulle domande che rivendicano la priorità di più di una domanda anteriore.

È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale applicabile. Per ~~«deposito nazionale regolare»~~s'intende s'intende il deposito che offra elementi atti a determinare la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, indipendentemente dal destino successivo di tale domanda.

Il diritto di priorità rivendicato deve essere sempre una domanda anteriore e non può avere la stessa data della domanda di marchio comunitario.

Tali rivendicazioni possono essere formulate nella domanda di marchio comunitario stessa o successivamente al deposito della domanda, nel qual caso il richiedente deve presentare la dichiarazione di priorità, indicando la data e il paese in cui e per cui è

stata depositata la domanda precedente, entro un termine di due mesi dalla data di deposito.

La rivendicazione può essere implicita. ~~Non sono accettate le ricevute di deposito semplici che non contengono tutte le informazioni necessarie per esaminare la rivendicazione di priorità. La, pertanto la~~ presentazione dei documenti di priorità (entro il termine di due mesi) sarà interpretata come una dichiarazione di priorità. Le ricevute di deposito semplici, contenenti le informazioni relative al paese e la data della domanda precedente, sono accettate.

Se il marchio in questione è costituito da un logo a colori, è obbligatorio inviare fotocopie a colori del precedente deposito della domanda.

Entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità presso ~~l'UAMI~~ l'Ufficio, il richiedente deve fornire ~~all'Ufficio~~ all'Ufficio il numero (o i numeri) di deposito della domanda precedente (o delle domande precedenti).

La priorità sarà concessa se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

1. il marchio nella domanda precedente e il MC oggetto della domanda sono gli stessi;
2. i prodotti e servizi sono identici o sono contenuti in quelli della domanda precedente (è sufficiente che un prodotto o servizio sia lo stesso);
3. il titolare è lo stesso;
4. ~~la priorità è rivendicata~~ il deposito del MC viene effettuato entro 6 mesi ~~dal~~ dalla data di deposito della domanda precedente;
5. la priorità deve essere rivendicata con la domanda o entro 2 mesi dalla data di deposito.

È possibile rivendicare sia la priorità sia la preesistenza in base alla stessa domanda/registrazione precedente, se il primo deposito è stato registrato a tempo debito.

14.1 Principio del primo deposito

La domanda precedente deve essere un primo deposito. ~~L'Ufficio~~ L'Ufficio, pertanto, verificherà il certificato che attesta che non è stata presentata alcuna rivendicazione di priorità sulla domanda precedente e nessuna rivendicazione di preesistenza per la domanda di ~~marchio comunitario. L'Ufficio~~ MC riguardante un marchio che abbia una data di deposito precedente a quella del marchio che ha diritto di priorità. L'Ufficio verificherà altresì che la domanda di marchio comunitario sia depositata entro sei mesi dalla data di deposito della domanda precedente.

Se viene rivendicata la priorità di più di una domanda precedente, i prodotti e/o servizi che rientrano in ciascuna di tali domande devono essere diversi affinché sia rispettato il principio del primo deposito. Per ulteriori esempi, si veda il paragrafo 14.7.1 di seguito.

~~Se la priorità è rivendicata dopo il periodo di due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario, o se la domanda di marchio comunitario è depositata dopo il periodo di priorità di sei mesi, il richiedente riceverà una notifica e gli sarà comunicato un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Qualora non vi sia alcuna risposta e le irregolarità non siano sanate, l'Ufficio informerà il richiedente~~

~~della perdita del diritto di priorità e della possibilità di richiedere una decisione formale (cioè suscettibile di ricorso) sulla perdita del diritto di priorità.~~

14.2 Triplice identità

~~L'Ufficio~~L'Ufficio verificherà che la domanda di marchio comunitario e i documenti di priorità contengano lo stesso marchio, facciano riferimento allo stesso richiedente e abbiano almeno un prodotto o servizio in comune.

14.2.1 Identità dei marchi

~~L'Ufficio e alcuni uffici dei marchi dell'Unione europea hanno convenuto sull'adozione di una prassi comune nell'ambito della Rete europea dei marchi, disegni e modelli, in merito all'identità dei marchi depositati in bianco e nero e/o in scala di grigi, rispetto a quelli depositati a colori. Gli uffici hanno concluso che, ai fini della determinazione della priorità, un marchio depositato in bianco e nero e/o in scala di grigi non è identico allo stesso marchio depositato a colori, a meno che le differenze nel colore o nelle sfumature di grigio siano talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio (cfr. sentenza del 19/01/2012, T-0103/11, *justing*, punto 24, sentenza del 20/02/2013, T-378/11, *Medinet*, e sentenza del 09/04/2014, T-623/11, *Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)*). Una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo esaminando i due marchi affiancati.~~

~~Il | "marchi denominativi" vanno presi in considerazione sul piano generale senza riferimento al carattere tipografico con cui sono registrati. Nel verificare se i marchi denominativi sono identici, l'Ufficio non formula un'obiezione se, ad esempio, un marchio viene presentato in lettere maiuscole e l'altro in lettere minuscole. Tuttavia l'aggiunta o l'eliminazione di un'unica lettera in un marchio denominativo è sufficiente perché i marchi non siano considerati identici.~~

~~Per quanto riguarda i marchi figurativi, l'Ufficio solleva un'obiezione se vi è una qualsiasi differenza nell'aspetto dei marchi (cfr. sentenza del 19/01/2012, T-103/11, "justing"; decisione del 27/10/2011, R 0291/2011-2, "Solar Frontier (FIG. MARK)"). Se il marchio in questione è un logo a colori, la presentazione di fotocopie a colori relativa al primo deposito è obbligatoria (cfr. comunque il punto 14.4). Una domanda di marchio comunitario depositata a colori non può rivendicare la priorità di un deposito anteriore in bianco e nero, sebbene il deposito in bianco e nero si consideri protetto per l'uso in qualsiasi combinazione di colori in un'altra giurisdizione.~~

~~L'Ufficio è tenuto a verificare principio di cui sopra si applica a tutti i casi in cui i marchi sono raffrontati ai fini delle rivendicazioni di priorità. Per quanto riguarda i marchi denominativi, nella maggior parte dei casi il marchio oggetto di domanda sarà da considerarsi lo stesso rispetto al marchio anteriore, nel caso in cui la differenza sussista solo nel rispetto del carattere tipografico o nell'uso di lettere maiuscole in un marchio e minuscole nell'altro. Inoltre, una differenza nella punteggiatura o nell'aggiunta di uno spazio tra due parole solitamente non pregiudicherà l'identità di un marchio (cfr. decisione del 09/10/2012, R 797/2012-2, *Water Jel*, e decisione del 15/07/1998, R 10/1998-2, *THINKPAD*).~~

~~L'Ufficio verificherà inoltre~~ il tipo di marchio della domanda precedente, poiché un tipo di marchio diverso può significare che la domanda di marchio comunitario è diversa dal

marchio anteriore. Per esempio, un marchio figurativo non è uguale a un marchio tridimensionale o a un marchio di posizione. Tuttavia un marchio denominativo può essere considerato uguale a un marchio figurativo se in quest'ultimo vengono usati caratteri standard (cfr. gli esempi riportati al [punto paragrafo](#) 14.8.2).

~~Qualsiasi~~Nell'ambito della valutazione dei marchi, l'Ufficio verificherà altresì qualsiasi indicazione di colore presente nella domanda precedente ~~sarà anch'essa verificata in quanto alcuni paesi non pubblicano marchi di colore.~~

14.2.2 Identità dei prodotti e servizi

~~L'Ufficio~~L'Ufficio verifica che vi sia almeno un prodotto o servizio corrispondente negli elenchi contenuti nel primo deposito e nella domanda di marchio comunitario. ~~L'esame~~L'esame non si estenderà a tutti i prodotti e servizi contenuti negli elenchi e non si limiterà ai numeri delle classi.

14.2.3 Identità del titolare

La priorità può essere rivendicata dal richiedente della prima domanda o dal suo successore di diritto. In ~~quest'ultimo~~quest'ultimo caso, il trasferimento deve avere avuto luogo prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario e deve essere fornita la documentazione pertinente. Il diritto di priorità come tale può essere trasferito indipendentemente dal fatto che la prima domanda sia trasferita nel suo complesso. La priorità può essere quindi accettata anche se i titolari della domanda di marchio comunitario e del diritto anteriore sono diversi, a condizione che venga fornita la prova della cessione del diritto di priorità; in questo caso, la data di esecuzione della cessione deve essere precedente alla data di deposito della domanda di marchio comunitario.

Le imprese controllate o consociate del richiedente non vengono considerate titolari identici al richiedente.

Qualora il richiedente della prima domanda dichiara di aver cambiato nome dopo il primo deposito e deposita la domanda di marchio comunitario con il nuovo nome, il richiedente è considerato la stessa persona.

Per la distinzione tra un cambio di nome e un trasferimento, consultare ~~il Manuale,~~ Parte Direttive, parte E, Operazioni del registro, Sezione sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, Capitolo capitolo 1, Trasferimento Trasferimenti.

14.3 Requisiti di priorità non soddisfatti

Se la rivendicazione di priorità non soddisfa nessuno dei requisiti di cui sopra, il richiedente è invitato a sanare ~~l'irregolarità~~l'irregolarità o a presentare osservazioni entro due mesi. Se ~~l'irregolarità~~l'irregolarità non viene sanata, ~~l'Ufficio~~l'Ufficio comunicherà al richiedente che il diritto di priorità è perso e che può chiedere una decisione su tale perdita di diritti (per maggiori dettagli vedere il [punto paragrafo](#) 14.7, Trattamento delle irregolarità ~~nell'esame~~nell'esame della priorità).

14.4 Documenti di priorità non forniti

Se insieme alla domanda non sono stati allegati documenti di priorità, l'Ufficio controllerà il sito web dell'ufficio nazionale per determinare se è possibile reperire on line le informazioni pertinenti. Se non è possibile reperire on line le informazioni per concedere la rivendicazione di priorità, l'Ufficio invierà una lettera al richiedente facendone richiesta. Al richiedente sarà assegnato un termine di due mesi per sanare l'irregolarità; di norma, tale termine non sarà prorogato. Di solito, la lettera di irregolarità sarà emessa prima della scadenza del termine iniziale per presentare i documenti di priorità (tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della rivendicazione di priorità). In questo caso, il termine di due mesi per sanare l'irregolarità sarà calcolato a partire dalla data di scadenza del termine iniziale per la presentazione dei documenti di priorità. Conformemente alla decisione n. EX-03-5, non sono necessarie copie autenticate. Semplici ricevute di deposito che non contengono tutte le informazioni necessarie per l'esame della rivendicazione di priorità (ad es. contengono soltanto numeri di classe per i prodotti e i servizi della domanda precedente e non la versione intera del testo che indica tutti i prodotti e servizi) non sono accettabili.

14.5 Lingua della domanda anteriore

Se la lingua della domanda precedente non è una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, l'Ufficio inviterà il richiedente a presentare una traduzione entro tre mesi. Il termine per il deposito della traduzione può essere prorogato su richiesta del richiedente. La proroga in questo caso può arrivare fino a due mesi.

14.6 Verifica della data di priorità dopo la modifica della data di deposito

Se la domanda di marchio comunitario presenta una modifica della data di deposito, l'Ufficio è tenuto a verificare che la nuova data di deposito sia ancora entro sei mesi dalla rivendicazione di priorità.

14.7 Trattamento delle irregolarità nell'esame della priorità

Se la prima domanda non è identica alla domanda di marchio comunitario, il numero di deposito del primo deposito non è indicato, la priorità viene rivendicata fuori tempo (cioè dopo il periodo di sei mesi o oltre due mesi dopo il deposito della domanda di marchio comunitario), oppure i documenti di priorità non sono accettabili (cioè per quanto riguarda il paese del primo deposito e i requisiti della triplice identità), il richiedente sarà avvisato tramite una lettera di irregolarità e gli verrà concesso un termine di due mesi per la presentazione di eventuali osservazioni o per sanare l'irregolarità.

Se deve essere richiesta una traduzione, l'Ufficio lo comunicherà al richiedente inviando una lettera di irregolarità e fisserà un termine di tre mesi.

Se non vi è alcuna risposta o se le irregolarità non sono sanate entro il termine, l'Ufficio notificerà la perdita del diritto al richiedente e fisserà un termine di due mesi durante il quale il richiedente può chiedere una decisione formale suscettibile di ricorso sulla perdita del diritto.

Se il richiedente chiede formalmente una decisione entro tale termine, l'Ufficio invierà una decisione formale sulla perdita del diritto.

Se la priorità viene rivendicata oltre due mesi dalla data di deposito della domanda di MC o se la domanda di MC è depositata dopo il periodo di sei mesi stabilito per la rivendicazione della priorità, il richiedente sarà avvisato e gli sarà comunicato un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. In assenza di risposta e se le irregolarità non sono state sanate, l'Ufficio notifica al richiedente la perdita del diritto di priorità e lo informa della possibilità di richiedere una decisione formale (cioè suscettibile di ricorso) circa la perdita di tale diritto.

14.8 Esempi di rivendicazioni di priorità

14.8.1 Primo deposito

Nell'esempio che segue, non si può rivendicare la priorità da un primo deposito in Somalia, dal momento che la Somalia non è uno Stato membro della Convenzione di Parigi o dell'Organizzazione mondiale del commercio e non ha alcun accordo di reciprocità confermato dalla Commissione europea. Pertanto il primo deposito in Italia è quello considerato per la rivendicazione di priorità; l'altro deposito non può essere preso in considerazione.

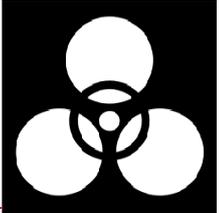
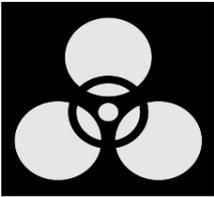
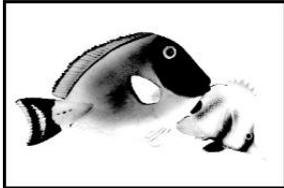
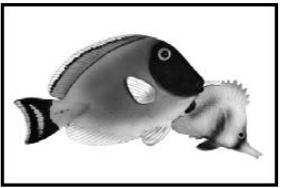
Primo deposito	Paese	Prodotti/servizi	MC depositato	Prodotti/servizi
5 aprile	Somalia	Automobili, magliette		Automobili, magliette
7 luglio	Italia	Automobili, magliette	2 ottobre	Automobili, magliette

Nell'esempio in basso le due precedenti domande di marchio sono state depositate esattamente per gli stessi prodotti. La rivendicazione di priorità sulla base della domanda greca va respinta in quanto il marchio è stato oggetto di domanda in Spagna prima; di conseguenza, la domanda greca non è più un primo deposito.

Primo deposito	Paese	Prodotti/servizi	MC depositato	Prodotti/servizi
6 aprile	Spagna	Formaggio, vino		Formaggio, vino
7 aprile	Grecia	Formaggio, vino	4 ottobre	Formaggio, vino

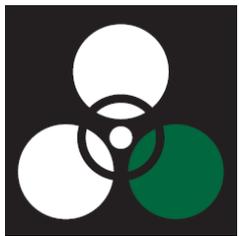
14.8.2 Raffronto fra marchi

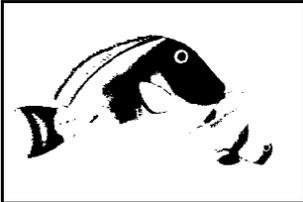
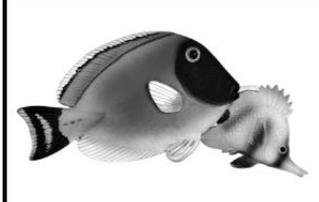
Esempi di rivendicazioni di priorità accettabili	
Domanda di MC (marchio denominativo) EVAL	Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) EVAL

Esempi di rivendicazioni di priorità accettabili	
<p>Domanda di MC (marchio denominativo)</p> <p>Luna</p>	<p>Rivendicazione di priorità (marchio denominativo)</p> <p>Luna</p>
<p>Domanda di marchio comunitarioMC (marchio figurativo)</p>  	<p>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</p>  <p style="color: red;">La rivendicazione è accettabile in quanto la descrizione del marchio del primo deposito specifica: "Il colore non è rivendicato come una caratteristica del marchio".</p> 
<p><u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u></p> 	<p><u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u></p> 
<p><u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u></p> 	<p><u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u></p> 
<p><u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u></p> 	<p><u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u></p> 

Esempi di rivendicazioni di priorità accettabili	
<p><u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u></p> 	<p><u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u></p> 

Esempi di rivendicazioni di priorità inaccettabili	
<p>Domanda di MC (colore intrinseco)</p> 	<p>Rivendicazione di priorità (colore intrinseco)</p> 
<p>Domanda di MC (marchio denominativo)</p> <p>Chocolate Dream</p>	<p>Rivendicazione di priorità (marchio denominativo)</p> <p>Chocalate Dream</p>
<p>Domanda di MC (marchio figurativo)</p>  <p>(richiesto senza colore di sfondo)</p> 	<p>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</p> 
<p><u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u></p> 	<p><u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u></p> 

Esempi di rivendicazioni di priorità inaccettabili	
<p><u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u></p> 	<p><u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u></p> 
<p><u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u></p> 	<p><u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u></p> 
<p><u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u></p> 	<p><u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u></p> 
<p><u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u></p> 	<p><u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u></p> 

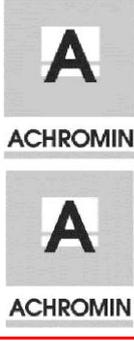
Esempi di rivendicazioni di priorità inaccettabili	
<u>Domanda di MC (marchio figurativo)</u> 	<u>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</u> 

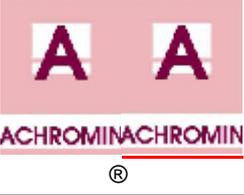
Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi			
Primo marchio	Domanda di MC	lo stesso	non lo stesso
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy + Reed		X
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy and Reed		X
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy & Reed	X	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy & REED	X	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo PERCY & REED	X	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo <i>Percy & Reed</i>	X	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POPeye	X	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo PopEye	X	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POP-EYE	X	X
Marchio denominativo: POPEYE	Marchio denominativo: POP EYE	X	X
Marchio denominativo POPEYE®	Marchio denominativo POPEYE	X*	
<u>Marchio denominativo</u> <u>POPEYE</u>	<u>Marchio denominativo</u> <u>POPEYE!?</u>		X

Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi			
Primo marchio	Domanda di MC	lo stesso	non lo stesso
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POPEYE-	<u>X</u>	X

* I simboli ™ e ® non sono considerati parti del marchio.

Esempi relativi all'identità all'identità tra segni figurativi rispetto a marchi denominativi			
Primo marchio	Domanda di marchio Comunitario	lo stesso	non lo stesso
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio figurativo Percy & Reed (marchio figurativo in carattere standard)	X	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio figurativo Percy & Reed (parole distribuite su più righe)		X
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio figurativo Percy & Reed (rivendicazione di colore)		X

Altri esempi per quanto riguarda i marchi figurativi			
Primo marchio	Domanda di marchio Comunitario	lo stesso	non lo stesso
			X
			X

Altri esempi per quanto riguarda i marchi figurativi			
Primo marchio	Domanda di marchio Comunitario	lo stesso	non lo stesso
		X	
* I simboli ™ e ® non sono considerati parti del marchio.			

14.8.3 Raffronto fra prodotti e servizi

Il primo esempio qui di seguito è la situazione più consueta: la domanda anteriore corrisponde pienamente alla domanda di marchio comunitario.

Primo deposito	Paese	P&S	MC depositato	P&S MC
5 aprile	Regno Unito	Cappelli, scarpe	1° ottobre	Cappelli, scarpe

Nel prossimo esempio, entrambe le rivendicazioni di priorità possono essere accettate perché la domanda numero XY 1234 è il primo deposito rispetto a "«automobili»" e la domanda numero XY 1235 è il primo deposito per quanto riguarda gli "«aerei»".

Primo deposito	Paese	N. domanda JP	P&S	MC depositato	P&S MC
5 aprile	Giappone	XY 1234	Automobili		
5 aprile	Giappone	XY 1235	Aerei	2 ottobre	Automobili, aerei

Nel prossimo esempio, la rivendicazione di priorità riguarda "«cappelli»" e "«scarpe»" che sono comuni al primo deposito e alla domanda di marchio comunitario. Non si applicherà nessuna priorità rispetto a "«borse»".

Primo deposito	Paese	P&S	MC depositato	P&S MC
5 aprile	USA	Automobili, cappelli, scarpe	1° ottobre	Cappelli, scarpe, borse

~~Nell'ultimo~~ Nell'ultimo esempio, si rivendica la priorità per i primi depositi in Francia, Canada e Cina. La domanda di marchio comunitario è stata presentata entro sei mesi da ciascuno dei primi depositi e le rivendicazioni di priorità saranno accettate, sebbene per quanto riguarda i "«cappelli»" la domanda canadese non costituisca un primo deposito ("«cappelli»" figura nella domanda francese che era stata depositata prima). Confrontando le date e gli elenchi di prodotti e servizi delle tre priorità, le rivendicazioni di priorità saranno accettate.

Primo deposito	Paese	P&S	MC depositato	P&S MC
5 aprile	Francia	Cappelli, scarpe		

Primo deposito	Paese	P&S	MC depositato	P&S MC
6 aprile	Canada	Automobili, cappelli , birra	5 ottobre	
7 aprile	Cina	Vino, servizi di telecomunicazione		Cappelli, scarpe, automobili, birra, vino, servizi di telecomunicazione

14.8.4 Rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie

Una serie di marchi è composta da diversi marchi che si assomigliano fra loro per quanto riguarda dettagli importanti e differiscono solo per quanto riguarda questioni di carattere non distintivo. Mentre il regolamento sul marchio comunitario non consente il deposito di marchi in serie, alcuni uffici nazionali (ad es. Regno Unito, Australia ecc.) lo consentono, e così una serie di marchi depositati in un'unica domanda può contenere numerosi marchi molto simili. Quando il primo deposito consiste di un marchio in serie, si vedranno due o più riproduzioni del marchio leggermente diverse. La rivendicazione di priorità è accettabile per quanto riguarda la riproduzione che è identica a quella che mostra il marchio oggetto di domanda di marchio comunitario.

Esempi di rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie		
Primo deposito	MC	Rivendicazione di priorità accettabile
Serie di marchi 		Sì
Serie di marchi Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home CAFÉ@HOME	CAFÉ@HOME	Sì

14.8.5 Rivendicazione di priorità per marchi tridimensionali o "«altri»" marchi

Alcuni uffici nazionali di PI non consentono il deposito di più di quattro riproduzioni nel caso di marchi tridimensionali o altri marchi.

Se una domanda di marchio comunitario rivendica la priorità di tale primo deposito, e con la domanda di marchio comunitario vengono depositate sei (o più, nel caso di "«altri»" marchi) riproduzioni/prospettive del marchio, i marchi in questione saranno comunque considerati identici se le presentazioni del primo deposito coincidono con una parte di ciò che è stato inviato per la domanda di marchio comunitario e se l'oggetto è senza dubbio lo stesso.

14.8.6 Rivendicazioni di priorità che riguardano marchi collettivi

La priorità può essere rivendicata da un marchio collettivo quando si fa domanda di un marchio comunitario individuale e viceversa.

15 Priorità di esposizione

Articolo 33, RMC; regola 7, REMC

La priorità di esposizione comporta la rivendicazione come data di priorità della domanda di marchio comunitario della data in cui i prodotti o i servizi oggetto della domanda di marchio comunitario sono stati esposti ufficialmente con il marchio depositato a ~~un'esposizione~~un'esposizione ufficialmente riconosciuta. Il richiedente può rivendicare la priorità di esposizione entro sei mesi dalla prima presentazione. La prova della presentazione deve essere depositata.

Come per la ~~«~~««priorità ai sensi della Convenzione»~~»~~», la priorità di esposizione può essere rivendicata o nella domanda o successivamente al deposito della domanda di marchio comunitario. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione successivamente alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata ~~dell'indicazione~~dell'indicazione della denominazione ~~dell'esposizione~~dell'esposizione e della data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi, deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito.

Entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità il richiedente deve fornire ~~all'Ufficio~~all'Ufficio un attestato rilasciato durante ~~l'esposizione dall'autorità~~l'esposizione dall'autorità competente. Da tale attestato deve risultare che il marchio è stato effettivamente utilizzato per i relativi prodotti o servizi, la data di apertura ~~dell'esposizione~~dell'esposizione ed eventualmente quella del primo uso pubblico, se queste due date non coincidessero. ~~L'attestato~~l'attestato deve essere corredato di una descrizione ~~dell'effettivo~~dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata ~~dall'autorità~~dall'autorità.

La priorità può essere concessa solo se la domanda di marchio comunitario viene depositata entro sei mesi dalla prima presentazione a ~~un'esposizione~~un'esposizione riconosciuta a tal fine, ovvero ~~un'esposizione~~un'esposizione internazionale ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1928. Tali esposizioni sono molto rare e ~~l'articolo~~l'articolo 33 non protegge la presentazione ad altre esposizioni nazionali. Le esposizioni si possono reperire sul sito web del Bureau International des Expositions [Ufficio internazionale per le esposizioni] di Parigi: <http://www.bie-paris.org/site/en>.

Per quanto riguarda la triplice identità del marchio, il richiedente e ~~l'elenco~~l'elenco di prodotti e servizi, valgono gli stessi criteri delle ~~«~~««priorità ai sensi della Convenzione»~~»~~», menzionati al ~~punto~~paragrafo 14 di cui sopra.

Se ~~l'Ufficio~~l'Ufficio non solleva alcuna obiezione, la rivendicazione di priorità viene annotata nel fascicolo e appare nella banca dati on line. Il richiedente non riceverà nessuna conferma esplicita.

La rivendicazione può essere implicita. Se non vi è alcuna indicazione della rivendicazione nella domanda, la presentazione dei documenti di priorità relativi ~~all'esposizione~~all'esposizione (entro il termine di due mesi) sarà interpretata come una dichiarazione di priorità.

16 Preesistenza

Articolo 34, RMC

Regole 8, 28 e regola 96, paragrafo 2, REMC

Comunicazione 2/00, decisione EX-03-5 e decisione EX-05-05 del Presidente dell'Ufficio

Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.

L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio comunitario che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.

Ciò significa che la domanda di marchio comunitario rappresenta un consolidamento di registrazioni nazionali precedenti. Se un richiedente rivendica la preesistenza per uno o più marchi anteriori nazionali registrati e la rivendicazione di preesistenza viene accettata, il richiedente può decidere di non rinnovare le registrazioni nazionali precedenti ma continuerà a essere nella stessa posizione in cui sarebbe se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato negli Stati membri in cui sono stati registrati i marchi anteriori.

La preesistenza ai sensi ~~dell'articolo~~dell'articolo 34, RMC deve essere rivendicata con la domanda o entro due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario. I documenti a sostegno della rivendicazione devono essere forniti entro tre mesi da ~~quest'ultima~~quest'ultima. La rivendicazione di preesistenza può essere implicita. Se il richiedente invia solo i documenti relativi alle registrazioni precedenti entro due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario, ~~l'Ufficio~~l'Ufficio interpreterà ~~l'invio~~l'invio come una rivendicazione di preesistenza riguardante tali registrazioni precedenti.

La preesistenza può essere rivendicata non solo per le registrazioni nazionali precedenti, ma anche per una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato ~~dell'UE~~dell'UE. Non è tuttavia possibile alcuna rivendicazione di preesistenza per una registrazione anteriore di marchio comunitario o per registrazioni locali, anche se il territorio fa parte ~~dell'Unione~~dell'Unione europea (ad es. Gibilterra).

~~16.1~~ 16.1 Armonizzazione delle informazioni sulla preesistenza

Per poter gestire correttamente i casi di preesistenza, tutte le voci di preesistenza nel sistema devono avere lo stesso formato di quello utilizzato nelle banche dati degli uffici nazionali.

Per migliorare l'armonizzazione tra gli uffici dell'UAMI e gli uffici di PI partecipanti, è stato introdotto un elenco dei formati richiesti per i casi di preesistenza. L'elenco fornisce una descrizione del formato/dei formati usato/i in ogni ufficio nazionale, nella misura in cui è stato stabilito.

Pertanto, quando si controlla la preesistenza, l'Ufficio deve verificare se il formato della preesistenza nel sistema corrisponde al formato utilizzato a livello nazionale.

16.2 Esame della preesistenza

Una rivendicazione valida è costituita da:

1. lo Stato o gli Stati membri dell'UE nei quali o per i quali il marchio anteriore, per il quale è stata rivendicata la preesistenza, è stato registrato;
2. la data di deposito della registrazione in questione;
3. il numero della registrazione in questione;
4. i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.

~~La rivendicazione deve essere suffragata da Ai sensi della decisione n. EX-05-5 del 01/06/2005, il titolare non è tenuto a presentare una copia della registrazione in questione se le informazioni richieste sono disponibili sul sito web dei rispettivi uffici nazionali. Se la copia della registrazione in questione non viene presentata con la rivendicazione di preesistenza, l'Ufficio controllerà il sito dell'ufficio nazionale per determinare se le informazioni pertinenti si possono reperire on-line. Se non è possibile reperire on-line le, l'Ufficio provvederà prima alla ricerca delle informazioni per concedere la rivendicazione di preesistenza, il richiedente che la rivendica riceve necessarie sul sito web dell'ufficio pertinente e, soltanto qualora tali informazioni non fossero reperibili, richiederà la copia della registrazione al titolare tramite una lettera di irregolarità. La prova a sostegno della rivendicazione di preesistenza Conformemente all'articolo 3 della decisione n. EX-03-5, la copia della registrazione in questione deve consistere in una copia (sono sufficienti semplici fotocopie) della registrazione e/o del certificato di rinnovo o di un estratto del registro, o in un estratto del bollettino nazionale pertinente, o in un estratto o tabulato di una banca dati ufficiale. Estratti e tabulati provenienti da banche dati private non sono accettati. Esempi di estratti non accettati sono DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK oppure COMPUMARK, SAEGIS.~~

~~Per quanto riguarda il requisito della triplice identità (stesso titolare, stesso marchio, stessi prodotti e servizi), spetta al richiedente accertarsi che tali requisiti siano soddisfatti. L'Ufficio verificherà soltanto se i marchi sono gli stessi. Gli altri due requisiti – titolare, prodotti e servizi – non saranno esaminati.~~

La preesistenza può essere richiesta solo per una **registrazione** precedente, non per una domanda precedente. ~~Se viene rivendicata la preesistenza ai sensi dell'articolo 34, RMC, l'Ufficio~~

L'Ufficio deve verificare sia che il marchio anteriore fosse registrato quando è stata presentata la domanda di marchio comunitario, sia che la registrazione anteriore non fosse scaduta quando è stata rivendicata la preesistenza (sulla durata della protezione dei marchi nazionali consultare le Direttive, Sezione parte C, Opposizione, Sezione sezione 1, Questioni procedurali, di procedura).

Se la registrazione anteriore era scaduta quantoguardo è stata fatta la richiesta di preesistenza, quest'ultimaquest'ultima non può essere rivendicata, sebbene il diritto nazionale dei marchi di riferimento preveda un periodo di tolleranza di sei mesi per il rinnovo. Nonostante alcune legislazioni nazionali consentano un periodo di tolleranza, se non viene pagato il rinnovo, il marchio s'intendes'intende non registrato dal giorno in cui doveva essere rinnovato. Pertanto la rivendicazione di preesistenza non è accettabile, a meno che il richiedente non dimostri di aver rinnovato la registrazione anteriore (o le registrazioni anteriori).

~~La preesistenza può essere anche rivendicata dopo aver registrato il MC ai sensi dell'articolo 35. Per maggiori dettagli, consultare il Manuale, Parte E, Operazioni del registro, Sezione 1, Modifiche a una registrazione.~~

Nel contesto di un **allargamento dell'UEdell'UE**, occorre tenere presente quanto segue. Se un marchio nazionale di un nuovo Stato membro, o una registrazione internazionale con effetto in un nuovo Stato membro, sono stati registrati prima di presentare la rivendicazione di preesistenza, **la preesistenza può essere rivendicata anche se la data di priorità, deposito o registrazione del MC a cui la rivendicazione di preesistenza si riferisce è anteriore alla data di priorità, deposito o registrazione del marchio nazionale/della RI con effetto nel nuovo Stato membro**. Infatti, il marchio comunitario in questione ha effetto nel nuovo Stato membro soltanto a partire dalla data di adesione. Il marchio nazionale/la RI con effetto nel nuovo Stato membro e per il quale/la quale viene rivendicata la preesistenza è quindi **«anteriore»** al marchio comunitario ai sensi dell'articolo~~dell'articolo~~ 35, RMC, **a condizione che** il marchio nazionale/la RI con effetto nel nuovo Stato membro goda di una data di priorità, deposito o registrazione **anteriore alla data di adesione**.

Esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili per nuovi Stati membri			
MC	Data di deposito	Paese della rivendicazione di preesistenza	Data di deposito o diritto anteriore
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Cipro	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Ungheria	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgaria	30/04/1996
7 037 307 HydroTac	17/07/2008	Croazia	13/10/2009

Spiegazione: In tutti i casi, sebbene la data di deposito della domanda di marchio comunitario sia anteriore alla data di deposito del marchio per il quale viene rivendicata la preesistenza, poiché tutti i paesi interessati hanno aderito all'Unioneall'Unione europea dopo la data di deposito della domanda di marchio comunitario (vale a dire 01/05/2004 per Cipro e Ungheria e 01/01/2007 per Bulgaria e Romania), ed è da tale data che la domanda di marchio comunitario ha la protezione negli Stati membri, la preesistenza può essere rivendicata per qualsiasi marchio nazionale depositato prima della data di adesione.

Se la rivendicazione di preesistenza è regolare, l'Ufficiel'Ufficio l'accetta e – una volta registrata la domanda di MC – ne informa l'ufficiel'ufficio centrale (o gli uffici centrali) della proprietà industriale dello Stato membro interessato (o degli Stati membri interessati) (regola 8, paragrafo 3, REMC).

Ai sensi dell'articolo 35, la preesistenza può essere rivendicata anche dopo la registrazione del marchio comunitario. Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

16.3 Identità dei **segnimarchi**

L'esame delle rivendicazioni di preesistenza è limitato ai requisiti formali e all'identità dei marchi (cfr. la comunicazione del Presidente n. 2/00 del 25/02/2000).

Per quanto riguarda il requisito della triplice identità (stesso titolare, stesso marchio, stessi prodotti e servizi), spetta al richiedente accertarsi che tali requisiti siano soddisfatti. Il raffronto fra le riproduzioni dei marchi segue le linee e gli esempi riportati al paragrafo 14 con riferimento alle rivendicazioni di priorità. I marchi denominativi vanno presi in considerazione sul piano generale senza riferimento al carattere tipografico con cui sono registrati. Nel verificare se i marchi denominativi sono identici, l'Ufficio non formula un'obiezione se, ad esempio, un marchio viene presentato in lettere maiuscole e l'altro in lettere minuscole. L'aggiunta o l'eliminazione di una sola lettera in un marchio denominativo, invece, è sufficiente perché i marchi non siano considerati identici. Per quanto riguarda i marchi figurativi, l'Ufficio solleva un'obiezione se vi è una qualsiasi differenza nell'aspetto dei marchi (sentenza del 19/01/2012, T 103/11, "justing", punto 17 e sentenza del 20/02/2013, T 378/11, "Medinet").

In ogni caso, l'Ufficio verificherà soltanto se i marchi sono gli stessi.

Il raffronto tra le riproduzioni dei marchi ai fini delle rivendicazioni di preesistenza corrisponde a quello relativo alle rivendicazioni di priorità descritto al paragrafo 14.2.1 sopra.

16.4 Prodotti e servizi

I richiedenti possono rivendicare la preesistenza per parte dei prodotti e servizi della registrazione anteriore (o delle registrazioni anteriori). Di fatto, la rivendicazione di preesistenza sarà valida nella misura in cui esista una sovrapposizione fra i prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario e la registrazione cui si fa riferimento. Il richiedente non è tenuto a specificare tali prodotti e servizi, ma può semplicemente rivendicare la "«preesistenza per tutti i prodotti presenti nel marchio anteriore nella misura in cui siano presenti anche nella domanda di marchio comunitario"» (rivendicazione generica di preesistenza).

16.5 Trattamento delle irregolarità **nell'esamenell'esame** della preesistenza

Se la rivendicazione di preesistenza non è valida, se la registrazione anteriore non è identica alla domanda di marchio comunitario, se la preesistenza viene rivendicata fuori tempo (cioè dopo il termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di marchio comunitario), ovvero i documenti di preesistenza non sono accettabili e non è possibile reperire on line le informazioni pertinenti, ~~l'Ufficio~~l'Ufficio invia una lettera di irregolarità.

Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato ~~dall'Ufficio~~dall'Ufficio, il richiedente sarà informato per iscritto della perdita del diritto. Allo stesso tempo, al

richiedente viene comunicato che può richiedere una decisione formale entro due mesi dalla notifica.

Se entro il termine indicato il richiedente presenta richiesta formale di una decisione, l'Ufficio emette una decisione formale sul rifiuto della rivendicazione di preesistenza.

16.6 Esempi di rivendicazioni di preesistenza

Esempi di una rivendicazione di preesistenza accettabile	
Domanda di MC (marchio denominativo) CELOTAPE	Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Celotape
Esempi di rivendicazioni di preesistenza inaccettabili	
Domanda di MC: 9-817-735 (marchio figurativo) 	Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo) 
Domanda di MC (marchio denominativo) Daisys Gingerbread	Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Daisy's Gingerbread
Domanda di marchio Comunitario (marchio denominativo) Great changes in education-PLG	Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Grate changes in education-PLG
Domanda di MC (marchio figurativo) 	Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo) 

<u>Esempi di rivendicazioni di preesistenza inaccettabili</u>	
<p><u>Domanda di MC: 9 817 735</u> (marchio figurativo)</p> 	<p><u>Rivendicazione di preesistenza</u> (marchio figurativo)</p> 
<p><u>Domanda di MC</u> (marchio denominativo)</p> <p><u>Great changes in education PLC</u></p>	<p><u>Rivendicazione di preesistenza</u> (marchio denominativo)</p> <p><u>Grate changes in education PLC</u></p>
<p><u>Domanda di MC 8 786 485</u> (marchio figurativo)</p> 	<p><u>Rivendicazione di preesistenza</u> (marchio figurativo)</p> 

Per ulteriori esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili e inaccettabili, si veda il paragrafo 14.8.2 sopra.

17 Trasformazione

La trasformazione è una caratteristica giuridica introdotta dal Protocollo di Madrid per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni tra la registrazione internazionale e il marchio di base. Nel caso in cui la registrazione internazionale che designa l'UE l'UE venga annullata su richiesta dell'Ufficio dell'Ufficio di origine per quanto riguarda tutti o alcuni dei prodotti e servizi, il titolare della registrazione internazionale può depositare una domanda di marchio comunitario per la registrazione dello stesso marchio in relazione ai prodotti e servizi che sono stati annullati. Tale domanda sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della designazione dell'UE dell'UE nella registrazione internazionale e gode della stessa priorità, ove esista. Per maggiori dettagli sulla trasformazione, cfr. il Manuale, Parte Direttive, parte M, Marchi internazionali.

18 Modifiche alla domanda di marchio comunitario

Articoli 43 e 44, RMC
Regola 3 e regola 13, lettera a), REMC

Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco di prodotti e servizi in essa contenuti. Altre modifiche sono previste solo per correggere determinati errori.

Qualsiasi modifica richiesta lo stesso giorno del deposito della domanda di marchio comunitario sarà accettata.

Questa parte delle Direttive descriverà soltanto la prassi ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio concernente le modifiche della riproduzione del marchio. Per ulteriori dettagli sul ritiro o sulle limitazioni, consultare ~~il Manuale, Parte~~le Direttive, parte B, Esame, ~~Sezione~~sezione 1, ~~Procedimento~~Procedimenti.

18.1 Modifiche alla riproduzione del marchio

La prassi ~~dell'Ufficio~~dell'Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio è molto rigorosa. Le due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una volta depositato, sono cumulative:

- ~~l'errore~~l'errore deve essere ovvio, **E**
- la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.

Anche nel caso in cui la modifica non sia sostanziale, se ~~l'errore~~l'errore non è evidente ~~l'Ufficio~~l'Ufficio non accetterà la modifica.

Nei casi in cui la posizione desiderata di un marchio non sia evidente, la riproduzione del marchio deve indicare la posizione corretta aggiungendo la parola "«alto»" alla riproduzione del segno. Se la domanda viene depositata per via elettronica, la posizione insolita può essere indicata nella descrizione del marchio.

Nei casi in cui il posizionamento desiderato di un marchio non sia evidente (per es. un marchio contenente un elemento denominativo viene depositato in posizione verticale) e non vi sia alcuna indicazione del posizionamento previsto nella domanda, il richiedente potrà modificare la posizione del marchio su richiesta. ~~L'insolito~~l'insolito posizionamento del marchio, infatti, sarà considerato un errore evidente.

Se una rivendicazione di priorità o di preesistenza viene depositata simultaneamente alla domanda di marchio comunitario, un errore evidente può essere dimostrato confrontando il marchio "«corretto»" nella rivendicazione in questione con il marchio che figura nella domanda di marchio comunitario. Tuttavia, se la rivendicazione di priorità o di preesistenza viene presentata dopo la domanda di marchio comunitario, non si può prendere in considerazione nessuna prova da tali rivendicazioni.

Se ~~l'errore~~l'errore è ovvio, il marchio deve quindi essere valutato in base al criterio successivo, vale a dire se la modifica richiesta altera sostanzialmente il marchio depositato.

Esempio di una modifica accettabile	
MC 546 010	Modifica proposta
Marchio depositato come «TOPFLOW»	«TOP FLOW»
<p>Nel modulo di domanda il richiedente ha rivendicato la priorità per il marchio «TOP FLOW», indicando che era ovvio che fosse stato fatto un errore di battitura. La modifica non è stata considerata sostanziale in quanto l'aggiunta di uno spazio tra le parole «TOP» e «FLOW» non altera il significato e la pronuncia del marchio e l'impatto visivo della modifica è basso (decisione del 505/08/2002 R-0851/1999-2-«TOP FLOW»)</p>	

Esempi di modifiche inaccettabili	
MC 321 109	Modifica proposta
Marchio depositato come «RANIER»	«RAINIER»
<p>Questa modifica non sarà consentita in quanto la correzione mostra l'aggiunta di un'altra lettera «I», che cambierebbe sostanzialmente il marchio depositato. «RANIER» e «RAINIER» sono due parole diverse.</p>	
MC 6 013 668	Modifica proposta
Marchio depositato come «ELECTROLITIC BOLUS»	«ELECTROLITYC BOLUS»
<p>Questa modifica non sarà consentita in quanto la corretta ortografia inglese di questa parola è «ELECTROLYTIC». Di conseguenza, il marchio depositato aveva 1 lettera errata, mentre la proposta di modifica ne avrebbe 2. Ciò altererebbe sostanzialmente il marchio ed è quindi inaccettabile.</p>	

Nel caso di elementi figurativi, possono essere modificati solo elementi di minore importanza e questi saranno trattati caso per caso. «Rinnovare» l'aspetto di un marchio figurativo (prassi frequente nel settore per adattare l'aspetto di un marchio figurativo al design attuale e alle tendenze della moda di tanto in tanto), non sarà consentito.

MC 6 538 524	Modifica proposta
MC depositato	
	
<p>Il richiedente ha presentato una rivendicazione di priorità con la domanda di MC che mostrava che il primo deposito consisteva in un'unica riproduzione del marchio. Inoltre la domanda di marchio comunitario conteneva una descrizione del marchio che descriveva un'unica riproduzione del marchio e non le due immagini che erano state depositate. Pertanto l'errore è stato considerato ovvio. La richiesta di modifica è stata tuttavia respinta in quanto la modifica avrebbe alterato sostanzialmente il marchio da quello che era stato depositato.</p>	

Fatti salvi i principi e gli esempi di cui sopra, qualsiasi alterazione del marchio che sarebbe ammissibile dopo la registrazione sarà consentita anche per quanto riguarda una domanda di marchio comunitario.

Per quanto riguarda le modifiche di un marchio comunitario registrato, si rimanda ~~al~~ [Manuale, Parte alle Direttive, parte E](#), Operazioni del registro, ~~Sezione~~[sezione](#) 1, Modifiche ~~adi~~ una registrazione.

19 Conversione

Articolo 112, paragrafo 1, e articolo 113, paragrafo 1, RMC Regola 44, paragrafo 1, lettera f), REMC

Il richiedente di un marchio comunitario o il titolare di un marchio comunitario registrato può richiedere la conversione della sua domanda o del suo marchio comunitario registrato. Per maggiori informazioni sulla conversione vedere le Direttive, ~~Parte~~[parte](#) E, ~~Sezione~~[sezione](#) 2, Conversione.