

Il Direttore esecutivo

DECISIONE N. EX-16-7 sull'adozione delle Direttive concernenti l'esame effettuato dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale sui marchi dell'Unione europea e sui disegni e modelli comunitari registrati

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»),

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 («RMUE»), in particolare il relativo articolo 128, paragrafo 4, lettera a), e il regolamento n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2011, sui disegni e modelli comunitari (RDC), in particolare il relativo articolo 100,

considerando quanto segue:

In seguito alla consultazione del Consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, lettera l), RMUE e l'articolo 101, lettera b), RDC,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1
Adozione delle Direttive

Sono adottate le seguenti «Direttive concernenti l'esame effettuato dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale sui marchi dell'Unione europea e sui disegni e modelli comunitari registrati » allegate alla presente decisione:

A) MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

Parte A. Disposizioni generali

Sezione 3: Pagamento di tasse, spese e tariffe

Sezione 5: Rappresentanza professionale

Parte B. Esame

Sezione 2: Formalità

Sezione 4: Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 1, Principi generali

Capitolo 2, Definizione di MUE (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE)

Capitolo 3, Marchi privi di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE)

Capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE)

Capitolo 5, Segni o indicazioni di uso comune (articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE)

- Capitolo 6, Forme o altre caratteristiche imposte dalla natura di un prodotto, con una funzione essenzialmente tecnica o un valore sostanziale (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE)
- Capitolo 7, Marchi contrari all'ordine pubblico e al buon costume (articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE)
- Capitolo 9, Marchi in conflitto con bandiere e altri simboli (articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e i), RMUE)
- Capitolo 14, Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE)

Parte C. Opposizione

Sezione 0: Introduzione

Sezione 1: Questioni di procedura

Sezione 2: Doppia Identità e Rischio di confusione

- Capitolo 1, Principi generali
- Capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi
- Capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione
- Capitolo 4, Comparazione di segni
- Capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore
- Capitolo 6, Altri fattori
- Capitolo 7, Valutazione globale

Sezione 6: Prova dell'uso

Parte D. Annullamento

Sezione 1: Procedimenti

Parte E. Operazioni del registro

Sezione 2: Trasformazione

Sezione 4: Rinnovo

Sezione 5: Consultazione dei fascicoli

Sezione 6: Altri dati iscritti nel Registro

- Capitolo 1, Domande riconvenzionali

B) DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli

Articolo 2 **Abrogazione**

La prassi dell'Ufficio contenuta nelle Direttive precedentemente in vigore concernenti l'esame, nella misura in cui corrisponde alle Parti indicate all'articolo 1, è abrogata.

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio ed entra in vigore il **1° febbraio 2017**.

Fatto ad Alicante, il **12 dicembre 2016**



António Campinos
Direttore esecutivo

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO
DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)***

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

Indice

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Obiettivo delle direttive | 3 |
| 2 | Processo di revisione delle direttive..... | 3 |
| 3 | Struttura delle direttive | 5 |

1 Obiettivo delle direttive

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

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

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

2 Processo di revisione delle direttive

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

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

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

Il processo prevede le seguenti fasi:

a. Preparazione dell'aggiornamento a cura degli interlocutori

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

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

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

c. Adozione delle direttive

Nell'ultima fase, il progetto di direttive viene fatto tradurre nelle lingue dell'Ufficio. I testi e le traduzioni vengono diffusi presso le associazioni di utenti e gli uffici di IP dell'UE per ottenerne un riscontro prima della successiva riunione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio (CA). Dopo aver consultato il CA, ai sensi dell'articolo 124, lettera l), del RMUE e dell'articolo 101, lettera b), del RDC, il Direttore esecutivo adotta le direttive aggiornate. Le versioni nelle cinque lingue dell'Ufficio costituiscono, nel loro insieme, il testo ufficiale, che si prevede venga pubblicato rispettivamente a gennaio (WP1) e a luglio (WP2) di ogni anno. In caso di discrepanze tra le varie versioni, farà fede il testo nella lingua di redazione (l'inglese). Una volta adottate, le direttive saranno tradotte regolarmente nelle altre lingue ufficiali dell'Unione europea a titolo di cortesia e per ragioni di trasparenza. Queste ulteriori traduzioni saranno pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio e gli interlocutori esterni, siano essi uffici nazionali o associazioni di utenti, potranno trasmettere i propri giudizi sulla loro qualità; tutte le correzioni linguistiche effettuate sulla scorta di questi giudizi informali saranno integrate nei testi senza alcuna procedura formale.

d. Procedura accelerata

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

3 Struttura delle direttive

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

MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA:

WP1

Parte A: Disposizioni generali

Sezione 3, Pagamento delle tasse, dei costi e delle spese

Sezione 5, Rappresentanza professionale

Parte B: Esame

Sezione 2, Formalità

Sezione 4, Impedimenti assoluti

Capitolo 1, Principi generali

Capitolo 2, Definizione di MUE (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE)

Capitolo 3, Marchi privi di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE)

Capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE)

Capitolo 5, Segni o indicazioni di uso comune (articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE)

Capitolo 6, Forme o altre caratteristiche con una

WP2

Parte A: Disposizioni generali

Sezione 1, Modalità di comunicazione e termini

Sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti

Sezione 4, Lingua procedurale

Sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori

Sezione 7, Revisione

Sezione 8, Restitutio in integrum

Sezione 9, Allargamento

Parte B: Esame

Sezione 1, Procedimenti

Sezione 3, Classificazione

Sezione 4, Impedimenti assoluti

Capitolo 8, Marchi ingannevoli (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE)

Capitolo 10, Marchi in conflitto con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE)

Capitolo 11, marchi in conflitto con menzioni tradizionali per i vini (articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE)

Capitolo 12, Marchi in conflitto con specialità tradizionali garantite (articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE)

Capitolo 13, Marchi in conflitto con varietà vegetali precedenti (articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE)

Capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea

Capitolo 16, Marchi di garanzia dell'Unione europea

funzione tecnica essenziale, un valore estetico sostanziale o imposto dalla natura stessa dei prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE)

Capitolo 7, Marchi contrari all'ordine pubblico o buon costume (articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE)

Capitolo 9, Marchi in conflitto con bandiere e altri simboli (articolo 7, paragrafo 1, lettere h) ed i), RMUE)

Capitolo 14, Acquisizione del carattere distintivo grazie all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE)

Parte C: Opposizione

Sezione 0, Introduzione

Sezione 1, Questioni di procedura

Sezione 2, Doppia Identità e Rischio di confusione

Capitolo 1, Principi generali

Capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi

Capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione

Capitolo 4, Comparazione di segni

Capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore

Capitolo 6, Altri fattori

Capitolo 7, Valutazione globale

Sezione 6, Prova dell'uso

Parte D: Annullamento

Sezione 1, Procedimenti

Parte E: Operazioni del registro

Sezione 2, Conversione

Sezione 4, Rinnovo

Sezione 5, Consultazione dei fascicoli

Sezione 6, Altri dati iscritti nel Registro

Capitolo 1, Domande riconvenzionali

MODELLI E DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI:

WP1

Esame delle Domande di Nullità dei Disegni e Modelli

Parte C: Opposizione

Sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE)

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

Sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE)

Parte D: Annullamento

Sezione 2, Norme sostanziali

Parte E: Operazioni del registro

Sezione 1, Modifiche di una registrazione

Sezione 3, Marchi dell'Unione europea come oggetto di proprietà.

Capitolo 1, Trasferimenti

Capitolo 2, Licenze

Capitolo 3, Diritti reali

Capitolo 4, Esecuzione forzata

Capitolo 5, Insolvenza o procedure analoghe

Parte M: Marchi internazionali

WP2

Esame delle domande per disegni e modelli comunitari registrati

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)***

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 3

PAGAMENTO DI TASSE, SPESE E TARIFFE

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduzione | 3 |
| 2 | Modalità di pagamento..... | 4 |
| 2.1 | Pagamento mediante bonifico bancario | 4 |
| 2.1.1 | Conti bancari..... | 4 |
| 2.1.2 | Dati da fornire contestualmente al pagamento..... | 5 |
| 2.2 | Pagamento mediante carta di debito o di credito | 7 |
| 2.3 | Pagamento mediante conto corrente presso l'Ufficio | 8 |
| 3 | Termini di pagamento | 9 |
| 4 | Data alla quale il pagamento si considera effettuato | 10 |
| 4.1 | Pagamento mediante bonifico bancario | 10 |
| 4.1.1 | Ritardi di pagamento, con o senza soprattassa | 10 |
| 4.1.2 | Prova del pagamento e della data di pagamento..... | 11 |
| 4.2 | Pagamento mediante carta di debito o di credito | 12 |
| 4.3 | Pagamento mediante conto corrente..... | 12 |
| 5 | Rimborso delle tasse..... | 12 |
| 5.1 | Rimborso delle tasse per il deposito di una domanda | 13 |
| 5.2 | Rimborso della tassa di opposizione..... | 14 |
| 5.3 | Rimborso delle tasse per i marchi internazionali che designano l'UE . | 14 |
| 5.4 | Rimborso delle tasse di ricorso | 14 |
| 5.5 | Rimborso delle tasse di rinnovo | 14 |
| 5.6 | Rimborso di importi di entità trascurabile..... | 15 |
| 6 | Riduzione delle tasse per una domanda di marchio dell'Unione europea depositata per via elettronica | 15 |
| 7 | Decisioni sulle spese | 16 |
| 7.1 | Determinazione delle spese..... | 16 |
| 7.2 | Esecuzione della decisione sulle spese | 16 |
| 7.2.1 | Condizioni..... | 16 |
| 7.2.2 | Autorità nazionale..... | 16 |
| 7.3 | Ripartizione delle spese..... | 17 |
| 7.3.1 | Procedimenti..... | 17 |

1 Introduzione

Articoli da 144a 144 *quater* e Allegato I RMUE
Articolo 6, REDC
Articolo 6, RTDC

Il regolamento specifico sul pagamento di tasse e tariffe in questioni relative al marchio dell'Unione europea (MUE) è previsto negli articoli da 144 a 144 *quater* e nell'allegato I al RMUE. L'elenco completo delle tasse è reperibile sul sito web dell'Ufficio.

Analogamente, per i disegni e modelli comunitari registrati (DMC), in aggiunta alle disposizioni contenute nel regolamento base (RDC) e nel REDC, esiste un regolamento specifico sulle tasse da pagare all'Ufficio (RTDC). Tale regolamento è stato modificato nel 2007 in seguito all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Infine, il Direttore esecutivo dell'Ufficio ha il potere di fissare gli importi da versare all'Ufficio per i servizi che esso può rendere e ad autorizzare modalità di pagamento aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente menzionate nel RMUE e nel RTDC.

Le differenze tra tasse, spese e tariffe sono le seguenti.

- **Le tasse** devono essere pagate all'Ufficio dagli utenti per il deposito e la gestione dei procedimenti relativi a marchi, disegni e modelli; i regolamenti relativi alle tasse determinano gli importi delle tasse e le modalità di pagamento. La maggior parte dei procedimenti dinanzi all'Ufficio è soggetta al pagamento di tasse, come la tassa di deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario registrato, la tassa di rinnovo ecc. Alcune tasse sono state ridotte a zero (ad esempio, le tasse di registrazione per i marchi dell'Unione europea, i trasferimenti per i marchi dell'Unione europea).

L'importo delle tasse deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio (cfr. articolo 144 RMUE), al fine di garantire la completa autonomia e indipendenza dell'Ufficio. Le entrate dell'Ufficio comprendono principalmente il gettito delle tasse dovute dagli utenti del sistema.

- **Le spese** si riferiscono alle spese delle parti nei procedimenti *inter partes* dinanzi all'Ufficio, in particolare per la rappresentanza professionale (per i marchi si vedano l'articolo 85, RMUE, e la regola 94, REMUE; per i disegni e modelli si vedano gli articoli 70 -71, RDC e l'articolo 79, REDC). Le decisioni in casi *inter partes* devono contenere una decisione sulle tasse e sulle spese dei mandatarî abilitati e devono fissare l'importo. La decisione sulle spese, una volta divenuta definitiva, costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 86 RMUE.
- **Le tariffe** sono fissate dal Direttore esecutivo dell'Ufficio per le prestazioni di servizi dell'Ufficio non previste nell'allegato I al RMUE (articolo 144 RMUE). Gli importi delle tariffe fissate dal Direttore esecutivo dell'Ufficio sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e sono reperibili sul sito web nella sezione dedicata alle decisioni del Direttore esecutivo dell'Ufficio. Ne sono esempi le spese per la mediazione a Bruxelles o per determinate pubblicazioni edite dall'Ufficio.

2 Modalità di pagamento

Articolo 144 *bis*, paragrafo 1, RMUE
 Articolo 5 RTDC
 Comunicazione n. 2/97 del Presidente dell'Ufficio del 3 luglio 1997

Tutte le tasse e le tariffe devono essere corrisposte in euro. I pagamenti effettuati in altre valute non sono validi, non creano diritti e saranno rimborsati.

Le tasse da pagare all'Ufficio non possono essere pagate agli uffici nazionali o tramite questi ultimi.

Le modalità di pagamento ammissibili sono, nella maggior parte dei casi, bonifici bancari, addebiti su conti correnti aperti presso l'Ufficio e (solo per alcuni servizi online) carte di debito o di credito. I pagamenti in contanti presso la sede dell'Ufficio e gli assegni non sono più accettati (decisione del 03/09/2008, R 524/2008-1, Teamstar / TeamStar).

L'Ufficio non può emettere fatture. Tuttavia, l'Ufficio fornirà una ricevuta su richiesta dall'utente.

2.1 Pagamento mediante bonifico bancario

Le somme dovute possono essere inviate all'Ufficio mediante bonifico. Una tassa non si considera pagata se l'ordine di bonifico viene impartito successivamente alla scadenza del termine. Se la tassa viene inviata prima del termine, ma arriva dopo la sua scadenza, in condizioni particolari l'Ufficio può considerare la tassa regolarmente pagata (cfr. punto 4.1 che segue).

2.1.1 Conti bancari

Il pagamento mediante bonifico bancario può essere effettuato su uno dei due seguenti conti bancari dell'Ufficio:

| Banca | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | La Caixa |
|-------------------------------|---|--|
| Indirizzo | Explanada de España, 11 E-03002 Alicante SPAGNA | Calle Capitán Segarra, 6 E-03004 Alicante SPAGNA |
| Codice Swift* | BBVAESMMXXX | CAIXESBBXXX |
| IBAN | ES8801825596900092222222 | ES0321002353010700000888 |
| Commissioni bancarie** | >OUR | >OUR |

* **Codice Swift:** alcuni programmi informatici non accettano le ultime tre cifre XXX del codice Swift/BIC. In questo caso, gli utenti devono indicare BBVAESMM o CAIXESBB.

** **Commissioni bancarie:** è importante fare in modo che l'intero importo giunga all'Ufficio, senza alcuna deduzione. Pertanto, in caso di bonifico, occorre indicare «OUR» (a totale carico dell'ordinante) quale metodo di pagamento delle commissioni

bancarie, al fine di consentire all'Ufficio di percepire l'intero importo dovuto. Tuttavia, per i pagamenti SEPA è necessaria l'indicazione «SHA» predefinita nei pagamenti SEPA. SEPA è un sistema comune europeo di pagamento utilizzato dalla maggior parte delle banche in tutti gli Stati membri dell'UE nonché in altri cinque paesi europei.

2.1.2 Dati da fornire contestualmente al pagamento

| |
|--|
| Articolo 144 <i>bis</i> , paragrafi 2 e 3, RMUE Articolo 6 RTDC |
|--|

Il pagamento di una tassa e l'indicazione della natura della tassa e della procedura a cui si riferisce non sostituiscono gli altri requisiti formali rimanenti dell'atto procedurale. Ad esempio, il pagamento della tassa di ricorso e l'indicazione del numero della decisione impugnata non sono sufficienti ai fini della presentazione di un ricorso valido (sentenze del 31/05/2005, T-373/03, Parmitalia, EU:T:2005:191, § 58; del 09/09/2010, T-70/08, Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25).

Quando le informazioni fornite non consentono d'identificare correttamente la causale del versamento, l'Ufficio stabilisce un termine entro il quale le informazioni mancanti devono essere fornite; in mancanza di ciò, il pagamento si considera non effettuato e l'importo versato viene rimborsato. L'Ufficio riceve migliaia di pagamenti al giorno e l'identificazione errata o insufficiente del fascicolo può condurre a notevoli ritardi nel trattamento degli atti procedurali.

I seguenti dati devono essere inclusi nel modulo di trasferimento con il pagamento:

- numero del procedimento (per esempio: numero di MUE, numero di opposizione, numero di DMC, ecc.);
- nome e indirizzo del soggetto che effettua il pagamento o codice di identificazione assegnato dall'Ufficio;
- natura della tassa, preferibilmente nella forma abbreviata.

Al fine di evadere rapidamente le pratiche relative ai pagamenti mediante bonifici bancari e tenendo conto del fatto che può essere utilizzato solo un numero limitato di caratteri per i campi «ordinante» e «causale», si raccomanda di compilare tali campi segue.

Nel caso di domande o rinnovi depositati attraverso mezzi elettronici, se l'utente seleziona il bonifico bancario come modalità di pagamento, il sistema fornisce un codice identificativo del pagamento nella ricevuta. Si consiglia di indicare il numero di domanda di MUE e il codice identificativo del pagamento (ad es. 1639EDH2) nel bonifico bancario per agevolare l'identificazione del pagamento da parte dell'Ufficio. In questo modo si contribuisce a garantire una tempestiva evasione delle domande.

Campo «causale»

- Utilizzare i codici riportati nelle tabelle seguenti, per esempio: MUE invece di: «Tassa per il deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea».

- Rimuovere gli zeri iniziali nei numeri e non utilizzare spazi o trattini poiché occupano spazio inutilmente.
- Iniziare sempre con il numero di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario registrato, ad esempio MUE 3558961.
- Nel caso in cui il pagamento riguardi più marchi o disegni e modelli, specificare solo il primo e l'ultimo, ad esempio MUE 3558961-3558969, e inviare successivamente un fax con i dati completi dei marchi o dei disegni e modelli di cui trattasi.

Codici per le causali

| Causale | Codice | Esempio |
|--|---|---|
| Pagamento su conto corrente | CC + numero di conto | CC1361 |
| Numero ID del titolare o rappresentante (se noto) | OWN + numero ID, REP + numero ID | REP10711 |
| Numero del marchio o del disegno o modello | MUE, RCD + numero | MUE 5104422 RCD1698 |
| Denominazione sintetica del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario registrato | | «XYZABC» o «forma di bottiglia» |
| Codice identificativo del pagamento | | 1632EDH2 |
| Codice dell'operazione: Tassa di deposito di marchio dell'Unione europea o disegno o modello comunitario registrato Tassa per domanda di registrazione internazionale Tassa di rinnovo Tassa di opposizione Tassa di annullamento Ricorso Registrazione Trasferimento Trasformazione Consultazione dei fascicoli Copie autenticate | MUE, RCD INT RENEWAL OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES | OPP, REC, RENEWAL, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP |

Esempi:

| Motivo del pagamento | Esempio di causale di versamento |
|--|--|
| Tassa di deposito (MUE = marchio dell'Unione europea) | MUE 5104422 XYZABC; 1632EDH2 |
| Tassa di deposito (DMC = disegno o modello comunitario registrato) | DMC 1234567 forma di bottiglia; 1632EDH2 |
| Opposizione + soggetto che effettua il pagamento | MUE 4325047 OPP XYZABC REP10711 |
| Domanda di registrazione internazionale | MUE 4325047 INT XYZABC |
| Rinnovo (MUE) | MUE 509936 RENEWAL; 1632EDH2 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pagamento sul conto corrente n. 1361 | CC1361 |
| Copie autenticate | MUE 1820061 COPIES |
| Trasferimento di disegni/modelli multipli (primo 1420061 - ultimo 1420065) + soggetto che effettua il pagamento | DMC 1420061-1420065 TRANSF REP10711 |
| Registrazione di una licenza per un marchio dell'Unione europea | MUE 4325047 REC LICENCE OWN10711 |

Campo «ordinante»

Esempi per l'indirizzo

| Indirizzo | Esempio |
|--|---|
| Nome dell'ordinante Indirizzo dell'ordinante Città e codice postale dell'ordinante | John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8. |

- Utilizzare un nome che possa essere identificato come ordinante, richiedente (titolare o rappresentante) od opponente.
- Per il nome dell'ordinante, utilizzare solo il nome, **senza abbreviazioni** come DIPL.-ING. PHYS., DR. ecc.
- Utilizzare la stessa identificazione per i pagamenti futuri.

2.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici tra l'Ufficio e i suoi clienti: articolo 7, Pagamento elettronico delle tasse mediante carta di credito
Allegato I A, RMUE
Articolo 5, paragrafo 2, RTDC

Il pagamento con carta di debito o di credito non è ancora possibile per tutte le tasse dell'Ufficio. Solamente alcuni servizi online possono essere pagati mediante carta di debito o di credito (ad esempio le domande e i rinnovi depositati elettronicamente). Il pagamento con carta di debito o di credito consente all'Ufficio di utilizzare al meglio i propri sistemi automatici interni, dando inizio più rapidamente al trattamento della pratica.

I pagamenti mediante carta di debito o di credito sono immediati (v. punto 4.2 infra) e non sono quindi consentiti per effettuare pagamenti posticipati (pagamenti da realizzare nel termine di un mese dalla data di presentazione).

Per il pagamento di tutte le altre tasse non è attualmente previsto l'uso della carta di debito o di credito. In particolare, la carta di debito o di credito non può essere usata per il pagamento dei diritti di cui all'articolo 144, paragrafo 1, RMUE e all'articolo 3, RTDC o per l'approvvigionamento di un conto corrente.

Per il pagamento mediante carta di debito o di credito si devono fornire alcuni dati essenziali. I dati rivelati non saranno archiviati dall'Ufficio in nessuna banca dati permanente, ma saranno conservati solo fino al momento della loro trasmissione alla banca. Qualsiasi voce registrata del modulo menzionerà solo il nome della carta di debito o di credito e le ultime quattro cifre del numero di carta di debito o di credito. Grazie al server sicuro dell'Ufficio, che codifica tutte le informazioni immesse, l'utente può tranquillamente inserire il numero completo della propria carta di debito o di credito.

2.3 Pagamento mediante conto corrente presso l'Ufficio

Decisione EX-96-1 del Presidente dell'Ufficio dell'11 gennaio 1996 relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'Ufficio, come modificata nel 1996, nel 2003 e nel 2006

Comunicazione n. 5/01 del Presidente dell'Ufficio del 29 giugno 2001 relativa alla disponibilità degli estratti conto sul sito Internet dell'Ufficio

Comunicazione n. 11/02 del Presidente dell'Ufficio dell'11 ottobre 2002 concernente l'apertura di un altro conto bancario

È consigliabile aprire un conto corrente presso l'Ufficio perché per le richieste soggette a scadenze, quali opposizioni o ricorsi, il pagamento viene considerato effettuato in tempo utile anche se la documentazione pertinente per la quale viene effettuato il pagamento (per esempio un atto di opposizione) è presentata l'ultimo giorno del termine, purché il conto corrente disponga di fondi sufficienti (cfr. punto 4.3 che segue) (decisione del 07/09/2012, R 2596/2011-3, Stair Gates, § 13-14). La data effettiva di addebito è generalmente successiva, ma il pagamento è considerato effettuato alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio della richiesta relativa a un atto procedurale, oppure come diversamente conveniente per la parte nel procedimento, conformemente all'articolo 6 della decisione EX-96-1 del Presidente dell'Ufficio come modificata nel 2006.

Se la persona (parte del procedimento o suo rappresentante) che ha depositato la domanda o l'atto procedurale corrispondente è titolare di un conto corrente presso l'Ufficio, l'Ufficio addebiterà automaticamente l'importo su tale conto corrente, a meno che siano fornite, caso per caso, istruzioni in senso contrario. Affinché il conto possa essere identificato correttamente, l'Ufficio raccomanda di indicare chiaramente il numero ID assegnato dall'Ufficio al titolare del conto corrente presso l'Ufficio.

Il sistema di conti correnti è un sistema automatico di addebitamento, vale a dire che, dopo l'identificazione del conto, l'Ufficio può addebitare, in base allo svolgimento delle procedure interessate e a condizione che siano presenti sul conto fondi sufficienti, tutte le tasse e le tariffe da pagare entro i limiti delle suddette procedure, attribuendo ogni volta una data di pagamento senza ulteriori istruzioni. L'unica eccezione a questa regola si ha quando il titolare di un conto corrente che desidera escludere l'uso del conto corrente per una tassa o una tariffa determinata ne informa l'Ufficio per iscritto. In questo caso il titolare del conto può comunque ripristinare in qualsiasi momento la modalità di pagamento tramite conto corrente prima della scadenza del termine di pagamento.

L'assenza di un'indicazione o l'indicazione errata dell'importo della tassa non ha alcun effetto negativo in quanto sul conto corrente saranno addebitati automaticamente gli importi relativi all'atto procedurale corrispondente per il quale il pagamento è dovuto.

Se su un conto corrente i fondi disponibili non sono sufficienti, il titolare riceverà una notifica dall'Ufficio e avrà la possibilità di riapprovvigionare il conto, pagando il 20 % a copertura dei costi amministrativi dovuti a causa della mancanza di fondi. Se il titolare provvede in tal senso, il pagamento della tassa sarà considerato ricevuto alla data in cui il documento pertinente, in relazione al quale il pagamento è stato effettuato (ad esempio, un atto di opposizione), viene ricevuto dall'Ufficio. Se il pagamento riguarda il rimpinguamento di un conto corrente, è sufficiente indicare il numero di conto corrente. Se il conto viene riapprovvigionato, il titolare deve garantire che i fondi siano sufficienti per tutti i pagamenti dovuti o deve per lo meno indicare le priorità per le quali il denaro deve essere utilizzato (decisione del 03/09/2008, R 1350/2007-1, schneider / Schneider et al.).

L'Ufficio consente ai titolari di un conto corrente di accedere, mediante una connessione Internet sicura, alle informazioni sul proprio conto corrente potendo risalire almeno ai 12 mesi precedenti, attraverso il proprio sito web. Il servizio comprende il saldo del conto, un elenco di tutte le operazioni, gli estratti conto mensili e uno strumento di ricerca per reperire specifiche operazioni.

Il pagamento di una tassa mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita per iscritto. Il pagamento si considera effettuato alla data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio. L'autorizzazione deve essere rilasciata dal titolare del conto corrente e deve indicare che una tassa specifica può essere addebitata sul conto. Se il titolare non è né la parte né il suo rappresentante, l'Ufficio verificherà la presenza di tale autorizzazione. Qualora essa non risulti, l'Ufficio inviterà la parte interessata a presentare l'autorizzazione ad addebitare l'importo sul conto dei terzi prima della scadenza del termine previsto per il pagamento, ove abbia motivo di dubitare dell'esistenza di tale autorizzazione. La parte che chiede il pagamento di una tassa addebitandola su un conto corrente intestato a terzi deve presentare l'autorizzazione all'Ufficio al fine di consentire l'addebito sul conto.

La domanda di apertura di un conto corrente presso l'Ufficio deve essere inviata al numero di fax generale: +34 965131344 o via e-mail al seguente indirizzo: fee.information@euipo.europa.eu.

Il deposito iniziale minimo è di 3 000 EUR.

3 Termini di pagamento

| |
|--|
| Articolo 144, paragrafo 2, RMUE Articolo 4 RTDC |
|--|

Le tasse vanno versate alla data in cui diventano esigibili o prima della stessa.

Se è fissato un termine per effettuare un pagamento, allora quest'ultimo deve essere effettuato entro tale termine.

Le tasse e le tariffe per le quali la data di esigibilità non risulta dalle disposizioni dei regolamenti sono esigibili alla data di ricezione della domanda relativa al servizio cui si riferiscono, per esempio una domanda di iscrizione.

4 Data alla quale il pagamento si considera effettuato

Articolo 144 ter, paragrafo 1, RMUE
Articolo 7 RTDC
Articolo 7 della decisione EX-96-1 del Presidente dell'Ufficio dell'11 gennaio 1996 relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'Ufficio, come modificata nel 1996, nel 2003 e nel 2006
Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici tra l'Ufficio e i suoi clienti, articolo 7, Pagamento elettronico delle tasse mediante carta di credito

La data alla quale un pagamento si considera effettuato dipende dalla modalità di pagamento utilizzata.

4.1 Pagamento mediante bonifico bancario

Se il pagamento è effettuato mediante trasferimento o bonifico bancario su un conto corrente dell'Ufficio, la data alla quale il pagamento si considera effettuato è la data in cui la somma è accreditata sul conto corrente bancario intestato all'Ufficio.

4.1.1 Ritardi di pagamento, con o senza soprattassa

Qualora il pagamento sia ricevuto dall'Ufficio dopo la scadenza del termine, quest'ultimo si considera osservato se all'Ufficio siano state presentate prove da cui risulti che la persona che ha effettuato il pagamento a), entro il termine in questione, abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare e b) abbia versato una soprattassa pari al 10 % dell'importo dovuto (fino a un massimo di 200 EUR) (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte ai sensi della sentenza del 12/05/2011, T-488/09, Redtube, EU:T:2011:211, § 38, e della decisione del 10/10/2006, R 0203/2005-1, Blue Cross).

Ciò non vale per il pagamento ritardato della soprattassa. Se la soprattassa è versata in ritardo, l'intero pagamento risulta in ritardo e non può essere sanato con il pagamento di una «soprattassa sulla soprattassa» (decisione del 07/09/2012, R 1774/2011-1, LAGUIOLE (fig.), § 12-15).

La soprattassa non è dovuta se l'interessato fornisce la prova che il pagamento è stato avviato più di dieci giorni prima dello scadere del termine previsto.

L'Ufficio può fissare un termine entro il quale il soggetto che ha effettuato il pagamento posteriormente alla scadenza del termine può presentare la prova che sia stata soddisfatta una delle suddette condizioni.

Per maggiori informazioni sulle conseguenze del pagamento tardivo in particolari procedimenti, si rimanda alle parti pertinenti delle direttive. Per esempio, le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, sono incentrate sulle conseguenze in caso di pagamento tardivo della tassa per il deposito della domanda, mentre le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, trattano le conseguenze in caso di pagamento tardivo della tassa di opposizione.

4.1.2 Prova del pagamento e della data di pagamento

Articolo 76 RMUE
Articolo 144 *ter*, paragrafo 4, RMUE
Articolo 63 RDC
Articolo 7, paragrafo 4, RTDC

Può essere presentato qualsiasi mezzo di prova, come ad esempio:

- un ordine di bonifico bancario (per esempio un ordine SWIFT) sul quale figurano timbri e data di ricezione da parte della banca interessata;
- un ordine di pagamento online inviato via Internet o una stampa di un trasferimento elettronico, a condizione che rechi le informazioni relative alla data del trasferimento, alla banca alla quale è stato trasmesso, nonché l'indicazione di «avvenuto trasferimento».

Inoltre, possono essere presentate le seguenti prove:

- avviso di ricevimento di istruzioni di pagamento da parte della banca;
- lettere della banca dalla quale proviene il pagamento, nelle quali sia attestato il giorno in cui è stato impartito l'ordine o effettuato il pagamento, con indicazione della procedura per la quale è stato effettuato;
- dichiarazioni scritte dell'interessato o del suo rappresentante, giurate o solenni o aventi un effetto analogo ai sensi della legislazione dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.

Tali prove aggiuntive sono considerate sufficienti soltanto se supportate dalle prove iniziali.

Il suddetto elenco non è esaustivo.

Se la prova non è chiara, l'Ufficio invierà una richiesta di ulteriori elementi di prova.

Se non viene presentata alcuna prova, la richiesta di procedimento per il quale il pagamento è stato effettuato si considera non presentata.

Se la prova fornita è insufficiente o l'interessato non ottempera all'invito dell'Ufficio a presentare ulteriori informazioni, il termine di pagamento si considera non osservato.

L'Ufficio può altresì invitare l'interessato a pagare la soprattassa, entro il medesimo termine. In caso di inottemperanza, il termine di pagamento si considera non osservato.

In questo caso, la tassa o la tariffa eventualmente pagata, in tutto o in parte, verrà rimborsata, in quanto il pagamento non è considerato non valido.

Regola 96, paragrafo 2, REMUE
Articolo 81, paragrafo 2, REDC

Lingua delle prove: i documenti possono essere presentati in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. Se la lingua dei documenti non è la lingua del procedimento, l'Ufficio può chiedere che ne venga fornita una traduzione in una delle lingue dell'Ufficio.

4.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 modificata nel 2015

Il pagamento mediante carta di credito o di debito è considerato effettuato alla data in cui sono andati a buon fine il relativo deposito elettronico o la relativa domanda elettronica. Qualora l'operazione di addebito sulla carta di credito o di debito da parte dell'Ufficio non vada a buon fine per qualsiasi motivo, il pagamento si considera non effettuato. Ciò vale anche nel caso in cui il pagante non sia responsabile del mancato buon fine della transazione.

4.3 Pagamento mediante conto corrente

Decisione EX-96-1 del Presidente dell'Ufficio dell'11 gennaio 1996 relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'Ufficio, come modificata nel 1996, nel 2003 e nel 2006

Se il pagamento è effettuato tramite un conto corrente aperto presso l'Ufficio, la decisione EX-96-1 del Presidente, come modificata, prevede che la data alla quale il pagamento si considera effettuato è fissata in modo da essere conveniente per la parte del procedimento. Ad esempio, per la tassa per il deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea, l'addebito sul conto corrente avviene l'ultimo giorno del termine di un mese stabilito per il pagamento della tassa. Tuttavia, il titolare del conto può dare istruzione all'Ufficio di addebitare la tassa sul conto immediatamente al momento della ricezione della domanda di marchio dell'Unione europea. Analogamente, all'atto del rinnovo, il titolare del conto può scegliere tra «Addebito immediato» o «Addebito alla scadenza». Se una parte ritira la sua azione (opposizione, richiesta di annullamento, ricorso, domanda di rinnovo) prima della fine del termine per effettuare il pagamento, le tasse da addebitare alla scadenza del termine previsto per il pagamento non verranno addebitate sul conto corrente e l'azione sarà considerata come non presentata.

5 Rimborso delle tasse

Articolo 144 *bis*, paragrafo 3 e articolo 144 *quater* RMUE
Articoli 84, 154 e 156 RMUE
Articoli 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, RDC
Articolo 30, paragrafo 2, REDC

La restituzione delle tasse è esplicitamente prevista nei regolamenti. Il rimborso viene effettuato tramite bonifico bancario o tramite conto corrente presso l'Ufficio, anche quando le tasse sono state pagate con carta di debito o di credito.

Di norma, se una dichiarazione soggetta al pagamento di una tassa è stata ritirata prima o il giorno stesso in cui si ritiene effettuato il pagamento, la tassa sarà rimborsata.

5.1 Rimborso delle tasse per il deposito di una domanda

Regola 9, paragrafo 1, e regola 2 REMUE
Articoli 10, 13 e 22 REDC
Articolo 43, paragrafo 1, RMUE

In caso di ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea, le tasse non sono rimborsabili a meno che non pervenga all'Ufficio una dichiarazione di ritiro:

- se il pagamento è stato effettuato tramite **bonifico bancario**, prima o al più tardi lo stesso giorno in cui l'importo è stato effettivamente accreditato sul conto bancario dell'Ufficio;
- se il pagamento è stato effettuato con **carta di debito o di credito**, lo stesso giorno della presentazione della domanda contenente le istruzioni o i dati relativi alla carta di debito o di credito;
- se il pagamento è effettuato tramite **conto corrente**, entro il termine di un mese per il pagamento della tassa di base o, ove sia stata data istruzione scritta di addebitare immediatamente il conto corrente, prima o al più tardi lo stesso giorno in cui tale istruzione è stata ricevuta.

Qualora la tassa di base per il deposito della domanda debba essere rimborsata, verranno rimborsate anche eventuali tasse versate per le classi aggiuntive.

L'Ufficio rimborsa unicamente le tasse per le classi aggiuntive in quanto tali, qualora siano state pagate in eccesso rispetto alle classi indicate dal richiedente nella domanda di marchio dell'Unione europea e se tale pagamento non è stato richiesto dall'Ufficio oppure qualora, dopo aver esaminato la classificazione, l'Ufficio concluda che sono state incluse classi aggiuntive non richieste al fine di coprire i prodotti e servizi contenuti nella domanda originaria.

Per quanto riguarda i disegni e modelli, se sussistono irregolarità che influiscono sulla data di deposito, cioè nel caso in cui non è possibile assegnare una data di deposito a causa di tali irregolarità, e queste ultime non sono sanate entro il termine concesso dall'Ufficio, la domanda di disegno o modello non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario e le eventuali tasse pagate vengono restituite. Al contrario, in nessun caso le tasse vengono rimborsate se il disegno o modello richiesto è stato registrato.

5.2 Rimborso della tassa di opposizione

Regola 17, paragrafo 1, regola 18, paragrafo 5, e regola 19, paragrafo 1, REMUE

Se l'opposizione si considera non presentata (perché presentata oltre il termine di tre mesi) o se la tassa di opposizione non è stata pagata per intero o è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio deve restituire la tassa, compresa la soprattassa.

5.3 Rimborso delle tasse per i marchi internazionali che designano l'UE

Decisione ADM-11-98 del Presidente dell'Ufficio relativa alla regolarizzazione di certi rimborsi di tasse

Cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali, punto 3.13.

5.4 Rimborso delle tasse di ricorso

Le disposizioni in materia di rimborso delle tasse di ricorso sono contenute nella regola 51 REMUE e nell'articolo 35, paragrafo 3, e nell'articolo 37 REDC.

5.5 Rimborso delle tasse di rinnovo

Articolo 47, paragrafo 8, RMUE

Le tasse pagate **prima** dell'inizio del primo termine di sei mesi per il rinnovo non saranno prese in considerazione e saranno restituite.

Se le tasse sono state versate, ma la registrazione non viene rinnovata (vale a dire quando la tassa è stata pagata solo dopo la scadenza del termine supplementare o la tassa versata è inferiore alla tassa di base e la tassa per ritardato pagamento/presentazione tardiva della domanda di rinnovo, o nei casi in cui non sono state sanate altre irregolarità), le tasse sono restituite.

Quando il titolare ha dato istruzione all'Ufficio di rinnovare il marchio e successivamente ritira totalmente o in parte (in relazione ad alcune classi) la richiesta di rinnovo, la tassa di rinnovo sarà rimborsata unicamente nei seguenti casi:

- se, in caso di pagamento mediante **bonifico bancario**, l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta prima del pagamento;
- se, in caso di pagamento mediante **carta di debito o di credito**, l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta prima o alla data di ricezione del pagamento mediante carta di debito o di credito;
- se, in caso di pagamento mediante **conto corrente**, se è già stato addebitato, l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta entro il termine di sei mesi fissato per il rinnovo o, qualora fosse stata data istruzione per iscritto di addebitare

immediatamente l'importo sul conto corrente, prima o al più tardi alla data in cui l'Ufficio ha ricevuto tale istruzione.

Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 4, Rinnovo.

5.6 Rimborso di importi di entità trascurabile

Articolo 144 *quater*, RMUE
Articolo 9, paragrafo 1, RTDC
Decisione EX-03-6 del Presidente dell'Ufficio del 20 gennaio 2003 che definisce la nozione di entità trascurabile dell'importo di una tassa o di una tariffa

Una tassa non è considerata pagata se non è stata versata per intero. In quest'ultimo caso, la somma insufficiente già pagata viene restituita dopo la scadenza del termine fissato per il pagamento, poiché la tassa non ha più alcuno scopo.

Tuttavia, per quanto è possibile, l'Ufficio può invitare l'interessato a completare il pagamento entro il termine.

Nei casi in cui per tasse e tariffe sia corrisposta una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ha esplicitamente richiesto il rimborso. L'importo di entità trascurabile è fissato a 15 EUR nella decisione EX-03-6 del Presidente dell'Ufficio del 20 gennaio 2003.

6 Riduzione delle tasse per una domanda di marchio dell'Unione europea depositata per via elettronica

Allegato I A, paragrafo 2, RMUE
Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 modificata nel 2015

Ai sensi dell'allegato I A, paragrafo 2, RMUE, la tassa di base per il deposito di un marchio individuale può beneficiare di una riduzione se la domanda è stata depositata per via elettronica. Le procedure e le norme applicabili per il deposito elettronico si trovano nella decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013, in combinato disposto con le condizioni e i termini relativi alle comunicazioni tramite mezzi elettronici tra l'Ufficio e i suoi clienti all'interno della User Area, come stabilito in tale decisione.

Affinché sia considerata una domanda di marchio dell'Unione europea depositata per via elettronica ai sensi dell'allegato I A, paragrafo 2, RMUE, il dichiarante deve inserire tutti i prodotti e/o servizi oggetto della domanda direttamente nello strumento dell'Ufficio. Di conseguenza, il dichiarante non deve includere i prodotti e/o servizi in un documento allegato o presentarli con un qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Se i prodotti e/o servizi sono allegati in un documento o presentati all'Ufficio con un qualsiasi altro mezzo di comunicazione, la domanda non sarà considerata come depositata per via elettronica e non può beneficiare della riduzione delle tariffe corrispondenti.

7 Decisioni sulle spese

Articolo 85 RMUE
Regola 94 REMUE

7.1 Determinazione delle spese

La decisione che fissa l'importo delle spese comprende la somma forfettaria prevista nella regola 94 REMUE per la rappresentanza professionale e le tasse (vedi sopra) sostenute dalla parte vincente, indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute. La determinazione delle spese può essere riveduta in procedure specifiche ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, RMUE.

7.2 Esecuzione della decisione sulle spese

Articolo 86 RMUE

L'Ufficio non è competente per le procedure di esecuzione. Queste devono essere svolte dalle autorità nazionali competenti.

7.2.1 Condizioni

La parte vincente può ottenere l'esecuzione della decisione sulle spese, a condizione che:

- la decisione contenga una decisione che fissa le spese a suo favore;
- la decisione sia divenuta definitiva;
- la decisione rechi l'ordine dell'autorità nazionale competente.

7.2.2 Autorità nazionale

Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale al fine di verificare l'autenticità della decisione e per apporre la formula esecutiva delle decisioni dell'Ufficio che fissano l'ammontare delle spese. Lo Stato membro comunica le coordinate di tale autorità all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione (articolo 86, paragrafo 2, RMUE).

L'Ufficio pubblica tali designazioni nella propria Gazzetta ufficiale.

Sono reperibili riferimenti per i seguenti paesi:

Austria (GU UAMI 4/2004, pagg. 559 e 561)

Belgio (GU UAMI 4/2007)

Repubblica ceca (COM 2/14 del Presidente dell'Ufficio del 19 settembre 2014)

Danimarca (GU UAMI 10/2002, pag. 1883)

Estonia (GU UAMI 10/2009)
Francia (GU UAMI 5/2002, pag. 886)
Germania (GU UAMI 6/2005, pagg. 853 e 855)
Irlanda (GU UAMI 3/2007)
Paesi Bassi (GU UAMI 12/1999, pag. 1517)
Slovacchia (GU UAMI 11/2004, pag. 1273)
Regno Unito (GU UAMI 12/1998, pag. 1381).

Altri Stati membri hanno incaricato un'autorità nazionale (ad esempio, nel caso della Spagna, l'Ufficio tecnico generale del ministero di Giustizia ai sensi del regio decreto 1523/1997), ma non l'hanno ancora notificato all'Ufficio o alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

7.3 Ripartizione delle spese

Nei procedimenti *inter partes*, la divisione Opposizione, la divisione Annullamento e le Commissioni di ricorso devono adottare una decisione sulla ripartizione delle spese. Tali spese comprendono, in particolare, i costi dei mandatarî abilitati, se del caso, e le tasse corrispondenti. Per ulteriori informazioni relative alla ripartizione delle spese nel procedimento di opposizione, v. Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni procedurali. Qualora la decisione contenga errori evidenti per quanto riguarda le spese, le parti possono chiedere una rettifica (regola 53 REMUE) o una revoca (articolo 80 RMUE), a seconda delle circostanze (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori).

7.3.1 Procedimenti

- a. La parte interessata deve chiedere all'autorità nazionale competente di apporre la formula esecutiva alla decisione. Per il momento, le condizioni relative alle lingue delle richieste, alle traduzioni delle parti pertinenti della decisione, alle tasse e alla necessità di un rappresentante dipendono dalla prassi degli Stati membri e non sono armonizzate, ma sono considerate caso per caso.

L'autorità competente appone la formula esecutiva alla decisione senza alcuna altra formalità oltre alla verifica dell'autenticità del titolo. Per quanto riguarda le decisioni errate sulle spese o sulla determinazione delle spese, cfr. il punto 7.3 che precede.

- b. Se sono state assolte le formalità, la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata. L'esecuzione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nel territorio in cui essa viene effettuata (articolo 86, paragrafo 2, RMUE). L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato (articolo 86, paragrafo 4, RMUE).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

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

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 5

RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE

Indice

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | Introduzione - Principio della rappresentanza | 4 |
| 2 | Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti..... | 5 |
| 2.1 | Banca dati dei rappresentanti..... | 5 |
| 2.2 | Rappresentanza assunta da avvocati | 6 |
| 2.2.1 | Il termine «avvocato» | 6 |
| 2.2.2 | Qualifica6 | |
| 2.2.3 | Nazionalità e domicilio professionale | 7 |
| 2.2.4 | Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli..... | 7 |
| 2.3 | Mandatari abilitati ammessi e iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio..... | 8 |
| 2.3.1 | Abilitazione ai sensi del diritto nazionale..... | 9 |
| 2.3.2 | Cittadinanza e domicilio professionale | 10 |
| 2.3.3 | Certificato..... | 10 |
| 2.3.4 | Esenzioni | 10 |
| 2.3.5 | Procedura per l'iscrizione nell'elenco di mandatari abilitati | 11 |
| 2.3.6 | Emendamento dell'elenco di mandatari abilitati | 11 |
| 2.3.6.1 | Cancellazione..... | 11 |
| 2.3.6.2 | Sospensione dell'iscrizione nell'elenco di mandatari abilitati | 12 |
| 2.3.7 | Reiscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati | 13 |
| 2.4 | Rappresentanza assunta da un dipendente | 13 |
| 2.4.1 | Dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro | 14 |
| 2.4.2 | Rappresentanza assunta da dipendenti di una persona giuridica con legami economici..... | 14 |
| 2.5 | Rappresentanza legale e firma | 15 |
| 3 | Nomina di un rappresentante professionale..... | 16 |
| 3.1 | Condizioni nelle quali la nomina è obbligatoria | 16 |
| 3.1.1 | Domicilio e sede di attività | 16 |
| 3.1.2 | Nozione di territorio «nel SEE» | 16 |
| 3.2 | Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di nomina obbligatoria..... | 17 |
| 3.2.1 | Durante la registrazione | 17 |
| 3.2.2 | Durante l'opposizione | 17 |
| 3.2.3 | Annullamento..... | 18 |
| 3.3 | Nomina non obbligatoria di un rappresentante..... | 18 |
| 3.4 | Nomina/sostituzione di un rappresentante..... | 19 |
| 3.4.1 | Nomina/sostituzione esplicita | 19 |
| 3.4.2 | Nomina implicita | 20 |
| 3.4.3 | Associazioni di rappresentanti..... | 20 |
| 3.4.4 | Numeri ID..... | 21 |
| 4 | Comunicazione con i rappresentanti..... | 21 |
| 5. | Procura..... | 22 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5.1 | Procure speciali..... | 23 |
| 5.2 | Procure generali | 23 |
| 5.2.1 | Registrazione di procure generali..... | 23 |
| 5.3 | Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio | 24 |
| 6 | Ritiro della nomina di un rappresentante o di una procura | 24 |
| 6.1 | Azione intrapresa dal rappresentato..... | 24 |
| 6.2 | Ritiro da parte del rappresentante | 24 |
| 7 | Decesso o incapacità legale del soggetto rappresentato o rappresentante..... | 25 |
| 7.1 | Decesso o incapacità legale del soggetto rappresentato..... | 25 |
| 7.2 | Decesso o incapacità legale del rappresentante..... | 25 |
| | Allegato 1 | 26 |
| | Allegato 2 | 33 |

1 Introduzione - Principio della rappresentanza

| |
|--|
| Articoli 92 e 93 RMUE Regola 76 REMUE |
|--|

Per i marchi dell'Unione europea (MUE), si applicherà una nuova prassi relativamente all'obbligo di essere rappresentati dinanzi all'EUIPO e ai rappresentanti professionali abilitati ad agire dinanzi all'EUIPO.

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo (SEE), formato dall'Unione europea e dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia, non sono tenute a essere rappresentate nelle procedure dinanzi all'Ufficio (cfr. punto 3.1.1.).

Le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE devono essere rappresentate da un rappresentante con sede all'interno del SEE. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne l'atto di deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea. Cfr. il paragrafo 3.2.1 in appresso sulle conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di marchio dell'Unione europea.

I rappresentanti ai sensi degli articoli 92 e 93 RMUE possono essere domiciliati nel SEE.

Per i disegni e modelli comunitari registrati (DMC), il territorio di riferimento ai fini dell'obbligo di essere rappresentati e del luogo in cui devono avere sede i rappresentanti ai sensi dell'articolo 78 RDC è l'UE. In questa sezione si fa riferimento solo al **SEE**; tuttavia, i riferimenti a quest'ultimo dovrebbero essere sostituiti con **UE** per i procedimenti relativi a DMC.

La rappresentanza non è richiesta per le domande di rinnovo di marchi dell'Unione europea o disegni o modelli comunitari o per il deposito di una domanda di consultazione di fascicoli.

In linea di principio, i rappresentanti non sono tenuti a presentare una procura ad agire dinanzi all'Ufficio a meno che l'Ufficio non lo richieda esplicitamente ovvero dove, in procedimenti *inter partes*, l'altra parte ne faccia espressamente richiesta.

Una volta designato un rappresentante, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con quest'ultimo.

Per ulteriori informazioni su specifici aspetti della rappresentanza professionale nel corso del procedimento dinanzi all'Ufficio in materia di marchi internazionali, si prega di consultare le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

La prima parte di questa sezione (punto 2) definisce i diversi tipi di rappresentanti.

La seconda parte di questa sezione (paragrafi da 3 a 6) tratta della nomina o della mancata nomina di rappresentanti e della procura di questi ultimi.

2 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti

| |
|--|
| Articolo 92, paragrafo 3 e articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE Regola 76, REMUE Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafo 1, lettere a) e b), RDC |
|--|

In tutti gli Stati membri del SEE, la rappresentanza in procedimenti legali è una professione regolamentata e può essere esercitata solo in condizioni particolari. La terminologia dell'articolo 93, RMUE, racchiude diverse categorie di rappresentanti alla sezione «Rappresentanza professionale». Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, si distinguono le seguenti categorie di rappresentanti:

gli avvocati (articolo 93, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC) sono i rappresentanti professionali che, a seconda della legislazione nazionale, sono sempre qualificati per rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali (cfr. punto 2.2);

gli altri professionisti (articolo 93, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC) devono rispettare ulteriori condizioni e devono essere iscritti in un elenco specifico tenuto dall'Ufficio a tale scopo (l'elenco «rappr. prof. EUIPO»). Tra questi, occorre distinguere altri due gruppi: coloro che potrebbero operare come rappresentanti solo in procedimenti relativi a DMC («elenco per i disegni o modelli») e coloro che possono operare in procedimenti relativi sia a DMC sia a marchi dell'Unione europea (cfr. punto 2.3 successivo). L'Ufficio fa collettivamente riferimento a detti professionisti come «**mandatari abilitati**».

Diversi avvocati e rappresentanti professionali possono essere organizzati in entità chiamate «**associazioni di rappresentanti**» (regola 76, paragrafo 9, REMUE) (cfr. punto 3.4.3).

La categoria finale di rappresentanti sono i **dipendenti** che agiscono in qualità di rappresentanti di una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio (articolo 92, paragrafo 3, prima alternativa, RMUE) (cfr. punto 2.4.1 successivo) o i dipendenti di persone giuridiche **aventi legami economici con esse** (articolo 92, paragrafo 3, seconda alternativa, RMUE) (cfr. punto 2.4.2).

I dipendenti devono esseri distinti dai **rappresentanti legali** ai sensi del diritto nazionale (cfr. punto 2.5 successivo).

2.1 Banca dati dei rappresentanti

Tutti coloro che s'identificano come rappresentanti o dipendenti di singoli in procedimenti dinanzi all'Ufficio e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa, sono inseriti nella banca dati dei rappresentanti e ricevono un numero identificativo. La banca dati ha una duplice funzione, giacché fornisce tutti i dati di contatto pertinenti con il numero ID specifico per ogni tipo di rappresentante e l'informazione pubblica contenuta nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli.

Tutti i rappresentanti, comprese le associazioni di rappresentanti, devono indicare la categoria di rappresentante cui appartengono, il loro nome e il loro indirizzo, secondo la regola 1, REMUE.

Un rappresentante può avere diversi ID. Ad esempio, le associazioni di rappresentanti possono avere diversi ID per indirizzi ufficiali diversi (da distinguere da indirizzi di corrispondenza diversi, che possono essere identificati con un unico ID (cfr. le Direttive, parte E, sezione 1, Modifiche di una registrazione). Singoli rappresentanti possono avere un ID come rappresentante dipendente e un ID diverso come avvocato nel loro diritto.

Un avvocato non può, in linea di principio, figurare nella banca dati come «rappresentante EUIPO», dal momento che non deve essere ammesso dall'EUIPO. L'Ufficio, pertanto, respinge quasi invariabilmente le richieste di avvocati di essere iscritti nell'elenco dei mandatarî abilitati dinanzi all'EUIPO. L'unica eccezione è quando un rappresentante dell'elenco è anche avvocato e tale doppia qualifica è consentita dalla legislazione nazionale.

La banca dati dei mandatarî abilitati è disponibile on-line. Nella banca dati i rappresentanti sono identificati come: associazione, dipendente, avvocato (legale) e rappresentante professionale. A livello interno, l'ultima categoria è suddivisa in due sottocategorie: il tipo 1 è composto da avvocati specializzati in DMC, esclusivamente autorizzati alla rappresentanza in questa materia ai sensi dell'articolo 78, RDC, e il tipo 2 da avvocati specializzati in marchi, disegni o modelli ai sensi dell'articolo 93, RMUE.

2.2 Rappresentanza assunta da avvocati

| |
|---|
| Articolo 93, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 78 RDC |
|---|

Un avvocato è un mandatario abilitato che può rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio, automaticamente e senza ulteriore riconoscimento formale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- a) deve essere qualificato in uno degli Stati membri del SEE;
- b) deve avere il proprio domicilio professionale all'interno del SEE;
- c) deve avere il diritto, in tale Stato, di agire quale mandatario in materia di marchi e/o di disegni e modelli.

2.2.1 Il termine «avvocato»

La direttiva 98/5/CE del 16/02/1998, GU CE L 77, 14/03/1998, del Parlamento europeo e del Consiglio definisce il termine «avvocato» (cioè legale). I titoli professionali sono individuati nella colonna «Terminologia per avvocato» di cui all'allegato 1 di questa sezione.

2.2.2 Qualifica

Per qualifica in uno Stato membro del SEE si intende che la persona deve essere ammessa all'esercizio della professione forense o alla pratica utilizzando uno dei summenzionati titoli professionali identificati nell'Allegato 1 ai sensi della

corrispondente normativa nazionale. L'Ufficio non effettuerà verifiche in tal senso, a meno che non vi siano seri dubbi al riguardo.

2.2.3 Nazionalità e domicilio professionale

Non è prevista alcuna disposizione in materia di nazionalità. Pertanto, l'avvocato può avere la nazionalità di uno Stato non membro del SEE.

Il domicilio professionale deve essere ubicato nel SEE. Una casella postale non costituisce un domicilio professionale. Tale domicilio professionale non deve necessariamente essere l'unico domicilio professionale del rappresentante. Peraltro, il domicilio professionale potrebbe essere sito in uno Stato membro del SEE diverso da quello in cui l'avvocato è ammesso ad esercitare la professione forense. Tuttavia, avvocati che abbiano unicamente un domicilio professionale al di fuori del SEE non sono legittimati a rappresentare dinanzi all'Ufficio, anche se dovessero essere abilitati a esercitare la professione forense in uno degli Stati membri del SEE.

Se un'associazione di rappresentanti come, ad esempio, uno studio o un ufficio legale, ha diversi domicili professionali, essa può agire in veste di rappresentante utilizzando unicamente un domicilio professionale che sia sito nel SEE. L'Ufficio comunicherà con l'avvocato servendosi esclusivamente dell'indirizzo nel SEE.

2.2.4 Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli

L'abilitazione ad agire in qualità di rappresentante in materia di marchi e/o di disegni o modelli in uno stato deve includere l'abilitazione a rappresentare clienti dinanzi al corrispondente ufficio nazionale della proprietà industriale. Questa condizione si applica a tutti gli Stati membri del SEE.

Gli avvocati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), RMUE, che soddisfano le condizioni esposte nel presente articolo acquisiscono automaticamente il diritto di rappresentare i propri clienti dinanzi all'Ufficio. Ciò significa, fondamentalmente, che se un avvocato ha il diritto di agire in materia di marchi e/o disegni o modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro del SEE in cui si è qualificato, sarà anche in grado di agire dinanzi all'Ufficio. Gli avvocati non sono iscritti nell'elenco di mandatari abilitati cui fa riferimento l'articolo 93, paragrafo 2, RMUE, perché l'abilitazione e le qualifiche professionali speciali citate nella suddetta disposizione riguardano persone che appartengono a categorie di rappresentanti specializzati in materia di proprietà industriale o marchi, mentre gli avvocati hanno, per definizione, il diritto di rappresentare in tutte le questioni legali.

Se un legale (avvocato), cui è già stato attribuito un numero di identificazione come avvocato, chiede l'iscrizione nell'elenco, il numero verrà mantenuto, ma lo stato cambierà da «avvocato» a «rappresentante professionale». L'unica eccezione è quando un mandatario abilitato dell'elenco è anche un avvocato ed è autorizzato, ai sensi del diritto nazionale, ad agire in entrambi i contesti.

L'allegato 1 dà una spiegazione dettagliata delle normative specifiche per la maggior parte dei paesi. Le informazioni in esso contenute sono state messe a disposizione dagli uffici nazionali della proprietà industriale di ciascuno Stato e, di conseguenza, qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo la loro correttezza dovrebbe essere rivolta

all'ufficio nazionale in questione. L'Ufficio gradirebbe essere informato in merito alla presenza di eventuali incongruenze.

2.3 Mandatari abilitati ammessi e iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio

| |
|---|
| Articolo 93, paragrafo 1, lettera b); articolo 93, paragrafo 2, RMUE Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC |
|---|

Il secondo gruppo di persone abilitate a rappresentare professionalmente terzi dinanzi all'Ufficio riunisce quelle persone i cui nomi figurano in uno dei due elenchi di mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio, l'elenco rappr. prof. EUIPO e l'elenco disegni o modelli.

Per questa categoria di mandatari abilitati, l'iscrizione nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco disegni o modelli li abilita a rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio. Un rappresentante che è stato iscritto nell'elenco rappr. prof. EUIPO di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), ha diritto automaticamente a rappresentare terzi in materia di disegni o modelli ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC, e non verrà iscritto nello speciale elenco di mandatari abilitati competenti in tema di disegni o modelli («elenco per i disegni o modelli»).

Se una persona che figura nell'elenco tenuto ai sensi dell'articolo 93, RMUE, chiede di essere iscritto nell'elenco per i disegni o modelli tenuto per i mandatari abilitati ad agire esclusivamente in materia di disegni o modelli comunitari ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 4, RDC, la richiesta sarà respinta.

L'elenco per i disegni o modelli è previsto solo per i mandatari abilitati che hanno diritto a rappresentare i clienti dinanzi all'Ufficio in materia di disegni o modelli, ma non in materia di marchi.

L'allegato 2 dà una spiegazione dettagliata delle normative specifiche per la maggior parte dei paesi. Le informazioni in esso contenute sono state messe a disposizione dagli uffici nazionali della proprietà industriale di ciascuno Stato e, di conseguenza, qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo la loro correttezza dovrebbe essere rivolta all'ufficio nazionale in questione. L'Ufficio gradirebbe essere informato in merito alla presenza di eventuali incongruenze.

L'iscrizione negli elenchi è subordinata alla compilazione di una richiesta, firmata individualmente dalla persona interessata, utilizzando il modulo creato ad hoc dall'Ufficio e disponibile online al seguente indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>.

Per poter essere iscritti nell'elenco occorre soddisfare tre requisiti:

- a) il rappresentante deve essere cittadino di uno degli Stati membri del SEE;
- b) deve avere il proprio domicilio professionale all'interno del SEE;
- c) deve essere legittimato, conformemente alla legislazione nazionale, a rappresentare terzi in materia di marchi dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale. A tal fine il rappresentante deve fornire un certificato che

attesti tale condizione, rilasciato dall'ufficio nazionale della proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

2.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale

Le condizioni per l'iscrizione nell'elenco rappr. prof. EUIPO e nell'elenco per i disegni o modelli dipendono dall'ordinamento giuridico dello Stato membro del SEE interessato.

| |
|---|
| Articolo 93, paragrafo 2, lettera c), RMUE Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC |
|---|

In numerosi Stati membri del SEE, l'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in materia di marchi è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale (articolo 93, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, RMUE). Pertanto, al fine di essere abilitata ad agire in veste di rappresentante, la persona deve possedere la qualifica necessaria. In altri Stati membri del SEE, non esiste tale requisito di una qualificazione speciale, vale a dire, la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque. In tal caso, è necessario che la persona interessata abbia regolarmente esercitato attività di rappresentanza in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale in questione per almeno cinque anni (articolo 93, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, RMUE). Esiste inoltre una sottocategoria che riunisce gli Stati membri del SEE che dispongono di un sistema di riconoscimento ufficiale della qualificazione professionale richiesta per rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in questione. Tale riconoscimento, tuttavia, non è una condizione indispensabile all'esercizio della rappresentanza professionale. In questo caso, le persone la cui qualificazione professionale è riconosciuta sono dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni.

Per l'elenco dei paesi in cui sono richieste qualifiche professionali specifiche si rimanda all'allegato 1.

Prima alternativa - Qualificazione professionale speciale

Quando, nello Stato membro del SEE in questione, l'abilitazione è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver acquisito tale qualificazione professionale speciale.

Se la persona conferma di lavorare per due associazioni di rappresentanti diverse o da due indirizzi diversi, le si possono attribuire due diversi numeri, ma soltanto il primo numero di identificazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. È anche possibile avere due numeri diversi, uno come avvocato e uno come rappresentante professionale EUIPO, laddove tale doppia qualifica è prevista dalla legge nazionale (per esempio, in Belgio e in Francia queste due funzioni non sono compatibili).

Seconda alternativa - Cinque anni di esperienza

Quando, nello Stato membro del SEE interessato, l'abilitazione non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno cinque anni dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE.

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere l'esenzione da tale obbligo (cfr. punto 2.3.4).

Terza alternativa - Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE

Sono dispensate dalla condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi e/o disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE, è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.

2.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale

| |
|---|
| Articolo 93, paragrafo 2, lettere a-b, RMUE e articolo 93, paragrafo 4, RMUE Articolo 78, paragrafo 1, RDC |
|---|

Il rappresentante professionale che richiede l'iscrizione nell'elenco deve possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e avere domicilio professionale o impiego nel SEE. L'abilitazione a rappresentare in altri Stati membri del SEE, nonché l'esperienza professionale ivi acquisita, può essere presa in considerazione solo entro i limiti di applicazione dell'articolo 93, paragrafo 4, RMUE. Il direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere l'esenzione da tale obbligo (cfr. punto 2.3.4 successivo).

2.3.3 Certificato

| |
|---|
| Articolo 93, paragrafo 3, RMUE Articolo 78, paragrafo 5, RDC |
|---|

Il rispetto delle suddette condizioni, di cui all'articolo 93, paragrafo 2, RMUE, deve essere comprovato da un attestato rilasciato dal corrispondente ufficio nazionale. Alcuni uffici nazionali rilasciano certificati individuali, mentre altri forniscono all'Ufficio certificati in blocco. Essi inviano regolarmente elenchi aggiornati dei mandatari abilitati a rappresentare i clienti dinanzi al loro ufficio (cfr. comunicazione n. 1/95 del Presidente dell'Ufficio del 18/09/1995, GU UAMI 1995, 16). In caso contrario, l'interessato deve allegare alla propria richiesta un certificato individuale (disponibile online al seguente indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>).

2.3.4 Esenzioni

| |
|---|
| Articolo 93, paragrafo 4, RMUE Articolo 78, paragrafo 6, RDC |
|---|

In particolari circostanze, il Direttore esecutivo può concedere una deroga alla disposizione che impone di possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE, nonché alla disposizione che impone di aver regolarmente esercitato la professione in materia di marchi per almeno cinque anni, purché il mandatario abilitato dimostri di aver acquisito la qualificazione richiesta in altro modo. Tale potere è di natura discrezionale.

Nei casi sinora sottoposti alla sua attenzione, il Direttore esecutivo ha concesso deroghe alla disposizione in materia di nazionalità. Le esenzioni dall'obbligo dei cinque anni di esperienza sono limitate al caso in cui una qualificazione ad agire come rappresentante in materia di marchi, acquisita in altro modo, sia già stata valida per il periodo equivalente.

Sono compresi i casi in cui il mandatario abilitato, prima di diventare agente in materia di proprietà industriale, sia stato responsabile delle attività relative ai marchi all'interno di una società, senza aver personalmente agito dinanzi al corrispondente ufficio nazionale. È necessario che l'esperienza sia stata acquisita in uno Stato membro del SEE

2.3.5 Procedura per l'iscrizione nell'elenco di mandatarî abilitati

| |
|---|
| Articolo 93, paragrafo 3, RMUE Articolo 78, paragrafo 5, RDC |
|---|

L'iscrizione nell'elenco entra in vigore dal momento della notifica di una decisione favorevole, la quale contiene l'indicazione del numero identificativo attribuito al mandatario abilitato. Le iscrizioni nell'elenco rapp. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Qualora uno dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco non sia soddisfatto, e dopo che al richiedente è stata data la possibilità di rispondere alla notifica di irregolarità dell'Ufficio in tal senso, verrà presa una decisione di rigetto a meno che il richiedente non ponga rimedio a tale irregolarità. L'interessato può presentare un ricorso contro questa decisione (articolo 58, paragrafo 1 e articolo 133, RMUE).

I mandatarî abilitati possono ottenere gratuitamente una copia aggiuntiva della decisione. I fascicoli relativi alle richieste di iscrizione nell'elenco rapp. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli non sono aperti alla consultazione pubblica.

2.3.6 Emendamento dell'elenco di mandatarî abilitati

2.3.6.1 Cancellazione

Prima alternativa, su propria richiesta

| |
|---|
| Articolo 93, paragrafo 5, RMUE Regola 78, paragrafi 1 e 6, REMUE Articolo 64, paragrafi 1 e 6, REDC |
|---|

L'iscrizione di un mandatario abilitato nell'elenco rapp. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli sarà cancellata su richiesta di detto mandatario.

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La notifica di cancellazione verrà inviata al rappresentante e la cancellazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Seconda alternativa, cancellazione automatica dall'elenco di mandatari abilitati

| |
|---|
| Regola 78, paragrafi 2 e 5, REMUE Articolo 64, paragrafi 2 e 5, REDC |
|---|

L'iscrizione di un mandatario abilitato nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli sarà cancellata automaticamente

- a) in caso di decesso o d'incapacità legale di detto mandatario abilitato;
- b) qualora il mandatario abilitato non possieda più la cittadinanza di uno Stato membro del SEE; tuttavia, il Direttore esecutivo può ancora concedere una deroga a norma dell'articolo 93, paragrafo 4, lettera b), RMUE;
- c) qualora il mandatario abilitato non abbia più il domicilio professionale o l'impiego nel SEE; oppure
- d) qualora il mandatario abilitato non sia più legittimato a rappresentare terzi dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

Nel caso in cui il mandatario abilitato passi da essere un avvocato specializzato in disegni o modelli ad essere un avvocato specializzato in marchi, sarà eliminato dall'elenco per disegni o modelli e iscritto nell'elenco rappr. prof. EUIPO.

L'Ufficio può essere informato delle suddette circostanze in diversi modi. In caso di dubbio, l'Ufficio, prima della cancellazione dalla lista, chiederà chiarimenti all'ufficio nazionale in questione. Esso interpellerà anche il mandatario abilitato per verificare la possibilità che questi abbia il diritto di restare iscritto nell'elenco in virtù di un altro fondamento di diritto o di fatto.

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La decisione della cancellazione sarà notificata al mandatario e la cancellazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione (vedere Decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso recante Istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso).

2.3.6.2 Sospensione dell'iscrizione nell'elenco di mandatari abilitati

| |
|--|
| Regola 78, paragrafi 3 e 5, RMUE Articolo 64, paragrafo 3, REDC |
|--|

L'iscrizione del mandatario abilitato nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli sarà sospesa d'ufficio dall'Ufficio qualora l'abilitazione del mandatario a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale di uno Stato membro del SEE sia stata sospesa.

L'ufficio nazionale della proprietà industriale dello Stato membro del SEE interessato deve, ove a conoscenza di tali eventi, informarne tempestivamente l'Ufficio. Prima di prendere una decisione in merito alla sospensione dell'iscrizione, per la quale è ammesso ricorso, l'Ufficio lo comunicherà al rappresentante dandogli l'opportunità di formulare le proprie osservazioni (vedere Decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del

Presidium delle Commissioni di ricorso recante Istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso).

2.3.7 Reiscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati

Regola 78, paragrafo 4, REMUE
Articolo 64, paragrafo 4, REDC

Una persona iscritta che sia stata cancellata dall'elenco potrà, su sua richiesta, essere iscritta nuovamente nell'elenco di mandatari abilitati qualora le condizioni che hanno comportato la sua cancellazione o sospensione non sussistano più.

In tal caso, dovrà essere presentata una nuova richiesta seguendo la normale procedura per l'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati (cfr. il punto 2.2).

2.4 Rappresentanza assunta da un dipendente

Articolo 92, paragrafo 3, RMUE
Articolo 77, paragrafo 3, RDC

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio, sede, oppure uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da una persona fisica alle proprie dipendenze («dipendente»).

Una persona fisica che ha domicilio al di fuori del SEE non può designare un rappresentante dipendente nel SEE.

Inoltre, i dipendenti delle suddette persone giuridiche potranno agire per conto di altre persone giuridiche che abbiano legami economici con la prima persona giuridica (decisione del 25/01/2012, R 0466/2011-4, *FEMME LIBRE / FEMME et al.*, § 10) (cfr. il punto 2.4.2 successivo). Ciò si applica anche se queste altre persone giuridiche non dovessero avere domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE (cfr. il punto 2.4.2). Se una persona giuridica al di fuori del SEE dovesse essere così rappresentata, non sarà tenuta a nominare un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, ciò in deroga alla disposizione che prevede che le parti in causa nei procedimenti domiciliati al di fuori del SEE sono tenute a nominare un mandatario abilitato.

Regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE
Articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

Sui moduli predisposti dall'Ufficio il dipendente che firma la domanda o richiesta dovrà indicare il proprio nome e barrare le caselle relative ai dipendenti, nonché compilare la sezione a pagina 1 del modulo riservata ai rappresentanti o la scheda informativa predisposta per i rappresentanti.

Regola 12, lettera b), e regola 84, paragrafo 2, lettera e), REMUE

I(l) nomi(e) dei(l) dipendenti(e) non verranno(verrà) pubblicati(o) alla voce «rappresentanti» del Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

2.4.1 Dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro

| |
|---|
| Articolo 92, paragrafo 3, RMUE Articolo 77, paragrafo 3, RDC Articolo 62, paragrafo 2, REDC |
|---|

Nel caso di dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro, non si parla di rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE. Come tale, la regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMUE, non è applicabile per la ripartizione e la determinazione delle spese in procedimenti *inter partes* (decisione del 03/02/2011, R 0898/2010-1, *MYBEAUTY (fig.) / BEAUTY TV et al.*, § 11 e 12).

La persona fisica o giuridica che è parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio può agire per il tramite dei propri dipendenti.

Per le questioni concernenti i MUE non è necessario presentare una procura. L'Ufficio può chiedere una procura solo qualora sussista qualche dubbio. Tuttavia, per le questioni riguardanti i DMC, l'articolo 77, paragrafo 3, RDC, stabilisce che la procura firmata è un requisito obbligatorio da inserire nel fascicolo. Non vi sono altri requisiti da soddisfare, come ad esempio che i dipendenti siano qualificati per rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali.

In genere, l'Ufficio non verificherà se effettivamente vi sia un rapporto di dipendenza nei confronti della parte in causa nel procedimento; tuttavia, l'Ufficio potrà farlo qualora avesse motivo di dubitare dell'esistenza di un rapporto di dipendenza come, ad esempio, qualora venissero comunicati indirizzi diversi o una stessa persona fosse indicata come dipendente di diverse persone giuridiche.

2.4.2 Rappresentanza assunta da dipendenti di una persona giuridica con legami economici

| |
|---|
| Articolo 92, paragrafo 3, RMUE Articolo 77, paragrafo 3, RDC |
|---|

I dipendenti di persone giuridiche possono assumere la rappresentanza di altre persone giuridiche, purché tra le due persone giuridiche intercorrano rapporti economici. In tal senso, sussistono rapporti economici quando vi è una dipendenza economica tra due persone giuridiche, ossia quando la parte in causa nel procedimento dipende dal datore di lavoro del dipendente, o viceversa. Tale dipendenza economica può sussistere:

- perché le due persone giuridiche fanno parte del medesimo gruppo, oppure
- perché vi sono meccanismi di controllo della gestione.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE della Commissione del 25.6.1980 (GU L 195, 29/07/1980, pag. 35) riguardante la trasparenza dei rapporti finanziari tra gli Stati membri e gli enti pubblici, nonché ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 240/96 della Commissione del 31.1.1996 sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31, 09/02/1996, pag. 2), un'impresa ha rapporti economici con un'altra,

- se detiene più della metà del capitale dell'altra impresa, oppure
- se detiene più della metà dei diritti di voto, o
- se può nominare più della metà dei membri dell'organo direttivo, o
- se ha il diritto di gestire gli affari dell'impresa.

Inoltre, secondo la giurisprudenza sull'articolo 106 del TFUE, sussistono rapporti economici anche quando entrambe le imprese costituiscono un'unità economica all'interno della quale la filiale o la società affiliata non goda di una vera e propria autonomia nel determinare la sua strategia di marketing.

D'altro canto, le condizioni di seguito enunciate non sono sufficienti a stabilire rapporti economici:

- un rapporto in virtù di un contratto di concessione di licenza su un marchio,
- un rapporto contrattuale tra due imprese volto alla reciproca rappresentanza o assistenza legale,
- un semplice rapporto fornitore/cliente, ad esempio basato su un contratto di franchising o di distribuzione esclusiva.

Se un dipendente-rappresentante intende invocare l'esistenza di legami economici, dovrà spuntare la corrispondente sezione del modulo ufficiale, indicando il proprio nome, nonché il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro. Si raccomanda di dare un'indicazione sulla natura del legame economico, a meno che esso non sia evidente dai documenti presentati. Di norma, l'Ufficio non svolgerà indagini al riguardo, a meno che non abbia motivo di dubitare dell'esistenza dei legami economici. In tal caso, l'Ufficio potrà chiedere ulteriori chiarimenti e, ove necessario, ulteriori prove documentali.

2.5 Rappresentanza legale e firma

La rappresentanza legale si riferisce alla rappresentanza di persone fisiche o giuridiche attraverso altre persone, conformemente al diritto nazionale. Ad esempio, il presidente di una società è il rappresentante legale di tale società.

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica agisca come rappresentante legale, ciò va indicato sotto la o le firme, il o i nomi della persona o delle persone firmatarie ed il loro titolo, per esempio "presidente", "amministratore delegato", "gérant", "procuriste", "Geschäftsführer" o "Prokurist".

Altri esempi di rappresentanza legale ai sensi della legislazione nazionale sono i casi in cui i minori vengono rappresentati dai propri genitori o da un tutore, oppure quando una società viene rappresentata da un liquidatore. In questi casi la persona firmante deve dimostrare di essere autorizzata a firmare, nonostante non sia necessario presentare una procura.

Va tenuto presente, tuttavia, che una persona giuridica che si rivolge all'Ufficio dal di fuori del SEE deve essere rappresentata da un mandatario abilitato all'interno del SEE. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne l'atto di deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario registrato (la rappresentanza non è richiesta per le domande di rinnovo di marchi dell'Unione europea o di disegni e modelli, o per il deposito di una domanda di consultazione dei fascicoli). Cfr. il paragrafo 3.2.1 in appresso sulle

conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di marchio dell'Unione europea.

3 Nomina di un rappresentante professionale

3.1 Condizioni nelle quali la nomina è obbligatoria

Ferma restando l'eccezione di cui al punto 2.4, la nomina di un rappresentante è obbligatoria per parti in causa in procedimenti dinanzi all'Ufficio che non abbiano domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea o disegno e modello comunitario.

Lo stesso vale per le registrazioni internazionali che designano la UE. Per ulteriori informazioni su questo punto, si prega di consultare le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

3.1.1 Domicilio e sede di attività

Il criterio per la rappresentanza obbligatoria è il domicilio, la sede o lo stabilimento commerciale, non la cittadinanza. Pertanto, ad esempio, un cittadino francese domiciliato in Giappone deve essere rappresentato, mentre un cittadino australiano domiciliato in Belgio non deve esserlo. L'Ufficio verificherà tale criterio rispetto all'indirizzo comunicato. Se la parte in causa nel procedimento dovesse indicare un indirizzo al di fuori del SEE, ma avvalersi di una sede o di uno stabilimento all'interno del SEE, essa dovrà fornire le informazioni e i chiarimenti del caso. Inoltre, l'eventuale corrispondenza con la suddetta parte dovrà essere inviata all'indirizzo sito nel SEE. I criteri relativi alla sede oppure allo stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio non sono ritenuti soddisfatti se la parte in causa nel procedimento ha unicamente una casella postale o un indirizzo di servizio nel SEE, né se il richiedente indica l'indirizzo di un agente con domicilio professionale nel SEE. Una società controllata non costituisce uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo, dal momento che possiede una propria personalità giuridica. Se la parte in causa nel procedimento comunica come proprio indirizzo un indirizzo nel SEE, l'Ufficio non indagherà ulteriormente, a meno che non vi siano motivi eccezionali che diano adito a dubbi.

Per le persone giuridiche, il domicilio viene stabilito in base all'articolo 65 del TFUE. La sede effettiva o il domicilio principale devono essere siti nel SEE. Non è sufficiente che la legislazione cui è soggetta la società sia quella di uno Stato membro del SEE.

3.1.2 Nozione di territorio «nel SEE»

| |
|--------------------------------|
| Articolo 92, paragrafo 2, RMUE |
|--------------------------------|

In applicazione dell'articolo 92, paragrafo 2, RMUE, il territorio in questione è il territorio del SEE, che comprende l'Unione europea nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

3.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di nomina obbligatoria

Articolo 93, paragrafo 1, RMUE

Se una parte in causa in un procedimento dinanzi all'Ufficio si dovesse trovare in una delle situazioni contemplate dal punto 3.1, senza aver nominato nella domanda o richiesta un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, oppure se la conformità alla disposizione in materia di rappresentanza dovesse, in un momento successivo, venire a mancare (ad esempio, in caso di ritiro del rappresentante), le conseguenze legali dipenderanno dalla natura del procedimento in questione.

3.2.1 Durante la registrazione

Articolo 92, paragrafo 2, RMUE
Regola 9, paragrafo 3, REMUE

Se la rappresentanza dovesse essere obbligatoria e il richiedente un marchio dell'Unione europea non dovesse designare un mandatario abilitato nel modulo di domanda, l'esaminatore inviterà il richiedente a nominare un mandatario entro il termine di due mesi, nell'ambito della verifica delle condizioni formali di cui alla regola 9, paragrafo 3, REMUE. Se il richiedente non dovesse rispettare la predetta comunicazione, la domanda di marchio dell'Unione europea sarà respinta.

Lo stesso iter viene seguito nel caso in cui la nomina di un rappresentante cessi di esistere durante la procedura di registrazione in un momento successivo qualunque prima dell'effettiva registrazione, ossia anche durante il periodo tra la pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea e la registrazione dello stesso.

Se, nel corso della procedura di registrazione dovesse essere presentata una richiesta specifica («collaterale») per conto del richiedente il marchio dell'Unione europea, come, ad esempio, una richiesta di consultazione di fascicoli, una richiesta di registrazione di una licenza, oppure una richiesta di *restitutio in integrum*, non sarà necessario nominare nuovamente un rappresentante. Tuttavia, in caso di dubbio, l'Ufficio potrà richiedere una procura. In tal caso, l'Ufficio comunicherà con il rappresentante in questione e con il rappresentante per il richiedente l'iscrizione, se diverso.

3.2.2 Durante l'opposizione

Per i richiedenti il marchio comunitario si applicano i paragrafi precedenti. La procedura per porre rimedio alle carenze in materia di rappresentanza avrà luogo al di fuori del procedimento di opposizione, che termina con il rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea se il richiedente non rispetta la comunicazione.

Regola 15, paragrafo 2, lettera h, punto (ii) e regola 17, paragrafo 4, REMUE

Per quanto riguarda la parte opponente, eventuali irregolarità in materia di rappresentanza sono motivi validi per ritenere inammissibile l'opposizione. Qualora l'atto di opposizione non riesca a contenere la designazione di un mandatario, l'esaminatore, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, inviterà l'opponente a

nominare un mandatario entro il termine di due mesi. A meno che questa condizione non sia soddisfatta entro il termine fissato, l'opposizione sarà respinta in quanto inammissibile (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 2.4.2.6).

In caso di dimissioni del rappresentante, il procedimento prosegue con l'opponente stesso, se quest'ultimo ha domicilio o sede nel SEE. L'altra parte viene informata delle dimissioni del rappresentante. Se la parte il cui rappresentante si è dimesso ha domicilio o sede fuori del SEE, viene inviata una lettera in cui si informa l'interessato che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, RMUE, le parti che non hanno domicilio né sede principale di attività né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE devono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, in tutti i procedimenti salvo nel deposito di una domanda e che deve essere nominato un nuovo rappresentante entro il termine di due mesi.

In caso contrario l'opposizione sarà respinta in quanto inammissibile.

Se vi è un cambiamento di rappresentante nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio informerà l'altra parte mediante l'invio di copia della lettera e della procura (ove presentata).

3.2.3 Annullamento

| |
|--|
| Regola 37, lettera c), punto (ii), e regola 39, paragrafo 3, REMUE |
|--|

Nei procedimenti di annullamento, il paragrafo di cui sopra relativo alla parte opponente si applica *mutatis mutandis* alla persona che richieda una dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio dell'Unione europea.

Se il titolare del marchio dell'Unione europea comunitario dovesse risultare non più rappresentato, l'esaminatore lo inviterà a nominare un rappresentante. Se tale condizione non dovesse essere soddisfatta, eventuali dichiarazioni procedurali fatte dal titolare del marchio dell'Unione europea non verranno prese in considerazione e la richiesta verrà esaminata in base alle prove in possesso dell'Ufficio. Tuttavia, il marchio dell'Unione europea non viene annullato semplicemente perché il titolare non è più rappresentato dopo la registrazione.

3.3 Nomina non obbligatoria di un rappresentante

Se la parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio non dovesse avere l'obbligo di essere rappresentata, essa può comunque nominare, in qualunque momento, un rappresentante ai sensi dell'articolo 92 o 93, RMUE.

Una volta designato un rappresentante, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con quest'ultimo (v. il punto 4).

3.4 Nomina/sostituzione di un rappresentante

3.4.1 Nomina/sostituzione esplicita

In genere, il rappresentante viene nominato nel modulo ufficiale dell'Ufficio che avvia la corrispondente procedura, ad esempio il modulo di domanda o il modulo di opposizione. È possibile nominare più rappresentanti (fino a un massimo di due) barrando l'apposita casella «rappresentanti multipli» e fornendo le informazioni richieste per ciascun rappresentante aggiuntivo.

È possibile nominare un rappresentante anche in una comunicazione successiva. Parimenti, è possibile sostituire un rappresentante in qualsiasi momento nel corso del procedimento.

La nomina deve essere inequivocabile.

Si raccomanda vivamente di trasmettere la richiesta di registrazione della nomina di un rappresentante per via elettronica, tramite il sito web dell'Ufficio (*e-records*).

La domanda di registrazione di una nomina deve contenere:

- il numero di registrazione o di domanda di MUE/DMC;
- le generalità del nuovo rappresentante;
- la firma del/i soggetto/i richiedente/i la registrazione.

Quando la domanda non contiene tutte le informazioni sopra richieste, il richiedente la registrazione è invitato a sanare tale irregolarità. La notifica è indirizzata al soggetto che ha presentato la domanda di registrazione della nomina del rappresentante. Se il richiedente la registrazione non provvede a sanare l'irregolarità, l'Ufficio respinge la domanda.

Quando viene nominato un rappresentante, la notifica viene inviata alla parte che ha presentato la domanda di registrazione della nomina, vale a dire al richiedente la registrazione. Le altre parti interessate, compreso il rappresentante precedente in caso di sostituzione se non è il richiedente la registrazione, sono informate della nomina in una comunicazione a parte solo una volta avvenuta la registrazione della nomina.

Se la domanda fa riferimento a più di un procedimento, il richiedente la registrazione deve scegliere, ai fini della domanda, una lingua che sia comune a tutti i procedimenti. In assenza di una lingua comune, è necessario depositare domande di nomina separate. Per ulteriori informazioni sull'uso delle lingue, si rimanda alle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

In assenza di un rappresentante durante il procedimento, una comunicazione inviata in relazione a una specifica procedura (ad esempio, registrazione o opposizione), accompagnata da una procura firmata dalla parte in causa nel procedimento, implica la nomina del rappresentante. Ciò vale anche nel caso in cui venga depositata una procura generale nello stesso modo. Per informazioni sulle procure generali, vedere il punto 5.2.

Se nel procedimento vi è già un rappresentante, il rappresentato deve chiarire se il precedente rappresentante sarà sostituito.

3.4.2 Nomina implicita

Domande, richieste ecc. depositate per conto delle parti da un rappresentante (di seguito: il «nuovo» rappresentante) diverso da quello che appare nel nostro registro (di seguito: il «vecchio» rappresentante), saranno inizialmente accettate.

L'Ufficio invierà una lettera al «nuovo» rappresentante invitandolo a confermare la sua designazione entro un mese e avvertendolo che, qualora non risponda entro il termine, l'Ufficio presumerà che non è stato nominato in qualità di rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante conferma la sua nomina, la domanda sarà presa in considerazione e l'Ufficio invierà ulteriori comunicazioni al «nuovo» rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante non risponde entro un mese o se conferma di non essere il «nuovo» rappresentante, il procedimento andrà avanti con il «vecchio» rappresentante. La domanda e la risposta da parte del «nuovo» rappresentante non verranno prese in considerazione e saranno inoltrate al «vecchio» rappresentante unicamente a scopo informativo.

In particolare, quando la domanda porta alla chiusura del procedimento (ritiri/limitazioni) il «nuovo» rappresentante deve confermare la propria nomina come rappresentante in modo che la chiusura del procedimento o la limitazione possano essere accettate. In ogni caso, il procedimento non sarà sospeso.

3.4.3 Associazioni di rappresentanti

| |
|-------------------------------|
| Regola 76, paragrafo 9, REMUE |
|-------------------------------|

Nel caso di un'associazione di rappresentanti (ad esempio, studi o associazioni di avvocati, mandatarî abilitati o entrambi), anziché nominare i singoli rappresentanti che operano per la suddetta associazione, è possibile nominare l'associazione stessa.

Tale circostanza deve essere manifestata opportunamente, indicando solo il nome dell'associazione di rappresentanti e non i nomi dei singoli rappresentanti che lavorano nell'ambito di tale associazione. L'esperienza ha dimostrato che, in molti casi, vengono fornite informazioni equivocate. In questi casi, l'Ufficio, ove possibile, interpreterà tali informazioni come nomina di un'associazione di rappresentanti con corrispondente conferimento di procura. Tuttavia, ove lo ritenga opportuno, segnalerà l'ambiguità al rappresentante per evitare che si ripeta in futuro.

La nomina di un'associazione si estende automaticamente a qualunque mandatario abilitato che, dopo la nomina iniziale, si unisca all'associazione di rappresentanti. Per contro, qualsiasi mandatario che lasci l'associazione di rappresentanti cessa automaticamente di essere facoltizzato. Non è necessario, né consigliabile, fornire all'Ufficio informazioni relative ai nomi dei rappresentanti dei quali si compone l'associazione. Tuttavia, si raccomanda vivamente di notificare all'Ufficio eventuali modifiche e informazioni relative ai rappresentanti che lasciano l'associazione. L'Ufficio si riserva il diritto di verificare se un determinato rappresentante effettivamente operi per l'associazione, qualora tale verifica sia giustificata tenuto conto delle circostanze del caso.

Articolo 93, paragrafo 1, RMUE
Regola 76, REMUE

La nomina di un'associazione di rappresentanti non costituisce un'eccezione alla regola generale secondo la quale solo i rappresentanti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, possono compiere atti legali dinanzi all'Ufficio per conto di terzi. Pertanto, eventuali domande, richieste o comunicazioni dovranno essere firmate da una persona fisica che possieda tale qualifica. Il rappresentante deve indicare il proprio nome sotto la firma. Può indicare il proprio numero ID individuale, se dato dall'Ufficio, sebbene non sia necessario ottenerlo poiché prevale il numero ID dell'associazione.

3.4.4 Numeri ID

In tutte le comunicazioni e in tutti i moduli inviati all'Ufficio è possibile sostituire, e sarebbe auspicabile farlo, le informazioni riguardanti l'indirizzo e i recapiti per le telecomunicazioni del rappresentante con l'indicazione del nome del rappresentante e del numero identificativo attribuitogli dall'Ufficio. Tali numeri identificativi verranno assegnati non solo al mandatario abilitato iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio (cfr. supra il punto 2.2), ma anche agli avvocati e alle associazioni di rappresentanti. Inoltre, se i rappresentanti o le associazioni di rappresentanti dovessero avere più indirizzi, verrà attribuito loro un diverso numero identificativo per ciascun indirizzo.

Il numero ID può essere trovato consultando uno qualsiasi dei fascicoli del rappresentante in questione attraverso il nostro sito web: www.euipo.europa.eu.

4 Comunicazione con i rappresentanti

Regola 77, REMUE

Tutte le notifiche o le altre comunicazioni inviate dall'Ufficio al rappresentante debitamente facoltizzato avranno lo stesso effetto che avrebbero avuto se fossero state trasmesse al rappresentato. Analogamente, tutte le comunicazioni inviate all'Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato avranno lo stesso effetto che avrebbero avuto se fossero state trasmesse dal rappresentato (decisione del 24/11/2011, R 1729/2010-1 *WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS (fig.) / WENDYS et al.*, § 21).

Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 67, paragrafo 2, e regola 76, paragrafo 8, REMUE

Una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio può nominare rappresentanti multipli, nel qual caso ciascun rappresentante potrà agire congiuntamente o separatamente, a meno che la procura presentata all'Ufficio non disponga diversamente. L'Ufficio tuttavia, per motivi d'iter procedurale, comunicherà solo con il primo rappresentante citato, salvo nei seguenti casi:

- qualora il richiedente comunichi un indirizzo diverso come indirizzo di servizio, conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera e) del REMUE;
- qualora il rappresentante aggiuntivo venga nominato per una specifica procedura collaterale (ad esempio, consultazione di fascicoli o opposizione), nel qual caso l'Ufficio procederà di conseguenza.

Articolo 92, paragrafo 4, RMUE
Regola 75, paragrafo 1, REMUE

Se, nel procedimento dinanzi all'Ufficio, vi sono più richiedenti, più opposenti o più parti in causa, deve essere espressamente nominato un rappresentante comune dal richiedente del marchio dell'Unione europea ecc. Sarà considerato rappresentante comune il primo richiedente dell'elenco che ha domicilio nel SEE o il suo mandatario, se nominato. Se nessuno dei richiedenti è domiciliato nel SEE, essi sono tenuti a nominare un mandatario abilitato ed il primo professionista dell'elenco nominato come mandatario da uno qualsiasi dei richiedenti sarà considerato il rappresentante comune.

Articoli 92 e 93, RMUE
Regola 67, REMUE

Qualora sia stato nominato un rappresentante ai sensi degli articoli 92 e 93, RMUE, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con tale rappresentante.

5. Procura

Articoli 92, paragrafo 3, e 93, paragrafo 1, RMUE
Regola 76, REMUE

In linea di principio, i rappresentanti professionali non sono tenuti a depositare una procura ad agire dinanzi all'Ufficio. Tuttavia, qualsiasi rappresentante professionale (avvocato o mandatario abilitato EUIPO iscritto nell'elenco, compresa un'associazione di rappresentanti) che agisca dinanzi all'Ufficio deve depositare una procura da inserire nei fascicoli qualora l'Ufficio lo richieda espressamente oppure ove vi siano più parti nel procedimento in cui il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio, se l'altra parte lo richiede esplicitamente.

In questi casi, l'Ufficio invita il rappresentante a depositare la procura entro un determinato termine (vedere le Direttive, parte A, sezione 1, Mezzi di comunicazione, termini). La lettera avvertirà il rappresentante che, qualora questi non risponda entro il termine, l'Ufficio presumerà che non è stato nominato in qualità di rappresentante e il procedimento proseguirà direttamente con il soggetto rappresentato. Se la rappresentanza dovesse essere obbligatoria, il soggetto rappresentato sarà invitato a designare un nuovo rappresentante e si applicherà il punto 3.2, di cui sopra. Gli atti compiuti dal mandatario, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati come non avvenuti se il soggetto rappresentato non li conferma entro un termine stabilito dall'Ufficio.

È necessario che la parte in causa nel procedimento firmi una procura. Nel caso delle persone giuridiche, essa deve essere firmata da una persona che, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, sia legittimata ad agire per conto della suddetta persona giuridica. L'Ufficio non lo verificherà.

È possibile presentare semplici fotocopie dell'originale firmato. Il documento potrà anche essere trasmesso per telefax. I documenti originali divengono parte integrante del fascicolo e non possono pertanto essere restituiti alla persona che li ha presentati.

Le procure possono essere presentate sotto forma di procure speciali o generali.

5.1 Procure speciali

Articolo 93, paragrafo 3, RMUE
Regola 76, paragrafo 1 e regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE

Le procure speciali possono essere conferite utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio ai sensi della regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE. Si deve indicare la procedura cui si riferisce la procura (ad es., «relativa alla domanda di marchio dell'Unione europea numero 12345»). La procura sarà poi estesa a tutti gli atti compiuti durante il periodo del conseguente MUE. Si possono indicare diversi procedimenti.

Le procure speciali, qualora siano presentate utilizzando il modulo reso disponibile dall'Ufficio o il modulo personale del rappresentante, possono contenere restrizioni quanto al loro campo di applicazione.

5.2 Procure generali

Articolo 93, paragrafo 1, RMUE
Regola 76, paragrafo 1 e regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE

Una procura generale autorizza il rappresentante, l'associazione di rappresentanti o il dipendente a compiere tutti gli atti in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio, tra cui, senza che tale elenco sia limitativo, il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e la prosecuzione di tale procedura, la presentazione di opposizioni e di domande di dichiarazione di decadenza o nullità, nonché tutti i procedimenti relativi ai disegni o modelli comunitari registrati e ai marchi internazionali. La procura deve essere depositata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio o un modulo che abbia i medesimi contenuti. La procura deve contemplare tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio e non può contenere restrizioni. Ad esempio, se il testo della procura dovesse riguardare «il deposito di domande di marchio dell'Unione europea e la prosecuzione di tale procedura, difesa compresa», la procura non sarebbe accettabile in quanto non contempla la facoltà di presentare opposizioni e domande di dichiarazione di decadenza o nullità. Se la procura dovesse contenere le suddette restrizioni, essa verrà trattata come procura speciale.

5.2.1 Registrazione di procure generali

Dal mese di aprile 2002 e ai sensi della comunicazione n. 2/03 del Presidente dell'Ufficio del 10/02/2003, ai rappresentanti non verrà più rilasciato un numero di procura, né verrà trasmessa alcuna notifica circa il trattamento interno delle procure dopo la ricezione di queste ultime da parte dell'Ufficio. Tuttavia, il fatto che non si rilasci più numeri alle procure non incide sull'attribuzione di numeri identificativi ai rappresentanti inseriti nella banca dati dei rappresentanti.

5.3 Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio

- a) Se la rappresentanza non è obbligatoria, il procedimento proseguirà con il soggetto rappresentato.
- b) Se la rappresentanza è obbligatoria, si applicherà il punto 3.2 di cui sopra.

6 Ritiro della nomina di un rappresentante o di una procura

Il ritiro o la sostituzione di un rappresentante può risultare da un'azione intrapresa dal rappresentato, dal precedente rappresentante o dal nuovo rappresentante.

6.1 Azione intrapresa dal rappresentato

Regola 79, REMUE

Il rappresentato può, in qualunque momento, revocare, mediante comunicazione scritta e firmata trasmessa all'Ufficio, la nomina di un rappresentante o la procura conferitagli. La revoca di una procura comporta la revoca della nomina del rappresentante.

Regola 76, paragrafo 6, REMUE

Se il rappresentato dovesse comunicare la revoca al suo rappresentante, ma non all'Ufficio, tale revoca non avrà valore in alcun procedimento dinanzi all'Ufficio finché non verrà notificata a quest'ultimo. Se la parte in causa nel procedimento dovesse essere tenuta a farsi rappresentare, si applicherà quanto esposto al punto 3.2 precedente.

6.2 Ritiro da parte del rappresentante

Il rappresentante può dichiarare in qualsiasi momento, con una comunicazione firmata all'Ufficio, che si ritira come rappresentante. La domanda deve indicare il numero del procedimento (ad es. numero del marchio dell'Unione europea/disegno o modello registrato, numero di opposizione, ecc.). Se dovesse dichiarare che, a partire da quel momento, la rappresentanza è assunta da un'altra persona, l'Ufficio prenderà debitamente nota della variazione e corrisponderà con il nuovo rappresentante. Se il rappresentato dovesse essere tenuto a farsi rappresentare, si applicherà quanto esposto al punto 3.2 precedente.

7 Decesso o incapacità legale del soggetto rappresentato o rappresentante

7.1 Decesso o incapacità legale del soggetto rappresentato

Regola 76, paragrafo 7, REMUE

In caso di decesso o di incapacità legale della parte autorizzante, il procedimento prosegue con il rappresentante, a meno che la procura non contenga disposizioni contrarie.

Regola 73, paragrafo 1, lettera a), REMUE

A seconda del procedimento, il rappresentante dovrà richiedere la registrazione di una variazione a beneficio del successore di diritto del rappresentato. Il rappresentante potrà tuttavia richiedere l'interruzione del procedimento. Per ulteriori informazioni sull'interruzione del procedimento di opposizione a causa di decesso o incapacità giuridica, cfr. la parte C, sezione 1, Questioni procedurali.

Per la procedura di insolvenza, una volta designato un liquidatore, quest'ultimo assumerà la capacità di agire per conto della persona in bancarotta e potrà o dovrà, nel caso di rappresentanza obbligatoria, nominare un nuovo rappresentante o confermare la nomina del rappresentante esistente.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di insolvenza, vedere le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, capitolo 5, il MUE come oggetto di proprietà, Insolvenza o procedure analoghe

7.2 Decesso o incapacità legale del rappresentante

Regola 73, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 3, lettere a)-b), REMUE

In caso di decesso o incapacità legale di un rappresentante, il procedimento dinanzi all'Ufficio verrà sospeso. Se l'Ufficio non dovesse essere portato a conoscenza della nomina di un nuovo rappresentante entro tre mesi dall'interruzione, l'Ufficio,

- qualora la rappresentanza non dovesse essere obbligatoria, comunicherà alla parte che autorizza che il procedimento, a partire da quel momento, riprenderà con loro;
- qualora la rappresentanza dovesse essere obbligatoria, comunicherà alla parte che autorizza le conseguenze giuridiche applicabili secondo la natura del procedimento (ad esempio la domanda di marchio dell'Unione europea verrà ritenuta ritirata o l'opposizione sarà rifiutata) se non dovesse essere designato un nuovo rappresentante entro due mesi dalla data di notifica della comunicazione (decisione del 28/09/2007, R 0048/2004-4, *PORTICO / PORTICO*, § 13 e 15).

Allegato 1

| PAESE | Terminologia nazionale per «avvocato» | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli | Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPPR. PROF. EUIPO) | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli |
|-----------------|---|---|--|---|
| Austria | Rechtsanwalt | Gli avvocati sono pienamente abilitati. | Patentanwalt | I notai possono rappresentare terzi dinanzi al servizio centrale austriaco per la proprietà industriale grazie alla loro qualificazione professionale speciale. Di conseguenza, i notai possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei mandatarî abilitati. |
| Belgio | Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt | Gli avvocati sono pienamente abilitati ma una stessa persona non può essere avvocato e, al tempo stesso, mandatario abilitato. | In olandese: Merkgemachtigde In francese: Conseil en marques / Conseils en propriété industrielle In tedesco: Patentanwalt | Chiunque abbia un indirizzo nello Spazio economico europeo può rappresentare clienti in materia di proprietà intellettuale. L'abilitazione non è subordinata alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno cinque anni dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro. |
| Bulgaria | Адвокат / Практикуващ Право Advokat / Praktikuvash Pravo | Gli avvocati non sono abilitati. | Spetsialist po targovski marki / Spetsialist po dizayni Специалист по търговски марки / Специалист по дизайни | È necessaria una qualificazione professionale speciale. L'ufficio brevetti bulgaro può certificare che qualcuno ha esercitato come rappresentante per cinque anni. |
| Croazia | Odvjetnik | Gli avvocati sono pienamente abilitati. | Zastupnik Za Žigove | È necessaria una qualificazione professionale speciale. Il «mandatario abilitato» è la persona che ha superato un esame per rappresentanti TM dinanzi all'Ufficio croato. |

| PAESE | Terminologia nazionale per «avvocato» | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli | Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPPR. PROF. EUIPO) | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli |
|------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| Repubblica ceca | Advokát | Gli avvocati sono pienamente abilitati . | Patentový zástupce | La Repubblica ceca prevede un esame in due parti. Le persone che hanno superato la parte B (marchi e denominazione di origine) possono esercitare come rappresentanti in questo settore e, di conseguenza, essere iscritte nell'elenco ai sensi dell'articolo 93, RMUE. Gli avvocati specializzati in brevetti, che hanno superato entrambe le parti dell'esame, sono abilitati a rappresentare i richiedenti in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio. |
| Cipro | Δικηγόρος - Dikigoros | SOLO gli avvocati sono abilitati . | nihil | Non pertinente |
| Danimarca | Advokat | Gli avvocati sono pienamente abilitati . | Varemaerkefuldmaegtig | L'abilitazione non è subordinata alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno cinque anni dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro. |
| Estonia | Jurist, Advokaat | Gli avvocati non sono abilitati a meno che non posseggano anche la qualifica di agente di PI. | Patendivolinik | L'esame consiste di due parti indipendenti: da un lato, brevetti e modelli di utilità e, dall'altra, marchi, disegni e indicazioni geografiche. Entrambi i tipi di rappresentanti sono «patendivolinik». Le persone che hanno superato solo la parte dell'esame relativa ai brevetti non possono essere iscritte nell'elenco ai sensi dell'articolo 93, RMUE. L'iscrizione nell'elenco è aperta a coloro che hanno superato la parte dell'esame relativa a marchi, disegni industriali e indicazioni geografiche. |
| Finlandia | Asianajaja, Advokat | Gli avvocati sono pienamente abilitati . | In finlandese: Tavaramerkkiasiamies In svedese: Varumaerkesombud | A partire dal 1°luglio 2014 l'ufficio brevetti finlandese rilascerà certificati ai rappresentanti professionali che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 93, paragrafo 2, RMUE, per l'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati. |

| PAESE | Terminologia nazionale per «avvocato» | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli | Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO) | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli |
|-----------------|---------------------------------------|--|---|--|
| Francia | Avocat | Gli avvocati sono pienamente abilitati ma una stessa persona non può essere avvocato e, al tempo stesso, mandatario abilitato. | Conseil en Propriété Industrielle marques et modèles ou juriste. | L'INPI mantiene due diversi elenchi: La <i>Liste des Conseils en propriété industrielle</i> e la <i>Liste des Personnes qualifiées en Propriété industrielle</i> . Soltanto coloro che sono iscritti nella « <i>Liste des Conseils en propriété industrielle</i> » sono abilitati a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio brevetti francese. Pertanto solo queste persone hanno il diritto di essere iscritte nell'elenco rapp. prof. EUIPO. |
| Germania | Rechtsanwalt | Gli avvocati sono pienamente abilitati . | Patentanwalt | Un «Patentassessor» non è abilitato ad agire come rappresentante professionale. Egli può agire come dipendente-rappresentante. |
| Grecia | Δικηγόρος - Dikigoros | SOLO gli avvocati sono abilitati . | nihil | Non pertinente |
| Ungheria | Ügyvéd | Gli avvocati sono pienamente abilitati, ma i consulenti legali o i notai non sono autorizzati a esercitare come avvocati in procedimenti relativi a questioni di proprietà industriale. Di conseguenza, non possono essere iscritti nell'elenco rapp. prof. EUIPO. | Szabadalmi ügyvivő | Per essere un mandatario specializzato in brevetti occorre una qualificazione professionale speciale. I mandatarî specializzati in brevetti sono autorizzati a rappresentare clienti in tutti i procedimenti dinanzi l'Ufficio. Di conseguenza, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco rapp. prof. EUIPO |
| Irlanda | Barrister, Solicitor | Gli avvocati sono pienamente abilitati . | Trade Mark Agent | La persona deve essere iscritta nel registro degli agenti TM |

| PAESE | Terminologia nazionale per «avvocato» | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli | Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO) | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli |
|----------------------|--|--|---|---|
| Islanda | Lögfræðingur Lögmaður Héraðsdómsslögmaður Hæstaréttarlögmaður | Entrambe le legislazioni, sia quella sui marchi sia quella sui disegni e modelli, contengono disposizioni relative alla rappresentanza di richiedenti stranieri (cfr. articolo 35 della legge n. 45/1997 in materia di marchi e l'articolo 47 della legge n. 46/2001 in materia di disegni e modelli della repubblica d'Islanda). Non sussistono tuttavia leggi o regolamenti recanti obblighi relativamente a istruzione, esperienza o qualifiche specifiche di rappresentanti e/o agenti. | Umboðsmaður | Non sono richieste qualifiche specifiche; tuttavia, di norma i rappresentanti e/o agenti sono mandatarari europei in materia di brevetti o rappresentanti di società specializzate i cui dipendenti hanno acquisito competenze ed esperienza in questioni relative a brevetti, marchi, disegni e modelli. Una persona la cui qualifica professionale che la abilita a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni relative a marchi e/o disegni e modelli dinanzi all'ufficio islandese dei brevetti è riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti di detto Stato e non è subordinata al requisito di avere esercitato la professione per almeno cinque anni. |
| Italia | Avvocato | Gli avvocati sono pienamente abilitati. | Consulenti abilitati/Consulenti in Proprietà Industriale | La persona deve essere iscritta nel registro dei «consulenti in proprietà industriale» («Albo») tenuto dal consiglio dell'ordine e il registro deve essere comunicato all'Ufficio italiano brevetti e marchi («UIBM»). |
| Lettonia | Advokāts | Gli avvocati possono rappresentare solo clienti la cui residenza permanente è nell'Unione europea. I clienti la cui residenza permanente non è nell'Unione europea devono essere rappresentati da un mandatario abilitato. | Patentu pilsvarotais / Preču zīmju agents / Profesionāls patentpilsvarotais | Vi è un esame sui marchi. I clienti la cui residenza permanente non è nell'Unione europea devono essere rappresentati da un mandatario abilitato. I notai non possono agire come rappresentanti di diritto. |
| Liechtenstein | Rechtsanwalt | Gli avvocati sono pienamente abilitati. | Patentwalt | È richiesta una qualifica professionale specifica. |

| PAESE | Terminologia nazionale per «avvocato» | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli | Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO) | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| Lituania | Advokatas | Gli avvocati possono rappresentare solo clienti la cui residenza permanente è nell'Unione europea. I clienti la cui residenza permanente non è nell'Unione europea devono essere rappresentati da un mandatario abilitato. | Patentinis patikėtinis. | I clienti la cui residenza permanente non è nell'Unione europea devono essere rappresentati da un mandatario abilitato. I notai non possono agire come rappresentanti di diritto. |
| Lussemburgo | Avocat / Rechtsanwalt | Gli avvocati sono pienamente abilitati ma una stessa persona non può essere avvocato e, al tempo stesso, mandatario abilitato. | In francese: Conseil en marques / Conseils en propriété industrielle In tedesco: Patentanwalt | Chiunque abbia un indirizzo nello Spazio economico europeo può rappresentare clienti in materia di proprietà intellettuale. L'abilitazione non è subordinata alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno cinque anni dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro. |
| Malta | Avukat, Prokurator Legali | Gli avvocati sono pienamente abilitati. | | Chiunque abbia una formazione giuridica, tra cui i notai, può esercitare come agente di marchio. Non è richiesta l'attestazione di qualificazione di avvocato che esercita da agente di marchi. |

| PAESE | Terminologia nazionale per «avvocato» | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli | Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO) | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli |
|-------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| Norvegia | Advokat, Advokatfullmektig | Gli avvocati sono pienamente abilitati. Se l'avvocato esercita in qualità di procuratore legale, la procura non è necessaria. Se l'avvocato esercita in qualità di dipendente di una società è necessaria la procura, anche nel caso in cui detto dipendente sia un procuratore legale. | n/a | L'abilitazione non è subordinata al possesso di qualifiche professionali specifiche: i richiedenti l'iscrizione nell'albo devono avere esercitato periodicamente in qualità di legali o mandatari abilitati per almeno cinque anni dinanzi a un ufficio centrale di proprietà intellettuale. |
| Polonia | Adwokat, radca prawny | Gli avvocati sono pienamente abilitati per le questioni MUE, ma non per le questioni DMC. | Rzecznik Patentowy | Il rappresentante deve essere iscritto nell'elenco degli avvocati specializzati in brevetti tenuto dall'ufficio brevetti polacco. |
| Portogallo | Advogado | Gli avvocati sono pienamente abilitati. | Agente Oficial da Propriedade Industrial | 5 anni di esperienza o qualificazioni speciali Un notaio non è un avvocato e, pertanto, può chiedere di essere iscritto nell'elenco |
| Romania | Avocat | Gli avvocati non sono pienamente abilitati. | Consilier în proprietate industrială | In Romania esistono tre elenchi. I rappresentanti sono tenuti a possedere qualificazioni speciali o cinque anni di esperienza e devono essere membri di una camera nazionale. Per essere un mandatario abilitato occorre una qualificazione professionale speciale. |
| Slovacchia | Advokát, Komerčný Právník | Gli avvocati sono pienamente abilitati. | Patentový zástupca | In Slovacchia, gli avvocati («advokat») iscritti all'associazione slovacca BAR possono esercitare come rappresentanti dinanzi al servizio per la proprietà industriale della Repubblica Slovacca. |
| Slovenia | Odvetnik | Gli avvocati sono pienamente abilitati. | Patentni zastopnik | Gli avvocati che non sono iscritti nel registro sloveno come agenti di brevetti/marchi non sono abilitati a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio. I notai non sono abilitati per diritto. |

| PAESE | Terminologia nazionale per «avvocato» | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli | Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO) | Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli |
|--------------------|--|---|---|---|
| Spagna | Abogado | Gli avvocati sono pienamente abilitati . | Agente Oficial de la Propiedad Industrial | L'iscrizione nell'elenco è subordinata a un esame |
| Svezia | Advokat | Gli avvocati sono pienamente abilitati . | Patentombud | L'abilitazione non è subordinata alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno cinque anni dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro. |
| Paesi Bassi | Advocaat | Gli avvocati sono pienamente abilitati ma una stessa persona non può essere avvocato e, al tempo stesso, mandatario abilitato. | Merkengemachtigde | Chiunque abbia un indirizzo nello Spazio economico europeo può rappresentare clienti in materia di proprietà intellettuale. L'abilitazione non è subordinata alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno cinque anni dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro. |
| Regno Unito | Barrister, Solicitor, Registered Trade Mark Attorney | Gli avvocati sono pienamente abilitati . | Registered Trade Mark Attorney | Dopo un esame. |

Allegato 2

L'elenco che segue indica i paesi in cui esiste un titolo per chi è abilitato a rappresentare esclusivamente in materia di disegni o modelli. Se il paese non è nell'elenco vuol dire che il relativo diritto si estende anche in materia di marchi, e quindi la persona abilitata non figurerebbe nell'elenco speciale per i disegni o modelli.

| PAESE | Avvocato specializzato in disegni o modelli |
|-----------------|---|
| Repubblica ceca | Patentový zástupce (stessa denominazione di agente di marchi) |
| Danimarca | Varemaerkefuldmaegtig |
| Estonia | Patendivolinik |
| Finlandia | Mallioikeusasiamies/ Mönsterrättsombud |
| Irlanda | Registered Patent Agent |
| Italia | Consulente in brevetti |
| Lettonia | Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas |
| Romania | Consilier de proprietate industrială |
| Svezia | Varumaerkesombud |
| Regno Unito | Registered Patent Agent |

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

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

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 dell'Unione europea | 5 |
| 3 | Le tasse | 5 |
| 3.1 | Tasse in generale | 6 |
| 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 |
| 4.1.1 | Tassa | 7 |
| 4.1.2 | Richiesta | 8 |
| 4.1.3 | Richiedente..... | 8 |
| 4.1.4 | Riproduzione del marchio..... | 8 |
| 4.1.5 | Elenco di prodotti e servizi..... | 8 |
| 4.2 | Ricevuta della data di deposito | 9 |
| 4.2.1 | Domande depositate elettronicamente..... | 9 |
| 4.2.2 | Domande depositate con altri mezzi | 9 |
| 5 | Prodotti e servizi..... | 9 |
| 5.1 | Classificazione | 9 |
| 5.2 | Irregolarità formali specifiche per il deposito elettronico | 9 |
| 6 | Firma..... | 10 |
| 7 | Lingue/traduzioni..... | 10 |
| 7.1 | Prima e seconda lingua..... | 11 |
| 7.2 | Lingua della corrispondenza | 11 |
| 7.3 | Lingua di riferimento per le traduzioni..... | 12 |
| 7.4 | Traduzione di elementi plurilingui..... | 12 |
| 7.5 | Limitazione di prodotti e servizi | 13 |
| 8 | Titolare, rappresentante e indirizzo per la corrispondenza | 13 |
| 8.1 | Richiedente..... | 14 |
| 8.2 | Rappresentante | 14 |
| 8.3 | Cambio di nome/indirizzo | 14 |
| 8.4 | Trasferimento di titolarità | 15 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 9 | Categorie di marchi | 15 |
| 9.1 | Marchi individuali | 15 |
| 9.2 | Marchi collettivi | 15 |
| 9.2.1 | Carattere dei marchi collettivi | 15 |
| 9.2.2 | Richiedenti di marchi collettivi | 16 |
| 9.2.3 | Documenti da depositare..... | 16 |
| 9.2.4 | Esame delle formalità relative ai marchi collettivi..... | 16 |
| 9.2.4.1 | Mancata presentazione del regolamento d'uso | 16 |
| 9.2.4.2 | Irregolarità nella presentazione del regolamento d'uso | 17 |
| 9.2.5 | Modifiche della categoria di marchio (da collettivo a individuale) | 17 |
| 10 | Tipo di marchio | 17 |
| 10.1 | Marchi denominativi | 18 |
| 10.2 | Marchi figurativi | 18 |
| 10.3 | Marchi tridimensionali | 20 |
| 10.4 | Marchi sonori | 23 |
| 10.4.1 | File audio elettronico | 24 |
| 10.4.2 | Notazioni musicali..... | 24 |
| 10.4.3 | Sonogrammi | 24 |
| 10.5 | Colore intrinseco | 25 |
| 10.6 | Ologrammi | 27 |
| 10.7 | Odori/marchi olfattivi | 27 |
| 10.8 | Altri marchi | 27 |
| 10.8.1 | Marchi d'animazione (di movimento)..... | 28 |
| 10.8.2 | Marchi di posizione | 29 |
| 10.8.3 | Marchi con segni traccianti | 30 |
| 10.9 | Correzione del tipo di marchio | 31 |
| 10.9.1 | Regole generali | 31 |
| 10.9.2 | Esempi di irregolarità ricorrenti nel tipo di marchio | 31 |
| 10.9.2.1 | Marchi denominativi | 31 |
| 10.9.2.2 | Marchi figurativi | 31 |
| 11 | Marchi in serie | 33 |
| 11.1 | Molteplici riproduzioni figurative | 33 |
| 12 | Indicazione di colore | 34 |
| 13 | Descrizioni dei marchi | 37 |
| 14 | Dichiarazioni di rinuncia | 41 |
| 15 | Priorità (ai sensi della Convenzione) | 41 |
| 15.1 | Principio del primo deposito | 44 |
| 15.2 | Triplice identità | 44 |
| 15.2.1 | Identità dei marchi | 44 |
| 15.2.2 | Identità dei prodotti e servizi..... | 45 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 15.2.3 | Identità del titolare | 45 |
| 15.3 | Requisiti di priorità non soddisfatti..... | 45 |
| 15.4 | Documenti di priorità non forniti | 46 |
| 15.5 | Lingua della domanda anteriore..... | 46 |
| 15.6 | Verifica della data di priorità dopo la modifica della data di deposito.. | 46 |
| 15.7 | Esempi di rivendicazioni di priorità..... | 46 |
| 15.7.1 | Primo deposito..... | 46 |
| 15.7.2 | Raffronto fra marchi..... | 47 |
| 15.7.3 | Raffronto fra prodotti e servizi | 52 |
| 15.7.4 | Rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie | 53 |
| 15.7.5 | Rivendicazione di priorità per marchi tridimensionali o «altri» marchi | 53 |
| 15.7.6 | Rivendicazioni di priorità che riguardano marchi collettivi..... | 54 |
| 16 | Priorità di esposizione | 54 |
| 17 | Preesistenza..... | 55 |
| 17.1 | Armonizzazione delle informazioni sulla preesistenza..... | 55 |
| 17.2 | Esame della preesistenza | 56 |
| 17.3 | Identità dei marchi..... | 57 |
| 17.4 | Prodotti e servizi | 58 |
| 17.5 | Tattamento delle irregolarità nell'esame della preesistenza..... | 58 |
| 17.6 | Esempi di rivendicazioni di preesistenza | 58 |
| 18 | Trasformazione..... | 59 |
| 19 | Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea..... | 60 |
| 19.1 | Modifiche alla riproduzione del marchio..... | 60 |
| 20 | Conversione..... | 62 |
| | Allegato 1: | 63 |
| | Formato richiesto per le preesistenze | 63 |

1 Introduzione

Ogni domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) deve rispettare determinate formalità. Lo scopo di queste Direttive è quello di definire la pratica dell'Ufficio in relazione a tali formalità.

2. Deposito di domande

2.1 Richiedenti

Articolo 5, RMUE

Possono fare richiesta di marchio dell'Unione europea 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 dell'Unione europea

Articolo 25, paragrafo 1, RMUE
Regola 82, REMUE
Decisione EX-05-3 ed EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio

Il richiedente deposita la domanda di marchio dell'Unione europea direttamente presso EUIPO.

Le domande di marchio dell'Unione europea possono essere inviate all'EUIPO elettronicamente (per mezzo del deposito elettronico), via fax, per posta o corriere privato, o consegnate di persona all'ufficio Ricevimento dell'Ufficio. Se l'utente decide di depositare una domanda elettronicamente, l'Ufficio offrirà la possibilità di una procedura accelerata nota come Fast Track (per maggiori informazioni si prega di controllare il sito web dell'Ufficio).

3 Le tasse

Allegato I RMUE
Articolo 26, paragrafo 2 e articoli 27, 144 *bis* e 144 *ter*, RMUE
Regola 9, paragrafo 5, REMUE
Decisione EX-96-1, modificata nel 1996, 2003 e 2006; decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio

3.1 Tasse in generale

Per la richiesta di un marchio dell'Unione europea sono applicabili le seguenti tasse:

| Marchio | Tassa di base (comprensiva di una classe) | Tassa per una seconda classe | Tassa per ogni classe extra |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| Marchio individuale | 1 000 EUR | 50 EUR | 150 EUR |
| Marchio individuale depositato elettronicamente | 850 EUR | 50 EUR | 150 EUR |
| Marchio collettivo | 1 800 EUR | EUR 50 | 150 EUR |
| Marchio collettivo depositato elettronicamente | 1 500 EUR | EUR 50 | 150 EUR |

La tassa deve essere pagata in euro. I pagamenti effettuati in altre valute non sono validi.

Per ulteriori informazioni sulle tasse, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, 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 ha ricevuto la domanda, la data di deposito provvisorio andrà persa (cfr. punto 4 che segue, Data di deposito).

Tuttavia la data di deposito può essere mantenuta se viene presentata all'Ufficio la prova che la persona che ha effettuato il pagamento (a) ha debitamente disposto un ordine di trasferimento dell'importo del pagamento a un istituto bancario, entro il periodo di riferimento per il pagamento, e (b) ha pagato una soprattassa pari al 10% del totale dovuto (fino a un importo massimo di 200 EUR).

La soprattassa non sarà dovuta se la persona fornisce la prova che il pagamento è stato ordinato più di 10 giorni prima dello scadere del termine di un mese.

3.3 Irregolarità nel pagamento delle tasse per classe

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

- Qualora le tasse versate o 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 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 pagato, l'Ufficio considererà le classi in base all'ordine della classificazione (iniziando dalla classe più bassa).

- Qualora siano dovute tasse per classi aggiuntive a seguito della rettifica di un'irregolarità di classificazione, sarà emessa una lettera d'irregolarità con 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 ri-classificazione non coperte dal pagamento effettuato. In assenza di altri criteri per determinare quali classi si intende coprire con l'importo pagato, l'Ufficio considererà le classi in base all'ordine della classificazione (iniziando dalla classe più bassa).

3.4 Rimborsi delle tasse in caso di rinuncia

All'atto del ritiro della domanda di marchio dell'Unione europea, la tassa di domanda (tasse di base e per le classi) sarà restituita unicamente in talune circostanze.

Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

4. Data di deposito

| |
|--|
| Articoli 26 e 27, RMUE Regola 9, paragrafo 1, REMUE |
|--|

4.1 Requisiti per la data di deposito

Una data di deposito viene concessa, nel caso in cui la domanda soddisfi i requisiti seguenti:

- la tassa di domanda è stata pagata;
- la domanda è una richiesta di registrazione di un marchio dell'Unione europea;
- 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 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 dell'Unione europea si intenderà «non depositata», tutte le tasse già pagate saranno rimborsate. 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.

4.1.1 Tassa

| |
|--|
| Articolo 26, paragrafo 2, RMUE Regola 9, paragrafo 1, lettera b), REMUE |
|--|

La tassa di base e, ove opportuno, le tasse per le classi devono essere pagate entro un mese dal deposito della domanda. Nel caso in cui la tassa non venga pagata entro un mese, l'Ufficio rilascerà una lettera di irregolarità (cfr. punto 3.2, che precede).

4.1.2 Richiesta

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera a); regola 9, paragrafo 1, lettera a), punto i) e regola 83, paragrafo 1, articolo e), REMUE

La domanda deve contenere una richiesta di registrazione di un marchio dell'Unione europea.

Si raccomanda vivamente di depositare la domanda di marchio dell'Unione europea, utilizzando il modulo di deposito elettronico dell'Ufficio, disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. In alternativa, su richiesta sono messi a disposizione del pubblico anche moduli in formato .pdf, gratuitamente e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

4.1.3 Richiedente

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera a) e regola 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) REMUE

La domanda deve contenere informazioni che identifichino il richiedente, in particolare: il nome, l'indirizzo e la nazionalità del richiedente e lo Stato in cui ha il domicilio o la sede o una stabile organizzazione. Se l'EU IPO ha già assegnato un numero ID al richiedente, è sufficiente indicare tale numero ID e il nome del richiedente.

4.1.4 Riproduzione del marchio

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera d), regola 3 e regola 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv) REMUE

La domanda deve contenere una riproduzione del marchio in conformità con la regola 3 del regolamento di esecuzione. Per ulteriori informazioni sui differenti tipi di marchi, vedere il paragrafo 10.

4.1.5 Elenco di prodotti e servizi

Articoli 26 e 28 e articolo 43, paragrafo 2, RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera c) e regola 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii) REMUE

L'esistenza di un elenco di prodotti e servizi è una condizione necessaria per la concessione di una data di deposito. Per indicare l'elenco di prodotti e servizi si può utilizzare un riferimento a un marchio dell'Unione europea anteriore nell'apposito campo del modulo di domanda di marchio dell'Unione europea.

Per le domande depositate elettronicamente, cfr. punto 5.2 che segue.

4.2 Ricevuta della data di deposito

4.2.1 Domande depositate elettronicamente

Per le domande di marchio dell'Unione europea depositate elettronicamente, il sistema rilascia una ricevuta di deposito elettronico automatica immediata, che contiene la data di deposito provvisoria. Il richiedente deve conservare tale ricevuta.

4.2.2 Domande depositate con altri mezzi

Quando una domanda è ricevuta dall'Ufficio mediante qualsiasi altro mezzo che non sia elettronico (cfr. punto 4.2.1 che precede), viene concessa una data di deposito provvisoria e l'Ufficio rilascia una ricevuta con tale data di deposito. La data di deposito verrà considerata la data di ricevimento se il richiedente soddisfa i requisiti per la data di deposito (cfr. punto 4.1 che precede).

5 Prodotti e servizi

5.1 Classificazione

Ogni domanda di marchio dell'Unione europea deve contenere un elenco di prodotti e servizi come condizione per la concessione di una data di deposito (cfr. punto 4.1.5 che precede).

L'elenco deve essere classificato in conformità con l'Accordo di Nizza (articolo 28, paragrafo 1, RMUE).

L'ambito della protezione definito 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.

5.2 Irregolarità formali specifiche per il deposito elettronico

Regola 82, paragrafo 1, e regola 9, paragrafo 3, lettera a), e regola 9, paragrafo 4, RMUE
Decisione n. EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici tra l'Ufficio e i suoi clienti («Decisione di base sulla comunicazione elettronica»)

Le domande presentate elettronicamente sono sottoposte ai termini e alle condizioni riguardanti le comunicazioni elettroniche con e da parte dell'Ufficio nella User Area secondo quanto stabilito nella decisione n. EX-13-2 («Decisione di base sulla comunicazione elettronica»).

Per le domande presentate elettronicamente, l'elenco di prodotti e servizi deve essere inserito nei campi di testo forniti a tale fine. Per compilare il proprio elenco di prodotti e servizi i richiedenti possono scegliere di utilizzare dei termini preapprovati, che sono tratti dalla Harmonised Database (HDB) e vengono automaticamente accettati a fini di classificazione. Il ricorso ai termini preapprovati consente di snellire il processo di registrazione dei marchi. Gli elenchi di prodotti e servizi presentati sotto forma di allegato alla domanda depositata elettronicamente, o presentati separatamente, non saranno ritenuti conformi ai termini e alle condizioni concernenti le comunicazioni elettroniche con e da parte dell'Ufficio.

In tali casi l'Ufficio emetterà una notifica di irregolarità in cui richiede il pagamento della differenza tra la tassa di base ridotta per le domande presentate elettronicamente e la tassa di base standard, ossia 150 EUR (300 EUR per i marchi collettivi).

Qualora l'irregolarità non venga risolta entro il periodo stabilito dall'Ufficio nella sua notifica, la domanda sarà considerata ritirata per i prodotti e servizi presentati sia sotto forma di allegato al modulo di domanda oppure presentati separatamente. Qualora non siano stati inseriti prodotti e servizi nei campi di testo previsti e l'irregolarità non venga sanata, la domanda verrà rifiutata.

Ove disponibile, per indicare l'elenco di prodotti e servizi si può utilizzare un riferimento a un marchio dell'Unione europea anteriore nell'apposito campo del modulo di domanda di marchio dell'Unione europea. In questo caso, l'elenco di prodotti e servizi sarà importato automaticamente.

6 Firma

Regole 80, paragrafo 3, e 82, paragrafo 3, REMUE

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

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

7 Lingue/traduzioni

Articolo 119 e 120, RMUE
Comunicazione n. 4/04 del Presidente dell'Ufficio

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

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 di prodotti e servizi, l'indicazione di colore/i e la descrizione del marchio, ove opportuno.

7.1 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 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 scegliere di fornire una traduzione nella seconda lingua dell'elenco di prodotti e servizi e, se rilevante, della descrizione del marchio e dell'indicazione del colore. Tuttavia, detta traduzione non è necessaria se l'elenco di prodotti e servizi è costituito da termini tratti dalla HDB. Nel caso in cui fornisca tale traduzione di propria iniziativa, il richiedente è tenuto a garantire che la traduzione corrisponda al testo nella prima lingua. 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 (cfr. punto 7.3, Lingua di riferimento per le traduzioni, che segue). In caso di discrepanza, la questione relativa a quale versione linguistica prevalga dipende dal fatto che la prima lingua sia una delle cinque lingue dell'Ufficio o meno. Se la prima lingua della domanda è una delle cinque lingue dell'Ufficio, prevale la prima versione linguistica. Se la prima lingua della domanda non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, prevale la seconda lingua.

7.2 Lingua della corrispondenza

La lingua della corrispondenza è la lingua utilizzata nella corrispondenza tra 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, 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 come prima lingua, indicando poi la seconda lingua come lingua della corrispondenza, 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 le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

7.3 Lingua di riferimento per le traduzioni

L'elenco dei prodotti e servizi viene tradotto nelle lingue ufficiali 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, essa sarà sempre la lingua di riferimento.

Se la prima lingua della domanda non è una delle cinque lingue 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.

7.4 Traduzione di elementi plurilingui


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

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/i del marchio e indicazione/i di colore). 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 si accerterà che le informazioni contenute negli elementi plurilingui siano corrette e accettabili. Più avanti nel testo, ai relativi punti, vi sono i dettagli sulle indicazioni colori e le descrizioni dei marchi (cfr. punti 12 e 13 che seguono). 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 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>MUE 10 003 317</p> <p>La parola "Rishta" in un testo stilizzato su uno sfondo a forma di rombo con un effetto di ombreggiatura e la dicitura "Premium Quality", in un carattere più piccolo, su un blocco rettangolare posizionato al di sopra della parola "Rishta" e sotto al vertice superiore del rombo.</p> |  |

(Per informazioni sull'esame delle descrizioni dei marchi vedere il punto 13).

2. indicazioni colori: quando 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>MUE 10 171 452</p> <p>Blå ("Pantone 3115"), Grå ("Cool Grey 9").</p> |  |

(Per informazioni sull'esame delle indicazioni di colore, cfr. punto 12 che segue).

7.5 Limitazione di prodotti e servizi

Articolo 43, paragrafo 2, RMUE
Regola 95, lettera a), REMUE

Per informazioni sulle limitazioni relative a prodotti e servizi e lingue, cfr., Direttive, parte B, Esame, Sezione 1, Procedimenti, punto 5.2.

8 Titolare, rappresentante e indirizzo per la corrispondenza

Articoli 3, 5, 92 e 93, RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera b) e regole 26 e 76, REMUE

8.1 Richiedente

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

In una domanda di marchio dell'Unione europea il richiedente deve indicare il suo nome, l'indirizzo, la nazionalità e lo Stato in cui ha il domicilio o la sede o una stabile organizzazione. Se 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.

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 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.

Per ulteriori informazioni sulla comunicazione con l'Ufficio, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

8.2 Rappresentante

Se il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo (SEE), non è tenuto a essere rappresentato.

Se il richiedente non ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, indipendentemente dalla sua nazionalità, deve cercare un rappresentante che agisca in suo nome in tutti i procedimenti tranne il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e il pagamento della tassa di deposito. Ai sensi dell'articolo 93 RMUE, ogni rappresentante che deposita una domanda presso l'EUIPO viene inserito nella banca dati dei rappresentanti e riceve un numero ID. Se l'EUIPO 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 A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

8.3 Cambio di nome/indirizzo

Il nome e l'indirizzo del richiedente possono essere modificati. Una modifica al nome del richiedente è una modifica che non riguarda l'identità del richiedente, mentre il

trasferimento è un cambiamento d'identità del richiedente. Per maggiori informazioni sulla definizione di una modifica del nome e il suo confronto con un trasferimento, vedere le Direttive, parte E, Operazioni di registrazione, sezione 3, Marchi dell'Unione europea come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.

8.4 Trasferimento di titolarità

Articolo 17, paragrafo 5 e articoli 24 e 87, RMUE
Regola 31, paragrafo 8, REMUE

Le registrazioni e le domande di marchio dell'Unione europea 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 dei marchi registrati sono iscritti nel Registro, mentre i trasferimenti delle domande di MUE sono registrati nei fascicoli.

Per maggiori informazioni sulla registrazione di trasferimenti di titolarità vedere le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi dell'Unione europea come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.

9 Categorie di marchi

Il RMUE distingue due categorie di marchi: marchio individuale e marchio collettivo.

9.1 Marchi individuali

Articolo 5, RMUE

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

9.2 Marchi collettivi

Articoli da 66 a 68, RMUE
Regole 3 e 43, REMUE

9.2.1 Carattere dei marchi collettivi

Un marchio collettivo è una categoria specifica di marchio che indica che i prodotti o servizi recanti tale marchio provengono da membri di un'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'associazione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi dell'Unione europea collettivi consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e marchi dell'Unione europea collettivi.

9.2.2 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 o un ente pubblico e, in secondo luogo, deve esistere come entità a sé stante.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi dell'Unione europea collettivi consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e marchi dell'Unione europea collettivi.

9.2.3 Documenti da depositare

Oltre alle informazioni da depositare quando si fa richiesta di marchio individuale, le domande di marchio dell'Unione europea collettivo richiedono norme che disciplinino l'uso del marchio. Tali norme devono specificare:

1. il nome e la sede (registrata) del richiedente;
2. lo scopo dell'associazione o scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
3. gli organismi autorizzati a rappresentare 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 delle persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

9.2.4 Esame delle formalità relative ai marchi collettivi

9.2.4.1 Mancata presentazione del regolamento d'uso

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

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

9.2.4.2 Irregolarità nella presentazione del regolamento d'uso

Se il regolamento d'uso è stato presentato, ma non specifica le informazioni richieste come indicato al paragrafo 9.2.3 che precede, si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi per la presentazione delle informazioni mancanti.

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

9.2.5 Modifiche della categoria 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 «collettivo» nel campo della categoria di marchio sul modulo di domanda, può cambiare l'opzione da collettivo a individuale, dal momento che i marchi collettivi non possono essere concessi alle persone 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, sarà 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 vi siano elementi che indicano che il richiedente intendeva fare domanda di questa categoria di marchio, ad esempio:

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

10 Tipo di marchio

| |
|--|
| Articoli 4 e 26 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE Regola 3, REMUE |
|--|

La suddivisione dei marchi in tipi 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 a comprendere ciò che il richiedente intende registrare e, infine, agevola le ricerche nella banca dati dell'EU IPO.

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. punto 4, Data di deposito).

Nel caso in cui la domanda contenga una riproduzione del marchio senza specificare il tipo di marchio desiderato, sulla base della riproduzione fornita e della descrizione del marchio, l'Ufficio assegnerà il tipo di marchio adeguato e informerà il richiedente per iscritto, fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni.

Qualora il richiedente abbia selezionato un tipo di marchio che non corrisponde alla riproduzione del marchio o all'eventuale descrizione fornita, il tipo di marchio sarà corretto seguendo le indicazioni riportate al punto 10.9, Correzione del tipo di marchio.

Gli esempi relativi ai tipi 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.

10.1 Marchi denominativi

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


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

10.2 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 (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| MUE 1 414 366 Elemento puramente grafico senza colore |  |
| MUE 9 685 256 Elemento puramente grafico a colori |  |
| MUE 4 705 414 Combinazione di un elemento grafico e di testo in caratteri standard, senza colore |  |
| MUE 9 687 336 Combinazione di un carattere stilizzato e di elementi figurativi, nessun colore |  |
| MUE 4 731 725 Combinazione di carattere stilizzato e di elementi figurativi a colori |  |
| MUE 9 696 543 Elemento denominativo in carattere stilizzato senza colore |  |
| MUE 2 992 105 Elementi denominativi in carattere stilizzato senza colore |  |
| MUE 9 679 358 Elementi denominativi in diversi tipi di carattere a colori |  |

| Esempi di marchi figurativi (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|---|
| MUE 9 368 457 Solo elementi denominativi, su più di una riga | YVES ROCHER LIFTING BIO CULTURE BIO |
| MUE 9 355 918 Slogan in due diversi tipi di carattere, lettere di varie dimensioni, su più di una linea e a colori | Heute handeln ist trendy |
| MUE 9 681 917 Elemento denominativo in alfabeto non-UE (cinese) | 火瀑 |
| MUE 0 015 602 Motivo |  |
| MUE 7 190 929 Motivo |  |

10.3 Marchi tridimensionali

Articolo 43, paragrafo 2, RMUE
Regola 3, paragrafo 4, REMUE
Comunicazione n. 2/98 del Presidente dell'Ufficio

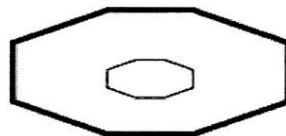
Un marchio tridimensionale è un marchio costituito da una forma tridimensionale (compresi contenitori, imballaggi e il prodotto stesso). La riproduzione fotografica o grafica può essere costituita da un massimo di sei prospettive della stessa forma, che deve essere presentata in un unico file JPEG nel 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 prospettiva della forma qualora la forma da proteggere possa essere accertata da 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 affinché il richiedente indichi quale delle riproduzioni depositate deve essere utilizzata come riproduzione della domanda di MUE. Se un singolo foglio A4 o un singolo file JPEG si compone di più di sei

prospettive della stessa forma tridimensionale, verrà sollevata un'irregolarità, fissando un termine entro il quale il richiedente dovrà rimuovere la prospettiva o le prospettive in eccesso rispetto al numero massimo consentito, a patto che la modifica non vari in modo sostanziale il marchio come depositato.




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 e la descrizione del marchio – ove presente – non specifica che il marchio depositato è tridimensionale, 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 tratterà questo marchio come un marchio figurativo.

| Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi tridimensionali (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|--|
| <p>MUE 4 883 096</p> <p>Quattro diversi disegni dello stesso oggetto</p> | |
| <p>MUE 4 787 693</p> <p>Sei fotografie dello stesso oggetto da diverse prospettive, con testo</p> | |
| <p>MUE 30 957</p> <p>Due fotografie a colori che mostrano diverse prospettive dello stesso oggetto</p> | |

| Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi tridimensionali (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|--|
| <p>MUE 8 532 475</p> <p>Sei viste a colori che mostrano sei diverse prospettive dello stesso oggetto</p> |  |
| <p>MUE 14 419 758</p> <p>Combinazione di fotografie e disegni che mostrano lo stesso oggetto.</p> |  |
| <p>MUE 12 718 681</p> <p>Vista ingrandita dello stesso oggetto</p> |  |

| Esempi di marchi non accettabili come marchi tridimensionali (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|---|
| <p>MUE 6 910 021</p> <p>Cinque viste, che però non mostrano lo stesso oggetto</p> |  |
| <p>MUE 7 469 661</p> <p>Non è consentito altro testo a parte la riproduzione del marchio (testo sotto la fotografia della bottiglia)</p> |  <p>Spiš Original Slivka</p> |

| Esempi di marchi non accettabili come marchi tridimensionali (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|---|
| MUE 9 739 731 | |
| 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 un'etichetta. Delle quattro prospettive, soltanto la prima e la terza sono viste dello stesso oggetto. |  |
| MUE 13 324 363 | |
| Le prime quattro immagini e la sesta immagine mostrano lo stesso marchio in 3D da prospettive diverse; tuttavia, la quinta immagine è in contrasto con le altre in quanto mostra un segno in 3D diverso, dato che è stato manipolato. Le prospettive di un oggetto in uno stato diverso (ovvero aperto piuttosto che chiuso) non sono considerate appartenenti allo stesso marchio. |  |
| MUE 13 882 725 | |
| Le tre ultime immagini mostrano lo stesso marchio in 3D (flacone chiuso) da diverse prospettive, tuttavia, la prima immagine è incoerente con le altre in quanto mostra un segno in 3D diverso, dato che è stato manipolato (flacone aperto). e prospettive di un oggetto in uno stato diverso (ovvero aperto piuttosto che chiuso) non sono considerate appartenenti allo stesso marchio. |  |

Nei casi di marchi non accettabili, quando per la domanda di un MUE tridimensionale le prospettive depositate consistono di diversi oggetti, raffigurati su un unico foglio formato A4 o in un file JPEG, l'irregolarità non può essere sanata perché cancellando uno o più di questi diversi oggetti si altererebbe considerevolmente la riproduzione del marchio (cfr. punto 19, Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea, che segue). In questo caso, la domanda va respinta in quanto la riproduzione non mostra una singola forma tridimensionale.

10.4 Marchi sonori

Articolo 4, RMUE
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 mezzo per riprodurre il marchio.

10.4.1 File audio elettronico

L'allegato di un file audio MP3 è facoltativo qualora sia stata fornita la notazione musicale ed è possibile esclusivamente nei depositi elettronici. L'Ufficio non accetterà il deposito di un file audio elettronico da solo, dal momento che occorre una riproduzione grafica. 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, cfr. punto 4 che precede).

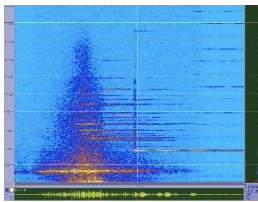


Il file audio deve essere in formato MP3 e le dimensioni del file non possono superare i due megabyte. I requisiti dell'Ufficio non consentono che il suono sia in stream o in loop. Qualsiasi altro allegato o altri allegati non conformi a questi criteri si intenderanno non depositati.

10.4.2 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.

10.4.3 Sonogrammi

Il richiedente non può depositare un sonogramma da solo (cfr. 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 e terzi non 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.

| Esempi di marchi sonori accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| MUE 8 116 337 Sonogramma accompagnato da un file audio |  |
| MUE 9 199 134 Sonogramma accompagnato da un file audio |  |
| MUE 1 637 859 Notazione musicale |  |

| Esempi di marchi sonori accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| <p>MUE 6 596 258</p> <p>Notazione musicale comprese le indicazioni musicali</p> |  |





10.5 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, il rapporto e la posizione dei vari colori, i quali devono essere sistematicamente disposti associandoli in un modo predeterminato e uniforme (sentenze del 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33; del 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50). 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 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. Per ulteriori informazioni sulla correzione del tipo di marchio, cfr. punto 10.9.

Al momento della presentazione di una domanda di marchio di colore intrinseco, non è sufficiente fornire un semplice campione di colore: 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 (sentenza del 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 31-38). Per ulteriori informazioni sull'indicazione di colore, cfr. punto 12 che segue.

Ai sensi della regola 3, paragrafo 3 REMUE, una domanda di marchio di colore intrinseco può essere presentata mostrando il colore (o i colori) applicato(i) ai prodotti e ai servizi in questione. In tali casi è richiesta una descrizione del marchio per chiarire la natura del marchio stesso.

| Esempi di marchi di colore intrinseco accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| <p>MUE 962 076</p> <p><u>Colore indicato:</u> marrone</p> |  |
| <p>MUE 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 «Pantone's Process Book» tra le tonalità con numero E 176-4 ed E 176-3.</p> |  |
| <p>MUE 8 298 499</p> <p><u>Colori indicati:</u> verde, «Pantone 368 C», antracite, «Pantone 425 C», arancione, «Pantone 021 C»</p> <p><u>Descrizione:</u> 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 di una stazione di servizio verde e color antracite (predomina il verde) con piccoli dettagli arancioni.</p> |  |
| <p>MUE 4 381 471</p> <p><u>Colori indicati:</u> blu («Pantone 2747 C») e argento («Pantone 877 C»)</p> <p><u>Descrizione:</u> 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> |  |

| Esempi di marchi di colore intrinseco accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| <p>MUE 11 055 811</p> <p><u>Colori indicati:</u> verde chiarissimo, verde chiaro, verde medio, verde scuro, verde scurissimo</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da cinque strisce di colori, posizionate orizzontalmente, una direttamente sopra l'altra, essendo la loro lunghezza diverse volte più ampia della loro altezza. La distribuzione del colore dall'alto verso il basso è la seguente: verde chiarissimo, verde chiaro, verde medio, verde scuro e verde scurissimo. Percentuale dei cinque colori: 20 % ciascuno.</p> |  |

10.6 Ologrammi

Gli ologrammi sono particolarmente difficili da rappresentare graficamente dal momento che una riproduzione cartacea non consente all'immagine di «cambiare» come farebbe naturalmente su carta olografica. Tuttavia, con una chiara descrizione del marchio e sufficienti prospettive del marchio, è possibile rappresentare graficamente un ologramma. Pertanto, qualora si presenti domanda per un ologramma, è possibile depositare più di una riproduzione del marchio, purché le diverse 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.

10.7 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 (sentenza del 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748). 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. decisione del 04/08/2003, R 120/2001-2, The taste of artificial strawberry flavour [gust].) non saranno respinti, bensì considerati non depositati. Qualora venga depositata una presunta rappresentazione grafica, la domanda verrà respinta in conformità agli impedimenti assoluti (vedere le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e Marchi collettivi dell'Unione europea).

10.8 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).



Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e Marchi collettivi dell'Unione europea.

10.8.1 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. Poiché l'obiettivo del richiedente è quello di proteggere il movimento specifico del marchio, una descrizione del marchio che indichi che si tratta di un «marchio di movimento» è un requisito formale

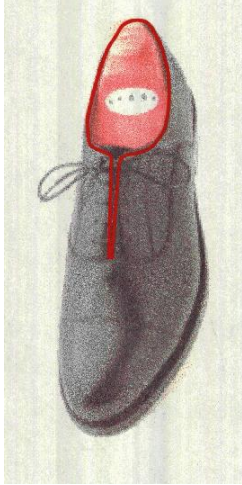
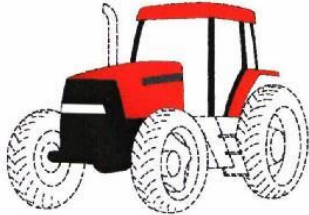
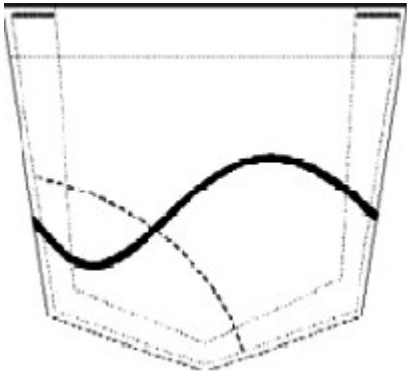
Le riproduzioni, insieme alla descrizione del marchio, devono spiegare chiaramente il movimento da proteggere. Se il movimento non può essere percepito (ad es. le riproduzioni non sono in sequenza), o la descrizione del marchio non corrisponde alla sequenza di riproduzioni, l'Ufficio invierà una lettera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

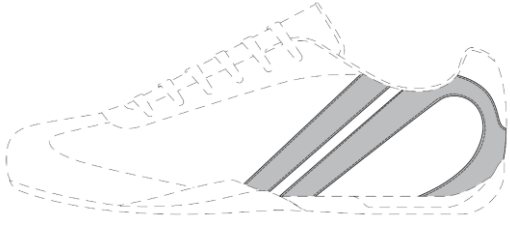
Qualora le riproduzioni comprendano un colore, il colore (i colori) utilizzato(i) deve (devono) essere indicato(i) a parole.

| Esempi di marchi d'animazione accettabili (di movimento) (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|---|
| <p>MUE 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 l'alto appoggiato al primo segmento e poi verso il basso appoggiato al secondo segmento, mentre singole linee all'interno di ogni segmento diventano da scure a chiare. La punteggiatura nel marchio serve solo per l'ombreggiatura. L'intera sequenza animata ha una durata compresa fra uno e due secondi.</p> |  <p><u>Riproduzioni:</u> riproduzione del marchio solo in bianco e nero con sfumature di grigio, senza indicazione di colore.</p> |
| <p>MUE 13 225 107</p> <p><u>Descrizione:</u> tutte le rappresentazioni sono su una superficie bianca. All'inizio, è leggibile soltanto il testo «Hotel?» sullo sfondo bianco. Tale testo è in blu, giallo e rosso. I caratteri sono suddivisi in coppie di caratteri, con ciascuna coppia di un singolo colore. La totalità del testo si inclina in avanti verso lo spettatore. Come risultato della rotazione il precedente testo «Hotel?» si trasforma in «trivago». Questo testo ha gli stessi colori (blu, giallo e rosso) del testo precedente.</p> <p><u>Colori:</u> blu, rosso, nero, bianco, giallo.</p> |  |

10.8.2 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'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'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.

| Esempi di marchi di posizione accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| <p>MUE 4 717 914</p> <p><u>Indicazione colori:</u> rosso</p> <p><u>Descrizione:</u> bordo rosso di 2 mm larghezza lungo il bordo dell'apertura della caviglia e la sezione dell'allacciatura.</p> |  |
| <p>MUE 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> |  |
| <p>MUE 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> |  |

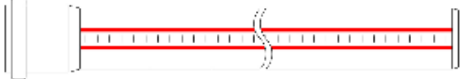
| Esempi di marchi di posizione accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| MUE 8 586 489 |  |
| <p><u>Descrizione:</u> il marchio è un marchio di posizione. Il marchio è composto da due linee parallele collocate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa. 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 esempio, «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 (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| MUE 8 682 213 | <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><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> | |

10.8.3 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. La descrizione del marchio deve specificare che si tratta di un «marchio con segni traccianti» e tutti i colori devono essere indicati a parole.

| Esempi di marchi con segni traccianti accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|--|
| MUE 7 332 315 |  |
| <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 marchi con segni traccianti accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| <p>MUE 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> |  |

10.9 Correzione del tipo di marchio

10.9.1 Regole generali

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

10.9.2 Esempi di irregolarità ricorrenti nel tipo di marchio

10.9.2.1 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 punto 10.2 (rappresentazione in diverse linee, caratteri stilizzati ecc.), l'Ufficio corregge il tipo di marchio e aggiorna l'immagine figurativa nel sistema. L'Ufficio invierà una lettera al richiedente informandolo della modifica e fissando un termine di due mesi per 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.

10.9.2.2 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 il richiedente viene informato di conseguenza.

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 cambierà il tipo di marchio da marchio *di colore intrinseco* a marchio *figurativo* e invierà una lettera di conferma della modifica. Se il richiedente non è d'accordo, può presentare le sue osservazioni. Se l'Ufficio non è d'accordo con le osservazioni, si ripristinerà l'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 accettata e la domanda andrà avanti.

Esempio 2

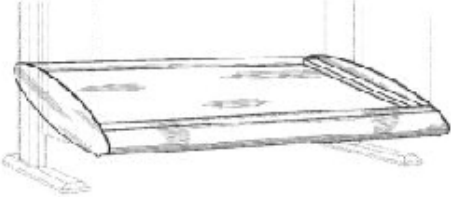
I seguenti marchi sono stati depositati come «altri» marchi:

| | |
|---------------|--|
| MUE 9 328 121 |  |
| MUE 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 MUE 10 318 897</p> <p><u>Tipo di marchio scelto</u>: figurativo</p> <p><u>Descrizione</u>: il marchio è composto di una forma di scaffale per l'esposizione 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.

11 Marchi in serie

A differenza di alcuni sistemi nazionali, il regolamento sul marchio dell'Unione europea non consente marchi in serie. Quando sono necessarie diverse versioni di un marchio, occorre presentare una domanda di marchio dell'Unione europea separata per ciascuna di tali versioni.

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.

Non sarà inviata nessuna lettera di irregolarità e non saranno accettate modifiche al marchio.

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.

11.1 Molteplici riproduzioni figurative

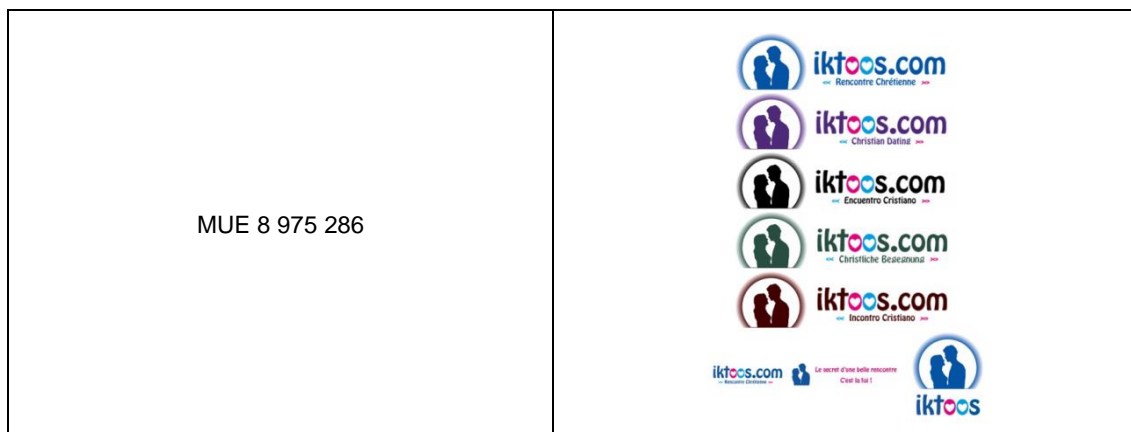
Nella domanda presentata tramite il deposito elettronico, la riproduzione del marchio deve essere caricata sotto forma di un unico file JPEG. Quando viene utilizzato il

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 deve contenere solo la raffigurazione del marchio oggetto della domanda e nessun'altra informazione aggiuntiva di sorta (tranne l'indicazione della corretta posizione del marchio qualora non sia evidente, vedere regola 3, paragrafo 2, REMUE).

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 file 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.

12 Indicazione di colore

Regola 3, paragrafo 5, e regola 80, REMUE

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.

I marchi di colore intrinseco sono un tipo specifico di marchio e vengono spiegati nel precedente punto 10.5.

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 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). Inoltre, anche una rivendicazione di colore come le «sfumature di verde» (o sfumature di un colore specifico) è accettabile.

Nero, grigio e bianco possono essere definiti «colori». L'indicazione dei colori fatta dal richiedente («bianco e nero» o «nero, grigio e bianco», ecc.) è soggetta alle stesse regole di qualsiasi altra indicazione di colore.

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. Dopo il deposito del colore, non è possibile modificare la domanda per convertire il marchio in bianco e nero (cfr. 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.

Se, in una domanda di marchio di colore, i colori grigio, bianco e nero non sono usati 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. decisione del 25/08/2010, R 1270/2010-4, *Form von Prüfköpfen (3D MARKE)*).

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

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


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 oggetto della domanda e il colore (o i colori) rivendicati. L'Ufficio correggerà qualsiasi indicazione di colore (cioè nero, bianco e/o grigio) e ne informerà il richiedente.

L'unica eccezione a questa regola è quando la domanda è presentata a mezzo fax, nel qual caso il richiedente deve (di sua iniziativa) inviare una riproduzione a colori per posta entro un mese 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 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.

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 di colore e/o una descrizione che faccia riferimento a colori.

È da notare che indicazioni quali «trasparente» o «senza colore», «incolore» non sono indicazioni di colore e non saranno accettate. Se la riproduzione di un marchio mostra, ad esempio, un oggetto «incolore» 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 in questione è incolore ed è mostrato su uno sfondo colorato che non fa parte del marchio.

| Esempi di indicazioni di colore (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| <p>MUE 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>MUE 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 quanto 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>MUE 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> |  |
| <p>MUE 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> |  |

| Esempi di indicazioni di colore (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|--|
| MUE 10 336 493 |  |
| <p><u>Indicazione colori:</u> viola, blu, giallo, bianco, arancione, rosso e nero.</p> <p>Il nero viene rivendicato, sebbene l'Ufficio accetterebbe l'indicazione del colore senza il nero in quanto quest'ultimo è utilizzato solo per delimitare i contorni delle parole «POP-UP!»</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. Ne sono esempi i casi in cui l'indicazione del colore include una descrizione del marchio o un elenco di prodotti e servizi.

13 Descrizioni dei marchi

Regola 3, paragrafo 3, REMUE

Una descrizione del marchio è obbligatoria per le domande di marchio dell'Unione europea 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 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.

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 dell'Unione europea 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 dell'Unione europea, in quanto una descrizione del marchio è un requisito formale in alcuni paesi. Per maggiori informazioni sulle domande internazionali, consultare 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.

Un marchio che è costituito o comprende lettere di un alfabeto non-UE, per il quale il richiedente fornisce la traslitterazione o la traduzione insieme a una traslitterazione del termine nella descrizione del marchio, è accettabile.

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 dell'Unione europea (per «combinazioni di colori *intrinseci*» e «altri» marchi che richiedono una descrizione del marchio per spiegare la portata della protezione);
2. l'Ufficio cancellerà la descrizione (in tutti gli altri casi, poiché la descrizione non è obbligatoria).

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

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.

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.

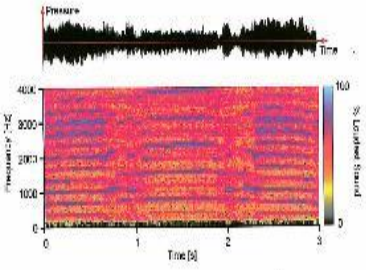

Ne sono esempi i casi in cui i colori sono menzionati nel campo della descrizione del marchio, sono validi come indicazione di colore e saranno inseriti nell'apposito campo per l'indicazione dei colori. Se i prodotti e i servizi sono menzionati nel campo della descrizione invece che nel campo dei prodotti 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 (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|--|
| <p>MUE 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>MUE 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> |  |
| <p>MUE 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>MUE 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> |  |

| Esempi di descrizioni di marchi accettate (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">MUE 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;">MUE 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> |  |
| <p style="text-align: center;">MUE 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 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> |  |

| Esempi di descrizioni di marchi accettate (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|--|
| <p>MUE 5 090 055</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> sonoro</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio consiste 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, 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 (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|--|
| <p><u>Tipo di marchio:</u> figurativo</p> <p>Descrizione del marchio: il marchio è costituito da due mani che afferrano l'aria (questo non sarebbe accettabile, perché è un'interpretazione, non una descrizione).</p> |  |

14 Dichiarazioni di rinuncia

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. A partire dal 23/03/2016, per via del regolamento modificativo, non si possono più presentare richieste di rinuncia e l'Ufficio non può più richiederle.

Per maggiori dettagli sulle rinunce, consultare la Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, Capitolo 3, Comparazione di segni.

15 Priorità (ai sensi della Convenzione)

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

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea 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 volta nel 1979 e ratificati da molti Stati contraenti. L'articolo 4 di tale convenzione – per quanto riguarda i marchi – corrisponde all'articolo 29 RMUE.

Il «diritto di priorità ai sensi della convenzione» è un diritto limitato nel tempo, che decorre a partire dal primo deposito regolare di un marchio. Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data in cui la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda (articolo 4, paragrafo 3 della Convenzione di Parigi). 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, o di un paese con un accordo di reciprocità (cfr. regola 101 del regolamento di esecuzione – Pubblicazione della reciprocità da parte della Commissione).

Gli Stati e le altre entità menzionate di seguito, *inter alia*, non fanno parte di alcuna convenzione applicabile in materia né beneficiano degli accordi 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 o di accordi di reciprocità):

- Afghanistan (AF)
- Aruba (AW)
- 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)

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

- Abkhazia (GE-AB)
- 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 dell'Unione europea anteriore è accettabile se a tale marchio dell'Unione europea 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, RMUE – cfr. punto 15.1 che segue) 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, un membro dell'OMC, uno Stato per il quale la Commissione abbia confermato la reciprocità, o una domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. punto 15.1 che segue, «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.

Tali rivendicazioni possono essere formulate nella domanda di marchio dell'Unione europea 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, 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 a **paese e data** della domanda precedente (o delle domande precedenti), sono accettate. Entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità presso l'EUIPO, il richiedente deve fornire all'Ufficio **il numero (o i numeri) di deposito** della domanda precedente (o delle domande precedenti).

Se il marchio in questione è a colori, è obbligatorio inviare fotocopie a colori della precedente domanda (o delle precedenti domande).

La priorità sarà concessa se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

1. la precedente domanda (o le precedenti domande) è (sono) un primo deposito regolare («primo deposito»);
2. il marchio nella domanda precedente (o nelle domande precedenti) e il MUE oggetto della domanda sono gli stessi;
3. i prodotti e servizi sono identici o sono contenuti in quelli della domanda precedente (delle domande precedenti) (è sufficiente che un prodotto o servizio sia lo stesso);
4. il titolare è lo stesso;
5. il deposito del MUE viene effettuato entro 6 mesi dalla data di deposito della domanda precedente;
6. 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.

15.1 Principio del primo deposito

La domanda precedente deve essere un primo deposito regolare e non può avere la stessa data della domanda di marchio dell'Unione europea. L'Ufficio, pertanto, verificherà (i) che non sia stata presentata alcuna rivendicazione di priorità sulla domanda precedente (o sulle domande precedenti) e (ii) che nessuna rivendicazione di preesistenza fatta per la domanda di MUE riguardi un marchio che abbia una data di deposito anteriore a quella della domanda (o delle domande) da cui è rivendicata la priorità. L'Ufficio verificherà altresì che la domanda di marchio dell'Unione europea sia depositata entro sei mesi dalla data di deposito della domanda precedente (o delle domande precedenti).

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, cfr. punto 15.8.1 che segue.

15.2 Triplice identità

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

15.2.1 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 ritengono che la [Nota sulla prassi comune](#) sia un riflesso dell'attuale giurisprudenza che 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 (sentenza del 19/01/2012, T-103/11, *Justing*, EU:T:2012:19, § 24; sentenza del 20/02/2013, T-378/11, *Medinet*, EU:T:2013:83 e sentenza del 09/04/2014, T-623/11, *Milanówek cream fudge*, EU:T:2014:199). **Una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo esaminando i due marchi affiancati.**

Il 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 Jet*; 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 dell'Unione europea 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 15.7.2).

Nell'ambito della valutazione dei marchi, l'Ufficio verificherà altresì qualsiasi indicazione di colore presente nella domanda precedente.

15.2.2 Identità dei prodotti e servizi

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

15.2.3 Identità del titolare

La priorità può essere rivendicata dal richiedente della prima domanda o dal suo successore di diritto. In quest'ultimo caso, il trasferimento deve avere avuto luogo prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea 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 dell'Unione europea 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 dell'Unione europea.

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

Qualora il richiedente della prima domanda dichiari di aver cambiato nome dopo il primo deposito e deposita la domanda di marchio dell'Unione europea con il nuovo nome, il richiedente è considerato la stessa persona.

Per la distinzione tra un cambio di nome e un trasferimento, consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi dell'Unione europea come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.

15.3 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 o a presentare osservazioni.

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

Se il richiedente chiede formalmente una decisione entro il termine, l'Ufficio emetterà una decisione formale sulla perdita di diritti.

15.4 Documenti di priorità non forniti

Se insieme alla domanda non sono stati allegati documenti di priorità, l'Ufficio effettuerà controlli 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.

15.5 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.

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

Se la domanda di marchio dell'Unione europea 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.

15.7 Esempi di rivendicazioni di priorità

15.7.1 Primo deposito

Nell'esempio che segue, la rivendicazione di priorità di più di una domanda anteriore è accettabile in quanto i prodotti che rientrano in ciascuna di tali domande precedenti sono diversi e, pertanto, è rispettato il principio del primo deposito.

| Primo deposito | Paese | Prodotti/servizi | MUE depositato | Prodotti/servizi |
|----------------|----------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 6 aprile | Italia | Profumi | 11 settembre | Profumi, borse, abbigliamento |
| 9 maggio | Germania | Borse | | |
| 23 maggio | Spagna | Abbigliamento | | |

Nell'esempio che segue 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 | MUE depositato | Prodotti/servizi |
|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| 6 aprile | Spagna | Formaggio, vino | | Formaggio, vino |
| 7 aprile | Grecia | Formaggio, vino | 4 ottobre | Formaggio, vino |






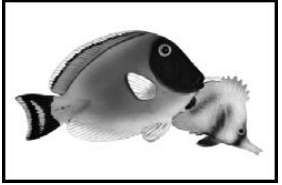


Nell'esempio che segue, non si può rivendicare la priorità da un primo deposito in Somalia, dal momento che la Somalia non è uno Stato membro della Convenzione di Parigi o dell'Organizzazione mondiale del commercio e non ha alcun accordo di reciprocità confermato dalla Commissione europea. Pertanto il 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 | MUE depositato | Prodotti/servizi |
|----------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 5 aprile | Somalia | Automobili, magliette | | Automobili, magliette |
| 7 luglio | Italia | Automobili, magliette | 2 ottobre | Automobili, magliette |









15.7.2 Raffronto fra marchi





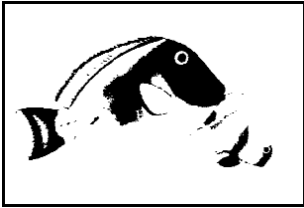
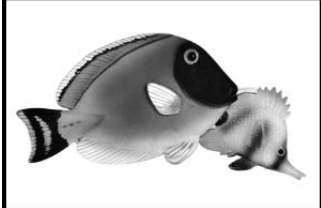
Gli esempi che seguono, nell'ambito dei quali viene valutata l'identità dei marchi, illustrano rivendicazioni di priorità accettabili ed inaccettabili ai fini delle formalità. Come spiegato nel punto 15.2.1 che precede, saranno accettate solo «differenze insignificanti» tra la domanda MUE ed il marchio invocato ai sensi della rivendicazione di priorità, laddove tali differenze non siano ritenute responsabili di alterare il significato, la pronuncia e l'impatto visivo dei marchi.

| Esempi di rivendicazioni di priorità accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|---|
| Domanda di MUE (marchio denominativo) EVAL | Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) EVAL |
| Domanda di MUE (marchio denominativo) Luna | Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) <i>Luna</i> |
| Domanda di MUE (marchio figurativo)  | Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)  |

| Esempi di rivendicazioni di priorità accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|---|
| Domanda di MUE (marchio figurativo)  | Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)  |
| Domanda di MUE (marchio figurativo)  | Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)  |
| Domanda di MUE (marchio figurativo)  | Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)  |
| Domanda di MUE (marchio figurativo)  | Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)  |

| Esempi di rivendicazioni di priorità inaccettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|---|
| Domanda di MUE (colore intrinseco)  | Rivendicazione di priorità (colore intrinseco)  |
| Domanda di MUE (marchio denominativo) Chocolate Dream | Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) Chocalate Dream |

| Esempi di rivendicazioni di priorità inaccettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|---|
| <p>Domanda di MUE (marchio figurativo)</p>  | <p>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</p>  |
| <p>Domanda di MUE (marchio figurativo)</p>  | <p>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</p>  |
| <p>Domanda di MUE (marchio figurativo)</p>  | <p>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</p>  |
| <p>Domanda di MUE (marchio figurativo)</p>  | <p>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</p>  |







| Esempi di rivendicazioni di priorità inaccettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|---|
| <p>Domanda di MUE (marchio figurativo)</p>  | <p>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</p>  |
| <p>Domanda di MUE (marchio figurativo)</p>  | <p>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</p>  |
| <p>Domanda di MUE (marchio figurativo)</p>  | <p>Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)</p>  |

| Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi (ai fini dell'espletamento delle formalità) | | | |
|--|---|-----------|---------------|
| Primo marchio | Domanda di MUE | 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 | |

| Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi (ai fini dell'espletamento delle formalità) | | | |
|---|--|------------------|----------------------|
| Primo marchio | Domanda di MUE | lo stesso | non lo stesso |
| Marchio denominativo POPEYE | Marchio denominativo POPeye | X | |
| Marchio denominativo POPEYE | Marchio denominativo PopEye | X | |
| Marchio denominativo POPEYE | Marchio denominativo POP-EYE | X | |
| Marchio denominativo: POPEYE | Marchio denominativo: POP EYE | X | |
| Marchio denominativo POPEYE® | Marchio denominativo POPEYE | X* | |
| Marchio denominativo POPEYE | Marchio denominativo POPEYE!? | | X |
| Marchio denominativo POPEYE | Marchio denominativo POPEYES | | X |
| Marchio denominativo POPEYE | Marchio denominativo POPEYE- | X | |

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

| Esempi relativi all'identità tra segni figurativi rispetto a marchi denominativi (ai fini dell'espletamento delle formalità) | | | |
|---|--|------------------|----------------------|
| Primo marchio | Domanda di marchio dell'Unione europea | 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 (ai fini dell'espletamento delle formalità) | | | |
|--|---|-----------|---------------|
| Primo marchio | Domanda di marchio dell'Unione europea | lo stesso | non lo stesso |
|  |  | | X |
|  |  | | X |
|  |  | X* | |

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

15.7.3 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 dell'Unione europea.

| Primo deposito | Paese | P&S | MUE depositato | P&S MUE |
|----------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | MUE depositato | P&S MUE |
|----------------|----------|---------------|------------|----------------|-------------------|
| 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 dell'Unione europea. Non si applicherà nessuna priorità rispetto a «borse».


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

Nell'ultimo esempio, si rivendica la priorità per i primi depositi in Francia, Canada e Cina. La domanda di marchio dell'Unione europea 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 | MUE depositato | P&S MUE |
|----------------|---------|--|----------------|---|
| 5 aprile | Francia | Cappelli , scarpe | | |
| 6 aprile | Canada | Automobili, cappelli , birra | 5 ottobre | |
| 7 aprile | Cina | Vino, servizi di telecomunicazione | | Cappelli, scarpe, automobili, birra, vino, servizi di telecomunicazione |

15.7.4 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 dell'Unione europea 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 dell'Unione europea.

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

15.7.5 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 dell'Unione europea rivendica la priorità di tale primo deposito, e con la domanda di marchio dell'Unione europea 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 dell'Unione europea e se l'oggetto è senza dubbio lo stesso.

15.7.6 Rivendicazioni di priorità che riguardano marchi collettivi

La priorità può essere rivendicata da un marchio collettivo quando si fa domanda di un marchio dell'Unione europea individuale e viceversa.

16 Priorità di esposizione

| |
|--------------------------------------|
| Articolo 33, RMUE Regola 7, REMUE |
|--------------------------------------|

La priorità di esposizione comporta la rivendicazione come data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea della data in cui i prodotti o i servizi oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea sono stati esposti ufficialmente con il marchio depositato a 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 dell'Unione europea. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione successivamente alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione 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 un attestato rilasciato durante 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 ed eventualmente quella del primo uso pubblico, se queste due date non coincidessero. L'attestato deve essere corredato di una descrizione dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dall'autorità.

La priorità può essere concessa solo se la domanda di marchio dell'Unione europea viene depositata entro sei mesi dalla prima presentazione a un'esposizione riconosciuta a tal fine, ovvero un'esposizione internazionale ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1928. Tali esposizioni sono molto rare e l'articolo 33, RMUE 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 di prodotti e servizi, valgono gli stessi criteri delle «priorità ai sensi della Convenzione», menzionati al punto 15 che precede.

La rivendicazione può essere implicita. Se non vi è alcuna indicazione della rivendicazione nella domanda, la presentazione dei documenti di priorità relativi

all'esposizione (entro il termine di due mesi) sarà interpretata come una dichiarazione di priorità.

17 Preesistenza

Articolo 34, RMUE
Regole 8 e 28 e regola 96, paragrafo 2, REMUE
Comunicazione 2/00, decisione EX-03-5 e decisione EX-05-5 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 dell'Unione europea per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio dell'Unione europea, 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 dell'Unione europea 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 dell'Unione europea 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 34, RMUE deve essere rivendicata con la domanda o entro due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. I documenti a sostegno della rivendicazione devono essere forniti entro tre mesi da 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 dell'Unione europea, l'Ufficio interpreterà 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. Non è tuttavia possibile alcuna rivendicazione di preesistenza per una registrazione anteriore di marchio dell'Unione europea o per registrazioni locali, anche se il territorio fa parte dell'Unione europea (ad es. Gibilterra).

17.1 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'EU IPO e gli uffici di PI partecipanti, è stato introdotto un elenco dei formati richiesti per i casi di preesistenza (vedere Allegato 1). 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.

17.2 Esame della preesistenza

Una rivendicazione valida deve contenere le seguenti indicazioni:

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.

Ai sensi della decisione n. EX-05-5 del 01/06/2005, il titolare non è tenuto a presentare una copia della registrazione se le informazioni richieste sono disponibili on line. Se la copia della registrazione non viene presentata, l'Ufficio provvederà prima alla ricerca delle informazioni necessarie sul sito web dell'ufficio pertinente e, soltanto qualora tali informazioni non fossero reperibili, richiederà la copia della registrazione al titolare tramite una notifica di irregolarità. 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.

La preesistenza può essere richiesta solo per una **registrazione** precedente, non per una domanda precedente.

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

Se la registrazione anteriore era scaduta quando è stata fatta la richiesta di preesistenza, quest'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'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 rivendicata per il MUE decadrà qualora il marchio anteriore la cui preesistenza è rivendicata sia dichiarato nullo o decaduto. Se il marchio anteriore è decaduto, la preesistenza decadrà a condizione che la decadenza si applichi prima della data di deposito o della data di priorità di tale marchio dell'Unione europea (articolo 34, paragrafo 3, RMUE).

Nel contesto di un **allargamento** dell'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 MUE 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 dell'Unione europea 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 dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 35, RMUE, **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 | | | |
|---|------------------|--|--------------------------------------|
| MUE | 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 dell'Unione europea sia anteriore alla data di deposito del marchio per il quale viene rivendicata la preesistenza, poiché tutti i paesi interessati hanno aderito all'Unione europea dopo la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (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 dell'Unione europea 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'Ufficio l'accetta e – una volta registrata la domanda di MUE – ne informa l'ufficio centrale (o gli uffici centrali) della proprietà industriale dello Stato membro interessato (o degli Stati membri interessati) (regola 8, paragrafo 3, REMUE).

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

17.3 Identità dei marchi

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. 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 punto 15.2.1 che precede.

17.4 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 dell'Unione europea 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 dell'Unione europea» (rivendicazione generica di preesistenza).

17.5 Trattamento delle irregolarità nell'esame della preesistenza







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

Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, il richiedente sarà informato per iscritto della perdita dei diritti. Allo stesso tempo, al richiedente verrà comunicato che può richiedere una decisione formale entro due mesi dalla notifica.

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

17.6 Esempi di rivendicazioni di preesistenza

| Esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|---|
| Domanda di MUE (marchio denominativo) CELOTAPE | Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Celotape |
| Domanda di MUE (marchio denominativo) Daisys Gingerbread | Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Daisy's Gingerbread |

| Esempi di rivendicazioni di preesistenza inaccettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|--|
| Domanda di MUE: 9 817 735 (marchio figurativo)  | Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo)  |
| Domanda di MUE (marchio denominativo) Great changes in education PLC | Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Grate changes in education PLC |
| Domanda di MUE 8 786 485 (marchio figurativo)  | Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo)  |
| Domanda di MUE 14 061 881 (marchio figurativo)  | Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo)  |

Per ulteriori esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili e inaccettabili, cfr. punto 15.7.2 che precede.

18 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 venga annullata su richiesta 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 dell'Unione europea 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 registrazione internazionale o della successiva designazione dell'UE e gode della stessa priorità, ove esista. Per maggiori dettagli sulla trasformazione, cfr. Direttive, parte M, Marchi internazionali.

19 Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea

Articoli 43 e 44, RMUE
Regola 3 e regola 13, lettera a), REMUE

Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio dell'Unione europea 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 dell'Unione europea sarà accettata.

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

19.1 Modifiche alla riproduzione del marchio

La prassi 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 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 non è evidente 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 posizionamento del marchio, infatti, sarà considerato un errore evidente.

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

Se 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 (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|---|---------------------------------|
| MUE 546 010 Marchio depositato come «TOPFLOW» | Modifica proposta «TOP FLOW» |
| 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 05/08/2002 R 851/1999-2, TOPFLOW). | |

| Esempi di modifiche inaccettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità) | |
|--|---|
| MUE 321 109 Marchio depositato come «RANIER» | Modifica proposta «RAINIER» |
| 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. | |
| MUE 6 013 668 Marchio depositato come «ELECTROLITIC BOLUS» | Modifica proposta «ELECTROLITYC BOLUS» |
| 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. | |

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.

| | |
|--|---|
| MUE 6 538 524 MUE depositato | Modifica proposta |
|  |  |
| Il richiedente ha presentato una rivendicazione di priorità con la domanda di MUE che mostrava che il primo deposito consisteva in un'unica riproduzione del marchio. Inoltre la domanda di marchio dell'Unione europea 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. | |

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 dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le modifiche di un marchio dell'Unione europea registrato, si rimanda alle Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.








20 Conversione


Articolo 112, paragrafo 1, e articolo 113, paragrafo 1, RMUE
Regola 44, paragrafo 1, lettera f), REMUE


Il richiedente di un marchio dell'Unione europea o il titolare di un marchio dell'Unione europea registrato può richiedere la conversione della sua domanda o del suo marchio dell'Unione europea registrato. Per maggiori informazioni sulla conversione vedere le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Conversione.

Allegato 1:

Formato richiesto per le preesistenze


| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Codice colore |  Numero di registrazione |  Inserire la lettera specificata |  Aggiungere degli zero davanti al numero di registrazione se le cifre di quest'ultimo sono inferiori al previsto. |
| |  Completare secondo l'esempio |  Completare se esiste il valore | |
| |  Inserire l'anno |  Casella inutilizzata o non definita (per il momento) | |


AT 

Esempio: 0 0 0 2 9 1 A 


Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


AT: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo... trasferimento parziale)

EE 

Esempio: 0 1 3 1 5 

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



ES 

Esempio: M 0 0 0 0 3 6 5 B 1 

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 10/03/1982


LV

Esempio: M 1 0  1 2 6 

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 1992

LV: le prime due posizioni devono essere sempre "M" e uno spazio " "; le due posizioni successive sono obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 2 cifre) e sono seguite da uno spazio " ". Le ultime 3 posizioni sono obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 3 cifre).

BG 

Esempio: B 0 0 0 0 3 6 5 5 Y A S T

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BG: se presente, la prima lettera indica che si tratta di una "voce specchio" nel registro bulgaro. In questo caso il numero termina in "ST" (che sta per "seniority", vale a dire "preesistenza"). Il numero potrebbe essere seguito da una o due lettere prima delle lettere ST: la lettera "Y" è stata usata fino al 1999 per differenziare i marchi registrati solo per servizi E/O le lettere A, B, C, D... indicano un parziale trasferimento del marchio.

ES: la prima posizione deve essere sempre "M", seguita da sette cifre obbligatorie che indicano il codice identificativo della registrazione (vanno aggiunti degli zeri davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 7 cifre) e da una lettera: "B", "C", "D"... e da un numero, qualora ve ne siano e siano usati in caso di trasferimento/divisione parziale.

MT

Esempio: 4 5 6 8

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PL

Esempio: 1 7 4 8 4 6

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 5/1900

Dal 28/12/1918

BX

Esempio: 1 9 2 8 6 9 7

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


CY

Esempio: 6 5 3 1 4

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 1971

CZ

Esempio: 6 1 3 1 5 9 A 

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CZ: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo, terzo... trasferimento parziale)

FI: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo, terzo... trasferimento/divisione parziale)

PL: deve figurare solo il numero (le lettere o i caratteri NON devono essere presi in considerazione)


FR

Esempio: 1 8 5 8 0 0 4

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 1976 al 1991 e a partire dal 2000

FR

Esempio: 9 2 4 5 6 8 0 1 

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Dal 1992 al 1999


FR: due posizioni obbligatorie che identificano l'anno "aa", seguito da 6 cifre obbligatorie

PT

Esempio: 5 5 1 1 1

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RO 

Esempio: 0 4 8 9 0 3 A 

Posizione: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RO: se presenti, le prime 2 posizioni (una cifra e/o la lettera "R", ad es. "2R") NON devono essere prese in considerazione. Il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo, terzo... trasferimento parziale).

DE

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | D D 6 5 2 3 8 4 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Usato solo nella RDT

DE: le prime due posizioni devono essere sempre due "D" seguite dalle cifre nel numero.

GB

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 4 1 1 0 0 2 3 A |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

GB: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... a seconda del numero di parti - si usa nel caso in cui l'ID sia diviso).

SE

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 6 9 2 5 6 6 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

SI

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 9 9 7 5 6 8 0 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Fino al 1999

SI: due cifre obbligatorie che identificano l'anno di registrazione "aa", seguito dal numero (un valore maggiore o uguale a 70 000).

DE

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 6 1 3 5 2 3 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

SI

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 3 9 5 0 1 3 2 5 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 1994 al 2007

DE: la prima posizione deve essere sempre "3", le 2 posizioni obbligatorie successive identificano l'anno "aa", seguito da 5 cifre obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 5 cifre). Se il numero termina con un "punto" e un "numero", cancellare entrambi.

GR

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 2 5 1 1 1 2 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

HR

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | Z 9 5 0 0 3 2 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Fino al 2000

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | Z 2 0 0 0 1 0 2 2 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 2000

HR: la prima posizione deve essere sempre "Z", le posizioni successive obbligatorie indicano l'anno (2 o 4 cifre), seguito da 4 cifre obbligatorie.

SI

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 2 0 0 0 8 5 6 8 0 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 2000

SI: quattro cifre obbligatorie che identificano l'anno di registrazione "aaaa", seguito dal numero (un valore maggiore o uguale a 70 000).

DE

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 3 0 2 0 1 1 0 1 3 3 6 0 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 2008

DE: le prime 2 posizioni devono essere sempre "3" e "0", le 4 posizioni successive identificano l'anno "aaaa", seguito da 6 cifre obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 6 cifre). Se il numero termina con un "punto" e un "numero", cancellare entrambi

HU

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 0 2 0 8 6 9 |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

IE

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 7 7 0 8 6 9 B |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 1989

IE: il numero potrebbe essere seguito da una lettera.

SK

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Esempio | 1 3 3 1 9 6 F |
| Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

SK: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo... trasferimento parziale).



Esempio
Posizione

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| V | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |

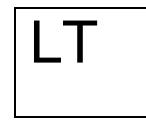
Dal 1894



Esempio
Posizione

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |

Dal 10/1993



Esempio
Posizione

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | A | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |

Dal 10/1993

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE (OMPI)



Esempio
Posizione

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | B | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |

DK: le prime 3 posizioni devono sempre essere "VR" (marchio individuale registrato), "VG" (marchio normale registrato con la vecchia normativa), o "FR" (marchio collettivo registrato) E uno spazio " ", le quattro posizioni obbligatorie successive identificano l'anno "aaaa", seguito da uno spazio " ", seguito da 5 cifre obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 5 cifre).

LT: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo... trasferimento parziale)

Se presenti, le prime 2 posizioni (una cifra e/o la lettera "R", ad es. "2R") NON devono essere prese in considerazione. Il numero potrebbe essere seguito da una lettera A, B, C... che indica che la RI è stata soggetta a trasferimento parziale ("cessione parziale" nella terminologia dell'Accordo di Madrid)

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Codice colore | Numero di registrazione | Inserire la lettera specificata | Aggiungere degli zero davanti al numero di registrazione se le cifre di quest'ultimo sono inferiori al previsto. |
| | Completare secondo l'esempio | Completare se esiste il valore | |
| | Inserire l'anno | Casella inutilizzata o non definita (per il momento) | |

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| AT | Esempio | 0 0 0 2 9 1 A |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

AT: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo... trasferimento parziale)

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| BG | Esempio | B 0 0 0 0 3 6 5 5 Y A S T |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

BG: se presente, la prima lettera indica che si tratta di una "voce specchio" nel registro bulgaro. In questo caso il numero termina in "ST" (che sta per "seniority", vale a dire "preesistenza"). Il numero potrebbe essere seguito da una o due lettere prima delle lettere ST: la lettera "Y" è stata usata fino al 1999 per differenziare i marchi registrati solo per servizi E/O le lettere A, B, C, D... indicano un parziale trasferimento del marchio.

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| BX | Esempio | 1 9 2 8 6 9 7 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 1971

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| CY | Esempio | 6 5 3 1 4 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| CZ | Esempio | 6 1 3 1 5 9 A |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

CZ: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo, terzo... trasferimento parziale)

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| DE | Esempio | D D 6 5 2 3 8 4 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Usato solo nella RDT

DE: le prime due posizioni devono essere sempre due "D" seguite dalle cifre nel numero.

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| DE | Esempio | 6 1 3 5 2 3 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Fino al 10/1994

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| DE | Esempio | 3 9 5 0 1 3 2 5 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 1994 al 2007

DE: la prima posizione deve essere sempre "3", le 2 posizioni obbligatorie successive identificano l'anno "aa", seguito da 5 cifre obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 5 cifre). Se il numero termina con un "punto" e un "numero", cancellare entrambi.

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| DE | Esempio | 3 0 2 0 1 1 0 1 3 3 6 0 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 2008

DE: le prime 2 posizioni devono essere sempre "3" e "0", le 4 posizioni successive identificano l'anno "aaaa", seguito da 6 cifre obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 6 cifre). Se il numero termina con un "punto" e un "numero", cancellare entrambi.

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| DK | Esempio | V R 2 0 1 0 0 0 3 8 2 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 1894

DK: le prime 3 posizioni devono sempre essere "VR" (marchio individuale registrato), "VG" (marchio normale registrato con la vecchia normativa), o "FR" (marchio collettivo registrato) E uno spazio " ", le quattro posizioni obbligatorie successive identificano l'anno "aaaa", seguito da uno spazio " ", seguito da 5 cifre obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 5 cifre).

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| EE | Esempio | 0 1 3 1 5 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| ES | Esempio | M 0 0 0 0 3 6 5 B 1 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 10/03/1982

ES: la prima posizione deve essere sempre "M", seguita da sette cifre obbligatorie che indicano il codice identificativo della registrazione (vanno aggiunti degli zeri davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 7 cifre) e da una lettera: "B", "C", "D"... e da un numero, qualora ve ne siano e siano usati in caso di trasferimento/divisione parziale.

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| FI | Esempio | 2 5 0 8 4 1 E |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

FI: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo, terzo... trasferimento/divisione parziale).

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| FR | Esempio | 1 8 5 8 0 0 4 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 1976 al 1991 e a partire dal 2000

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| FR | Esempio | 9 2 4 5 6 8 0 1 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 1992 al 1999

FR: due posizioni obbligatorie che identificano l'anno "aa", seguito da 6 cifre obbligatorie.

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| GB | Esempio | 4 1 1 0 0 2 3 A |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

GB: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... a seconda del numero di parti - si usa nel caso in cui l'ID sia diviso).

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| GR | Esempio | 2 5 1 1 1 2 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| HR | Esempio | Z 9 5 0 0 3 2 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Fino al 2000

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| HR | Esempio | Z 2 0 0 0 1 0 2 2 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 2000

HR: la prima posizione deve essere sempre "Z", le posizioni successive obbligatorie indicano l'anno (2 o 4 cifre), seguito da 4 cifre obbligatorie.

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| HU | Esempio | 0 2 0 8 6 9 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| IE | Esempio | 7 7 0 8 6 9 B |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 1989

IE: il numero potrebbe essere seguito da una lettera.

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| IT | Esempio | 0 0 0 1 3 7 5 2 6 2 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| LT | Esempio | 3 4 6 8 8 A |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 10/1993

LT: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo... trasferimento parziale).

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| LV | Esempio | M 1 0 1 2 6 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 1992

LV: le prime due posizioni devono essere sempre "M" e uno spazio " "; le due posizioni successive sono obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 2 cifre) e sono seguite da uno spazio " ". Le ultime 3 posizioni sono obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 3 cifre).

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| MT | Esempio | 4 5 6 8 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 05/1900

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| PL | Esempio | 1 7 4 8 4 6 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 28/12/1918

PL: deve figurare solo il numero (le lettere o i caratteri NON devono essere presi in considerazione).

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| PT | Esempio | 5 5 1 1 1 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| RO | Esempio | 0 4 8 9 0 3 A |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

RO: se presenti, le prime 2 posizioni (una cifra e/o la lettera "R", ad es. "2R") NON devono essere prese in considerazione. Il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo, terzo... trasferimento parziale).

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| SE | Esempio | 6 9 2 5 6 6 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| SI | Esempio | 9 9 7 5 6 8 0 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Fino al 1999

SI: due cifre obbligatorie che identificano l'anno di registrazione "aa", seguito dal numero (un valore maggiore o uguale a 70 000).

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| SI | Esempio | 2 0 0 0 8 5 6 8 0 |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Dal 2000

SI: quattro cifre obbligatorie che identificano l'anno di registrazione "aaaa", seguito dal numero (un valore maggiore o uguale a 70 000).

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| SK | Esempio | 1 3 3 1 9 6 F |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

SK: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il primo, secondo... trasferimento parziale).

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE (WIPO)

| | | |
|--|-----------|-------------------------------|
| REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE (WIPO) | Esempio | 0 1 6 5 7 1 2 B |
| | Posizione | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

Se presenti, le prime 2 posizioni (una cifra e/o la lettera "R", ad es. "2R") NON devono essere prese in considerazione. Il numero potrebbe essere seguito da una lettera A, B, C... che indica che la RI è stata soggetta a trasferimento parziale ("cessione parziale" nella terminologia dell'Accordo di Madrid).

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

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

***IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE***

CAPITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Indice

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Obiezione motivata..... | 3 |
| 2 | Dialogo con il richiedente | 3 |
| 3 | Decisione | 4 |
| 4 | Criteri europei..... | 5 |
| 5 | Criteri irrilevanti..... | 6 |
| | 5.1 Termine non utilizzato..... | 6 |
| | 5.2 Imperativo di disponibilità | 6 |
| | 5.3 Monopolio di fatto | 6 |
| | 5.4 Duplice significato..... | 6 |
| 6 | Portata delle obiezioni sui prodotti e servizi | 7 |
| 7 | Tempestività delle obiezioni | 8 |
| 8 | Dichiarazioni di rinuncia | 9 |

1 Obiezione motivata

Ciascuno degli impedimenti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è sufficiente per il respingimento di un marchio dell'Unione europea.

Per un'amministrazione sana e per motivi di economia procedurale, l'Ufficio solleverà tutte le obiezioni alla registrazione del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, **non appena possibile e preferibilmente in un'unica soluzione**. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui il richiedente non possa superare l'obiezione dimostrando che il segno ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso (ad esempio, quando viene invocato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE).

Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è **indipendente** e richiede un esame separato. Di conseguenza, quando sono invocati diversi impedimenti assoluti alla registrazione, occorre sollevare un'obiezione motivata specificando i singoli impedimenti alla registrazione e fornendo una motivazione chiara e distinta **per ciascun impedimento**. Anche nei casi in cui alcuni impedimenti si sovrappongono, ciascun impedimento dev'essere motivato in virtù dell'interesse generale alla base di ciascuno di essi.

Ad esempio, se si riscontra che un marchio denominativo ha un significato semantico che dà luogo a un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la notifica degli impedimenti deve trattare ciascuno di tali impedimenti in paragrafi distinti, menzionando chiaramente se la mancanza di carattere distintivo derivi dalle stesse considerazioni o da considerazioni distinte da quelle che hanno portato a ritenere il marchio descrittivo.

Occasionalmente, può verificarsi che gli argomenti addotti dal richiedente o una limitazione (ritiro parziale) dell'elenco di prodotti e servizi possano rendere applicabili altri impedimenti. In questi casi, la parte interessata avrà sempre la possibilità di presentare osservazioni.

2 Dialogo con il richiedente

Nel corso del procedimento di esame, l'Ufficio promuoverà il dialogo con il richiedente.

In ogni fase del procedimento, le osservazioni presentate dal richiedente saranno valutate con attenzione.

L'Ufficio considererà altresì di propria iniziativa nuovi fatti o argomenti che vadano a favore dell'accettazione del marchio. La domanda può essere respinta soltanto se al momento di prendere la decisione, l'Ufficio è convinto che l'obiezione sia fondata.

Se vengono sollevati diversi impedimenti, il richiedente deve superarli tutti, dato che il rifiuto può basarsi su un solo impedimento (sentenza del 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Mancata presentazione di osservazioni da parte del richiedente

Se il richiedente non ha presentato osservazioni, nel caso in cui la domanda debba essere respinta, la comunicazione trasmessa al richiedente include la lettera di obiezione iniziale (o le lettere di obiezione iniziali), dichiara che la domanda «è respinta» e avverte il richiedente che ha facoltà di presentare ricorso.

- Presentazione di osservazioni da parte del richiedente

Se il richiedente contesta i motivi indicati nella comunicazione originaria, la decisione di rigetto conterrà prima la motivazione originale, per poi passare alla confutazione degli argomenti del richiedente.

Se per l'Ufficio è necessario fornire nuovi fatti o argomenti a sostegno della decisione di rigetto, egli deve concedere al richiedente l'opportunità di presentare osservazioni al riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva.

- Limitazione dei prodotti e servizi

Qualora il richiedente cerchi di superare l'obiezione limitando l'elenco dei prodotti e servizi, è possibile che ciò renda applicabile un nuovo impedimento, ad esempio, l'esistenza di un carattere ingannevole oltre che del carattere descrittivo. In questo caso sarà sollevata un'altra obiezione, al fine di dare al richiedente l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su tutti gli impedimenti ritenuti pertinenti.

È inammissibile che, quando la registrazione è richiesta per determinati prodotti o servizi, l'autorità competente possa registrare il marchio solo a condizione che tali prodotti o servizi non presentino una certa caratteristica (sentenza del 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114). Ad esempio, se il marchio richiesto fosse «Teatro», una specificazione che rivendicasse «*libri, tranne libri sul teatro*» non dovrebbe essere accettata. Per contro, sono accettabili limitazioni formulate di solito positivamente, come per esempio «libri di chimica».

- Prova dell'acquisizione del carattere distintivo

Per quanto riguarda la prova dell'acquisizione del carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3, RMUE), il richiedente ha il diritto di rivendicare che il suo marchio ha acquisito un carattere distintivo grazie all'uso e a presentare la relativa prova dell'uso.

Il momento in cui il richiedente deve trasmettere la sua prova dell'uso è posteriore alla lettera di obiezione e anteriore alla decisione finale da parte dell'Ufficio. A tale riguardo, il richiedente può presentare una richiesta di proroga dei termini dopo la lettera di obiezione a norma della regola 71, REMUE.

Se il marchio è accettato sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, non sarà inviata alcuna lettera di rigetto.

Se la prova dell'uso non dimostra l'acquisizione del carattere distintivo, il rigetto deve contenere una spiegazione del motivo per cui il marchio è soggetto a uno degli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, nonché una spiegazione separata del motivo per cui non viene accolta la rivendicazione del richiedente riguardo all'acquisizione del carattere distintivo.

3 Decisione

Dopo il dialogo con il richiedente, l'Ufficio emanerà una decisione di rigetto della domanda se ritiene che l'obiezione sia fondata nonostante i fatti e gli argomenti presentati dal richiedente.

La decisione includerà l'obiezione iniziale, conterrà una sintesi degli argomenti presentati dal richiedente, affronterà gli argomenti e le dichiarazioni del richiedente e fornirà i motivi e una spiegazione dettagliata del perché non sono convincenti.

Se il richiedente ha presentato la prova dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso e tale prova è considerata **sufficiente** per superare l'obiezione, l'Ufficio emanerà una comunicazione che respinge qualsiasi nuovo argomento avanzato dal richiedente e ribadisce l'obiezione (o le obiezioni), ma accetta il marchio sulla base dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso. Se la prova **non è considerata sufficiente**, sarà emanata una decisione che conterrà una motivazione separata relativa alla rivendicazione del carattere distintivo acquisito.

L'obiezione può essere accantonata in parte se l'Ufficio ritiene che (i) **alcuni** degli impedimenti siano stati superati o (ii) **tutti** gli impedimenti siano stati superati per alcuni dei prodotti e servizi.

La decisione indicherà che la domanda è stata respinta (in tutto o in parte, con indicazione dei prodotti e servizi respinti), avvertendo il richiedente che ha facoltà di presentare ricorso.

4 Criteri europei

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è una disposizione comunitaria e va interpretata in base a criteri europei uniformi. Non è corretto applicare criteri diversi in materia di carattere distintivo, basati su tradizioni nazionali diverse, o applicare standard diversi, cioè più blandi o più severi, per la violazione dell'ordine pubblico o del buon costume, a seconda del paese di cui si tratti.

Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'Unione europea (UE).

Ciò significa che, ai fini di un rigetto, è sufficiente che il marchio sia descrittivo o privo di carattere distintivo in una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE (sentenza del 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Per quanto riguarda altre lingue, la domanda di marchio dovrà essere respinta se il marchio dà luogo a un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE in una lingua compresa da una parte significativa del pubblico di riferimento almeno in una parte dell'Unione europea (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RUME, punto 1.2. Il criterio di riferimento, e la sentenza del 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

Allorché un'obiezione non è basata su un significato semantico di una parola, l'impedimento riguarda di norma l'intera Unione europea. Tuttavia, la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, la prassi commerciale o l'uso dei prodotti e servizi rivendicati possono essere diversi nell'ambito dell'Unione europea.

5 Criteri irrilevanti

Spesso i richiedenti avanzano argomenti già dichiarati irrilevanti dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia. Tali argomenti devono essere respinti menzionando i rispettivi passaggi delle sentenze applicabili.

5.1 Termine non utilizzato

Il fatto che non possa essere accertato un uso descrittivo del termine oggetto della domanda è irrilevante. L'esame ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, va effettuato in termini probabilistici (assumendo che il marchio venga usato in relazione ai prodotti o servizi rivendicati). Risulta chiaramente dal testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, che è sufficiente che il marchio «possa servire» per designare caratteristiche dei prodotti e servizi (cfr. la sentenza del 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

5.2 Imperativo di disponibilità

Di frequente i richiedenti argomentano che gli altri operatori non hanno bisogno del termine richiesto, in quanto avrebbero la possibilità di usare indicazioni più dirette e obiettive o avrebbero a loro disposizione dei sinonimi per descrivere le rispettive caratteristiche dei prodotti. Tutti questi argomenti devono essere respinti in quanto irrilevanti.

Sebbene alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE vi sia un interesse pubblico affinché i termini descrittivi non siano registrati come marchi, in modo da rimanere a libera disposizione di tutti i concorrenti, non è necessario che l'Ufficio dimostri l'esigenza, presente o futura, o un interesse concreto di terzi a usare il termine descrittivo richiesto (insussistenza di un «*konkretes Freihaltebedürfnis*», ossia di un concreto imperativo di disponibilità) (sentenze del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61).

Il fatto che esistano sinonimi o altri modi, anche più comuni, per esprimere il significato descrittivo è quindi irrilevante (sentenza del 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

5.3 Monopolio di fatto

Il fatto che il richiedente sia l'unico operatore a offrire i prodotti e servizi in relazione ai quali il marchio è descrittivo non ha rilevanza ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Tuttavia, in questo caso, è più probabile che il richiedente ottenga un risultato positivo dimostrando l'acquisizione del carattere distintivo.

5.4 Duplice significato

Un argomento avanzato di frequente dai richiedenti è quello secondo cui i termini richiesti avrebbero più di un significato, uno dei quali non sarebbe descrittivo dei prodotti/servizi. Tale argomento deve essere respinto. Ai fini di un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è sufficiente che almeno uno dei possibili

significati del termine sia descrittivo in relazione ai prodotti e servizi di riferimento (sentenza del 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confermata dalla sentenza del 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).

Dato che l'esame deve concentrarsi sui prodotti/servizi oggetto della domanda, argomenti relativi ad altri possibili significati della parola (o delle parole) che compongono il marchio richiesto (che sono estranei ai prodotti/servizi in questione) sono irrilevanti. Analogamente, se il marchio oggetto della domanda è un marchio denominativo composto, ciò che conta ai fini dell'esame è il significato, se presente, associato al segno considerato nel suo complesso, e non i possibili significati dei suoi singoli elementi considerati separatamente (sentenza dell'08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

6 Portata delle obiezioni sui prodotti e servizi

Quasi tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione, in particolare quelli più frequenti della mancanza di carattere distintivo, del carattere descrittivo, del carattere generico e del carattere ingannevole, devono essere valutati in relazione ai prodotti e servizi concretamente rivendicati.

Se viene sollevata un'obiezione, l'Ufficio deve dichiarare espressamente quale impedimento (o impedimenti) si applicano al marchio in questione per ciascun prodotto o servizio rivendicato.

È sufficiente che un impedimento si applichi ad **un'unica categoria omogenea** di prodotti e/o servizi. Una categoria omogenea è considerata un gruppo di prodotti e/o servizi che hanno un nesso sufficientemente diretto e concreto tra loro (sentenza del 02/04/2009, T-118/06, Ultimate Fighting Championship, EU:T:2009:100, § 28). Quando per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi viene riscontrato lo stesso impedimento (o gli stessi impedimenti), l'esaminatore può limitarsi ad una motivazione generale per tutti i prodotti o servizi interessati (sentenza del 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).

| Segno | N. della causa |
|---|----------------|
| BigXtra | C-253/14 P |
| Il Tribunale ha confermato il respingimento, con motivazione globale, per i prodotti e servizi delle Classi 16, 35, e da 41 a 43 in considerazione dell'esistenza di un collegamento sufficientemente concreto e diretto fra tutti questi prodotti e servizi per i quali «BigXtra» sarà percepito come indicazione di sconti o altri vantaggi (punto 48). | |
| Segno | N. della causa |
| PIONEERING FOR YOU | T-601/13 |
| Il Tribunale ha ammesso una motivazione globale per i prodotti e servizi delle Classi 7, 9, 11, 37 e 42 dal momento che il significato promozionale del segno richiesto sarebbe percepito in modo identico per ciascuno di essi (punti 36-37). | |

Per quanto riguarda la descrittività, un'obiezione va mossa non soltanto per quei prodotti e servizi per i quali il(i) termine(i) che costituisce(costituiscono) il marchio oggetto della domanda sia(siano) direttamente descrittivo(i), ma anche per la **vasta**

categoria che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile o prodotti/servizi specifici per i quali il marchio oggetto della domanda è direttamente descrittivo. In assenza di una limitazione adeguata da parte del richiedente, l'obiezione relativa al carattere descrittivo riguarda necessariamente la vasta categoria in quanto tale. Ad esempio, «Eurohealth» deve essere respinto per «assicurazioni» nel loro insieme e non solo per le assicurazione sanitarie (sentenza del 07/06/2001, T-359/99, Eurohealth, EU:T:2001:151, § 33).

Un'obiezione va mossa anche per quei prodotti e servizi che sono **collegati in modo diretto** a quelli a cui si riferisce il significato descrittivo. Inoltre, se il significato descrittivo riguarda un'attività complessa che comporta l'uso di diversi prodotti o servizi menzionati separatamente nella specificazione, l'obiezione li riguarda tutti (cfr. la sentenza del 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, per una serie di prodotti e servizi collegati o applicati all'offerta di assistenza a distanza agli automobilisti).

È possibile rivendicare prodotti e servizi come cosiddetti **prodotti o servizi ausiliari**, nel senso che sono idonei a essere impiegati con prodotti o servizi principali o a facilitare l'uso di questi ultimi. Di solito, ciò riguarda la carta e i manuali d'istruzione per i prodotti ai quali appartengono o con cui sono imballati, la pubblicità e le riparazioni. In questi casi, i prodotti ausiliari sono, per definizione, intesi per essere utilizzati e venduti assieme al prodotto principale (per esempio, veicoli e manuali d'istruzione). Ne segue che se il marchio richiesto è considerato descrittivo del prodotto principale, logicamente dovrà essere considerato descrittivo anche dei prodotti ausiliari che sono ad esso così strettamente collegati.

7 Tempestività delle obiezioni

Le obiezioni devono essere formulate **il più rapidamente** possibile. Nella maggior parte dei casi, l'Ufficio solleva la propria obiezione *ex officio* prima della pubblicazione della domanda di MUE.

L'Ufficio può riaprire l'esame degli impedimenti assoluti su **iniziativa propria** in qualsiasi momento prima della registrazione (articolo 40, paragrafo 3, RMUE) e, in particolare, dopo aver ricevuto **da terzi** osservazioni in relazione all'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione o a seguito di una decisione provvisoria delle **Commissioni di ricorso** che propone di riesaminare la domanda di MUE impugnata per impedimenti assoluti.

Per quanto riguarda le osservazioni di terzi, esse devono essere presentate entro la fine del periodo di opposizione o prima che venga presa la decisione finale su un'opposizione quando è stata depositata un'opposizione (articolo 40, paragrafo 2, RMUE) L'Ufficio può quindi decidere di riaprire la procedura di esame a seguito di tali osservazioni. Cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, paragrafo 3.1.

Nel caso di **registrazioni internazionali** in cui è designata l'Unione europea, l'Ufficio può sollevare un'obiezione fintantoché il periodo di opposizione (un mese dopo la ripubblicazione) non è iniziato (regola 112, paragrafo 5, REMUE) e qualsiasi dichiarazione provvisoria precedentemente inviata sarebbe revocata.

8 Dichiarazioni di rinuncia

Ai sensi del regolamento n. 2015/2424 che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea, non è più possibile depositare una dichiarazione di rinuncia per indicare che non si richiede la protezione per uno specifico elemento di un marchio.

L'Ufficio valuterà le dichiarazioni di rinuncia depositate **prima** della data di entrata in vigore del regolamento di cui sopra, in base alla precedente prassi applicabile:

- di norma, una rinuncia non aiuterà a superare un'obiezione per impedimenti assoluti;
- quando un marchio è composto da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali in sé è chiaramente non distintivo, non è necessaria una dichiarazione di rinuncia sui singoli elementi. Ad esempio, se un periodico ha come marchio «Alicante Local and International News» con un elemento figurativo distintivo, i singoli elementi denominativi di cui è composto non necessitano di rinuncia;
- se la dichiarazione di rinuncia del richiedente non supera l'impedimento alla registrazione, la domanda deve essere respinta nei limiti del necessario;

ove il richiedente abbia accluso alla sua domanda una dichiarazione di rinuncia per un elemento non distintivo, tale rinuncia rimarrà anche se l'Ufficio non la ritiene necessaria. **Le dichiarazioni di rinuncia per elementi distintivi saranno respinte dall'Ufficio** poiché, in caso contrario, la portata della protezione del marchio non sarebbe chiara.

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

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

***IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE***

CAPITOLO 2

***Definizione di MUE
(articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE)***

Indice

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 1 | Osservazioni generali..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2 | Esempi di domande di marchi respinti o accettati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE | Error! Bookmark not defined. |
| 2.1 | Odori/marchi olfattivi | 5 |
| 2.2 | Marchi gustativi | 6 |
| 2.3 | Marchi sonori..... | 6 |
| 2.4 | Marchi di movimento..... | 8 |
| 2.5 | Marchi di colore..... | 10 |
| 2.6 | Marchio di posizione | 11 |
| 2.7 | Rappresentazione 3D di uno spazio..... | 12 |
| 3 | Relazione con altre disposizioni RMUE..... | Error! Bookmark not defined. |

1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE sancisce l'obbligo da parte dell'Ufficio di respingere i segni che non sono conformi all'articolo 4, RMUE¹.

In base all'articolo 4, RMUE, possono costituire marchi dell'Unione europea tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Per poter costituire un marchio nel senso dell'articolo 4, RMUE, l'oggetto di una domanda deve soddisfare tre condizioni:

- (a) deve costituire un segno,
- (b) deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica,
- (c) deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese (sentenza del 25/01/2007, C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 28).

a) Segni

In base all'articolo 4, RMUE, possono costituire marchi comunitari tutti i segni a determinate condizioni. Benché gli esempi particolari elencati nella presente disposizione siano tutti segni bidimensionali o tridimensionali visivamente percettibili, l'elenco non è esaustivo.

D'altronde, per non privare di sostanza l'articolo 4, RMUE, la presente disposizione non può essere interpretata tanto estensivamente da permettere di qualificare necessariamente come segno qualsiasi oggetto indeterminato. Pertanto, idee e concetti astratti o caratteristiche generali di prodotti non sono sufficientemente specifici al punto di essere qualificati come segno, in quanto potrebbero applicarsi a una varietà di diverse manifestazioni (sentenza del 21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25).

Per questo motivo, la Corte ha respinto, per esempio, una domanda relativa a un «contenitore di raccolta trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere», in quanto l'oggetto consisteva non in un tipo particolare di contenitore, bensì, in via generale e astratta, in tutte le forme immaginabili di un contenitore trasparente con una moltitudine di aspetti differenti (sentenza del 25/01/2007, C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35 e 37).

b) Riproduzione grafica

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un segno che non possa essere riprodotto graficamente sarà escluso dalla registrazione come marchio dell'Unione europea.


¹ Le modifiche all'Articolo 4 RMUE introdotte dal Regolamento No 2015/2424 entreranno in vigore il 01/10/2017. Tali modifiche non sono pertanto state prese in considerazione in questa versione delle direttive.

La funzione del requisito della riproduzione grafica è quella di definire il marchio stesso, al fine di determinare l'oggetto esatto della protezione conferita dal marchio registrato al suo titolare.

È stato chiaramente stabilito dalla giurisprudenza che una rappresentazione grafica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sui marchi, che corrisponde all'articolo 4, RMUE, deve consentire al segno di essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, che la rappresentazione sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva (sentenza del 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 46-55, e sentenza del 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 28-29).

Il requisito dell'«oggettività» significa che il segno deve essere percepito in modo inequivocabile e coerente nel tempo, in modo da costituire una garanzia dell'indicazione di origine. L'oggetto della riproduzione è specificamente quello di evitare qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno. Di conseguenza, i mezzi di rappresentazione grafica devono essere inequivocabili e oggettivi.

Inoltre, nei casi in cui un segno è definito sia da una riproduzione grafica sia da una descrizione testuale, affinché la rappresentazione sia precisa, intelligibile e obiettiva, la descrizione deve coincidere con ciò che si vede nella riproduzione grafica (decisione del 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILL (al.).

| Segno | N. della causa |
|---|---|
|  <p data-bbox="236 1193 845 1384">Descrizione: “sei superfici disposte geometricamente in tre coppie di superfici parallele, con ogni coppia disposta perpendicolarmente alle altre due coppie caratterizzate da: (i) due superfici adiacenti aventi colori diversi e (ii) ciascuna superficie avente una struttura a griglia formata da bordi neri che dividono la superficie in nove segmenti uguali”.</p> | <p data-bbox="914 1193 1308 1272">MUE n. 8 316 184 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302</p> |
| <p data-bbox="236 1429 1356 1590">Il Tribunale ha considerato che la descrizione del marchio fosse troppo difficile da capire. Un segno così definito non è un marchio di colore intrinseco, bensì un marchio tridimensionale, o figurativo, che corrisponde all'aspetto esterno di un particolare oggetto con una forma specifica – un cubo rivestito di quadrati con una particolare disposizione di colori. Anche se la descrizione fosse stata chiara e facilmente comprensibile – cosa che non si è verificata – avrebbe comunque contenuto una contraddizione intrinseca, poiché riguarda la vera natura del segno (punti 64 e 66).</p> | |

c) Carattere distintivo

L'articolo 4, RMUE, fa riferimento alla capacità di un segno di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra. Contrariamente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che riguarda il carattere distintivo di un marchio relativamente a prodotti o servizi specifici, l'articolo 4, RMUE, riguarda soltanto la capacità astratta di un segno di costituire un'indicazione di origine, indipendentemente dai prodotti o dai servizi in questione.

Solo in casi del tutto eccezionali è concepibile che un segno non possieda neppure la capacità astratta di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra.

Un esempio calzante di mancanza di capacità astratta nel contesto di qualsiasi prodotto o servizio potrebbe essere ad esempio il termine “Marchio”.

2 Esempi di domande di marchi respinti o accettati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE Per questioni riguardanti la formalità relative ad alcuni dei tipi di marchi citati di seguito, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 10.


2.1 Odori/marchi olfattivi

I requisiti di rappresentazione grafica di un marchio olfattivo non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione olfattivo o attraverso una combinazione di tali elementi (sentenza del 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 69-73).

Attualmente, non esiste un mezzo per rappresentare graficamente gli odori in modo soddisfacente. Non esiste una classificazione internazionale generalmente accettata di odori che consentano, come i codici colore internazionali o la notazione musicale, di identificare un segno olfattivo obiettivamente e con precisione attraverso l'attribuzione di un nome o di un codice preciso per ogni odore (sentenza del 27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34)

Ecco alcuni esempi di possibili riproduzioni grafiche di un odore, nessuna delle quali è peraltro soddisfacente:

- *Formula chimica*
Poche persone riconoscerebbero l'odore in questione in una tale formula.
- *Campione olfattivo*
Il deposito di un campione olfattivo non costituirebbe una riproduzione grafica ai sensi dell'articolo 4 RMUE, in quanto un campione olfattivo non è sufficientemente stabile o durevole.
- *Riproduzione grafica e descrizione verbale*
I requisiti di riproduzione grafica non sono soddisfatti attraverso:
 - una riproduzione grafica dell'odore;
 - una descrizione verbale dell'odore;
 - una loro combinazione (riproduzione grafica e descrizione verbale).

| Segno | N. della causa |
|---|------------------|
|  Descrizione del marchio: odore di fragole mature | MUE n. 1 122 118 |
| <p>27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34 La Corte ha considerato che l'odore di fragole muta da una varietà all'altra e la descrizione «odore di fragole mature» può riferirsi a diverse varietà e pertanto a odori distinti. La descrizione non è stata giudicata né univoca né precisa e non ha eliminato tutti gli elementi di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno rivendicato. Analogamente, l'immagine di una fragola rappresenta solo il frutto che emana un odore presumibilmente identico al segno olfattivo di cui trattasi, e non l'odore rivendicato e,</p> | |

pertanto, non rappresenta una riproduzione grafica del segno olfattivo.

2.2 Marchi gustativi

Le argomentazioni menzionate al paragrafo 2.1 sono applicabili in modo analogo ai marchi gustativi [decisione del 04/08/2003, R 120/2001-2, The taste of artificial strawberry flavour (gust.)].

2.3 Marchi sonori

Conformemente alla sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 55, un suono deve essere rappresentato graficamente «in particolare attraverso immagini, linee o caratteri» e la rappresentazione deve essere «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva».

Quelli che seguono **non sono mezzi validi** per rappresentare graficamente un suono:

- *Descrizione di un suono mediante parole*

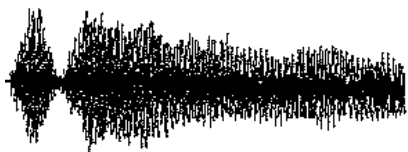
Una descrizione costituita da alcune note di un brano musicale, ad esempio «le prime 9 note di *Für Elise*», o una descrizione del suono mediante parole, ad esempio «il canto del gallo» manca quantomeno di precisione e di chiarezza e pertanto non consente di determinare l'estensione della tutela richiesta (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 59).

- *Onomatopea*

Sussiste una sfasatura tra l'onomatopea stessa, come viene pronunciata, e il suono o il rumore reale, ovvero la sequenza di suoni o di rumori reali, che essa intende imitare foneticamente (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 60).

- *Soltanto note musicali*

Una sequenza di note senza ulteriori precisazioni, come mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la, non costituisce una riproduzione grafica. Tale descrizione, che non è né chiara, né precisa, né di per sé completa, non consente, in particolare, di determinare l'altezza e la durata dei suoni che compongono la melodia oggetto della domanda di registrazione e che costituiscono parametri essenziali per conoscere tale melodia e, pertanto, per definire il marchio stesso (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 61).

| Esempio di marchio sonoro inaccettabile | |
|---|--|
| <p>MUE n. 143 891 R 0781/1999-4 («RUGGITO DI LEONE»)</p> <p>Il (presunto) sonogramma è stato considerato incompleto, poiché non conteneva una rappresentazione in scala dell'asse temporale e dell'asse delle frequenze (punto 28).</p> |  |

Quelli che seguono **sono mezzi validi** per rappresentare graficamente un suono:

- *Sequenza di note musicali* (pentagramma)


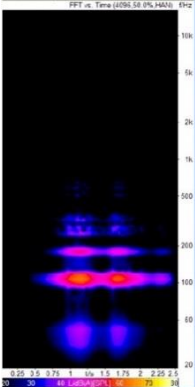
Un pentagramma diviso in battute e in cui figurano, in particolare, una chiave (chiave di sol, di fa o di do), note musicali e pause la cui forma (per le note: semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma, ecc.; per le pause: pausa, pausa di semibreve, sospiro, sospiro di croma, ecc.) indica il valore relativo e, eventualmente, le alterazioni (diesis, bemolle, bequadro) – ove l'insieme di tali indicazioni determina l'altezza e la durata del suono – costituisce una rappresentazione fedele della sequenza dei suoni che compongono la melodia di cui si domanda registrazione (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 62).

- *Documento MP3 con un'altra rappresentazione grafica idonea*

Il richiedente può depositare un documento sonoro in allegato al modulo di domanda elettronico (decisione EX-05-3 del Presidente dell'Ufficio del 10 ottobre 2005 concernente il deposito elettronico dei marchi sonori, articolo 2, paragrafo 2). Tuttavia, tali documenti sonori devono essere depositati unitamente ad una rappresentazione grafica idonea.

Una rappresentazione grafica depositabile unitamente ad un documento elettronico è un sonogramma, vale a dire una rappresentazione grafica di un suono che mostra la distribuzione di energia a diverse frequenze, specialmente in funzione del tempo, purché il diagramma stesso indichi la scala, l'orientamento (rotazione) e la traslazione degli assi (tempo e frequenza).

Esempi di rappresentazioni grafiche **accettabili**:

| Segno | Motivazione | N. della causa |
|---|---|--------------------------|
|  | <p>Pentagramma diviso in battute e in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause</p> | <p>MUE n. 1 637 859</p> |
|  | <p>Sonogramma che indica tempo (asse x), frequenza (asse y) e intensità (a colori), unitamente a un documento elettronico</p> | <p>MUE n. 11 923 554</p> |

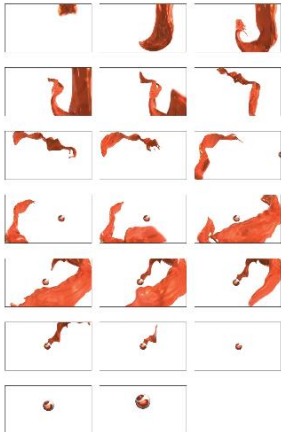
2.4 Marchi di movimento


A un marchio di movimento **può essere negata** la registrazione **soltanto** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, quando una «persona ragionevolmente attenta, con livelli di percezione e intelligenza normali, in sede di consultazione del registro dei marchi dell'Unione europea [non] sarebbe in grado di comprendere esattamente ciò che rappresenta il marchio di movimento senza dover compiere un notevole sforzo in termini di dispendio di energia e immaginazione» (decisione del 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLs (al.), paragrafo 20).

Pertanto, nella maggior parte dei casi, affinché la riproduzione di un marchio in movimento sia chiara, precisa, intellegibile e obiettiva, la rappresentazione grafica deve essere accompagnata da una **descrizione** che **spieghi** chiaramente **il movimento** per il quale è richiesta la protezione e che deve coincidere con ciò che si vede nella riproduzione grafica del segno.


Il **numero di fotogrammi** dipenderà dal movimento in questione. Non è imposto alcun limite.

Esempi di rappresentazioni grafiche **accettabili per i marchi di movimento**:

| Segno | N. della causa |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MUE n. 8 581 977 RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLLS (MARCHIO DI MOVIMENTO)</p> <p style="text-align: center;">R 443/2010 2</p> |
| <p>Descrizione: si tratta di un marchio di movimento a colori. La natura del movimento è quella di un nastro che scorre dall'aspetto liquido («nastro»). Il nastro scorre ondeggiando e culmina in una forma sferica («sfera»). Il movimento dura all'incirca 6 secondi. I fotogrammi della sequenza sono intervallati all'incirca di 0,3 secondi l'uno dall'altro, in modo uniforme dall'inizio alla fine della sequenza. Il primo fotogramma si trova in alto a sinistra. L'ultimo fotogramma (il 20°) è quello di mezzo nella riga inferiore. I fotogrammi seguono una progressione da sinistra verso destra in ogni riga, prima di passare alla riga successiva. L'esatta sequenza dei fotogrammi è la seguente: nel primo fotogramma, il nastro entra nel riquadro dal bordo superiore del riquadro e scorre in basso verso il bordo destro del riquadro, prima di risalire dal 2° fotogramma fino al 6°. Durante quella fase del movimento (nel 4° fotogramma) viene mostrata la fine del nastro, producendo l'effetto di un nastro che scorre. Dal 6° al 17° fotogramma, il nastro scorre in senso antiorario, all'interno del riquadro. Dal 9° fotogramma in poi, la sfera appare nel centro del riquadro. La parte interna della sfera è dello stesso colore del nastro. Il nastro scorre attorno alla sfera. Nel 14° fotogramma, il nastro entra nella sfera, come se vi fosse attratto. Dal 15° al 17° fotogramma, il nastro scompare dentro la sfera. Nel 19° e 20° fotogramma, la sfera si sposta verso chi guarda, aumentando di dimensione e terminando il movimento.</p> | |

| Segno | N. della causa |
|---|--|
|  <p data-bbox="231 510 769 817"><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da una sequenza animata con due segmenti divergenti che si uniscono nella parte superiore destra del marchio. Durante la sequenza animata, un oggetto geometrico si muove verso l'alto accanto al primo segmento e poi verso il basso accanto al secondo segmento, mentre singole linee all'interno di ciascun segmento si schiariscono. La punteggiatura presente nel marchio serve solo per l'ombreggiatura. L'intera sequenza animata ha una durata compresa tra uno e due secondi.</p> | <p data-bbox="970 501 1168 526">MUE n. 5 338 629</p> |

Esempi di rappresentazioni grafiche **non accettabili per i marchi di movimento:**

| Segno | N. della causa |
|---|--|
|  <p data-bbox="231 1227 769 1361"><u>Descrizione:</u> il marchio comprende un'immagine in movimento che consiste in uno spazzolino da denti che si sposta verso un pomodoro, facendo pressione sul pomodoro senza rovinarne la buccia, e si allontana dal pomodoro.</p> | <p data-bbox="970 1115 1168 1140">MUE n. 9 742 974</p> |
| <p data-bbox="236 1379 1356 1433">L'Ufficio ha respinto la domanda perché non era possibile stabilire il movimento preciso dalla descrizione fornita unitamente alla rappresentazione grafica</p> | |

.2.5 Marchi di colore

La **combinazione senza forma di due o più colori «in qualsiasi manifestazione»** non soddisfa i requisiti di cui alle cause «Sieckmann» e «Libertel» per quanto riguarda la chiarezza e la costanza di una rappresentazione grafica, che è una condizione necessaria per poter fungere da marchio [cfr. anche la decisione del 27/07/2004, R 730/2001-4, YELLOW/BLUE/RED(col.)].


La semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno, oppure un riferimento a due o più colori «in tutte le forme immaginabili», non presenta le caratteristiche di precisione e uniformità di cui all'articolo 4, RMUE (sentenza del 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 34).

Inoltre, tali riproduzioni consentirebbero numerose combinazioni diverse che non permetterebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione

particolare, che gli consentirebbe in tal modo di ripetere con certezza l'esperienza di un acquisto, più di quanto esse non consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata della tutela concessa al titolare del marchio.

Una riproduzione grafica che consiste di due o più colori, designati in modo astratto e senza contorni e organizzata associando i colori in questione in modo predeterminato e uniforme soddisferà il requisito della rappresentazione grafica (sentenza del 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50).

Esempio di un segno **accettabile**:

| Segno | N. della causa |
|--|-------------------------|
| <div style="text-align: center;">  </div> <p>Colori indicati: verde, Pantone 368 C, antracite, Pantone 425 C, arancione Pantone 021 C Descrizione: il marchio è costituito dai colori verde: Pantone 368 C; antracite: Pantone 425 C; arancione: Pantone 021 C, come mostrato nell'immagine; i colori sono applicati a un componente di base all'esterno delle stazioni di servizio (stazioni di rifornimento) nella proporzione verde 60 %, antracite 30 % e arancione 10 %, creando l'impressione di una stazione di rifornimento di colore verde e antracite (il verde è predominante), con qualche accenno di arancione.</p> | <p>MUE n. 8 298 499</p> |

2.6 Marchio di posizione

Per soddisfare i requisiti della rappresentazione grafica ed essere chiara, precisa, intellegibile e obiettiva, la riproduzione del marchio deve essere depositata unitamente a una descrizione, che deve indicare che la domanda riguarda un marchio di posizione e dettagliarne il posizionamento.


La domanda potrebbe essere oggetto di obiezione per alcuni dei prodotti se il posizionamento su tali prodotti non è chiaro.

Esempi di rappresentazioni grafiche di un marchio depositato come marchio di posizione:

| Segno | N. della causa |
|---|------------------|
|  | |
| <p>Descrizione iniziale: «un anello di rame fra due strati di metallo, visibile sul bordo superiore del corpo di un utensile da cucina come una pentola o un tegame».</p> | MUE n. 8 316 184 |
| <p>Descrizione finale: <i>il marchio è un marchio di posizione nel quale un anello di rame stretto è posizionato in modo visibile fra due strati di metallo sul bordo superiore del corpo di una pentola o di un tegame.</i></p> | |
| <p>L'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). RMUE. Il richiedente aveva scelto di chiedere un «altro» tipo di marchio. L'interpretazione della descrizione del marchio unitamente alla riproduzione del marchio non ha consentito all'Ufficio di comprendere la portata del diritto rivendicato, vale a dire che non era chiaro che cosa fosse un «anello di rame» o cosa significasse «come una pentola o un tegame». Il richiedente è stato invitato a presentare una descrizione del marchio più precisa e dettagliata.</p> | |
| <p>La descrizione è stata modificata dal richiedente durante il procedimento di esame (cfr. sopra) e l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE è stata abbandonata a seguito della nuova descrizione.</p> | |

2.7 Rappresentazione 3D di uno spazio

A seguito della sentenza del 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, non si può escludere che i requisiti della rappresentazione grafica che raffigura l'allestimento di un negozio al dettaglio siano soddisfatti unicamente con un disegno, che combina linee, contorni e forme, privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni. La Corte ha dichiarato che, in tal caso, il marchio potrebbe essere registrato purché il segno sia in grado di distinguere i servizi del richiedente la registrazione da quelli di altre imprese e se non trovano applicazione altri impedimenti.

| Segno | N. della causa |
|---|---|
|  | 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070 |

3 Relazione con altre disposizioni RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE sancisce l'obbligo dell'Ufficio di respingere i segni che non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 RMUE. Se il segno non soddisfa tali requisiti, non si ha una rappresentazione grafica accettabile e la domanda sarà esaminata alla luce degli altri impedimenti assoluti alla registrazione.

Secondo l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, non possono essere superati dal carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio.

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

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

***IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE***

CAPITOLO 3

***MARCHI PRIVI DI CARATTERE DISTINTIVO
(articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE***

Indice

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Osservazioni generali..... | 3 |
| 2 | Elementi denominativi..... | 3 |
| 3 | Titoli di libri | 5 |
| 4 | Colori | 5 |
| | 4.1 Colori specifici..... | 6 |
| | 4.2 Combinazioni di colori | 6 |
| 5 | Singole lettere | 8 |
| | 5.1 Considerazioni generali | 8 |
| | 5.2 Esempi | 9 |
| 6 | Slogan: valutazione del carattere distintivo | 10 |
| 7 | Elementi figurativi semplici | 14 |
| 8 | Elementi figurativi di uso comune | 16 |
| 9 | Simboli tipografici | 17 |
| 10 | Pittogrammi..... | 17 |
| 11 | Etichette comuni/non distintive | 19 |
| 12 | Marchi tridimensionali..... | 20 |
| | 12.1 Osservazioni preliminari..... | 20 |
| | 12.2 Forme non correlate ai prodotti o servizi stessi..... | 20 |
| | 12.3 Forme costituite dalla forma dei prodotti stessi o forme collegate ai prodotti o servizi | 21 |
| | 12.4 Forma della confezione..... | 28 |
| 13 | Marchi con motivi | 30 |
| 14 | Marchi di posizione | 34 |
| 15 | Marchi sonori | 36 |

1 Osservazioni generali

Secondo giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, significa che il marchio permette di identificare il prodotto e/o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze del 29/04/2004, cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; del 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; dell'08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; e del 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Secondo giurisprudenza costante, il carattere distintivo può essere valutato soltanto in relazione, in primo luogo, ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, in secondo luogo, alla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento sentenza del 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 e giurisprudenza citata).

Secondo la giurisprudenza delle corti europee, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per ciò stesso, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (sentenza del 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Analogamente, anche se un dato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo per quanto riguarda i prodotti e i servizi interessati, fino al punto che un'opposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applicherebbe, sarebbe comunque suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto esso sarà percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi in questione ma che non ne indica l'origine. È ciò che è accaduto con il termine «medi», che è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (sentenza del 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 22).

Un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE si applica anche nei casi in cui la struttura lessicale utilizzata, sebbene non sia corretta da un punto di vista grammaticale, può essere considerata comune nel linguaggio pubblicitario e nel contesto commerciale di cui trattasi. È ciò che si è verificato nel caso della combinazione «Eco Pro», nella quale l'elemento elogiativo «Pro» è collocato dopo l'elemento descrittivo «Eco» e che sarebbe percepita dal pubblico di riferimento come un'indicazione che i prodotti designati sono destinati a «professionisti ambientalisti» o sostengono i principi ambientalisti (sentenza del 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).

2 Elementi denominativi

Le parole sono non distintive o non possono conferire carattere distintivo a un segno composto se sono usate così frequentemente da aver perso qualsiasi capacità di distinguere prodotti e servizi. I termini di seguito menzionati, da soli o in combinazione con altri elementi non registrabili, non sono conformi a questa disposizione.

I termini che indicano soltanto una particolare qualità o **funzione positiva o accattivante** dei prodotti e servizi vanno respinti, da soli o in combinazione con termini descrittivi:

- **ECO** in quanto denota «ecologico» (sentenze del 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; e del 15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 21);
- **FLEX** e **FLEXI** in quanto riferiti a «flessibile» (sentenza del 13/06/2014, T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, §20-21)
- **GREEN** in quanto «ecocompatibile» (sentenza del 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24);
- **MEDI** in quanto riferito a «medico» (sentenza del 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369);
- **MULTI** in quanto riferito a «molto, molti, più d'uno» decisione del 17/11/2005, R 904/2004-2, MULTI)
- **MINI** in quanto denota «molto piccolo» o «piccolo» (decisione del 17/12/1999, R 62/1999-2, MINIRISC)
- **MEGA** in quanto denota «grande» (sentenza del 28/04/2015, T-137/13, Megarail, EU:T:2015:232, § 38);
- **Premium/PREMIUM** in quanto riferito a «della migliore qualità» (sentenze del 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; e del 17/01/2013, cause riunite T-582/11 e T-583/11, Premium XL/ Premium L, EU:T:2013:24, § 26);
- **PLUS** in quanto denota «ulteriore, aggiuntivo, di qualità superiore, eccellente nel suo genere» (decisione del 15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS);
- **SUPER** in quanto sottolinea le «qualità positive dei prodotti o servizi» (sentenze del 19/05/2010, T-464/08 Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; e del 20/11/2002, T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26);
- **ULTRA**⁽¹⁾ in quanto denota «estremamente» (decisione del 09/12/2002, R 0333/2002-1, ULTRAFLEX)
- **UNIVERSAL** in quanto riferito a prodotti «idonei a un uso generale o universale» (sentenza del 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22, 28).

I suffissi di domini **di primo livello** quali «.com» indicano solo il luogo in cui le informazioni possono essere reperite su Internet e quindi non possono rendere registrabile un marchio descrittivo o altrimenti suscettibile di obiezione. Quindi, www.books.com è suscettibile di obiezione per il materiale stampato al pari del termine «books» preso da solo. Il Tribunale di primo grado lo ha confermato nella sentenza del 21/11/2012, T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 22, dove è stato rilevato che l'elemento «.com» è un elemento tecnico e generico, il cui uso è richiesto nella

⁽¹⁾ Modificata il 23/06/2010

normale struttura dell'indirizzo di un sito Internet commerciale. Inoltre, può anche indicare che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o sono legati a Internet. Di conseguenza, l'elemento in questione deve essere considerato anche privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti o servizi interessati.

Le abbreviazioni della forma giuridica di una società commerciale, come Ltd., GmbH, ecc., non possono aggiungere alcun carattere distintivo al segno.

I nomi di singole persone sono di solito distintivi, a prescindere dalla frequenza del nome e anche nel caso dei cognomi più comuni (come Jones o García, sentenza del 16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30) e persone note (compresi i capi di Stato). Tuttavia, sarà sollevata un'obiezione se il nome può essere percepito **anche** come termine non distintivo in relazione ai prodotti e servizi (ad esempio «Baker» per prodotti di pasticceria).

3 Titoli di libri

Marchi composti esclusivamente da una storia o da un titolo di libro famosi possono essere privi di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione a prodotti e servizi che potrebbero avere tale storia come oggetto. La ragione di ciò sta nel fatto che certe storie (o i loro titoli) si sono talmente affermate e sono diventate così famose che sono «entrate nel linguaggio» e non è possibile attribuire loro un significato diverso da quello di una determinata storia.

Ad esempio, «Peter Pan», «Cenerentola» e «L'Iliade» sono perfettamente in grado di costituire un marchio distintivo per vernici, abbigliamento o matite. Tuttavia, essi non sono in grado di svolgere un ruolo distintivo, ad esempio, per libri o film, perché i consumatori penseranno semplicemente che questi prodotti si riferiscono alla favola di Peter Pan o di Cenerentola, essendo l'unico significato dei termini in questione.

In tali casi, si devono sollevare obiezioni soltanto se il titolo in questione è abbastanza famoso da essere davvero ben noto al consumatore di riferimento, e se il marchio può essere percepito nel contesto dei prodotti/servizi come un elemento che sta a indicare principalmente una favola o un titolo di libro famosi. Un accertamento di carattere non distintivo in questo senso sarà più probabile se è possibile dimostrare che è apparso un gran numero di versioni pubblicate della storia e/o se vi sono state numerosi adattamenti televisivi, teatrali e cinematografici che raggiungono un vasto pubblico, soprattutto nei casi in cui un'opera è diventata di dominio pubblico alla scadenza del diritto d'autore. Laddove il diritto d'autore sia ancora in vigore, l'Ufficio presumerà la buona fede e registrerà il marchio (che, successivamente, potrà comunque essere oggetto di un'azione di annullamento se il richiedente non aveva diritto di presentare una domanda di marchio dell'Unione europea).

A seconda della natura del marchio in questione, si può sollevare un'obiezione in relazione a materiale stampato, film, registrazioni, rappresentazioni teatrali e spettacoli (l'elenco non è esaustivo).

4 Colori

Questo capitolo si occupa di singoli colori o combinazioni di colori in quanto tali («colore intrinseco»).

Quando sono depositati colori o combinazioni di colori in quanto tali, il criterio d'esame appropriato è se sono distintivi nel caso in cui siano applicati ai prodotti o sul loro imballaggio o se usati nel contesto della fornitura di servizi. Costituisce un impedimento sufficiente alla registrazione di un marchio il fatto che il marchio non sia distintivo in nessuna di queste situazioni. Per le combinazioni di colori, l'esame del carattere distintivo deve basarsi sulla presunzione che la combinazione di colori nel modo in cui è depositata appaia sui prodotti o sul loro imballaggio, o nella pubblicità o nel materiale promozionale per i servizi.

4.1 Colori specifici

Per quanto attiene alla registrazione come marchio di colori specifici, dal numero ridotto di colori effettivamente disponibili deriva che un ridotto numero di registrazioni come marchi per determinati prodotti o servizi potrebbe esaurire tutta la gamma di colori disponibili. Un monopolio così esteso non sarebbe compatibile con un sistema di concorrenza non falsato, soprattutto in quanto rischierebbe di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico. Non sarebbe inoltre consono allo sviluppo economico o alla promozione dello spirito imprenditoriale il fatto che operatori economici già stabiliti possano registrare a loro favore tutti i colori effettivamente disponibili, a detrimento dei nuovi operatori (sentenza del 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

Com'è stato confermato dalla Corte di giustizia, non è abitudine dei consumatori presumere l'origine dei prodotti basandosi sul loro colore ovvero sul colore della loro confezione, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, in quanto, nella pratica commerciale attuale, un colore intrinseco non viene utilizzato, di norma, come mezzo di identificazione (sentenza del 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Un colore non è, di regola, di per se idoneo a distinguere i prodotti di una determinata impresa (§ 65). Pertanto, colori specifici non hanno carattere distintivo per qualsiasi prodotto e servizio, eccetto in circostanze molto particolari.

Tali circostanze molto particolari richiedono che il richiedente dimostri che il marchio è assolutamente inusuale e che è originale in relazione a questi specifici prodotti. Questi casi saranno estremamente rari, ad esempio il colore nero per il latte. Non è necessaria per il rigetto l'esistenza di uno dei fattori elencati al successivo punto 4.2, ma, se accertata, va usata come ulteriore argomento a sostegno del rigetto stesso. Qualora il colore specifico sia considerato comunemente utilizzato nel settore (nei settori) di riferimento e/o si ritenga che serva ad uno scopo decorativo o funzionale, il colore deve essere respinto. L'interesse pubblico è, secondo il Tribunale di primo grado, un ostacolo alla monopolizzazione di un colore specifico indipendentemente dal fatto che il relativo campo di interesse appartenga ad un segmento di mercato molto specifico (sentenza del 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 44-47).

4.2 Combinazioni di colori

Quando è richiesta una combinazione di colori intrinseci, la riproduzione grafica depositata deve delineare spazialmente tali colori in modo da determinare la portata del diritto richiesto. La rappresentazione grafica deve indicare chiaramente la proporzione e la posizione dei vari colori, disponendoli sistematicamente associando i

colori in un modo predeterminato e uniforme (sentenze del 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33, 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

Ad esempio, un marchio costituito da una piccola striscia gialla sul rosso è diverso dal rosso e giallo presentati in pari proporzioni, con il rosso sulla parte sinistra. Una rivendicazione astratta, in particolare due colori «in qualsiasi combinazione possibile» o «in qualsiasi proporzione», non è ammissibile e comporterà un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE (decisione del 27/07/2004, R 730/2001-4, GELB/BLAU/ROT, § 34). Questo aspetto va distinto dall'indicazione di come la combinazione di colori apparirebbe sul prodotto, che non è richiesta dato che ciò che importa ai fini della valutazione del carattere distintivo intrinseco è l'oggetto della registrazione, non il modo in cui è o può essere usata sul prodotto.

Nel caso della combinazione di colori, un rifiuto può essere basato solo su fatti o argomenti specifici e, quando tali argomenti specifici di rifiuto non sono confermati, il marchio deve essere accettato. Se uno dei due colori è il colore usuale per il prodotto o il colore naturale del prodotto, cioè viene aggiunto un colore al colore usuale o naturale del prodotto, si applica un'obiezione allo stesso modo che se ci fosse un solo colore. Esempio: il grigio è il colore usuale per le maniglie di strumenti da giardinaggio, mentre il bianco è il colore naturale delle pastiche di detersivo. Quindi, il caso di una pasticca di detersivo di colore bianco che presenta un altro strato in rosso deve essere considerato come aggiunta di un colore.

Le situazioni in cui una combinazione di due colori arbitrari va nondimeno respinta sono principalmente le seguenti:

- In molti casi, un colore è soltanto un elemento decorativo dei prodotti o soddisfa la richiesta del consumatore (ad es. colori di automobili o magliette), a prescindere dal numero di colori interessati.
- Un colore può costituire la natura del prodotto (ad es. per le tinte).
- Un colore può essere tecnicamente funzionale (ad es. il colore rosso per gli estintori, vari colori usati per i cavi elettrici).
- Un colore può anche essere usuale (ad es. di nuovo, il rosso per gli estintori, il giallo per i servizi postali in molti paesi).
- Un colore può indicare una caratteristica particolare dei prodotti quali un gusto (giallo per il gusto limone, rosa per il gusto fragola).
- Una combinazione di colori va respinta anche se l'esistenza della combinazione di colori si può già trovare sul mercato, in particolare se usata da diversi concorrenti (ad es. l'Ufficio è riuscito a dimostrare che la combinazione dei colori rosso e giallo è usata da varie imprese sulle lattine di birra e di bevande analcoliche).

In tutti questi casi, il marchio deve essere rifiutato, ma dopo avere analizzato attentamente i prodotti e i servizi di cui trattasi nonché la situazione del mercato.

I criteri per la valutazione del carattere distintivo di marchi di colore che designano servizi non devono essere diversi da quelli applicabili ai marchi di colore che designano prodotti (come ricordato dal Tribunale di primo grado nella sentenza del 12/11/2010, T-404/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466). In questo caso, la combinazione di colori oggetto

della domanda non è stata considerata – per il consumatore di riferimento – diversa in modo percettibile dai colori generalmente utilizzati per i servizi in questione. Il Tribunale di primo grado ha concluso che la combinazione di colori oggetto della domanda fosse molto vicina alla combinazione «bianco/rosso» utilizzata ai passaggi a livello ferroviari e sui segnali stradali associati al traffico ferroviario e che il segno, nel suo insieme, sarebbe stato riconosciuto dal pubblico di riferimento come elemento funzionale o decorativo e non come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi.

Quanto più elevato è il numero di colori, tanto più sarà probabile che il marchio abbia un carattere distintivo minore, a causa della difficoltà di memorizzare un elevato numero di colori diversi e la loro sequenza.

Per i nomi dei colori cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 4 Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

5 Singole lettere²

5.1 Considerazioni generali

Nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, la Corte di giustizia ha stabilito che, nel caso di marchi costituiti da singole lettere rappresentate in caratteri standard senza modifiche grafiche, occorre valutare se il segno in questione è in grado di distinguere i diversi prodotti e servizi nel contesto di un **esame, sulla base dei fatti, concentrandosi sui prodotti o servizi interessati** (§ 39).

La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 4, RMUE, le lettere sono tra le categorie di segni di cui può essere costituito un marchio dell'Unione europea, a condizione che siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (§ 28), e ha sottolineato che la registrazione di un segno come marchio non richiede uno specifico livello di creatività linguistica o artistica o d'immaginazione da parte del richiedente.

Pur riconoscendo che è legittimo prendere in considerazione le difficoltà di stabilire il carattere distintivo che può essere associato a determinate categorie di marchi a causa della loro stessa natura, e che può risultare più difficile stabilire il carattere distintivo per i marchi costituiti da una singola lettera che per altri marchi denominativi (§ 39), la Corte ha chiaramente affermato che tali circostanze non giustificano la definizione di criteri specifici ad integrazione del criterio del carattere distintivo o in deroga ad esso, come interpretato dalla giurisprudenza (§ 33-39).

Per quanto riguarda l'onere della prova, la Corte ha affermato che in sede di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'Ufficio è tenuto ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE ad esaminare, d'ufficio, i fatti rilevanti che potrebbero portare a sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE e che tale requisito non può essere relativizzato o ribaltato, a detrimento del richiedente il marchio dell'Unione europea (§ 55-58). Di conseguenza, spetta all'Ufficio spiegare, con

⁽²⁾ Questa parte tratta di lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE. Per quanto riguarda lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, cfr. Direttive, parte B Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, punto 2.8).

ragionamento motivato, perché un marchio costituito da una singola lettera rappresentata in caratteri standard è privo di carattere distintivo.

È quindi necessario effettuare un esame approfondito basato sulle **specifiche circostanze fattuali del caso di specie**, al fine di valutare se una determinata singola lettera rappresentata in caratteri standard può funzionare come un marchio per i prodotti/servizi in questione. Questa esigenza di una valutazione fattuale implica che non è possibile fare affidamento su ipotesi (come ad esempio che i consumatori non sono generalmente abituati a vedere singole lettere come marchi).

Di conseguenza, in sede di esame di marchi costituiti da singole lettere, si devono evitare argomentazioni generiche, prive di fondamento, come quelle relative alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere. L'Ufficio è tenuto a stabilire, sulla base di una valutazione fattuale, perché il marchio oggetto della domanda sarebbe suscettibile di obiezione.

È quindi chiaro che l'esame dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere accurato e rigoroso, e che ogni caso richiede un attento esame per quanto riguarda la presenza di carattere distintivo intrinseco di una determinata lettera per i prodotti e/o servizi in questione.

5.2 Esempi

Per esempio, in settori tecnici come quelli che riguardano computer, macchine, motori e strumenti, è più probabile che le singole lettere siano percepite come riferimenti tecnici, di modelli o di catalogo piuttosto che come indicatori di origine, sebbene da una valutazione fattuale dovrebbe emergere chiaramente di che cosa si tratta.

A seconda del risultato dell'esame preliminare, un marchio costituito da una singola lettera, rappresentato in caratteri standard, potrebbe essere suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo intrinseco per i prodotti e/o servizi interessati o per parte di essi.

Questo sarebbe il caso, ad esempio, di un marchio costituito dalla sola lettera «C» per «succhi di frutta», dal momento che questa lettera viene comunemente utilizzata per designare la vitamina C. Il pubblico di riferimento non percepirebbe un marchio siffatto come un segno distintivo dell'origine commerciale dei prodotti in questione.

Un altro esempio di mancanza di carattere distintivo sarebbe un marchio costituito da singole lettere oggetto di domanda in relazione al tipo di cubi giocattolo utilizzati per insegnare ai bambini come costruire parole. Le singole lettere in questo esempio non sono utilizzate come segno per distinguere l'origine commerciale dei prodotti in questione.

Sebbene in questo caso non esista una relazione descrittiva diretta tra le lettere e i prodotti, un marchio costituito da una singola lettera sarebbe privo di carattere distintivo perché, quando si tratta di cubi giocattolo, i consumatori sono più abituati a vedere le singole lettere o con una connotazione funzionale o con una connotazione utilitaristica, piuttosto che come indicatori di un'origine commerciale.

Tuttavia, se non è possibile stabilire che una determinata lettera singola è priva di carattere distintivo per i prodotti e/o servizi in questione, essa deve essere accettata anche se rappresentata in caratteri standard o in un modo piuttosto semplice.

W

Ad esempio, la lettera **W** è stata accettata per trasporto; confezionamento e immagazzinamento di prodotti; organizzazione di viaggi nella Classe 39 e servizi per la fornitura di cibi e bevande; alloggi temporanei della Classe 43 (decisione del 30/09/2010, R 1008/2010-2, W (fig.), § 12-21).

Per ulteriori esempi cfr. le Direttive, parte B Esame, sezione 4 Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4 Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

6 Slogan: valutazione del carattere distintivo

La Corte di giustizia ha stabilito che non è opportuno applicare agli slogan criteri più rigorosi di quelli applicabili ad altri tipi di segni nella valutazione del loro carattere distintivo (sentenza del 12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 e giurisprudenza ivi citata).

Slogan pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce come una semplice formula promozionale. Tuttavia, sono considerati distintivi se, a parte la loro funzione promozionale, il pubblico li percepisce come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi in questione.

La Corte di giustizia ha fornito i **seguenti criteri** da utilizzare in sede di valutazione del carattere distintivo di uno slogan (sentenze del 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).

È possibile che uno slogan pubblicitario sia distintivo ogniqualvolta è considerato più di un semplice messaggio pubblicitario che esalta le qualità dei prodotti o dei servizi in questione, in quanto:

- costituisce un gioco di parole e/o
- introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, in modo che possa essere percepito come segno fantasioso, sorprendente o inaspettato, e/o
- ha qualche particolare originalità o risonanza e/o
- innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo.

Oltre a quanto sopra, le seguenti caratteristiche di uno slogan possono contribuire perché possa essere riconosciuto il suo carattere distintivo:

- strutture sintattiche insolite
- l'uso di artifici linguistici e stilistici, come ad esempio allitterazioni, metafore, rima, paradosso ecc.

Tuttavia, l'uso di forme grammaticali non ortodosse deve essere valutato attentamente in quanto gli slogan pubblicitari sono spesso scritti in forma semplificata, in modo da renderli più concisi e accattivanti (fra l'altro, sentenza del 24/01/2008, T-88/06, *Safety 1st*, EU:T:2008:15, § 40). Ciò significa che la mancanza di elementi grammaticali come ad esempio articoli determinativi o pronomi («il», «esso» ecc.), congiunzioni («o», «e» ecc.) o preposizioni («di», «per» ecc.) può non essere sempre sufficiente a rendere lo slogan distintivo. Nella sentenza *Safety 1st*, la Corte ha ritenuto che l'uso di «1st» invece di «first» non era sufficientemente non ortodosso da aggiungere carattere distintivo al marchio.

Uno slogan il cui significato è vago o impenetrabile o la cui interpretazione richiede un notevole sforzo mentale da parte dei consumatori interessati è anche probabile che sia distintivo, in quanto i consumatori non sarebbero in grado di stabilire un nesso chiaro e diretto con i prodotti e i servizi il cui marchio è soggetto a protezione.

Il fatto che il **pubblico di riferimento sia uno specialista** e che il suo livello di attenzione sia superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Come affermato dalla Corte di giustizia, «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (sentenza del 12/07/12, C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, EU:C:2012:460, § 48).

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale, il livello di attenzione del pubblico di riferimento può essere **relativamente basso** per quanto riguarda le indicazioni promozionali, che si tratti dei consumatori finali medi o di un pubblico più attento, composto da specialisti o da consumatori avveduti. Tale conclusione è applicabile anche a prodotti e/o servizi per i quali il livello di attenzione del pubblico di riferimento è generalmente elevato, quali servizi finanziari e monetari (sentenze del 29/01/2015, T-609/13, *SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY*, EU:T:2015:688, § 27; T-59/14, *INVESTING FOR A NEW WORLD*, EU:T:2015:56, § 27 e giurisprudenza *ivi citata*).

I seguenti esempi mostrano alcune delle diverse funzioni che possono avere gli slogan e gli argomenti che possono sostenere un'**obiezione** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

| MUE | Funzione principale | N. della causa |
|---|------------------------------------|----------------|
| MC n. 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD per la Classe 36 (<i>banca, servizi di carte di credito e di debito</i>) | Dichiarazione del servizio clienti | R 1608/2007-4 |
| <p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE</p> <p>Lo slogan si limita a dare informazioni sui prodotti e i servizi per i quali si richiede la protezione. È il tipo di linguaggio che un soggetto di lingua inglese userebbe per descrivere una carta bancaria, che è un po' fuori dal comune e trasmette l'idea che la carta offre un pacchetto di benvenuto che non è ovvio a prima vista. Il fatto che lo slogan non specifichi di quali vantaggi si tratti, vale a dire, che il marchio non descriva un servizio o una caratteristica specifici della «carta», non rende distintivo il marchio.</p> | | |

| MUE | Funzione principale | N. della causa |
|--|---|---|
| MC n. 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD per la Classe 40 | Dichiarazione del servizio clienti | (Decisione dell'esaminatore senza causa presso la commissione di ricorso) |
| <p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE</p> <p>Il marchio è un messaggio promozionale elogiativo che mette in evidenza gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che essi contribuiscono a ottenere la migliore posizione nel mercato e a mantenerla in futuro.</p> | | |
| MUE | Funzione principale | N. della causa |
| MC n. 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW per le Classi 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 e 28 | Dichiarazione di valore o motto politico | R 1198/2008-4 |
| <p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE</p> <p>Il segno è un appello semplice e diretto ad agire e a contribuire al benessere della terra, favorendo l'acquisto di prodotti eco-compatibili. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, che la parola «now» [ora] costituisce un elemento originale dal momento che nessuno crederà che con l'acquisto dei prodotti in questione salverà letteralmente la Terra ora, la parola «NOW» è una parola emotiva comunemente usata nel marketing per spingere i consumatori a consumare, a ottenere ciò che vogliono senza aspettare; è un invito all'azione. Il consumatore di riferimento riconoscerà immediatamente il segno e lo percepirà come un'espressione promozionale elogiativa che indica che le merci rappresentano un'alternativa ecologica ad altri prodotti dello stesso tipo, e non come un'indicazione di origine commerciale.</p> | | |
| MUE | Funzione principale | N. della causa |
| MC n. 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR per le Classi 25, 32 e 33 | Dichiarazione di ispirazione o motivazionale | R 718/2007-2 |
| <p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE</p> <p>Il marchio è uno slogan banale, che si limita a trasmettere l'idea che il consumatore starà bevendo acqua vera, anziché una bevanda zuccherata. Il marchio manca di qualsiasi significato secondario o dissimulato, non ha elementi fantasiosi e il suo messaggio al consumatore è semplice, diretto e inequivocabile. Per questi motivi, è improbabile che possa essere percepito come un segno di origine commerciale. Si vede subito che il marchio consiste semplicemente di un buon consiglio, cioè che è meglio da un punto di vista della salute bere acqua non zuccherata. Quale modo migliore per promuovere tali prodotti se non con un'espressione come DRINK WATER, NOT SUGAR [BEVI ACQUA, NON ZUCCHERO]? I consumatori la leggeranno con approvazione, ma guarderanno altrove sul prodotto per vedere il marchio.</p> | | |
| MUE | Funzione principale | N. della causa |
| DREAM IT, DO IT! per le Classi 35, 36, 41 e 45 | Dichiarazione di ispirazione o motivazione | T-186/07 |
| <p>Il pubblico di riferimento anglofono la considererà come un invito o incoraggiamento a realizzare i propri sogni e, secondo il messaggio trasmesso, i prodotti coperti dal marchio gli consentiranno di farlo.</p> | | |

| MUE | Funzione principale | N. della causa |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| VALORES DE FUTURO per la Classe 41 | Dichiarazione di valore | Sentenza del 06/12/2013, T-428/12 |
| <p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE</p> <p>Il pubblico di riferimento, di fronte all'espressione VALORES DE FUTURO percepirà un messaggio elogiativo il cui unico scopo è quello di dare un giudizio positivo dei servizi in questione.</p> | | |
| MUE | Funzione principale | N. della causa |
| INVESTING FOR A NEW WORLD Classi 35 e 36 | Dichiarazione di valore | Sentenza del 29/01/2015, T-59/14 |
| <p>Obiezione sollevata ai sensi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE</p> <p>Il segno INVESTING FOR A NEW WORLD, considerato nel complesso, può essere compreso facilmente dal pubblico di riferimento in considerazione delle parole inglesi d'uso comune dalle quali è costituito, significando che i servizi offerti sono destinati alle esigenze di un mondo nuovo. Poiché tutti i servizi coperti dal marchio richiesto riguardano attività correlate alla finanza e hanno uno stretto collegamento con la parola «investimento», la Commissione di ricorso aveva concluso a ragione che il messaggio trasmesso dall'espressione «investing for a new world» (investire per un mondo nuovo) era che, con l'acquisto dei servizi in questione, il denaro o capitale investito avrebbe creato un'opportunità in un mondo nuovo, recando una connotazione positiva. Anche la Corte ha ritenuto che il fatto che l'espressione in questione potesse essere interpretata in una serie di modi non ne modificava il carattere elogiativo.</p> | | |
| MUE | Funzione principale | N. della causa |
| SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY per le Classi 35 and 36 | Dichiarazione di valore | Sentenza del 29/01/2015, T-609/13 |
| <p>Obiezione sollevata ai sensi e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE</p> <p>L'espressione «so what do I do with my money» spinge i consumatori a chiedersi cosa fare con le proprie risorse e attività finanziarie. Nel caso in esame, il consumatore medio, ragionevolmente informato e ragionevolmente attento e avveduto nei confronti dei servizi coperti dalla domanda di registrazione, leggendo o sentendo l'espressione, si chiederà se sta usando il proprio denaro efficacemente.</p> | | |
| MUE | Funzione principale | N. della causa |
| PIONEERING FOR YOU per le Classi 7, 9, 11, 37 e 42 | Dichiarazione di valore | Sentenza del 12/12/2014, T-601/13 |
| <p>Obiezione sollevata ai sensi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE</p> <p>Il segno sarebbe inteso come «innovativo per te». Il significato del segno è chiaro e non lascia dubbi. La struttura del segno è grammaticalmente corretta e non innesca processi mentali per arrivare al suo significato. Si tratta, nel complesso, di un messaggio semplice che potrebbe essere attribuito a qualsiasi produttore o prestatore di servizi con la conseguenza naturale che non indica l'origine dei prodotti o servizi.</p> | | |

Alcuni esempi di slogan **accettati**:

| MUE | Classi | N. della causa |
|---|------------------|----------------------------------|
| SITEINSIGHTS | Classi 9 e 42 | R 879/2011-2, MC n. 9 284 597 |
| MUE | Classi | N. della causa |
| WET DUST CAN'T FLY | Classi 3, 7 e 37 | T-133/13 |
| <p>Il concetto di «wet dust» (polvere bagnata) è letteralmente impreciso, dato che la polvere non è più polvere quando è bagnata. Di conseguenza, la giustapposizione di quelle due parole conferisce al concetto un carattere fantasioso e distintivo.</p> | | |

Uno slogan è suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, se trasmette immediatamente le informazioni relative al tipo, alla qualità, alla destinazione o ad altre caratteristiche dei prodotti o servizi (cfr. le Direttive, parte B

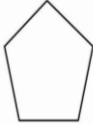





Esame, sezione 4 Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4 Marchi descrittivi, articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

7 Elementi figurativi semplici

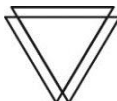
Raffigurazioni geometriche semplici quali cerchi, linee, rettangoli o pentagoni comuni non sono in grado di trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori e, di conseguenza, non saranno visti da questi ultimi come un marchio.

Come rilevato dal Tribunale, un segno estremamente semplice e che consista di una figura geometrica basica, come un cerchio, una linea, un rettangolo o un pentagono non è capace, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i consumatori possano memorizzare, di modo che essi non percepirebbero un segno siffatto come marchio (sentenza del 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2012:271, § 22).

Esempi di marchi respinti

| Segno | P&S | Motivazione | Causa |
|---|--|---|--|
|  | Classe 33 | Il segno è costituito semplicemente da un normale pentagono, una semplice figura geometrica. La forma geometrica, se per caso fosse la forma dell'etichetta, sarebbe percepita con uno scopo funzionale o estetico, piuttosto che una funzione di origine. | Sentenza del 12/09/2007, T-304/05, Pentagono EU:T:2007:271 |
|  | Classi 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45 | Il segno sarà percepito come una forma geometrica eccessivamente semplice, essenzialmente come un parallelogramma. Per adempiere la funzione d'identificazione di un marchio, un parallelogramma deve contenere elementi che lo distinguano rispetto alle rappresentazioni di altri parallelogrammi. Le due caratteristiche del segno sono il fatto che è leggermente inclinato verso destra e che la base è leggermente arrotondata e allungato verso sinistra. Tali sfumature non sarebbero percepite dal consumatore generico. | Sentenza del 13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme EU:T:2011:176 |
|  | Classi 14, 18, 25 | Il segno non contiene elementi che possano essere facilmente e immediatamente memorizzati da un pubblico di riferimento attento. Esso sarà percepito solo come elemento decorativo, indipendentemente dal fatto che si riferisca a prodotti della Classe 14 o a quelli delle Classi 18 e 25. | Sentenza del 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364 |
|  | Classe 9 | Il segno è costituito da un semplice triangolo equilatero. La configurazione invertita e il contorno rosso del triangolo non servono a dotare il segno di un carattere distintivo. L'impatto complessivo del segno resta quello di una semplice forma geometrica che, di primo acchito, non è in grado di trasmettere il messaggio di un marchio. | Registrazione internazionale n. 1 091 415 |
|  | Classi 3, 18, 24, 43, 44 | Il segno è costituito soltanto da una semplice figura geometrica di colore verde. Il colore specifico è comunemente e ampiamente usato nella pubblicità e nella commercializzazione di prodotti e servizi per il suo potere di attrarre senza trasmettere alcun messaggio preciso. | Sentenza del 09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508 |
|  | Classi 35, 41 | Il segno consiste in una semplice ripetizione di due triangoli basilari senza alcun intento creativo. | Esempio inventato |

Esempio di un marchio accettato

| Segno | P&S | Motivazione | Causa |
|---|---------------|--|-------------------|
|  | Classi 35, 41 | Il segno crea l'illusione di due triangoli sovrapposti, quando in realtà si tratta di un'unica linea che non crea alcun triangolo. Non è una semplice sovrapposizione di due forme basilari ma una soluzione creativa che consiste nell'organizzare le linee in modo da conferire un'impressione complessiva distintiva. | MUE n. 10 948 222 |

Per ulteriori esempi di elementi figurativi semplici (combinati con termini non descrittivi/descrittivi), cfr. le Direttive, parte B, Esame, Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

8 Elementi figurativi di uso comune

In alcuni casi, l'elemento figurativo consiste in una rappresentazione dei prodotti e servizi per il quali il marchio è soggetto a protezione. In linea di principio, detta rappresentazione si considera descrittiva e/o priva di carattere distintivo in caso di raffigurazione fedele dei prodotti e servizi o quando consiste in una raffigurazione simbolica/stilizzata dei prodotti e servizi che non si discosta in modo significativo dalla rappresentazione comune di detti prodotti e servizi.

In altri casi, l'elemento figurativo potrebbe non rappresentare i prodotti e servizi ma potrebbe comunque avere un collegamento diretto con le caratteristiche dei prodotti e/o dei servizi. In tali casi, il segno sarà considerato non distintivo, a meno che non sia sufficientemente stilizzato.

La seguente rappresentazione di una foglia di vite non è distintiva per il *vino*:



Analogamente, la seguente rappresentazione di una mucca per *prodotti derivati dal latte* non è distintiva:



MUE n. 11 345 998, che rivendica le Classi 29 (*latte e prodotti derivati dal latte ecc.*) e 35.



Il segno di cui sopra è stato respinto, in quanto le rappresentazioni di mucche sono utilizzate comunemente in relazione al *latte* e ai *prodotti derivati dal latte*. Il fatto che il marchio sia costituito da un'immagine «aerea» di una mucca non è sufficiente a conferire un carattere distintivo al segno, in quanto lievi modifiche a un segno comune non renderanno distintivo il segno. Lo stesso ragionamento sarebbe applicabile anche ai prodotti correlati, come ad esempio il *cioccolato al latte*.

Per ulteriori esempi di elementi figurativi comuni (combinati con parole non distintive/descrittive), cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4 Marchi descrittivi.

9 Simboli tipografici

Simboli tipografici quali punto, virgola, punto e virgola, virgolette o punto esclamativo non saranno considerati dal pubblico come un'indicazione di origine. I consumatori li percepiranno come un segno inteso a catturare l'attenzione del consumatore, ma non come un segno che indica un'origine commerciale. Un ragionamento analogo vale per i simboli valutari comuni, come i segni €, £, \$; a seconda dei prodotti interessati, questi segni comunicheranno ai consumatori esclusivamente che un determinato prodotto o servizio viene scambiato in tale valuta.

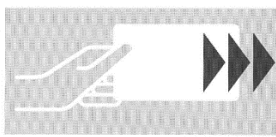

Per i seguenti marchi sono state sollevate obiezioni.


| Segno | P&S | Motivazione | Causa |
|---|------------------------|--|------------------|
|  | Classi 14, 18 e 25 | Il Tribunale di primo grado ha confermato l'accertamento della commissione di ricorso secondo cui il marchio oggetto della domanda è privo del necessario grado di carattere distintivo. Consiste semplicemente di un segno di punteggiatura, senza particolari funzioni aggiuntive immediatamente evidenti per i clienti, ed è un segno comune spesso utilizzato nel linguaggio aziendale o nella pubblicità. Alla luce del suo frequente uso, il consumatore di riferimento considererà il punto esclamativo come pubblicità meramente elogiativa o qualcosa per catturare l'attenzione (sentenza del 30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374). | MUE n. 5 332 184 |
|  | Classi 29, 30, 31 e 32 | Il segno oggetto della domanda è stato respinto perché, nel caso dei prodotti il cui marchio è soggetto a protezione (alimenti e bevande), le percentuali sono particolarmente importanti in relazione al prezzo. Ad esempio, il simbolo percentuale indica chiaramente che vi è un rapporto costi/benefici favorevole, perché il prezzo è stato ridotto di una percentuale particolare rispetto al prezzo normale. Tale segno percentuale in un cerchio rosso è anche frequentemente utilizzato in connessione con vendite di liquidazione, offerte speciali, eliminazione di stock o prodotti senza marchio, ecc. Il consumatore considererà il segno soltanto come un pittogramma che trasmette l'informazione che i prodotti per i quali il marchio è protetto sono venduti a un prezzo ridotto (cfr. la decisione del 16/10/2008, R 998/2008-1, Other mathematical symbols % (fig.)). | MUE n. 5 649 256 |

10 Pittogrammi

I pittogrammi sono segni e simboli semplici e senza ornamenti che si interpreteranno come elementi aventi un valore puramente informativo o didattico in relazione ai prodotti o servizi di cui trattasi. Esempi in questo senso potrebbero essere i segni che indicano modalità d'uso (come l'immagine di un telefono in relazione ai servizi di consegna di *pizza a domicilio*) o che trasmettono un messaggio universalmente comprensibile (come un coltello e una forchetta in relazione alla *fornitura di alimenti*).

Pittogrammi di uso comune, ad esempio una «P» bianca su sfondo blu per designare un garage (questo segno potrebbe anche essere suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE) o il disegno di un gelato per designare che nelle vicinanze si vendono gelati, non sono distintivi in relazione ai prodotti o servizi per i quali vengono utilizzati. Inoltre, se il pittogramma veicola istantaneamente informazioni concernenti la tipologia, la qualità, la finalità prevista o altre caratteristiche dei beni o dei servizi, esso sarà suscettibile di obiezioni anche a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (decisione del 20/07/2016, R 2345/2015-4, PITTOGRAMMA DI UNA GOCCIA DI LIQUIDO E DI TRE FRECCE DIREZIONALI [fig.]).

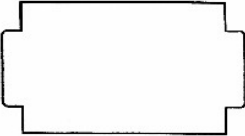

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|---|---|
|  | <p>Tenendo conto del tipo di prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione nelle Classi 9, 35, 36, 38 e 42 (ad esempio sportelli bancomat, servizi bancari), il pubblico considererà il segno come un'indicazione pratica o come frecce direzionali che mostrano dove si deve inserire la tessera magnetica nel distributore. L'associazione dei triangoli agli altri elementi del marchio richiesto significa che il pubblico interessato li percepirà come frecce direzionali. I consumatori vedono questo tipo di informazioni pratiche ogni giorno in tutti i tipi di luoghi, come ad esempio banche, supermercati, stazioni, aeroporti, parcheggi, cabine telefoniche ecc. (punti 37-42).</p> | <p>Sentenza del 02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242</p> |
|  <p>MUE n. 9 894 528 per prodotti della Classe 9</p> | <p>Questo segno è stato rifiutato poiché è identico al nucleo del simbolo internazionale della sicurezza per «alta tensione» o «attenzione, rischio di scossa elettrica». La raffigurazione oggetto della domanda contenuta nel triangolo che indica che si tratta un simbolo di pericolo, è stata ufficialmente definita dall'ISO 3864 come simbolo standard di alta tensione. Poiché questo segno coincide essenzialmente con il segno internazionale di uso comune che indica un rischio di alta tensione, è stata sollevata obiezione – tra l'altro - ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), RMUE.</p> | <p>Decisione del 21/09/2012, R 2124/2011-5, DEVICE OF LIGHTNING BOLT (fig.)</p> |
|  | <p>Rifiutato per i prodotti di Classe 9. Il pubblico troverà questo simbolo come pittogramma su telefoni cellulari, computer, tablet o simili per indicare l'accesso a un programma o ad un'applicazione che consente all'utente di prendere appunti o di scrivere un testo. Alcune di queste applicazioni convertono il testo scritto a mano in testo dattilografato.</p> | <p>MUE n. 12 717 914</p> |
|  | <p>Rifiutato per i prodotti di Classe 9. Il pubblico troverà questo istodiagramma come pittogramma su telefoni cellulari, computer, tablet o simili per indicare l'accesso a un programma, uno strumento o un'applicazione che consente all'utente di produrre materiale statistico.</p> | <p>MUE n. 12 717 823</p> |

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|--|-------------------|
|  | Rifiutato per i prodotti di Classe 9. Il pubblico troverà questo leggìo utilizzato come pittogramma su telefoni cellulari, computer, tablet o simili per indicare l'accesso a un programma o a un'applicazione che consente all'utente di preparare e conservare presentazioni, discorsi o interventi. | MUE n. 12 717 682 |

11 Etichette comuni/non distintive

Un segno figurativo può essere costituito da forme, disegni o figure che saranno percepite dal pubblico di riferimento come etichette non distintive. In questo caso, il motivo del rifiuto sta nel fatto che tali elementi figurativi non hanno la capacità di imprimersi nella mente del consumatore, poiché sono troppo semplici e/o comunemente utilizzati in connessione con i prodotti/servizi per i quali si richiede la protezione.

Si vedano i seguenti esempi

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|---|--|
|  <p>Il MUE n. 4 373 403, depositato come marchio tridimensionale che rivendica la protezione per i prodotti della Classe 16 (etichette adesive; etichette adesive da usare con etichettatrici manuali; ed etichette [non in tessuto])</p> | Il marchio oggetto della domanda è «del tutto privo di carattere distintivo» ed è stato respinto a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto è il più banale e comune possibile in relazione alle etichette adesive. Il segno dice molto sulla natura dei prodotti e molto poco, se non nulla, circa l'identità del produttore (punto 11). | Decisione del 22/05/2006, R 1146/2005-2 |
|  <p>MUE n. 9 715 319 per prodotti delle Classi 6, 7, 8, 9 e 20</p> | Il marchio è stato respinto in quanto la sua forma elementare in combinazione solo con un colore giallo brillante non potrebbe, nella mente del pubblico di riferimento professionale e generico, servire a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione come provenienti da una determinata impresa. Qui, il colore giallo può essere percepito come un ornamento dei prodotti, nonché come modo di attirare l'attenzione sui prodotti, senza dare alcuna informazione specifica o messaggio preciso in quanto all'origine commerciale dei prodotti. Inoltre, come è noto, il giallo brillante è comunemente usato in modo funzionale in relazione ad una vasta gamma di prodotti, vale a dire, tra l'altro, per aumentare la visibilità degli oggetti, evidenziare o avvisare. Per queste ragioni, i consumatori di riferimento non riconosceranno questo colore come marchio, ma lo percepiranno come simbolo di allarme o come decorazione. | Decisione del 15/01/2013, R 444/2012-2, Device of a label in yellow colour |

Allo stesso modo, i simboli seguenti sono respinti.



MUE n. 11 177 912 che rivendica le Classi 29, 30 e 31



MUE n. 11 171 279 che rivendica le Classi 29, 30 e 31



MUE n. 10 776 599 che rivendica, tra l'altro, prodotti delle Classi 32 e 33

Nei tre casi precedenti, sia il colore che la forma delle etichette sono abbastanza comuni. Lo stesso ragionamento vale per la rappresentazione stilizzata dei frutti nell'ultimo dei tre casi. Inoltre, detto elemento figurativo rappresenta o almeno allude fortemente agli ingredienti di alcuni dei prodotti rivendicati, quali, ad esempio, i succhi di frutta.

12 Marchi tridimensionali

12.1 Osservazioni preliminari

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE non distingue tra diverse categorie di marchi nel determinare se un marchio è in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (sentenza del 05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 44). In applicazione di tale principio giuridico uniforme a diversi marchi e categorie di marchi, occorre fare una distinzione a seconda della percezione del consumatore e delle condizioni di mercato.

Per i segni costituiti dalla forma dei prodotti stessi, non si applicano criteri più rigorosi rispetto agli altri marchi, ma può essere più difficile pervenire all'accertamento della capacità distintiva, dato che tali marchi non saranno necessariamente percepiti dal pubblico di riferimento allo stesso modo di un marchio figurativo (sentenza del 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30).

I marchi tridimensionali possono essere raggruppati in tre categorie:

- forme non correlate ai prodotti e servizi stessi
- forme costituite dalla forma dei prodotti stessi o da parte dei prodotti
- forme di imballaggi o contenitori.

12.2 Forme non correlate ai prodotti o servizi stessi

Le forme non correlate ai prodotti o servizi stessi (ad es. l'omino Michelin) generalmente sono distintive.

12.3 Forme costituite dalla forma dei prodotti stessi o forme collegate ai prodotti o servizi

La giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali costituiti dalla rappresentazione della forma del prodotto stesso è rilevante anche per rappresentazioni bidimensionali di marchi figurativi del prodotto o di parti di esso (la sentenza del 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324).

Per una forma che è la forma o l'imballaggio dei prodotti oggetto della domanda, l'esame deve essere condotto nelle tre fasi indicate di seguito.


Fase 1: analisi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE


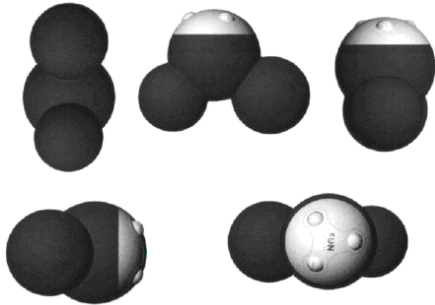
L'esaminatore deve prima esaminare se si applica uno degli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, trattandosi di impedimenti che non possono essere superati attraverso l'acquisizione del carattere distintivo. Per quanto riguarda questo primo passo, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 14 Carattere distintivo acquisito con l'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE).

Fase 2: identificazione degli elementi del marchio tridimensionale

Nella seconda fase, l'esaminatore deve determinare se la rappresentazione del marchio tridimensionale contiene **altri elementi** come ad esempio parole o etichette che possano conferire al marchio un carattere distintivo. Come principio generale, qualsiasi elemento che di per sé è distintivo conferirà il carattere distintivo al marchio tridimensionale fintantoché esso è percepibile nell'uso normale del prodotto ed è sufficiente a rendere il marchio registrabile. Esempi tipici sono elementi denominativi o figurativi, o una loro combinazione, che appaiono sulla parte esterna della forma e rimangono ben visibili, ad esempio le etichette sulle bottiglie. Di conseguenza, anche la forma standard di un prodotto può essere registrata come marchio tridimensionale, se vi appaiono un marchio denominativo o un'etichetta distintivi.

Tuttavia, gli elementi non distintivi o gli elementi descritti combinati con una forma standard non conferiranno un carattere distintivo a tale forma (sentenza del 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).

| Segno | Causa |
|---|--|
|  | <p>R 1511/2013-2 (26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897)</p> |
| <p>La CdR ha confermato che l'elemento figurativo «KANGOO JUMPS» (sia nello strato della molla superiore sia in quello inferiore) e le lettere «KJ» e «XR» (alla fine delle fascette elastiche in plastica intermedie) potevano essere visti solo con grande difficoltà o non erano assolutamente visibili. Pertanto, le parti che possono essere notate soltanto attraverso un'analisi approfondita, come nel caso in esame, in generale non saranno percepite come indicazione dell'origine (punto 29).</p> <p>Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione, affermando che «gli elementi descrittivi e figurativi del marchio sono elementi minori e, pertanto, di una natura talmente superficiale da non apportare alcuna caratteristica distintiva al marchio per il quale si è presentata la domanda nel suo insieme.» (punto 27)</p> | |

| Segno | Causa |
|--|---|
|  | <p>12/07/2012, T-323/11, Botella, EU:T:2012:376</p> |
| <p>Sulla parte centrale della bottiglia è gofrata un'immagine che mostra alcune pietre.</p> <p>La Corte ha confermato la decisione della CdR nella parte in cui ha ritenuto che il richiedente non fosse riuscito a dimostrare che i consumatori europei sono in possesso di informazioni e conoscenze sufficienti per riconoscere che la goffratura presente sulla parte centrale della bottiglia in questione raffigura le pietre a dodici angoli usate nelle costruzioni Inca. In assenza di tale prova, i consumatori europei si limiteranno a percepire la goffratura in quanto tale, senza conoscerne il significato, dal che discende che essi la percepiranno semplicemente come una mera decorazione priva di carattere distintivo, perché non è particolarmente originale o evidente e, pertanto, non servirà a differenziare la bottiglia in questione dalle altre bottiglie generalmente usate per il confezionamento delle birre (punto 25 e seguenti).</p> | |
| Segno | Causa |
|  | <p>18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26</p> |
| <p>Il Tribunale ha ritenuto che l'elemento descrittivo «divertente» non potesse conferire un carattere distintivo al segno tridimensionale. Inoltre, la CdR, giustamente, non ha tenuto conto dell'elemento «factory» scritto sulla parola «fun», in quanto era illeggibile nella domanda (punto 34 e successivi).</p> | |

Fase 3: criteri per il carattere distintivo della forma in sé

Infine, devono essere verificati i criteri per il **carattere distintivo della forma in sé**. Occorre valutare se la forma sia materialmente così diversa dalla forma elementare, abituale o attesa dal consumatore al punto da consentire a quest'ultimo di identificare i prodotti solo dalla loro forma e di acquistare nuovamente lo stesso articolo in caso di esperienza positiva con i prodotti. Le verdure congelate a forma di cocodrillo ne sono un buon esempio.

Nell'esaminare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto stesso, si devono applicare i seguenti criteri:

- Una forma non ha carattere distintivo se è una forma elementare (sentenza del 19/09/2001, T-30/00, *Henkel v OHMI* [Image d'un produit détergent], EU:T:2001:223) o una combinazione di forme elementari (decisione del 13/04/2000, R 263/1999-3).
- Per essere distintiva, la forma deve discostarsi in maniera significativa dalla forma che il consumatore si aspetta e deve discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Più la forma assomiglia alla forma che con

ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che sia priva di carattere distintivo (sentenza del 07/10/2004, C-136/02 P, *Torches*, EU:C:2004:592, § 31).

- Non è sufficiente che la forma sia solo una variante di una forma abituale o di una serie di forme in un settore in cui esiste un'ampia diversità di disegni (sentenze del 07/10/2004, C-136/02 P, *Torches*, EU:C:2004:592, § 32 e del 07/02/2002, T-88/00, *Torches*, EU:T:2002:28, § 37).
- Le forme o le caratteristiche funzionali di un marchio tridimensionale saranno percepite come tali dal consumatore. Ad esempio, per le pasticche di detersivo, i bordi smussati evitano danni alla biancheria e gli strati di un altro colore indicano la presenza di principi attivi diversi.

Se il pubblico ha l'abitudine di riconoscere un marchio tridimensionale come un indicatore di origine, ciò non si verifica necessariamente se non è possibile distinguere il segno tridimensionale dal prodotto stesso. «Ne consegue che la valutazione del carattere distintivo non può condurre ad un risultato diverso nel caso di un marchio tridimensionale costituito dalla presentazione del prodotto stesso e nel caso di un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione, fedele alla realtà, dello stesso prodotto» (sentenza del 19/09/2001, T-30/00, *Henkel v OHMI* (Image d'un produit détergent), EU:T:2001:223, § 49).

Caso specifico: giocattoli, bambole e figure da gioco tridimensionali

Le domande di marchi tridimensionali per giocattoli, bambole e figure da gioco nella classe 28, o di marchi figurativi consistenti in una rappresentazione fedele di tali prodotti, devono essere valutate **al pari degli altri marchi tridimensionali**.

Per essere distintiva, la forma deve discostarsi in maniera significativa dalla forma che il consumatore si aspetta. In altri termini, deve discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore in modo da consentire a un consumatore di individuare i prodotti unicamente dalla loro forma.

Ciò può essere reso più complicato dal vasto numero e dalla proliferazione di animali giocattolo, figure, bambole e vari personaggi in questo settore di mercato. La semplice aggiunta di una serie **basilare di indumenti o caratteristiche umane fondamentali**, quali gli occhi o una bocca, ad un normale peluche, quali un coniglio o un gatto, in genere non sarà sufficiente. È normale presentare bambole e animali giocattolo che indossano indumenti e fornire una gamma separata di indumenti da scegliere, così che l'utente di tali prodotti possa modificare l'aspetto del giocattolo. È altresì normale umanizzare i giocattoli per renderli più attraenti. In questo mercato a volume elevato, una tale presentazione dei relativi prodotti costringerà invariabilmente il consumatore di riferimento a sforzarsi, senza una precedente esposizione, per percepire in tali marchi un'indicazione dell'origine.

Più è basilare il carattere, tanto più inusuali devono essere gli elementi aggiuntivi per creare un insieme che serva a garantire che il pubblico di riferimento possa distinguere i prodotti del richiedente dai prodotti simili forniti da altre imprese. La conclusione finale deve basarsi sull'**aspetto del segno nel suo complesso**.

Esempi:

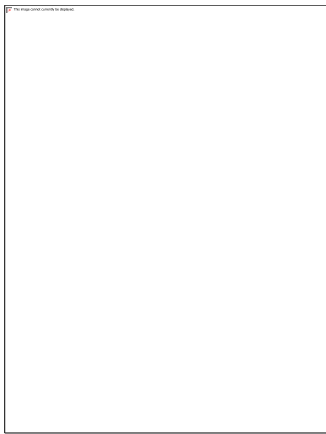

Di seguito si illustra un elenco di esempi di forme di prodotti depositate con la relativa analisi.




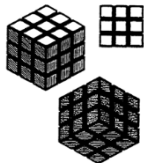
Forme di prodotti respinte:

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|--|---|
|  | <p>I marchi figurativi che mostrano la rappresentazione grafica di una riproduzione naturalistica dei prodotti stessi non sono distintivi in relazione a tali prodotti. La rappresentazione di una pasticca per «prodotti per lavatrici o lavastoviglie a forma di pasticche» è stata respinta. La forma, cioè una pasticca rettangolare, è una forma elementare e ovvia per un prodotto destinato ad essere utilizzato per lavatrici o lavastoviglie. Non è probabile che gli angoli leggermente arrotondati della pasticca siano percepiti dal consumatore come caratteristica distintiva della forma in questione (sentenza del 19/09/2001, T-30/00, <i>Henkel v OHMI</i> (Image d'un produit détergent, EU:T:2001:223, § 44, 53). La stessa posizione è stata confermata da diverse sentenze, tra cui la sentenza del 04/10/2007, C-144/06 P, <i>Tabs (3D)</i>, EU:C:2001:577.</p> | <p>Sentenza del 19/09/2001, T-30/00, <i>Henkel v OHMI</i> (Image d'un produit détergent EU:T:2001:223</p> |
|  | <p>Questa forma è stata respinta in quanto è semplicemente una variante di una forma comune di questo tipo di prodotto, vale a dire torce elettriche (punto 31).</p> | <p>Sentenza del 07/10/2004, C-136/02 P, <i>Torches</i>, EU:C:2004:592</p> |
|  | <p>Questa forma è stata respinta perché non si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Sebbene i prodotti in questo settore consistano generalmente di forme lunghe, esistono varie altre forme nel mercato che sono sferiche o rotonde (punto 29). L'aggiunta del piccolo elemento denominativo descrittivo «fun factory» non conferisce alla forma un carattere distintivo (punto 36).</p> | <p>Sentenza del 18/01/2013, T-137/12, <i>Vibrator</i> EU:T:2013:26.</p> |
|  | <p>La Corte di giustizia ha confermato il rifiuto di questo segno tridimensionale in quanto non sufficientemente diverso dalle forme e dai colori di quelli comunemente utilizzati nei settori dei dolci e del cioccolato. La combinazione con elementi figurativi non comporterà l'applicazione dei criteri per i marchi bidimensionali.</p> | <p>Sentenza del 06/09/2012, C-96/11 P, <i>Milchmäuse</i> EU:C:2012:537</p> |

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|--|--|
|  | Questo marchio tridimensionale costituito da un'impugnatura, richiesto per i prodotti della Classe 8 (attrezzi manuali utilizzati in agricoltura, orticoltura e silvicoltura, incluse cesoie, forbici da giardiniere, tosasiepi, tosatrici [strumenti manuali]), è stato rifiutato. | Sentenza del 16/09/2009, T-391/07, Teil des Handgriffes, EU:T:2009:336 |
|  | La Corte ha confermato la giurisprudenza in merito al carattere non distintivo di marchi tridimensionali aventi la forma di un prodotto o della sua confezione. Benché la forma ovale nella domanda di MUE presenti sulla sua superficie un avvallamento complesso, questa differenza non si può considerare significativa rispetto alle forme degli articoli di pasticceria disponibili sul mercato. | Sentenza del 12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642 |
|  | La figura del pappagallo richiesta, di per sé, non si discosta in misura significativa dalla forma usuale di pappagalli giocattolo per potere essere vista come marchio. Il colore del manto assomiglia al colore verde abbastanza comune fra i pappagalli. La testa è più grande del normale e il pappagallo si regge sulle zampe posteriori, ma, secondo la Commissione di ricorso, la maggior parte dei consumatori percepirebbe la forma del pappagallo come il disegno di un normale giocattolo a forma di pappagallo, e un giocattolo piuttosto banale, e non come un'indicazione dell'origine (punto 16). | R 2131/2013-5 |

Forme di prodotti accettate:

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | Accettato per i <i>giocattoli</i> | MUE n. 15 240 534 |
|  | Accettato per i <i>gelati</i> | MUE n.10 350 593 |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Accettato per <i>pompe, compressori</i></p> | <p>MUE n. 5 242 433</p> |
|  | <p>La Commissione di ricorso ha annullato la decisione che respingeva la registrazione del marchio tridimensionale per <i>gomme da masticare e altra confetteria</i>. La Commissione ha stabilito che la forma non fosse comune nel settore di mercato in questione.</p> | <p>R 832/2012-2</p> |
|  | <p>Accettato nella Classe 9 <i>Coperchi per smartphone</i></p> | <p>MUE n. 12 269 511</p> |
|  | <p>Nel procedimento di annullamento, la Corte ha confermato la conclusione della Commissione di ricorso, la quale ha constatato che il marchio contestato si discostava in maniera significativa dagli usi del settore: il ricorrente non aveva prodotto alcuna prova decisiva che dimostrasse che «una struttura cubica a griglia [costituiva] una "norma" nel settore specifico dei puzzle tridimensionali». Il fatto che esista il puzzle a cubo Soma, che assomiglia al cubo oggetto del marchio contestato, non sarebbe sufficiente a dimostrare che tale marchio corrisponde alla norma del settore. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il marchio contestato presentasse caratteristiche sufficienti a essere considerato intrinsecamente distintivo per i prodotti interessati.</p> | <p>Sentenza del 25/11/2004, T-450/09 (impugnata)</p> |

Criteri analoghi, *mutatis mutandis*, sono applicabili per forme collegate ai servizi, per esempio la raffigurazione di una lavatrice per servizi di tintoria.

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|--|----------------------|
|  | <p>Classe 35: Servizi al dettaglio per diversi prodotti e servizi.</p> <p>La giurisprudenza sui marchi tridimensionali che consistono nella forma del prodotto si applica anche ai servizi.</p> <p>La «foggia» o l'aspetto estetico di un servizio consiste, in particolare, nell'ambiente in cui questo viene offerto e/o nei mezzi utilizzati per fornire i servizi al cliente pertinente.</p> <p>Questa «foggia» ha carattere distintivo solo quando si discosta in maniera significativa dalle norme del settore pertinente. Lo showroom riportato nella domanda sarà percepito come avente una finalità meramente funzionale, ossia consentire ai clienti di acquistare comodamente i prodotti e i servizi offerti per la consultazione e la vendita.</p> | <p>R 2224/2015-1</p> |

12.4 Forma della confezione


Gli stessi criteri si applicano alla forma di bottiglie o contenitori di prodotti. La forma richiesta deve essere materialmente diversa da una combinazione di elementi elementari o comuni e deve essere notevole. Nel campo dei contenitori, va inoltre prestata attenzione all'eventuale carattere funzionale di un dato elemento. Poiché nel campo dei contenitori e delle bottiglie l'uso nel commercio potrebbe essere diverso per vari tipi di prodotti, al fine di evitare considerazioni soggettive, è consigliabile fare una ricerca sulle forme presenti sul mercato, scegliendo una categoria sufficientemente ampia dei prodotti interessati (al fine di accertare il carattere distintivo di un contenitore di latte, la ricerca dovrà essere condotta in relazione ai contenitori per bevande in generale; cfr., al riguardo, le conclusioni dell'avvocato generale del 14/07/2005, causa C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke v OHIM*, EU:C:2005:474).

Esempi:

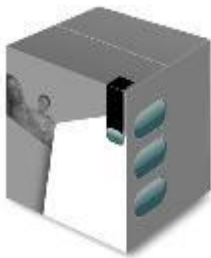
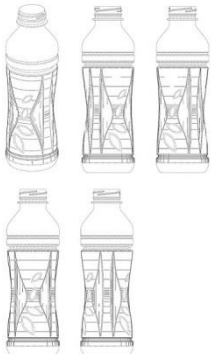
Il seguente è un elenco non esaustivo degli esempi di marchi per i quali è stata presentata domanda per la forma della confezione.

Marchi respinti:

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|--|--|
|  | <p>La forma richiesta è stata respinta in quanto si è ritenuto che il cioccolato a forma di coniglio con involucro in oro sia un fenomeno comune sul mercato corrispondente al settore in questione. A seguito di un'analisi dei singoli elementi, vale a dire, della forma di un coniglio, dell'involucro in carta stagnola dorata e del nastro rosso con un campanello, detti elementi sono stati ritenuti individualmente e cumulativamente privi di carattere distintivo (§ 44-47).</p> | <p>Sentenza del 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307</p> |
|  | <p>Al marchio, rappresentazione di un involucro attorcigliato che serve da confezione per caramelle (e quindi non il prodotto stesso), è stata negata la registrazione in quanto si tratta di una «normale e tradizionale forma di confezione per caramelle» ed è «riscontrabile un gran numero di caramelle così confezionate sul mercato» (§ 56). Lo stesso vale per il colore della confezione in questione, vale a dire «marrone chiaro (caramello)». «Tali colori non hanno nulla di insolito in sé e non è raro neanche vederli impiegati per confezioni di caramelle» (§ 56). Pertanto, il consumatore medio non percepirà questa confezione in sé e per sé come un indicatore di origine, ma semplicemente come un involucro di caramelle.</p> | <p>Sentenza del 10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330</p> |
|  | <p>Il rifiuto della forma richiesta è stato confermato dal Tribunale di primo grado. Il collo allungato e il corpo appiattito non si discostano dalla forma abituale di una bottiglia contenente i prodotti per i quali si richiede la protezione, cioè prodotti alimentari tra cui <i>succhi di frutta, condimenti e prodotti derivati del latte</i>. Inoltre, «né la lunghezza del collo ed il suo diametro né la proporzione tra la larghezza e lo spessore della bottiglia si distinguono dalla norma in alcun modo» (§ 50). Ancora, anche se le creste intorno ai lati della bottiglia potrebbero essere considerate distintive, di per sé non sono sufficienti a incidere sull'impressione complessiva prodotta dalla forma richiesta in misura tale che quest'ultima si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore (§ 53).</p> | <p>Sentenza del 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84.</p> |
|  | <p>È noto che le bottiglie presentano in genere delle linee e delle pieghe. La forma in rilievo sulla parte superiore non è sufficientemente appariscente e verrà percepita come un elemento meramente decorativo. Nel complesso, una combinazione di questi elementi non ha un carattere sufficientemente distintivo. Il consumatore medio dei prodotti della Classe 32 non considererebbe tale forma un indicatore di origine dei prodotti della Classe 32.</p> | <p>Sentenza del 19/04/2013, T-347/10, Getränkeflasche, EU:T:2013:201</p> |

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|--|--|
|  | <p>La forma non diverge in modo significativo dalle norme e dalle consuetudini del settore interessato, ove si tratti del confezionamento di un prodotto liquido e tale segno sia costituito dall'apparenza del prodotto stesso.</p> | <p>Sentenza del 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, che conferma la sentenza T-178/11</p> |

Marchi accettati:

| Segno | Motivazione | Causa |
|--|---|--------------------------|
|  | <p>Accettato per i prodotti delle Classi 4 e 11</p> | <p>MUE n. 12 491 858</p> |
|  | <p>Accettato per i prodotti delle Classi 29, 30, 32</p> | <p>MUE n. 12 485 702</p> |

13 Marchi con motivi

Un marchio figurativo può essere considerato come un marchio «con motivi» quando consiste esclusivamente di un insieme di elementi che si ripetono periodicamente.

I marchi con motivi possono riguardare qualsiasi tipo di prodotto e servizio. Tuttavia, nella pratica sono più comunemente depositati in relazione a prodotti quali carta, tessuti, articoli di abbigliamento, pelletteria, bigiotteria, carta da parati, mobili, piastrelle, pneumatici, prodotti da costruzione ecc., vale a dire prodotti che normalmente presentano dei motivi. In questi casi, il motivo non è altro che l'aspetto esteriore del prodotto. Sebbene i motivi possano essere rappresentati sotto forma di etichette quadrate/rettangolari, essi devono comunque essere valutati come se coprissero l'intera superficie dei prodotti per i quali si richiede la protezione.

Si deve inoltre tenere conto del fatto che quando un marchio con motivi rivendica la protezione per prodotti quali bevande o sostanze fluide in generale, vale a dire prodotti normalmente distribuiti e venduti in contenitori, la valutazione del motivo deve essere

effettuata come se il motivo coprisse la superficie esterna del contenitore/della confezione stessi.

Ne consegue che, di norma, nella valutazione del carattere distintivo dei motivi, l'esaminatore deve utilizzare gli stessi criteri applicabili ai marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso (sentenza del 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436).

Per quanto riguarda i servizi, gli esaminatori devono tenere a mente che i marchi con motivi saranno utilizzati, nella pratica, su carta intestata e corrispondenza, fatture, siti web Internet, pubblicità, insegne ecc.

In linea di principio, se un motivo è di uso comune, tradizionale e/o tipico, è privo di carattere distintivo. Inoltre, i motivi che consistono di motivi elementari/semplici, di solito mancano di carattere distintivo. Il motivo del rigetto sta nel fatto che tali motivi non trasmettono alcun «messaggio» che potrebbe far ricordare facilmente il segno ai consumatori. Paradossalmente, lo stesso vale per i motivi composti da disegni straordinariamente complessi. In questi casi la complessità globale del motivo non consentirà di fissare nella memoria i dettagli particolari di questo motivo (sentenza del 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 28). Infatti, in molti casi, il pubblico destinatario percepirebbe i motivi come elementi puramente decorativi.

A questo proposito, occorre tenere presente che il consumatore medio non tende a guardare le cose analiticamente. Un marchio deve pertanto consentire ai consumatori medi dei prodotti/servizi in questione, che sono ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e avveduti, di distinguere il prodotto in questione da quelli di altre imprese, senza effettuare un esame analitico o comparativo e senza prestare particolare attenzione (sentenze del 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).


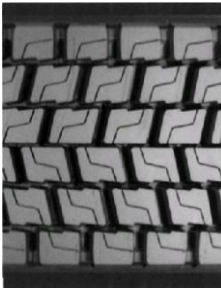
Il fatto che il motivo possa anche avere altre funzioni e/o effetti è un ulteriore argomento per concludere che esso è privo di carattere distintivo. Per contro, se un motivo è fantasioso, insolito e/o arbitrario, si discosta dalla norma o dagli usi del settore o è, più in generale, in grado di essere facilmente memorizzato dai consumatori destinatari, di solito merita protezione come marchio dell'Unione europea.


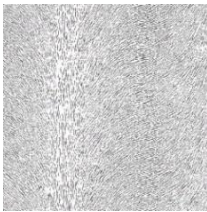
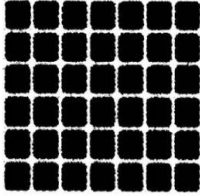
Come visto in precedenza, il carattere distintivo dei marchi con motivi di solito deve essere valutato in relazione ai prodotti. Tuttavia, un marchio con motivi che è stato considerato privo di carattere distintivo per i prodotti rivendicati, deve anche essere considerato privo di carattere distintivo per i servizi che sono strettamente connessi a tali prodotti. Ad esempio, un motivo di cucitura privo di carattere distintivo per articoli di abbigliamento e pelletteria deve essere considerato come privo di carattere distintivo anche per i servizi di vendita al dettaglio relativi a tali prodotti (cfr., per analogia, la decisione del 29/07/2010, R 868/2009-4, A device of a pocket (fig.)). Le stesse considerazioni si applicherebbero ad un motivo in tessuto relativo a servizi quali *fabbricazione di tessuti*.


Esempi:

Il seguente è un elenco non esaustivo di esempi di marchi con motivi.

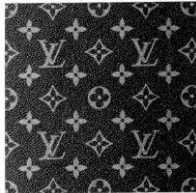
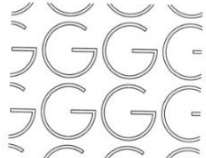
Marchi con motivi respinti:

| Segno | Motivazione | Causa |
|--|--|---|
|  <p>MUE n. 8 423 841, depositato come marchio figurativo nelle Classi 18, 24 e 25</p> | <p>I criteri per i marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso sono applicabili anche ai marchi figurativi costituiti dall'aspetto del prodotto stesso. In generale, un marchio costituito da un motivo decorativo che è semplice e banale è considerato privo di qualsiasi elemento che possa attirare l'attenzione dei consumatori, e insufficiente a indicare l'origine o la provenienza di prodotti o servizi. Il marchio con motivi di cui sopra era un motivo tessile ed è stato quindi inteso come l'aspetto del prodotto stesso, dal momento che il marchio è stato oggetto di domanda per le Classi 18, 24 e 25.</p> | <p>Sentenza del 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 47,48</p> |
|  <p>MUE n. 8 423 501, depositato come marchio figurativo nelle Classi 18, 24 e 25</p> | <p>In questo caso, analogamente al caso precedente, il Tribunale di primo grado ha confermato il rigetto del marchio.</p> | <p>Sentenza del 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436</p> |
|  <p>MUE n. 5 066 535 depositato come marchio figurativo in Classe 12 (pneumatici)</p> | <p>Se il marchio consiste di una riproduzione stilizzata di prodotti o servizi, il consumatore di riferimento vedrà prima facie la semplice raffigurazione dell'intero prodotto o di una determinata parte del prodotto. Nel caso di specie di una domanda per <i>pneumatici</i>, il consumatore di riferimento percepirebbe il marchio come una semplice rappresentazione dei solchi di un pneumatico, e non un'indicazione di origine o di provenienza. Il motivo è banale e il marchio non può svolgere la sua funzione di indicatore di origine.</p> | <p>Decisione dell'esaminatore senza causa presso la commissione di ricorso</p> |

| Segno | Motivazione | Causa |
|--|--|---|
|  <p>MUE n. 9 526 261, depositato come marchio figurativo (Serie di V stilizzate), che rivendica prodotti delle Classi 16, 18 e 25</p> | <p>Il marchio è stato respinto per le Classi 18 e 25 mentre è stato accettato per la Classe 16. Sebbene il segno sia stato descritto come una «serie di lettere V stilizzate», molto probabilmente sarebbe percepito dal pubblico di riferimento o come una serie di cuciture a zigzag o come un insieme di figure geometriche romboidali. In ogni caso, il motivo è abbastanza semplice e banale, e quindi privo di carattere distintivo.</p> | <p>Decisione dell'esaminatore senza causa presso la commissione di ricorso</p> |
|  <p>MUE n. 3 183 068, depositato come marchio figurativo, per prodotti delle Classi 19 e 21</p> | <p>Il marchio, che doveva essere applicato su superfici di vetro, è stato respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. È stato argomentato che il consumatore di riferimento non è abituato a percepire i motivi applicati alle superfici in vetro come indicazione di origine e che il motivo è riconoscibile come una componente funzionale che opacizza il vetro. Inoltre, la complessità e la fantasiosità del motivo non sono sufficienti per stabilire il carattere distintivo, attribuibile alla natura ornamentale e decorativa della rifinitura del motivo, e non consentono ai singoli particolari del motivo di fissarsi nella memoria o di essere compresi senza che, al tempo stesso, si percepiscano le qualità intrinseche dei prodotti.</p> | <p>Sentenza del 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 26-2 8</p> |
|  <p>MUE n. 10 144 848, depositato come marchio figurativo per prodotti delle Classi 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 e 21</p> | <p>Il marchio è stato rifiutato in quanto è composto da elementi molto semplici ed è un segno elementare e banale nel suo complesso. Per i prodotti rivendicati, come ad esempio <i>panni per pulizia</i> e <i>salviettine antisettiche</i>, il segno richiesto può rappresentare il loro aspetto, nel senso che il tessuto utilizzato può avere questa struttura. Il segno è una mera ripetizione di quadrati identici che non presenta alcun elemento o variazione evidente, in particolare in termini di fantasiosità o per quanto riguarda il modo in cui i suoi componenti sono combinati, che lo distinguerebbero dalla solita rappresentazione di un altro schema regolare consistente di un diverso numero di quadrati. Né la forma di ogni singolo quadrato, né il modo in cui sono combinati sono caratteristiche immediatamente evidenti che potrebbero catturare l'attenzione del consumatore medio e far sì che il consumatore percepisca il segno come distintivo.</p> | <p>Decisione del 14/11/2012, R 2600/2011-1, Device of a black and white pattern</p> |

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|---|--|
|  <p>MUE n. 370 445 Classe 18</p> | <p>Il motivo a scacchiera è un motivo figurativo basico e banale, poiché si compone di una successione regolare di riquadri della stessa dimensione che si differenziano per un'alternanza di colori differenti, nel caso di specie il marrone e il beige. Tale motivo non comporta così alcuna variazione notevole rispetto alla rappresentazione convenzionale di scacchiere e coincide con il modello tradizionale di un motivo simile. Anche applicato a prodotti quali quelli della classe 18, il motivo di cui trattasi non diverge dalla norma o dalle abitudini del settore nei limiti in cui prodotti del genere sono generalmente rivestiti di tessuti di vari tipi, potendo il motivo a scacchiera, a causa della sua grande semplicità, proprio costituire uno di tali motivi (§ 37).</p> | <p>T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215 e T-360/12, Device of a chequered pattern (grey), EU:T:2015:214 (entrambe le sentenze sono state impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia)</p> |

Marchi con motivi accettati:

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
|  | <p>Classi 16, 18, 25</p> | <p>MUE n. 15 602</p> |
|  | <p>Classi 18, 20, 21, 24, 25,27</p> | <p>MUE n. 3 191 301</p> |

14 Marchi di posizione

Domande di marchi di posizione mirano a estendere efficacemente la protezione alla modalità specifica in cui gli elementi (figurativi, di colore ecc.) sono posizionati o apposti sul prodotto. La riproduzione del marchio richiesto deve essere accompagnata da una descrizione che indichi la natura esatta del diritto in questione.

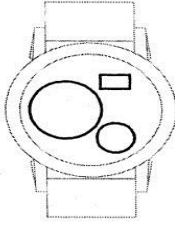
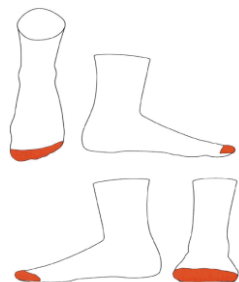
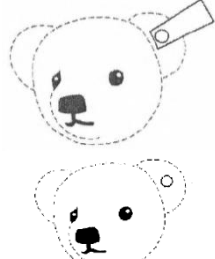
I fattori da prendere in considerazione in sede di esame di tre marchi tridimensionali sono rilevanti anche per i marchi di posizione. In particolare, l'esaminatore deve valutare se il consumatore di riferimento sarà in grado di identificare un segno diverso dall'aspetto normale dei prodotti stessi. Un'ulteriore considerazione rilevante nel trattare marchi di posizione è se il posizionamento del marchio sui prodotti ha la possibilità di essere inteso come avente funzione di marchio.

Si tenga presente che, pur ammettendo che il pubblico di riferimento possa essere attento ai diversi particolari estetici di un prodotto, ciò non implica automaticamente che li percepisca come marchio. In certi contesti, e date le norme e le consuetudini di particolari attività commerciali, un segno di posizione può attirare l'attenzione come caratteristica indipendente distinguibile dal prodotto stesso e quindi in grado di comunicare un messaggio di marchio.


Esempi:

I seguenti sono esempi della valutazione di marchi di posizione.

Marchi di posizione respinti:

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|---|---|
|  | <p>In questo caso, il Tribunale di primo grado ha accolto l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. La descrizione del marchio specifica che «il marchio è costituito dalla posizione dei campi circolari e rettangolari su un quadrante». Il Tribunale ha ritenuto che il marchio non fosse indipendente o distinguibile dalla forma o dal modello del prodotto stesso e che gli elementi posizionati non fossero sostanzialmente diversi da altri modelli sul mercato.</p> | <p>Sentenza del 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324</p> |
|  | <p>In questo caso che riguarda calze, nel quale il marchio consiste di una striscia di colore arancione che copre la zona della punta, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che suggerisca che la colorazione di questa parte del prodotto verrebbe normalmente percepita come avente carattere di marchio. Al contrario si è ritenuto che tale caratteristica rischierebbe di essere percepita come una caratteristica decorativa che rientra nelle norme e le consuetudini del settore di mercato in questione. L'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è stata quindi mantenuta.</p> | <p>Sentenza del 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235</p> |
|  | <p>I bottoni sono elementi decorativi comuni nei giocattoli morbidi. Un bottone è una semplice forma geometrica che non si discosta dalla norma né dalle consuetudini del settore e non è raro che vengano applicati distintivi, anelli, nastri, orecchini e ricami alle orecchie di un giocattolo morbido. Il pubblico di riferimento percepirà dunque i due segni richiesti come elementi ornamentali, ma non come un'indicazione di origine commerciale.</p> | <p>Sentenze del 16/01/2014 T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8 e T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6</p> |

Marchi di posizione accettati:

| Segno | Motivazione | Causa |
|---|---|--------------------------|
|  | <p>Classe 25 Descrizione: il marchio è un marchio di posizione. Esso consiste in un elemento figurativo apposto sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa e che si estende nel senso della lunghezza dal centro della fascia della scarpa fino alla suola. La linea tratteggiata mostra la posizione del marchio sulla scarpa e non costituisce parte integrante del marchio.</p> | <p>MUE n. 13 755 244</p> |

15 Marchi sonori

L'accettabilità di un marchio sonoro deve dipendere, al pari delle parole o di altri tipi di marchi, dal fatto che il suono sia intrinsecamente distintivo, vale a dire se il consumatore medio percepirà il suono come suono memorabile, che serve a indicare che i prodotti o servizi sono associati esclusivamente ad un'impresa.

I consumatori non hanno l'abitudine di fare ipotesi sull'origine dei prodotti in assenza di elementi grafici o verbali, perché in genere un suono, di per sé, non è usato normalmente in ogni settore commerciale come mezzo d'identificazione.

La percezione da parte del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un segno che consiste in un suono intrinseco, come è il caso di un marchio denominativo o figurativo consistente in un segno che non ha alcun rapporto con l'aspetto dei prodotti che denota. Mentre il pubblico è abituato a percepire marchi denominativi o figurativi istantaneamente come segno di identificazione dell'origine commerciale dei prodotti, lo stesso non è necessariamente vero quando il segno è soltanto un suono (per analogia, sentenza del 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577, § 36). Analogamente, **soltanto un suono che si discosta in misura significativa dalla norma o dagli usi del settore e quindi soddisfa le sue funzioni essenziali di indicazione dell'origine** non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (per analogia, sentenza del 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42).


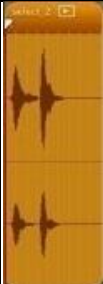
I tipi di marchi sonori che è **improbabile** siano accettati senza prova del carattere distintivo concreto includono:

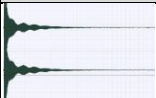
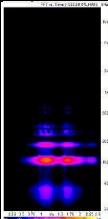


- a) brani musicali molto semplici costituiti soltanto da una o due note (cfr. esempi sotto);
- b) suoni che sono di dominio pubblico (ad esempio La Marsigliese, Per Elisa);
- c) suoni troppo lunghi per essere considerati come indicazione dell'origine;
- d) suoni collegati di solito a prodotti e servizi specifici (cfr. esempi sotto).

Quando il segno richiesto consiste in un suono non distintivo, ma include **altri elementi distintivi**, come parole o versi, sarà valutato nel suo insieme.



Esempi


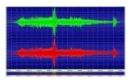

Marchi respinti:

| Segno | Descrizione | P&S | Motivazione | Causa |
|---|---------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
|  | Due note musicali, «fa» e «do». | 35, 36, 38, 39, 41, 42 | Una melodia di due note non ha impatto sul consumatore e sarà percepito dal consumatore soltanto come un suono banale, ad esempio il «dlin dlon» di un campanello. | Domanda di MUE n. 4 010 336 |
|  | Due «bip» estremamente corti | 9, 38 | Bip generato da una macchina, comunemente emesso da computer e da altri dispositivi elettronici | Domanda di MUE n. 9 199 167 |

| Segno | Descrizione | P&S | Motivazione | Causa |
|---|---|------------|---|--|
|  | Suono «ping», simile a un segnale di avviso | 9, 16, 28 | Il suono costituisce un segnale di avviso e una caratteristica diretta del prodotto richiesto | R 2444/2013-1 |
|  | Suono sintetizzato generato da una macchina | 9, 12, 35 | Suono collegato di solito ai prodotti e servizi richiesti | R 1338/2014-4 |
|  | Le prime 13 note de «La Marsigliese» | Tutti | Un inno nazionale è di dominio pubblico. Questo implica necessariamente che esso debba essere un segno non distintivo in quanto non sarà percepito come indicatore dell'origine commerciale. | Esempio inventato |
|  | (nessuna) | 9, 38 e 41 | <p>Benché — per quanto riguarda determinati prodotti o servizi — un suono potrebbe risultare comune per identificare un prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, tale suono (i) non deve né essere percepito come elemento funzionale (ii) né come indicatore senza alcuna caratteristica intrinseca. Più specificamente, un segno sonoro caratterizzato da un'eccessiva semplicità non sarà percepito come marchio commerciale.</p> <p>Nel caso in specie, il marchio oggetto della domanda consiste in un motivo sonoro molto semplice, in altre parole - essenzialmente - una suoneria banale e comune che passerebbe normalmente inosservata e non sarebbe ricordata dal consumatore oggetto di attenzione.</p> | Sentenza del 13/09/2016 nella causa T-408/15 |

Marchi accettabili:

| Segno | Descrizione | P&S | Motivazione | Causa |
|---|--|-----------------------|---|---------------|
|  | Sequenza di quattro toni diversi, che scendono inizialmente di un quarto e poi risalgono e finiscono sulla medianta. | 16, 35, 42 | Le sequenze sonore di tipo jingle sono in grado di identificare beni e servizi. | R 2056/2013-4 |
|  | Le prime due note «la» più brevi sono meno potenti rispetto alla successiva nota «do» più | 9, 16, 35, 36, 41, 42 | Secondo la comune esperienza di vita, le sequenze sonore di tipo jingle consentono la distinzione fra prodotti e servizi. | R 87/2014-5 |

| Segno | Descrizione | P&S | Motivazione | Causa |
|--|--|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| | lunga e più alta. La nota «do» più alta e più lunga è quindi accentuata in considerazione della propria tonalità, lunghezza e potenza. | | | |
|  | Brano musicale, della durata di tre secondi, che combina toni differenti | 9, 14, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 43 | | MUE n. 11 074 705 |
|  | Suono di dieci secondi generato dal computer | 9, 28, 41 | | MUE n. 11 654 209 |
|  | Suono di quasi trenta secondi generato dal computer che include versi di animali seguiti dal suono di un motore. | 9, 12 | | MUE n. 10 654 374 |

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

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

**IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE**

CAPITOLO 4

**MARCHI DESCRITTIVI
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA C),
RMUE**

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Osservazioni generali..... | 3 |
| 1.1 | Nozione di carattere descrittivo | 3 |
| 1.2 | Il criterio di riferimento..... | 3 |
| 1.3 | Caratteristiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE | 5 |
| 2 | Marchi denominativi | 7 |
| 2.1 | Una parola..... | 7 |
| 2.2 | Combinazioni di parole | 8 |
| 2.3 | Errori ortografici e omissioni..... | 11 |
| 2.4 | Abbreviazioni e acronimi | 12 |
| 2.5 | Slogan | 13 |
| 2.6 | Termini geografici | 14 |
| 2.7 | Termini che descrivono l'oggetto dei prodotti o servizi | 18 |
| 2.8 | Singole lettere e numeri | 20 |
| 2.9 | Nomi di colori | 23 |
| 2.10 | Nomi di banche, di quotidiani/riviste ed aeroporti | 24 |
| 2.11 | Nomi di alberghi | 26 |
| 2.12 | Combinazioni di nomi di paesi/città con un numero che indica un anno | 26 |
| 2.13 | Codici INN | 27 |
| 3 | Marchi figurativi..... | 28 |
| 4 | Soglia figurativa..... | 29 |
| 4.1 | Osservazioni preliminari..... | 30 |
| 4.2 | Valutazione della soglia figurativa | 30 |

1 Osservazioni generali

1.1 Nozione di carattere descrittivo

Un segno deve essere respinto come descrittivo se il pubblico di riferimento percepisce immediatamente che il suo significato fornisce informazioni sui prodotti e i servizi oggetto della domanda. Questo è il caso in cui il segno fornisce informazioni, tra l'altro, sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche, sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti o servizi. Il rapporto tra il termine e i prodotti e servizi deve essere sufficientemente diretto e specifico (sentenze del 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; e del 30/11/2004, T-173/03, Nurseyroom, EU:T:2004:347, § 20), nonché concreto, diretto e compreso senza bisogno di ulteriori riflessioni (sentenza del 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35). Se un marchio è descrittivo, è anche non distintivo.

D'altro canto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi riguardo a talune caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti e/o servizi (sentenza del 31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).

L'interesse pubblico alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è quello di impedire la creazione di diritti esclusivi su termini puramente descrittivi che anche altri operatori potrebbero volere usare. Tuttavia, non è necessario per l'Ufficio dimostrare che esiste già un uso descrittivo da parte del richiedente o dei suoi concorrenti. Di conseguenza, il numero di concorrenti che potrebbero essere interessati è totalmente irrilevante. Da ciò discende, in particolare, che se una parola è descrittiva nel suo significato ordinario e comune, questo impedimento non può essere superato dimostrando che il richiedente è l'unico soggetto a fabbricare o in grado di fabbricare i prodotti in questione.

1.2 Il criterio di riferimento

Il **criterio di riferimento** è il comune intendimento della parola in questione da parte del pubblico di riferimento, che può essere corroborato da **voci di dizionario**, esempi di uso descrittivo del termine trovati su **siti web**, oppure può risultare chiaramente dalla **comprensione ordinaria** del termine.

Per rifiutare la registrazione di un segno, non è necessario che l'Ufficio dimostri che la parola è un vocabolo contenuto in un dizionario. Specie quando si tratta di un termine composto, i dizionari non menzionano tutte le combinazioni possibili. Ciò che è rilevante è il significato ordinario e comune. Inoltre, le parole usate in una terminologia specialistica per designare le rispettive caratteristiche pertinenti dei prodotti e dei servizi devono essere considerate descrittive. In questi casi, non è necessario dimostrare che il significato del termine sia immediatamente chiaro per i consumatori di riferimento ai quali i prodotti e servizi sono rivolti. Basta che il termine sia inteso ad essere usato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come una descrizione dei prodotti o servizi per i quali è richiesta protezione, o come una caratteristica dei prodotti e servizi (sentenze del 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36 e del 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, si applica anche alle **traslitterazioni**. In particolare, le traslitterazioni in caratteri latini di parole greche devono essere

equiparate alle parole scritte in caratteri greci e viceversa, ai fini della valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione (sentenza del 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 34). Questo perché l'alfabeto latino è noto ai consumatori grecofoni. Lo stesso vale per l'alfabeto cirillico, utilizzato nell'UE dai Bulgari, i quali hanno a loro volta dimestichezza con i caratteri latini.

Per quanto riguarda i criteri di riferimento, si applicano i seguenti **principi** in materia di lingua e uso del dizionario:

Lingue

1. il marchio deve essere respinto se è descrittivo in una delle **lingue ufficiali dell'Unione europea**, a prescindere dalle dimensioni della popolazione del rispettivo paese. Controlli linguistici sistematici vengono effettuati solo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea;

2. se vi sono prove convincenti che un determinato termine ha un significato in una **lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Unione** ed è compreso da una parte significativa del pubblico di riferimento almeno in una parte dell'Unione europea, detto termine deve essere respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE (sentenza del 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36). Ad esempio, il termine «Hellim» è la traduzione in turco della parola «Halloumi», un tipo di formaggio. Poiché il turco è una lingua ufficiale a Cipro, è una lingua capita e parlata da parte della popolazione di Cipro, e di conseguenza il consumatore medio a Cipro può capire che «Hellim» è un termine descrittivo per il formaggio (sentenza del 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292).

Ai sensi del punto 1, in determinate circostanze, devono essere fornite considerazioni in merito a termini stranieri, data la loro origine da un'altra lingua dell'UE, affinché siano intesi da parte del pubblico di riferimento. Questo può derivare dal fatto che, a seconda dei prodotti e servizi rivendicati nell'applicazione RMUE, il pubblico di riferimento

(i) ha una **comprensione elementare** della lingua in questione ed il marchio è costituito da una parola elementare di tale lingua. Questo è supportato dal fatto che il Tribunale ha ritenuto che un'ampia percentuale di consumatori e professionisti europei abbia una conoscenza elementare della lingua inglese (sentenza del 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).

(ii) è costituito da **specialisti** per i quali alcuni termini tecnici nella lingua ufficiale di un altro Stato membro dell'UE sono conosciuti.

Il Tribunale ha ritenuto che alcuni termini inglesi in ambito medico (sentenza del 29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, UE:T:2012:179, §26), in settori tecnici (sentenza 09/03/2012, T-172/10, Base-seal, UE:T:2012:119, §54) ed in materia finanziaria (sentenza del 26/09/2012, T-301/09, Citigate, UE:T:2012:473, §41), saranno intesi dai professionisti competenti in tutta l'Unione europea, in quanto l'inglese è la lingua professionale comunemente utilizzata in tali aree.

(iii) intende il significato nei casi in cui un termine in una lingua (ad esempio inglese) è **entrato nel dizionario o nel gergo** di un'altra lingua (ad esempio tedesco) e ha acquisito un carattere descrittivo che può o meno esistere nella

lingua originale (ad esempio, il marchio «Old Timer», che si applica alle auto sarebbe discutibile per quanto riguarda il pubblico di lingua tedesca come riferimento per «auto d'epoca/da collezione» e non necessariamente per i consumatori di lingua inglese).

Ciò è confermato dal fatto che la comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. E' possibile che, **per ragioni storiche, culturali o transfrontaliere di mercato**, un determinato vocabolario (di solito elementare) di una data lingua si possa diffondere e possa essere ampiamente inteso dal pubblico generale in altri Stati membri, in particolare in quelli con frontiere terrestri contigue, ad es., «bon appétit», «ciao», «siesta», «fiesta», «merci», «voilà».

Prova

La **prova** può provenire dalla conoscenza personale del particolare esaminatore, o viene prodotta tramite osservazioni di terzi o per mezzo di documentazione acclusa a domande di nullità.

- Anche una ricerca su Internet è un valido mezzo per provare il significato descrittivo, in particolare per i termini nuovi o le parole appartenenti al linguaggio tecnico o a quello gergale, ma occorre valutare attentamente la prova per stabilire se la parola sia effettivamente utilizzata in modo descrittivo, dato che spesso la differenza fra l'uso descrittivo e l'uso come marchio su Internet è incerta e Internet contiene una gran quantità di informazioni o dichiarazioni non strutturate e non verificate.
- L'obiezione deve indicare chiaramente qual è la lingua o quali sono le lingue interessate che rendono applicabile l'impedimento almeno per lo Stato membro in cui tale lingua è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali, ed esclude la trasformazione per quello Stato membro (cfr. regola 45, paragrafo 4, REMUE).

1.3 Caratteristiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Tipo di prodotti e servizi

Ciò include i prodotti o i servizi stessi, ossia il loro tipo o la loro natura. Per esempio, «banca» per servizi finanziari, Perlé per vini e spumanti (sentenza del 01/02/2014, T-104/11, Perlé EU:T:2013:51) o «Universaltelefonbuch» per un elenco telefonico universale (sentenze del 14/06/2001, T-357/99 e T-358/99, Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162) o elementi o componenti dei prodotti (sentenza del 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, punto 26).

Qualità

Include i termini elogiativi, siano essi relativi alla qualità superiore dei rispettivi prodotti o servizi o evocativi della loro qualità intrinseca. Copre termini quali «light», «extra», «fresh», «hyper light» per prodotti che possono essere estremamente leggeri (decisione del 27/06/2001, R 1215/00-3, Hyperlite). Inoltre, i dati possono riferirsi alla qualità di un prodotto o servizio, per esempio come «24/7» che si riferisce alla

disponibilità di un servizio, «2000» che si riferisce alla dimensione del motore o «75» che si riferisce alla potenza (kW) del motore.

Quantità

Include le indicazioni della quantità in cui i prodotti potrebbero essere venduti, ad esempio «pacco da sei» per la birra, «un litro» per le bevande, «100» (grammi) per le barrette di cioccolato. Contano solo misure di quantità rilevanti nel commercio, non quelle che sono ipoteticamente possibili. Ad esempio, 99.999 per le banane sarebbe accettabile.

Destinazione

La destinazione è la funzione di un prodotto o servizio, il risultato che ci si aspetta dal suo uso o, più in generale, l'uso cui il prodotto o servizio è destinato. Un esempio è «Trustedlink» per prodotti e servizi nel settore informatico il cui scopo è garantire un collegamento sicuro (affidabile) (cfr. la sentenza del 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246). I marchi a cui è stata negata la registrazione sulla base di tale impedimento comprendono «Therapy» per strumenti per massaggi (decisione dell'08/09/1999, R 0144/99-3, *Therapy*) e «Slim Belly» per apparecchiature per l'allenamento fisico, attività sportive, servizi nel settore della sanità e della cura della bellezza (sentenza del 30/04/2013, T-61/12, Slim Belly, EU:T:2013:226). L'obiezione si applica anche agli accessori: un termine descrittivo del tipo di prodotti lo sarà anche della destinazione degli accessori di quei prodotti. Pertanto, «New Born Baby» è suscettibile di obiezione per gli accessori per bambole e «Rockbass» per accessori per chitarre rock (sentenza dell'08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 [appello C-301/05 P risolto]).

Valore

Tale caratteristica riguarda sia il prezzo (alto o basso) da pagare sia il valore in termini di qualità. Non si riferisce quindi solo alle espressioni come «extra» o «top», ma anche a quelle come «economico» o «conveniente», nonché alle espressioni che nel linguaggio parlato indicano prodotti o servizi superiori per qualità.

Provenienza geografica

Cfr. il punto 2.6 di seguito.

Epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio

Vi rientrano espressioni riguardanti il periodo in cui i servizi sono prestati, vuoi espressamente («notizie della sera», «24 ore») vuoi in modo usuale (24/7). Ciò include anche l'epoca in cui i prodotti sono fabbricati, se ha rilevanza per i prodotti («vendemmia tardiva» per il vino). Il numero «1998» sarebbe rilevante per il vino, in quanto indicherebbe l'anno di vendemmia, ma non per il cioccolato.

Altre caratteristiche

Tale espressione include altre caratteristiche dei prodotti o servizi e mostra che l'elenco precedente delle voci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica pertinente dei prodotti e dei servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. È indifferente che le caratteristiche dei prodotti o servizi siano essenziali o accessorie sul piano commerciale oppure se ci sono sinonimi per quelle caratteristiche (sentenze del 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102, e del 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

Esempi di «altre caratteristiche»

- L'oggetto contenuto all'interno dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta protezione: (cfr. il punto 2.7 che segue).
- L'identificazione del consumatore destinatario: «children» per il *pane* (sentenza del 18/03/2016, T-33/15, BIMBO, EU:T:2016:159) o «ellos» (sentenza del 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44) per *abbigliamento*.

2 Marchi denominativi

2.1 Una parola

I termini descrittivi consistono meramente di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e servizi. Ciò significa che i termini descrittivi non sono idonei a soddisfare la funzione di un marchio. Di conseguenza, l'impedimento si applica a prescindere dal fatto che un termine sia già usato da altri concorrenti in modo descrittivo per i prodotti e servizi in questione.

In particolare, il marchio costituito da una parola è descrittivo qualora per il pubblico generale (se i prodotti o servizi sono destinati a quest'ultimo) o per un pubblico specializzato (indipendentemente dal fatto che i prodotti o servizi siano rivolti anche al pubblico generale) il marchio abbia un significato descrittivo:

- il termine «Restore» è descrittivo per strumenti e apparecchi chirurgici e medici, stent, cateteri e fili pilota (sentenza del 17/01/2013, C-21/12 P, Restore, EU:C:2013:23)
- «Continental» è descrittivo per «animali vivi, ossia cani» e «la custodia e l'allevamento di cani, ossia cuccioli e animali d'allevamento». Infatti la parola «Continental» indica un allevamento di bulldog (sentenza del 17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193).
- «Trilobular» è descrittivo per viti. Sarebbe immediatamente inteso da parte di professionisti, in quanto descrive il fatto che la vite è composta da tre lobi, elencando pertanto una qualità o una caratteristica, che è, peraltro, fondamentale, di tali prodotti (sentenza del 18/11/2015, T-558/14, Trilobular, EU:T:2015:858, § 32).

Inoltre, come si è visto in precedenza, si devono sollevare obiezioni contro termini che descrivono caratteristiche auspicabili dei prodotti e servizi.

Tuttavia, è importante distinguere i termini elogiativi che descrivono, sebbene in termini generali, caratteristiche desiderabili dei prodotti e servizi come ad esempio economico, conveniente, di alta qualità ecc., che sono esclusi dalla registrazione, dai termini elogiativi in un senso più ampio, non specificamente riferiti ai prodotti e servizi, ma a vaghe connotazioni positive o alla persona dell'acquirente o al fabbricante dei prodotti. Non descrittivi:

- «Bravo», in quanto non è chiaro chi dice «Bravo» a chi, e ciò che viene lodato (sentenza del 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510).

2.2 Combinazioni di parole

Di norma, la **semplice combinazione di elementi**, ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi, resta di per sé descrittiva di tali caratteristiche. Il semplice fatto di accostare elementi siffatti senza apportarvi alcuna modifica insolita, segnatamente di ordine sintattico o semantico, non può che dar vita a un marchio descrittivo.

Tuttavia, se a causa del **carattere insolito della combinazione** rispetto ai detti prodotti o servizi, una combinazione crei **un'impressione sufficientemente diversa** da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, tale combinazione sarà considerata **più che la somma delle sue parti** (cfr. sentenza del 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39 e 43). Le nozioni di «carattere insolito della combinazione», «un'impressione sufficientemente diversa» e «più della somma delle sue parti» devono essere interpretate nel senso che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica quando la combinazione degli elementi descrittivi è di per sé fantasiosa.

Agli esempi che seguono è stata **negata la registrazione**:

- «Biomild» per yogurt delicato e organico (sentenza del 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87),
- «Companyline» per assicurazioni e affari finanziari (sentenza del 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506),
- «Trustedlink» per il software per l'e-commerce, servizi di consulenza aziendale, servizi di integrazione di software e servizi di formazione per le tecnologie e i servizi di e-commerce (sentenza del 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246),
- «Cine Comedy» per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi, produzione, presentazione e noleggio di film, nonché concessione, trasferimento, noleggio o altro sfruttamento di diritti su film (sentenza del 31/01/2001, T-136/99, Cine Comedy, EU:T:2001:31),
- «Teleaid» per i dispositivi elettronici per la trasmissione di voce e dati, servizi di riparazione per auto e riparazione di veicoli, funzionamento di una rete di comunicazione, servizi di rimorchio e soccorso e servizi di calcolo per determinare la posizione dei veicoli (sentenza 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79),

- «Quickgripp» per utensileria a mano, morsetti e componenti per strumenti e morsetti (sentenza del 27/05/2004, T-61/03, Quick-Grip, EU:T:2004:161),
- «Twist and Pour» per contenitori in plastica manuali venduti come parte integrante di un dispositivo che contiene vernice liquida, la immagazzina e la versa (sentenza 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171),
- «Clearwifi» per i servizi di telecomunicazione, ovvero l'accesso ad alta velocità a reti informatiche e di comunicazione (sentenza del 19/11/2009, T-399/08, Clearwifi, EU:T:2009:458),
- «Steam Glide» per ferri da stiro, ferri da stiro elettrici per abbigliamento, componenti e accessori per i suddetti articoli (sentenza del 16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20),
- «GREENWORLD» per, fra l'altro, gas combustibili, combustibili, alimentazione elettrica, gas per illuminazione, servizi di vendita al dettaglio in materia di combustibili, trasmissione e trasporto di energia elettrica, calore, gas o acqua (sentenza del 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123);
- «Greenline» per i prodotti delle classi 1, 5, 6, 8, 20 e 21 che possono seguire una filosofia rispettosa per l'ambiente (decisione del 30/03/2007, R 125/2007-2 GREENLINE, § 15-22);
- «ecoDOOR» per prodotti sui quali gli sportelli hanno un impatto significativo, quali lavastoviglie, lavatrici, distributori automatici, apparecchi per la cottura (sentenza del 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065).

Analogamente, combinazioni del **prefisso «Euro»** con termini puramente descrittivi devono essere respinte quando l'elemento «Euro» rafforza il carattere descrittivo del marchio nel suo insieme o quando esiste un ragionevole collegamento fra quel termine e i prodotti o servizi interessati. Ciò è in linea con la sentenza del 07/06/2001, T-359/99, Eurohealth, EU:T:2001:151.

I seguenti esempi sono stati **ammessi** alla registrazione:

- GREENSEA per prodotti e servizi compresi nelle Classi 1, 3, 5 e 42;
- MADRIDEXPORTA per le Classi 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 (sentenza del 16/09/2009, T-180/07, Madridexporta, EU:T:2009:334);
- DELI FRIENDS per le Classi 29, 30 e 35.

Combinazioni che non seguono le regole grammaticali

Una combinazione di parole può essere considerata un'indicazione descrittiva anche quando non rispetta le consuete norme grammaticali. Se, tuttavia, la combinazione produce un effetto che non è costituito unicamente dalla semplice somma degli elementi che la compongono, essa può essere considerata accettabile (sentenza del 17/10/2007, T-105/06, WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34).

- «Hiperdrive» è considerato descrittivo dello scopo di dispositivi di regolazione di strumenti, nonostante l'ortografia scorretta dell'aggettivo «hyper» scritto come «hiper» (sentenza del 22/05/2014, T-95/13, Hiperdrive, EU:T:2014:270, § 33-42),
- «Carbon green» è descrittivo per gomma rigenerata, in particolare materiali carboniosi riciclati, ossia materiali riempitivi in materie plastiche, materiali

elastomerici e gommosi ottenuti da pneumatici pirolizzati e composti plastici, elastomerici o gommosi ottenuti con tali materiali riempitivi, anche se in inglese gli aggettivi precedono i sostantivi (sentenza dell'11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).

Inoltre, nell'ambito pubblicitario, gli articoli determinativi e i pronomi («il», «esso», ecc.), le congiunzioni («o», «e», ecc.) o le preposizioni («di», «per», ecc.) sono frequentemente omissi. Ciò significa che la mancanza di questi elementi grammaticali talvolta non sarà sufficiente a rendere il marchio distintivo.

Combinazioni di aggettivi + nomi o verbi

Per quanto riguarda le combinazioni di **nomi o aggettivi**, occorre valutare se il significato della combinazione cambia qualora i suoi elementi siano invertiti. Ad esempio, «Vacations direct» (non registrabile, decisione del 23/01/2001, R 0033/2000-3) equivale a «direct vacations», mentre «BestPartner» non è la stessa cosa di «PartnerBest».

Lo stesso ragionamento vale per le parole costituite dalla **combinazione di un aggettivo con un verbo**. Pertanto, il termine «Ultraprotect» deve essere considerato descrittivo per prodotti sanitari e per la sterilizzazione, pur essendo costituito dalla combinazione (grammaticalmente scorretta) di un aggettivo «ultra» con un verbo «protect», in quanto il suo significato rimane chiaramente comprensibile (decisione del 03/06/2013, R 1595/2012-1; cfr. anche sentenza del 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).

Combinazioni di parole in lingue diverse

Le combinazioni composte da parole provenienti da lingue diverse possono essere comunque suscettibili di obiezione, se i consumatori di riferimento capiranno il significato descrittivo di tutti gli elementi senza ulteriore sforzo. Ciò può accadere, in particolare, quando il segno contiene termini di base in una lingua che saranno compresi facilmente da coloro che parlano un'altra lingua o se i termini sono simili in entrambe le lingue. Ad esempio, se un marchio è composto da un termine descrittivo appartenente ad una lingua «A» e un altro termine descrittivo nella lingua «B», il segno nel suo complesso rimarrà descrittivo quando si presume che chi parla la lingua «B» sarà in grado di cogliere il significato del primo termine.

Domande costituite da parole o espressioni descrittive ripetute in varie lingue sono un caso speciale nel senso che sono mere traduzioni l'una dell'altra. Questi marchi dovrebbero essere considerati descrittivi se il consumatore di riferimento capirà che ciascuna delle parole o espressioni è in effetti la mera traduzione di un significato descrittivo, ad esempio perché la vicinanza dei termini contenuti nel marchio porterà il consumatore a capire che essi hanno tutti lo stesso significato descrittivo in diverse lingue. Ad esempio:

- MUE n. 3 141 017 «Le salon virtuel de l'industrie – Industry virtual exhibition – Die virtuelle Industriemesse – Il salone virtuale dell'industria – El salon virtual de la industria» per servizi compresi nelle Classi 35, 38 e 42.

Gli esempi seguenti **non sono stati ammessi** alla registrazione:

- MUE n. 12 596 169 «BABYPATAUGEOIRE» per le Cassi 20 e 42 in relazione a sedie e progettazione di sedie per bambini. Il segno è composto da un termine in EN e uno in FR che saranno capiti immediatamente dalla parte francofona del pubblico (il termine «baby» sarà capito dalla parte francofona del pubblico).
- «EURO AUTOMATIC PAIEMENT» per le Classi 9 e 36 (sentenza del 05/09/2012, T-497/11, Euro automatic paiement, EU:T:2012:402, combinazione di termini in inglese e francese).

2.3 Errori ortografici e omissioni

Un errore di ortografia non cambia necessariamente il carattere descrittivo di un segno. Prima di tutto, le parole possono essere scritte erroneamente a causa di influenze di un'altra lingua oppure dell'ortografia di una parola in aree extra-UE, come ad esempio l'inglese americano, in un linguaggio gergale o per rendere la parola più di moda. Esempi di segni ricusati:

- «Xtra» (decisione del 27/05/1998, R 0020/1997-1),
- «Xpert» (decisione del 27/07/1999, R 0230/1998-3),
- «Easi-Cash» (decisione del 20/11/1998, R 0096/1998-1),
- «Lite» (sentenza del 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42),
- «Rely-able» (sentenza del 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225),
- «FRESHHH» (sentenza del 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).

Inoltre, i consumatori, interpreteranno facilmente il segno «@» come la lettera «a» o in inglese anche con la parola «at» (presso) e il segno «€» come la lettera «e». Ancora in inglese, i consumatori sostituiranno determinati numeri con parole, ad es. «2» con «to» o «4» con «for».

Tuttavia, se l'errore ortografico è fantasioso e/o sorprendente o modifica il significato della parola (accettato: «D'LICIOUS», MUE n. 13 729 348, [invece di «delicious», «FANTASTICK», MUE n. 13 820 378 (invece di «fantastic»)], il segno è accettabile.

Di norma, gli errori ortografici conferiscono al segno un grado sufficiente di carattere distintivo se:

- sono sorprendenti, stupefacenti, insoliti, arbitrari e/o,
- sono in grado di modificare il significato dell'elemento denominativo o richiedono un certo sforzo mentale da parte del consumatore affinché possa stabilire un nesso immediato e diretto con il termine al quale si suppone che si riferiscono.

I seguenti marchi sono stati respinti.

| Segno | Motivazione | Causa |
|--|---|--|
| <p>ACTIVMOTION SENSOR</p> <p>MUE n. 10 282 614 per prodotti della Classe 7 (attrezzature di pulizia per piscine e spa, vale a dire, spazzatrici, aspiratori, e loro componenti)</p> | <p>Il marchio consiste semplicemente della parola «activ», un errore di ortografia evidente della parola «active», di «motion» e «sensor». Combinate, le parole formano una combinazione perfettamente comprensibile e chiaramente descrittiva. Il marchio è stato quindi respinto.</p> | <p>Decisione del 06/08/2012, R 0716/2012-4, Activmotion Sensor, § 11</p> |

| Segno | Motivazione | Causa |
|--|---|--|
| <p>XTRAORDINARIO</p> <p>Registrazione internazionale che designa la UE n. 930 778, per prodotti della Classe 33 (tequila)</p> | <p>Il termine di cui sopra è una parola inesistente, ma che ricorda molto l'aggettivo spagnolo «extraordinario». I consumatori spagnoli e portoghesi percepiranno il segno come una parola scritta erroneamente che significa «straordinario», «speciale», «eccezionale», «superbo» o «meraviglioso», e come tale, attribuiranno al segno un significato descrittivo.</p> | <p>Decisione dell'08/03/2012, R 2297/2011-5 – Xtraordinario, § 11-12</p> |

Tuttavia, i seguenti marchi sono stati **accettati**:

| Segno | Motivazione | Causa |
|--|---|--|
| <p>LINQ</p> <p>MUE n. 1 419 415 per prodotti e servizi delle Classi 9 e 38</p> | <p>Questa parola è una parola inventata, che non esiste in nessun dizionario noto, e non è stato dimostrato che sia un errore ortografico comune utilizzato negli ambienti commerciali di interesse per la ricorrente. Inoltre, poiché la parola è breve, la lettera finale «q» sarà notata come elemento peculiare e, quindi, l'ortografia fantasiosa è ovvia.</p> | <p>Decisione del 04/02/2002, R 0009/2001-1 – Linq, § 13</p> |
| <p>LIQID</p> <p>MUE n. 5 330 832 inizialmente per prodotti delle Classi 3, 5 e 32</p> | <p>In questo marchio denominativo, la combinazione «qi» è molto rara nella lingua inglese, poiché la lettera «q» è normalmente seguita da una «u». L'evidente errore di ortografia della parola «liquid» consentirebbe anche a un consumatore che va di fretta di notare la particolarità della parola «liquid». Inoltre, l'ortografia non solo inciderebbe sull'impressione visiva prodotta dal segno, ma anche sulla percezione uditiva, dal momento che il segno oggetto della domanda sarà pronunciato in modo diverso dalla parola «liquid».</p> | <p>Decisione del 22/02/2008, R 1769/2007-2 – Liqid, § 25</p> |

2.4 Abbreviazioni e acronimi

Le abbreviazioni di termini descrittivi sono a loro volta descrittive se sono usate in tal modo e il pubblico di riferimento, generale o specializzato, le riconosce come identiche al significato descrittivo completo. Il mero fatto che un'abbreviazione derivi da un termine descrittivo non è sufficiente (sentenza del 13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519).

I seguenti segni sono stati respinti perché si poteva dimostrare chiaramente il significato descrittivo per il pubblico di riferimento:

- SnTEM (sentenza del 12/01/2005, da T-367/02 a T-369/02, *SnTEM*, *SnPUR* & *SnMIX*, EU:T:2005:3),
- TDI [sentenza del 03/12/2003, T-16/02, *TDI*, EU:T:2003:327 (l'appello C-82/04 P è stato risolto)],
- LIMO (sentenza del 20/07/2004, T-311/02, *Limo*, EU:T:2004:245),
- BioID (sentenza del 05/12/2002, T-91/01, *BioID*, EU:T:2002:300 [l'appello C-37/03 P ha accantonato la sentenza della Corte e ha respinto la decisione della seconda commissione di ricorso]).

Si noti che l'uso di banche dati internet come ad esempio «AcronymFinder.com» come base di riferimento deve essere fatto con la massima attenzione. È senz'altro preferibile consultare testi di riferimento tecnici o letteratura scientifica, ad esempio nel

campo dell'informatica. In alternativa, l'uso della sigla su Internet da parte di diversi operatori nel campo appropriato è sufficiente per dimostrare l'uso effettivo della sigla.

Segni costituiti da una sigla indipendente non-descrittiva che precede o segue una combinazione di parole descrittiva devono essere contestati come descrittivi se vengono percepiti dal pubblico di riferimento come una semplice parola combinata con un'abbreviazione di tale combinazione di parole, per esempio «Multi Markets Fund MMF». Questo perché la sigla e la combinazione di parole insieme sono intese a chiarirsi reciprocamente e ad attirare l'attenzione sul fatto che sono collegate (sentenza del 30/06/2009, T-285/08, Natur-Aktien-Index, EU:T:2009:230, § 32 e 40). Sarà lo stesso anche se l'acronimo non rappresenta i meri «accessori» nella combinazione di parole, come ad esempio articoli, preposizioni o segni di punteggiatura, come dimostrano gli esempi seguenti:

- «NAI - Der Natur-Aktien-Index»
- «The Statistical Analysis Corporation – SAC»

Mentre la regola di cui sopra riguarderà la maggior parte dei casi, non tutti i casi di combinazioni di parole descrittive giustapposti con un'abbreviazione di tale parola saranno considerati descrittivi nel loro insieme. Ciò avverrà quando il pubblico di riferimento non percepirà immediatamente l'acronimo come abbreviazione della combinazione di parole descrittiva, ma piuttosto come un elemento distintivo che renderà il segno nel suo insieme più della somma delle sue singole parti, come dimostrato nel seguente esempio:

- «The Organic Red Tomato Soup Company - ORTS».

2.5 Slogan

Uno slogan dà origine a un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, se trasmette immediatamente il tipo, la qualità, la destinazione o altre caratteristiche dei prodotti o servizi.

I criteri stabiliti dalla giurisprudenza al fine di determinare se un slogan è descrittivo o no sono identici a quelli applicati nel caso di un marchio denominativo contenente solo un unico elemento (sentenza del 06/11/2007, T-28/06, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 21). Non è opportuno applicare agli slogan criteri più restrittivi di quelli applicabili ad altri tipi di segni, soprattutto se si considera che il termine «slogan» non si riferisce ad una particolare sottocategoria di segni (sentenza del 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26 e 40).

Esempio di uno slogan descrittivo

- Una domanda nella Classe 9 (*sistemi di navigazione satellitare ecc.*) per «Find your way» (decisione del 18/07/2007, R 1184/2006-4) è stata contestata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE. L'espressione «Find your way» in relazione ai prodotti richiesti nella Classe 9 è chiaramente intesa a informare il consumatore di riferimento che i prodotti della ricorrente aiutano i consumatori ad identificare località geografiche, affinché possano trovare la strada. Il messaggio trasmesso dal segno richiesto rimanda direttamente al fatto che i consumatori scopriranno il percorso per viaggiare da un luogo a un altro utilizzando i prodotti specificati.

- «Built to resist» poteva avere un solo significato possibile in relazione a *carta, articoli in carta e forniture da ufficio* nella Classe 16, *cuoio e sue imitazioni, articoli da viaggio non compresi in altre classi e articoli di selleria* nella Classe 18 e *abbigliamento, scarpe e cappelleria* nella Classe 25, e cioè che i prodotti sono fatti per durare e sono, quindi, solidi e resistenti all'usura e alla rottura (sentenza del 16/09/2009, T-80/07, Built to resist, EU:T:2009:332, § 27-28).

Esempio di uno slogan non descrittivo

- «WET DUST CAN'T FLY» non descrive il modo in cui operano i preparati, gli apparecchi ed i servizi per la pulizia delle classi 3, 7 e 37. I preparati per la pulizia non sono ideati per inumidire la polvere al fine di prevenirne la dispersione, bensì per disgregarla e farla scomparire. Gli apparecchi per la pulizia filtrano la polvere per mezzo dei liquidi ma non sono concepiti per inumidire la polvere al fine di prevenire che voli (sentenza del 22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN'T FLY, EU:T:2015:46, § 23, 24 e 27).

2.6 Termini geografici

Un termine geografico è qualsiasi nome esistente di un luogo, ad esempio un paese, una regione, una città, un lago o un fiume. Questo elenco non è esaustivo. Forme aggettivali non sono sufficientemente diverse dal termine geografico originario da far sì che il pubblico di riferimento pensi a qualcosa di diverso da tale termine geografico (sentenza del 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). Ad esempio, «tedesco» sarà ancora percepito come riferito alla Germania, e «francese» sarà percepito ancora in riferimento alla Francia. Inoltre, termini obsoleti come «Ceylon», «Bombay» e «Burma» rientrano in questo ambito se sono ancora comunemente utilizzati o generalmente compresi dai consumatori come una denominazione di origine.

Per quanto riguarda i segni atti a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi vi è un **interesse generale** a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi interessate, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi (sentenza del 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47, sentenza del 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Questo punto (2.6.) utilizza le parole «termine geografico» per riferirsi a **qualsiasi** indicazione geografica in una domanda di MUE, mentre i termini «indicazione geografica protetta» e «denominazione di origine protetta» sono utilizzati **solo** nel contesto di una legislazione specifica che li protegge. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette ai sensi di specifici regolamenti dell'UE, sono oggetto della sezione delle Direttive sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

Se il segno **contiene altri elementi non distintivi o distintivi**, il carattere registrabile della combinazione (del marchio nella sua interezza) deve essere valutato allo stesso modo di altri casi in cui si ha una combinazione di elementi descrittivi con elementi distintivi o non descrittivi (cfr. il punto 4 di seguito).

Valutazione di termini geografici

È esclusa la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi allorché indicano luoghi geografici determinati che siano **già rinomati** o **noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi** e che, pertanto, **presentano un nesso** con quei prodotti o servizi agli occhi degli ambienti interessati, o è **ragionevole presumere** che il termine possa, agli occhi del pubblico di riferimento, designare la provenienza geografica della categoria di prodotti e/o di servizi interessata (sentenze del 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51, e del 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38).

Come per tutti gli altri termini descrittivi, occorrerà valutare se il termine geografico descrive caratteristiche oggettive dei prodotti e servizi. La valutazione va fatta sui prodotti e servizi per cui si richiede protezione ed in relazione alla percezione del pubblico di riferimento. Il carattere descrittivo del termine geografico può riguardare:

- il luogo di produzione dei prodotti;
- l'oggetto a cui fa riferimento un prodotto (ad esempio, su quale città o regione verte una guida di viaggio);
- il luogo nel quale i servizi sono prestati;
- il tipo di cucina (nel caso di ristoranti), o
- il luogo che influenza le preferenze del consumatore (ad esempio stile di vita) suscitando sentimenti positivi (sentenza del 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47 e Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

L'elenco di cui sopra non è esaustivo.

a) *Primo passo: termine compreso dal pubblico di riferimento*

Il **primo passo** per valutare un termine geografico è quello di determinare se è inteso come tale dal pubblico di riferimento. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non osta, in linea di principio, alla registrazione di nomi geografici ignoti negli ambienti interessati – o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico (sentenza del 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Se ciò sia il caso o meno verrà determinato prendendo come riferimento un consumatore ragionevolmente ben informato con una sufficiente conoscenza comune, senza essere uno specialista in geografia. Perché sia sollevata un'obiezione, l'Ufficio è tenuto a dimostrare che il termine geografico è noto negli ambienti interessati in quanto designazione di un luogo (sentenza del 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

b) *Secondo passo: il termine designa un luogo che presenta un nesso con i prodotti e servizi o è ragionevole presumere che esso designi l'origine geografica di prodotti e servizi*

Il **secondo passo** è quello di determinare se il termine geografico richiesto designa un luogo **attualmente** associato con i prodotti o servizi rivendicati nella mente del pubblico di riferimento o **sia ragionevole presumere** che presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro (sentenza del 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31), o che tale nome possa, agli occhi di detto pubblico, designare la provenienza geografica della predetta categoria di prodotti o servizi (sentenza del 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38).

Al fine di stabilire l'esistenza di un nesso, la Corte ha chiarito che occorre tenere conto dei seguenti **fattori** (sentenza del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32 e 37, T-379/03, Cloppenburg EU:T:2005:373, § 38 *in fine*):

- il grado di familiarità tra il pubblico interessato con il termine geografico,
- le caratteristiche del luogo designato dal termine, e
- la categoria di prodotti o servizi.

Ad esempio, andrebbero rifiutati «Milano» per *articoli di abbigliamento*, «Svizzera» per *servizi finanziari* e «Isole Canarie» per *servizi turistici*.

Non è necessario accertare se la denominazione designi effettivamente la provenienza geografica **reale** dei prodotti. È sufficiente dimostrare che il nesso fra il nome del luogo e i prodotti può permettere al pubblico destinatario di percepire il segno contestato come un'indicazione di provenienza dei prodotti (sentenza del 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43).

Per quanto riguarda i termini per i quali è ragionevole presumere che possano designare l'origine geografica dei prodotti e servizi interessati, un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non può basarsi esclusivamente sull'argomentazione secondo cui i prodotti o servizi possono teoricamente essere prodotti o resi nel luogo designato dal termine geografico richiesto (sentenza dell'08/07/2009, T-226/08, Alaska, EU:T:2009:257). Dovrebbero essere valutati i fattori summenzionati (grado di familiarità del pubblico di riferimento con il termine geografico, le caratteristiche del luogo designato dal termine e la categoria di prodotti o servizi). In particolare, tale valutazione deve tenere conto della **rilevanza** della provenienza geografica dei prodotti in questione e della **consuetudine nel commercio** di avvalersi di nomi geografici al fine di indicare l'origine dei prodotti o fare riferimento ad alcuni criteri qualitativi e oggettivi.

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|--|--|--|
| BRASIL | La Commissione di ricorso ha riconosciuto che la mera esistenza della produzione di whisky in Brasile non era sufficiente in sé per presumere che i consumatori di whisky interessati assoceranno il segno ai prodotti. | Decisione del 29/04/2014 R 434/2013-1 Brasil |
| Classe 32: Birre; acque minerali, gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per bevande. Classe 33: Whisky; bevande a base di whisky. | Tuttavia, si sarebbe dovuto valutare se fosse ragionevole presumere la creazione di un nesso nel futuro. La CdR ha valutato una serie di fattori, compreso il fatto che è prassi comune indicare la provenienza geografica del whisky e delle bevande a base di whisky. Ha concluso che la designazione «Brasil» sarebbe intesa come indicazione informativa per whisky e bevande a base di whisky (punto 29). | |

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|-------------------------------|---|---|
| THE SPIRIT OF CUBA | La Corte ha considerato che il segno sarebbe inteso dal pubblico interessato come riferimento al liquore (spirito) di Cuba o ad una bevanda alcolica di Cuba, nonostante la struttura del segno («the», forma singolare, «of» invece di «from») (punto 26). | T-207/13, The spirit of Cuba, EU:T:2014:570 |
| Classe 33: Bevande alcoliche. | | |

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| PORT LOUIS | La Corte ha annullato una decisione della CdR perché non aveva accertato che la città di Port Louis (capitale della Repubblica di Maurizio) era sufficientemente conosciuta dal pubblico interessato delle ex potenze coloniali di Francia e Regno Unito. Né era stato accertato che Port Louis godesse di reputazione per i prodotti in causa (prodotti tessili) fra il pubblico interessato (punti 40-54). | T-230/06, Port Louis EU:T:2008:443 |
| Classe 18, 24 e 25 | | |

I termini geografici **meramente suggestivi o fantasiosi non dovrebbero essere rifiutati** su questa base. Ad esempio, mentre il Polo Nord e il Monte Bianco sono termini geografici comunemente noti, nel contesto di gelati o di automobili sportive non sarebbero compresi come possibile luogo di produzione, bensì come termini meramente suggestivi e fantasiosi. Lo stesso vale per i nomi di città/paesi per prodotti e servizi non collegati al motivo per cui la città/il paese sono famosi [ad esempio «Hollywood» per le *gomme da masticare*, «Groenlandia» per *frutta e ortaggi freschi* (R 691/2000-1, GREENLAND), «Sudan» per *pitture* (R 594/1999-2, SUDAN), e «Denver» per *apparecchi d'illuminazione* (R 2607/2011-2, DENVER)] o per i nomi di quartieri alla moda o strade famose per lo shopping («Champs Élysées» per *acqua imbottigliata*, «Manhattan» per *pomodori*). Lo stesso si applica per analogia a «Port Louis» per *tessuti*.

Infine, vi sono alcuni termini geografici, quali **importanti luoghi geografici o regioni nonché paesi**, che possono essere respinti semplicemente a causa del loro **ampio riconoscimento e della loro notorietà per l'elevata qualità** dei loro prodotti o servizi. In tali casi, non è necessaria una valutazione dettagliata del nesso fra il luogo e i prodotti e servizi (sentenza del 15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 43-45).

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|--------------------|---|---|
| Passionately Swiss | La Corte ha ritenuto che la CdR non avesse l'obbligo di procedere ad una valutazione dettagliata del nesso fra il segno e ciascuno dei prodotti e servizi. Ha basato i propri risultati sulla reputazione della Svizzera per la qualità, l'esclusività e il comfort, che possono essere associati ai servizi delle Classi 35, 41, 43 e 44 e ai prodotti della Classe 16 (punto 45). | Sentenza del 15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753 |

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|--------|--|--|
| MONACO | La Corte ha considerato che la parola «monaco» corrisponde al nome di un principato conosciuto a livello mondiale, anche per la notorietà della sua famiglia reale e l'organizzazione di un gran premio di Formula 1 e di un festival del circo. La Corte ha considerato che il marchio MONACO dovesse essere rifiutato per prodotti e servizi compresi nelle Classi 9, 16, 39, 41 e 43 dato che il termine «monaco» potrebbe essere usato, nella prassi commerciale, per indicare l'origine, la destinazione geografica o il luogo di fornitura dei servizi. Il marchio era quindi descrittivo per i prodotti e servizi in causa. | Sentenza del 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16 |

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|-------|--|---|
| PARIS | Il CdR ha stabilito che «PARIS» sia probabilmente associato ad una determinata idea di qualità, design, stile e dell'essere all'avanguardia. Questo determina un sentimento positivo, un'aspettativa relativa alla qualità dei prodotti venduti e dei servizi forniti, quando «PARIS» è posto dinanzi a un'indicazione di origine o destinazione geografica. | Decisione del 26/10/2015, R 3265/2014-4, Paris |

Il solo fatto che un termine geografico sia usato da un unico produttore non è sufficiente per superare un'obiezione, sebbene sia un argomento importante di cui tenere conto nella valutazione del carattere distintivo acquisito.

2.7 Termini che descrivono l'oggetto dei prodotti o servizi

Qualora un segno sia costituito esclusivamente da una parola che descrive ciò che potrebbe essere l'oggetto o il contenuto dei prodotti o servizi in questione, deve essere contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Termini comunemente noti che il pubblico di riferimento possa collegare a un oggetto, un prodotto o un'attività particolari sono in grado di descrivere l'oggetto e pertanto devono essere lasciati a disposizione di altri operatori economici (sentenza del 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

La questione fondamentale è se il segno richiesto **possa essere utilizzato in commercio in relazione ai prodotti o ai servizi oggetto della domanda** in un modo che sarà indubbiamente percepito dal pubblico di riferimento come descrittivo dell'oggetto di tali prodotti o servizi per i quali si richiede protezione, e debba quindi essere tenuto libero per altri operatori.

Ad esempio, un nome noto come «Vivaldi» creerà immediatamente un collegamento con il famoso compositore, così come il termine «sci» creerà immediatamente un collegamento a questo sport. Mentre la Classe 16 (libri) è un primo esempio di una categoria di prodotti che contiene oggetti o contenuti, un'obiezione ai sensi della presente sezione può verificarsi anche in relazione ad altri prodotti e servizi, come ad esempio i supporti dati, i DVD registrati o i servizi editoriali. Per quanto riguarda questa sezione, i termini «oggetto» e «contenuto» vengono usati in modo intercambiabile. Cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, Capitolo 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Marchi non descrittivi (Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE), punto 3.

Nomi di persone famose (in particolare musicisti o compositori) possono indicare la categoria di prodotti se, grazie all'uso diffuso, al lasso di tempo, alla data di morte o alla divulgazione, al riconoscimento, alla molteplicità di esecutori o alla formazione musicale, il pubblico può intenderli come generici. Questo sarebbe il caso, ad esempio, di «Vivaldi», la cui musica è suonata da orchestre di tutto il mondo e il segno «Vivaldi» non sarà inteso come un indicatore di origine per la musica.

Obiezioni sulla base di quanto esposto sopra:

- saranno sollevate solo in riferimento a prodotti (ad es. libri) o servizi (ad es. istruzione) che contengono un argomento che riguarda altre cose, prodotti e/o attività (ad es. un libro di storia o di un corso di studi di storia);

- quando il segno è costituito esclusivamente dalla parola che identifica l'argomento (ad es. «veicoli» o «storia»); e
- saranno sollevate, caso per caso, valutando molteplici fattori tra cui il pubblico di riferimento, il grado di attenzione o il carattere descrittivo del termine in questione (si veda oltre).

Prodotti e servizi che possono contenere un oggetto

Per la maggior parte dei casi, i prodotti o servizi che possono consistere in o contenere oggetti che danno origine ad un'obiezione, sono i seguenti:

- Classe 9: *Software, dischi, pubblicazioni elettroniche (scaricabili)*.
 - Dà origine a un'obiezione
 - ANALISI STATISTICA per software
 - MUSICA ROCK per CD
- Classe 16: Materiale stampato, fotografie e materiali didattici, purché includano materiale stampato.
 - Dà origine a un'obiezione
 - STORIA per libri
 - PARIGI per guide di viaggio
 - AUTOMOBILE per riviste
 - ANIMALI per fotografie
 - MEDITAZIONE TRASCENDENTALE per *materiale didattico*
- Classe 28: Giochi da tavolo
 - Dà origine a un'obiezione
 - «Memory» (14/03/2011, C-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148).
- Classe 35: Fiere, pubblicità, servizi di vendita al dettaglio
 - Dà origine a un'obiezione
 - ELETTRONICA per fiere relative a prodotti elettronici (sentenza del 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 42-44)
 - CONCERTO DAL VIVO per servizi pubblicitari
 - ABBIGLIAMENTO per servizi di vendita al dettaglio.
- Classe 41: Istruzione, formazione, intrattenimento, pubblicazioni elettroniche (*non-scaricabili*)
 - Dà origine a un'obiezione
 - TEDESCO per corsi di lingua
 - STORIA per l'istruzione
 - COMMEDIA per programmi televisivi
 - MEDITAZIONE TRASCENDENTALE per *servizi educativi*.

L'elenco delle classi di Nizza non è esaustivo, sebbene si applichi alla stragrande maggioranza dei casi. Di conseguenza, le obiezioni basate su oggetti descrittivi devono essere sollevate principalmente nel contesto dei prodotti e servizi sopra elencati.

Se il segno richiesto è un termine descrittivo per una caratteristica particolare di prodotti o servizi, una designazione di prodotti o servizi che esclude quella particolare caratteristica descritta dal segno richiesto non eviterà un'obiezione basata sull'oggetto del segno. Questo perché non è accettabile che un richiedente presenti una rivendicazione di prodotti o servizi a condizione che essi non presentino una determinata caratteristica (sentenza del 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). I seguenti esempi inventati illustrano designazioni di prodotti o servizi che non eviteranno un'obiezione:

- COMMEDIA per trasmissione televisiva, tranne che per la *programmazione* di commedie
- PENGUINS (al plurale!) per libri, tranne che per libri sui *pinguini*
- TECNOLOGIA per classi, tranne che per le classi su computer e *tecnologia*.

Distinguibili dagli esempi precedenti sono le rivendicazioni positive di prodotti o servizi, in base alle quali è impossibile che il segno richiesto descriva oggetti o contenuti. Ad esempio, i seguenti esempi inventati non sarebbero suscettibili di obiezione, almeno per quanto riguarda i segni descrittivi di un oggetto:

- COMMEDIA per trasmissione televisiva di notizie economiche, politica e *tecnologia*
- PENGUIN per fumetti con *tematiche* western, medievale e dell'antica Roma
- TECNOLOGIA per lezioni sulla *scrittura* narrativa creativa.

2.8 Singole lettere e numeri

Singole lettere ⁽¹⁾

Considerazioni generali

Nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P (' α '), EU:C:2010:508, la Corte ha affermato che in sede di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione l'Ufficio è tenuto, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE ad esaminare, d'ufficio, i fatti rilevanti che potrebbero portare a muovere un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE e che tale requisito non può essere relativizzato o ribaltato, a detrimento del richiedente il marchio dell'Unione europea (punti 55-58). Spetta pertanto all'Ufficio spiegare, con un ragionamento motivato, perché un marchio costituito da un'unica lettera rappresentata in caratteri standard è descrittivo.

Di conseguenza, in sede di esame di marchi costituiti da singole lettere, si devono evitare argomentazioni generiche, prive di fondamento, come quelle relative alla

⁽¹⁾ Questa parte tratta delle lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE. Per quanto riguarda le lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, cfr. le Direttive, parte B, Esame, capitolo 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 3, Marchi non descrittivi (Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE), punto 5

disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere. Analogamente, non sarebbe opportuno fondare un'obiezione su un ragionamento speculativo in relazione ai diversi significati che un segno potrebbe avere. L'Ufficio è tenuto a stabilire, **sulla base di una valutazione fattuale**, perché il marchio oggetto della domanda sarebbe suscettibile di obiezione.

È quindi chiaro che l'esame dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere accurato e rigoroso, e che ogni caso richiede un attento esame.

Esempi

Per esempio, in **settori tecnici**, come quelli che riguardano computer, macchine, motori e utensili, è possibile che determinate lettere abbiano una connotazione descrittiva se trasmettono informazioni sufficientemente precise circa i prodotti e/o servizi in questione.

La **lettera «E»** è stata anche considerata descrittiva per quanto riguarda *impianti eolici e loro componenti, generatori, pale di rotor per impianti eolici, rotor per impianti eolici appartenenti alla Classe 7, interruttori di comando per impianti eolici, convertitori di frequenza, strumenti di misura, segnalazione e controllo (ispezione), apparati e strumenti per la conduzione, il comando, la trasformazione, l'accumulazione, la regolazione o il controllo dell'elettricità della Classe 9 e torri per impianti eolici della Classe 19*, dal momento che può essere considerata come un riferimento a energia o energia elettrica (cfr. la sentenza del 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 24-31; decisioni dell'08/09/2006, R 394/2006-1, § 22-26 e del 09/02/2015, R 1636/2014-2).

Un'obiezione potrebbe essere giustificata anche a proposito di prodotti e/o servizi destinati a un pubblico più ampio. Ad esempio, darebbero origine a un'obiezione **le lettere «S», «M» o «L»** per l'abbigliamento, in quanto tali lettere sono utilizzate per descrivere una particolare taglia di abbigliamento, vale a dire come abbreviazioni di «Small», «Medium» o «Large».

Tuttavia, se non è possibile stabilire che una determinata singola lettera è descrittiva per i prodotti e/o servizi in questione, e a condizione che il marchio oggetto della domanda non sia suscettibile di obiezione ai sensi di un'altra disposizione dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda deve essere accettata.

Cfr. le Direttive, parte B, Esame, Capitolo 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 3, Marchi non descrittivi (Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE), punto 5.2 per ulteriori esempi dei casi in cui può essere sollevata un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Numeri

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, la Corte di giustizia ha stabilito che i segni composti esclusivamente da numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§ 29-30).

La Corte ha fatto riferimento per analogia alla sua precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α EU:C:2010:508, relativa alle singole lettere (punto 31), e ha sottolineato che i marchi costituiti da numeri devono essere esaminati con specifico riferimento ai prodotti e/o servizi in questione (§ 32).

Pertanto, un numero può essere registrato come marchio dell'Unione europea solo se è distintivo in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (§ 32) e non è meramente descrittivo o comunque privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti e servizi.

Ad esempio, le commissioni di ricorso hanno confermato il rigetto dei marchi «15» (decisione del 12/05/2009, R 72/2009-2, 15) e «60» (decisione del 23/09/2015, R 553/2015-4, 60) richiesto per «abbigliamento, scarpe, cappelleria» della Classe 25. La commissione ha considerato nel primo caso che il numero «15» è collegato direttamente e specificamente a tali prodotti in quanto contiene informazioni evidenti e dirette per quanto riguarda la loro taglia (§ 15-22). Nella seconda decisione, ha determinato che l'indicazione della taglia 60, che esista o possa esistere, sarebbe naturalmente intesa e connessa alla misura (taglia) dal pubblico di riferimento (§ 19).

La commissione di ricorso ha inoltre confermato il rigetto del segno «15» per quanto riguarda «birra» nella Classe 32, in quanto l'esperienza pratica della commercializzazione dei prodotti in questione – invocata da parte dell'Ufficio – ha dimostrato che sul mercato dell'UE esistono diverse birre molto forti con contenuto alcolico del 15% in volume (decisione del 12/05/2009, R 72/2009-2, 15, § 15-22).

È ben noto che i numeri sono spesso usati per trasmettere informazioni pertinenti ai prodotti e/o servizi in questione. Ad esempio, nei seguenti scenari si applicherebbe un'obiezione per il fatto che il segno richiesto è descrittivo in quanto si riferisce a:

- la **data** di produzione di prodotti/prestazione di servizi, se questo fattore è rilevante in relazione ai prodotti/servizi in questione. Ad esempio, 1996 o 2000 per *vini* darebbero origine a un'obiezione, dal momento che l'età del vino è un fattore molto importante quando si tratta della scelta di acquisto; 2020 darebbe origine a un'obiezione anche per *eventi* perché potrebbe essere considerato l'anno di un evento.
- le **dimensioni**: in aggiunta ai precedenti esempi 15 e 60 per l'abbigliamento, 1600 per le auto, 185/65 per i pneumatici, 10 per l'abbigliamento femminile nel Regno Unito, 32 per l'abbigliamento femminile in Francia
- la **quantità**: 200 per le sigarette
- i **prefissi telefonici**: 0800 o 0500 nel Regno Unito, 800 in Italia, 902 in Spagna ecc.
- l'**orario** in cui i servizi vengono prestati: 24/7
- la **potenza** dei prodotti: 115 per motori di automobili
- il **grado alcolico**: 4,5 per la birra chiara, 13 per i vini
- il **numero dei pezzi**: 1 000 per i puzzle.

Tuttavia, se il numero non sembra avere alcun significato possibile per i prodotti e i servizi, è accettabile, vale a dire «77» per *servizi finanziari* o «333» per *abbigliamento*.

2.9 Nomi di colori

I nomi di colori possono essere nomi di **colori singoli** (es: rosso, verde...), nomi di **colori composti** (es: blu marino, rosso sangue...) o nomi di colori più **insoliti**. Tra i nomi di colori insoliti, ci sono nomi di oggetti, pietre preziose, fiori o elementi simili (es: magnolia, smeraldo, ametista, alabastro) e combinazioni di colori associati con altri nomi (es: rosso fenicottero, rosa cristallo, rosa antico, blu bermuda).

Un segno costituito esclusivamente dal nome di un colore deve essere contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE se la domanda rivendica **prodotti e servizi per i quali il colore può essere ragionevolmente percepito dal pubblico come una descrizione di una delle sue caratteristiche**.

Per esempio, il nome del colore «blu» in relazione al formaggio descrive un determinato tipo di formaggio, il colore «verde» descrive un determinato tipo di tè o di servizi rispettosi dell'ambiente. Il nome del colore «brown» (marrone) in relazione allo zucchero descrive il colore e il tipo di zucchero («brown sugar» = zucchero di canna). Questa regola vale soprattutto per i colori comuni, ad esempio i colori primari o «argento» e «oro».

In generale, vanno applicati i seguenti orientamenti.

- **Se il colore è una caratteristica tipica dei prodotti ed è rilevante per la scelta dei consumatori**, come ad esempio per l'abbigliamento e per le automobili, i nomi dei colori, come ad esempio «ciano», «smeraldo» o «albicocca» che, pur avendo significati alternativi, sono riconosciuti come aventi una forte connotazione con colori definiti, **devono essere contestati**

Quando il nome di un colore è in **combinazione con un riferimento ad un eventuale tessuto, la lucentezza o finitura**: «fumè», «marrone sabbia», «blu metallizzato», «oro opaco», «bronzo brillante», ecc, e la combinazione rappresenta una caratteristica tipica dei prodotti ed è rilevante per la scelta del consumatore, il segno sarà contestato, in quanto descrive il colore e la finitura/lucentezza/consistenza dei rispettivi prodotti.

Quando i prodotti per i quali si richiede la protezione sono **coloranti, come pittura, inchiostro, tinture o cosmetici** (es: rossetti o make-up), il nome del colore può descrivere il colore attuale dei prodotti ed i segni costituiti esclusivamente da un colore dovrebbero essere respinti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. In questi casi i nomi dei colori non sarebbero intesi come marchi ma semplicemente come indicazioni della caratteristica principale dei prodotti.

- **Quando i colori non hanno una connotazione di colore sufficientemente forte da sovrapporre l'altro loro significato non legato al colore, in generale non dovrebbero essere contestati** se non rischiano di essere percepite come aventi un significato di colore rispetto ai prodotti o servizi per i quali si richiede protezione (decisione del 12/12/2013, 7 950 C). Ad esempio parole come «fenicottero».

Colori in combinazione con altre parole possono essere registrati se il segno nel suo insieme è distintivo: «caffè ghiacciato», «gelato alla vaniglia» e «blu nebbia».

Le parole del dizionario che sono descrittive dei colori ma oscure e difficilmente utilizzate da altri, possono essere accettate: «luna» (il nome dato dagli alchimisti

all'argento) e «cornalina» (un sinonimo di «corniola», una pietra preziosa rossa, che è meno noto).

Esempi

Marchi respinti:

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|---------------|--|--|
| CYAN | «CYAN» ha un tipo di nesso diretto e concreto con i prodotti in questione in base al quale il pubblico di riferimento può immediatamente e senza ulteriore riflessione percepire il marchio come la descrizione di una caratteristica dei prodotti (Classi 12, 14, 16, 18 and 25). | Decisione del 26/05/2016 R 2588/2015-5 |
| CERAMIC WHITE | Per prodotti nella Classe 9 (smartphone, dispositivi d'assistenza personale digitale, ricevitori televisivi etc.) | EUTM 14 497 986 |

Marchi accettati:

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|-----------|--|--|
| OPAL BLUE | Per software nella Classe 9. Non vi è alcun nesso tra il colore blu opale e il software applicativo per il quale si presenta domanda. Il software è un programma utilizzato per azionare computer ed è per sua stessa natura incolore. Non esiste inoltre alcuna indicazione che i colori siano usati per indicare tipologie o versioni specifiche o altre caratteristiche del software e nessuna obiezione è stata avanzata dagli esaminatori a questo proposito. | Decisione del 31/08/2016, R 664/2016-4 |

2.10 Nomi di banche, di quotidiani/riviste ed aeroporti

In alcuni ambiti, quale quello di banche, quotidiani, riviste ed aeroporti, i consumatori sono abituati a riconoscere combinazioni descrittive di termini come indicazioni di origine.

Ciò è dovuto alla realtà del mercato, per la quale un segno composto di elementi diversi ha la capacità di **identificare un'entità specifica**. È il caso, ad esempio, di un segno che descrive un'entità che è l'unica ad offrire i rispettivi prodotti e/o servizi.

I seguenti marchi sono stati **accettati**:

| Segno | N. della causa |
|--|-----------------|
| BANK OF ENGLAND Classi 6,8,9,14,16,18,21,28,30,35,36,41,42,45 | RMUE 11 157 641 |

| Segno | N. della causa |
|---|----------------|
| DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA Classi 16, 35 | RMUE 54 619 |

| Segno | N. della causa |
|---|-----------------|
| AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC Classi 16,35,36,37,38,39,41,42,43,45 | RMUE 13 952 346 |

Nondimeno, combinazioni descrittive danno origine ad un'obiezione quando non creano, almeno prima facie, l'impressione di un'entità chiaramente identificabile. È il caso di un segno che faccia riferimento ad una categoria generale e non a una specifica entità unica.

I seguenti marchi sono stati respinti:

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|---|--|-----------------|
| CHARITY BANK Classi 9, 35 e 36 | Il segno nel suo complesso indica semplicemente che i beni e i servizi sono forniti da una banca focalizzata sulla carità più di altre banche che possono sostenere altresì le attività di beneficenza. | RMUE 4 454 872 |
| European PrivateTrust BANK Classe 36 | L'espressione nel suo insieme informa immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i servizi richiesti sono assicurazioni, servizi finanziari e monetari, ecc, che vengono resi da una trust bank europea non pubblica, organizzata al fine di realizzare le operazioni fiduciarie di trust e agenzie. | RMUE 11 585 908 |

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|--|--|----------------|
| JOURNAL OF OPTOMETRY Classi 19 e 41 | Il consumatore di riferimento non vedrà il segno come qualcosa di insolito, ma piuttosto come un'espressione significativa: una pubblicazione legata al mondo della optometria con la sua proiezione tecnologica e la conoscenza della scienza menzionata. | RMUE 6 646 996 |
| HEALTH JOURNAL Classi 16 e 38 | I consumatori vedranno il segno come un'indicazione del bene stesso. | RMUE 1 524 396 |

| Segno | Ragionamento | N. della causa |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">ALICANTE-AIRPORT</p> <p style="text-align: center;">Classe 35</p> | <p>L'espressione non è la denominazione ufficiale del principale aeroporto vicino alla città di Alicante. L'espressione «alicante-aeroporto» informa immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i servizi richiesti sono da un aeroporto in città o provincia di Alicante. Pertanto, il marchio trasmette informazioni evidenti e dirette per quanto riguarda la provenienza geografica della prestazione dei servizi in questione.</p> | <p style="text-align: center;">RMUE 15 140 676</p> |

2.11 Nomi di alberghi

Nel settore alberghiero, i nomi degli alberghi sono spesso la combinazione del termine «hotel» con un termine geografico (per esempio il nome di un'isola, di una città, di un paese, ecc.). In genere tali nomi indicano stabilimenti specifici che **non hanno alcun nesso con il termine geografico cui si riferiscono**, dal momento che non sono ubicati in tale località specifica. Di conseguenza, per via di queste consuetudini commerciali, i consumatori non percepirebbero espressioni quali «Hotel Bali», «Hotel Benidorm» o «Hotel Inghilterra» come indicazioni descrittive (in base a cui i servizi verrebbero prestati da un albergo ubicato in quel luogo specifico), bensì come indicazioni di origine.

Infatti, tali espressioni non equivalgono a «Hotel in Bali», «Hotel de Benidorm» o «Hotel en Inghilterra», che sono grammaticalmente corrette e chiaramente danno origine ad un'obiezione. Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui il nome dell'albergo sia costituito dai nomi di due città diverse (o di due termini geografici in generale), per esempio «Hotel Londres San Sebastian». Infatti, in questo caso la presenza della dicitura «San Sebastian» (una città della Spagna settentrionale) indica chiaramente che «Hotel Londres» deve essere considerata un'espressione fantasiosa. Pertanto non dovrebbe essere sollevata alcuna obiezione in merito.

Tuttavia, **se il termine geografico precede il termine «hotel», la situazione può cambiare a seconda delle varie lingue**. Per esempio, in inglese la dicitura «Bali Hotel» verrebbe semplicemente percepita come un'espressione che indica qualsiasi albergo situato nell'isola di Bali, il che chiaramente dà origine ad un'obiezione. Di conseguenza occorrerebbe valutare ciascun caso in base alla propria specificità. Infine, combinazioni descrittive quali «Leading Hotels» danno origine ad un'obiezione in quanto non creano, almeno prima facie, l'impressione di un'entità chiaramente identificabile.

2.12 Combinazioni di nomi di paesi/città con un numero che indica un anno

I marchi che sono costituiti dalla combinazione del nome di un paese/una città con un numero che indica un anno devono essere respinti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, per i prodotti e i servizi per i quali è richiesta protezione quando il segno è percepito dai consumatori di riferimento quale descrizione di un evento ricorrente in quello specifico anno nel luogo geografico designato.

Per esempio, il marchio «GERMANIA 2006» sarebbe stato immediatamente percepito come un riferimento ad un evento che avrebbe avuto luogo nel 2006. È stato considerato un'indicazione descrittiva per un vasto elenco di prodotti e servizi, dalle *pellicole fotografiche non impressionate* nella Classe 1 alla *manutenzione di veicoli* nella Classe 37. In particolare, la decisione nella causa R 1467/2005-1 del 21/07/2008 ha stabilito che questo marchio:

- è descrittivo del tipo e del contenuto di quei servizi «di effettiva preparazione, organizzazione e promozione di un evento in Germania nel 2006» (*ibidem*, § 29, per quanto concerne l'organizzazione di manifestazioni sportive correlate o associate a campionati di calcio, ecc.);
- è descrittivo «della finalità e conseguentemente, in parte, del livello qualitativo dei prodotti o servizi, nel corso di tali competizioni in Germania nell'anno 2006, in quanto adatti a competizioni del più alto livello o impiegati con successo nel contesto di tali competizioni» (*ibidem*, § 30, per quanto concerne gli strumenti medici, i palloni da calcio, ecc.);
- qualifica i prodotti come souvenir (*ibidem*, § 31, per quanto concerne prodotti quali autoadesivi, coriandoli, pigiami, ecc.).

Per quanto riguarda i **souvenir**, la Commissione di ricorso ha sottolineato che «il merchandising e la co-marchiatura non si limitano ai souvenir «classici». È notorio che vi sia la tendenza alla ricerca di nuovi mercati mediante la combinazione di vari prodotti con il marchio di altri nomi o eventi popolari non collegati» (*ibidem*, § 34, per quanto concerne prodotti come occhiali, televisori, carta igienica, ecc., tutti correlati o associati ai campionati di calcio).

Se il segno non è legato ad alcun evento in particolare, sarebbe solo descrittivo se fosse immediatamente percepito dal pubblico di riferimento quale indicazione di informazioni sui prodotti e servizi, come il luogo ed il momento della produzione o di destinazione dei prodotti e dei servizi.

Tuttavia, per tutti i casi in cui l'anno è molto lontano nel passato o nel futuro e la combinazione è meramente di fantasia, non verrà percepito come una combinazione descrittiva e non darà origine ad alcuna obiezione da parte dell'Ufficio.

2.13 Codici INN

I nomi internazionali non proprietari (INN) sono assegnati a sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in modo che ciascuna sostanza possa essere riconosciuta con un unico nome. Questi nomi sono necessari per la chiara identificazione, la prescrizione sicura e la somministrazione di medicinali, nonché per la comunicazione e lo scambio di informazioni fra i professionisti del settore sanitario. I codici INN possono essere usati liberamente perché sono di dominio pubblico. Esempi di INN sono alfacalcidolo, calcifediolo, calcipotriolo.

Le radici definiscono il gruppo farmacologicamente collegato al quale appartiene l'INN. Le radici INN servono a indicare il meccanismo d'azione di gruppi di farmaci. Le radici e le loro definizioni sono state scelte da esperti dell'OMS e sono usate al momento di selezionare nuovi nomi internazionali non proprietari. Un esempio di radice è «calci».

I criteri di valutazione del carattere descrittivo di un marchio per prodotti farmaceutici non sono diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi. Le disposizioni del diritto dei marchi si applicano ai prodotti farmaceutici al pari di altre categorie di

prodotti. L'Agenzia europea dei medicinali (EMA) valuta ogni singolo nome con il quale un medicinale sarà commercializzato nell'ambito della propria autorizzazione all'immissione sul mercato dell'Unione europea. La valutazione dell'EMA è basata su preoccupazioni di salute pubblica e tiene conto della risoluzione dell'Assemblea dell'OMS (WHA46.19) sulla protezione degli INN/delle radici INN al fine di prevenire potenziali rischi di confusione. Tuttavia, la valutazione da parte dell'Ufficio della possibilità di registrare marchi farmaceutici non si basa su uno specifico fondamento giuridico che tenga conto di tali considerazioni in termini di salute (per analogia, sentenza del 05/04/2006, T 202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 31-32).

Considerata la natura descrittiva dei codici e delle radici INN, dovrebbe essere sollevata un'obiezione per la Classe 5 nelle situazioni seguenti:

- quando il MUE è un INN (si applicano anche le regole generali sugli errori ortografici, cfr. il punto 2.3 che precede), o
- quando un INN appare in un MUE e anche gli altri elementi del MC sono descrittivi/non-distintivi (ad esempio BIO, PHARMA, CARDIO, MED, DERMA), o
- quando il MUE è costituito soltanto da una radice.

È possibile accedere a un elenco di codici INN, previa registrazione online, su MedNet (<https://mednet-communities.net>). Un elenco di radici comuni è disponibile al seguente link: http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf.


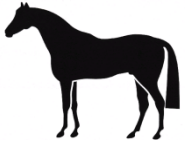
La prassi dell'Ufficio prevede di accettare i marchi figurativi contenenti codici o radici INN, avvalendosi dei medesimi criteri che si applicano a qualsiasi altro marchio figurativo contenente elementi denominativi descrittivi (ovvero se la stilizzazione e/o le caratteristiche grafiche di un segno sono sufficienti per far sì che quest'ultimo abbia la funzione di marchio).

Un'obiezione può essere basata anche sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, nell'improbabile eventualità che l'elenco dei prodotti compresi nella Classe 5 si riferisca a un tipo di farmaco diverso da quello coperto dall'INN. Se l'elenco nella Classe 5 include *prodotti farmaceutici*, l'Ufficio presume la buona fede e non solleverà alcuna obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE.

3 Marchi figurativi

Segni rappresentati in lingue diverse dal latino, greco o cirillico sono considerati, ai fini dell'espletamento delle formalità, come marchi figurativi. Tuttavia, ciò non significa che il contenuto semantico di tali segni non sarà preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Quando un marchio figurativo è costituito esclusivamente da una forma naturale elementare, che non si discosta significativamente da una rappresentazione verosimile che serve ad indicare la natura, la destinazione o un'altra caratteristica dei prodotti o dei servizi, esso deve essere contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE come descrittivo di una caratteristica dei prodotti o servizi in questione.

| Segno | Causa |
|---|--|
|  | <p>Sentenza dell'08/07/2010, T-385/08 Raffigurazione di un cane EU:T:2010:295</p> |
|  | <p>Sentenza dell'08/07/2010, T-386/08 Raffigurazione di un cavallo EU:T:2010:296</p> |


In questi casi la Corte ha dichiarato che, per prodotti delle Classi 18 e 31, la rappresentazione di un cane o di un cavallo, rispettivamente, serve a indicare il tipo di animale al quale i prodotti sono destinati.

Nel primo caso, il Tribunale ha rilevato che i prodotti della Classe 18 sono stati appositamente realizzati per i cani, come i guinzagli, i collari ed altri accessori per cani, fra cui i sacchetti. Nel campo degli accessori per animali è pratica comune utilizzare rappresentazioni verosimili o stilizzate, ma realistiche, di animali per indicare il tipo di animale in questione. Pertanto, per i prodotti della Classe 18, il pubblico di riferimento percepirà immediatamente il messaggio dell'immagine che tali prodotti sono per cani, senza ulteriori passaggi mentali. La rappresentazione di un cane, quindi, indica una caratteristica essenziale dei prodotti di cui trattasi. Il segno richiesto è, quindi, descrittivo (punti 25-28).

Lo stesso vale per i prodotti della Classe 31. Poiché gli alimenti per animali domestici includono il cibo per cani, il marchio richiesto è un'indicazione descrittiva dei prodotti di cui trattasi, che sarà immediatamente compresa dal pubblico di riferimento (punto 29).

Nel secondo caso, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che, per *abbigliamento, cappelleria e cinture* nella Classe 25, la rappresentazione di un cavallo era descrittiva della natura o della destinazione dei prodotti, vale a dire che essi sono particolarmente sviluppati o adatti per andare a cavallo. Poiché il pubblico di riferimento stabilirebbe un collegamento diretto fra un cavallo e l'equitazione, il Tribunale di primo grado ha sostenuto che vi fosse un nesso immediato e concreto tra la rappresentazione di un cavallo e i prodotti in questione (punti 35-38).

A titolo di esempio, il segno di seguito è stato ritenuto sufficientemente stilizzato da differire in modo significativo da una rappresentazione verosimile che serve a indicare il tipo o la destinazione dei prodotti o servizi, e, quindi, è stato registrato.

| Segno | MUE n. | Prodotti e servizi |
|---|------------------|---|
|  | <p>MC n. 844</p> | <p>Classi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42</p> |


4 Soglia figurativa

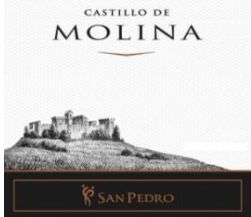
4.1 Osservazioni preliminari

Termini o segni non distintivi, descrittivi o generici possono essere esclusi dall'ambito di un rigetto fondato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE se combinati con altri elementi che fanno del segno un insieme distintivo. In altre parole, il rigetto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e/o d), può non applicarsi a segni costituiti da un elemento non distintivo, descrittivo o generico in combinazione con altri elementi che conferiscono al segno, nel suo complesso, un livello di carattere distintivo superiore al livello minimo.

In pratica ciò significa che una delle principali domande cui l'Ufficio deve rispondere è se il marchio è abbastanza figurativo da raggiungere il livello minimo di carattere distintivo richiesto per la registrazione.

Infine, il fatto che un segno contenga elementi figurativi non gli impedisce di essere comunque ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume o di rientrare in altri casi di impedimento alla registrazione, come quelli sanciti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere h), i), j) e k), l) e m) RMUE.

| Segno | MUE n. | Prodotti e servizi |
|---|-------------------|--------------------|
|  | MUE. n. 8 384 653 | Classi 33, 35 e 39 |
| <p>(09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, EU:T:2012:120)</p> <p>La domanda è stata respinta perché «Hijoputa» è una parola offensiva e volgare in spagnolo. La domanda è stata considerata contraria al buon costume (indipendentemente dagli elementi figurativi del segno), protetto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE.</p> | | |

| Segno | MUE n. | Prodotti e servizi |
|--|-------------------|--------------------|
|  | MUE n. 11 402 781 | Classe 33 |
| <p>La domanda è stata respinta sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, perché contiene l'indicazione geografica protetta per vini «MOLINA» (protetta dall'accordo <i>che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra</i>). Gli elementi figurativi distintivi del segno sono irrilevanti.</p> | | |

4.2 Valutazione della soglia figurativa

La presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e/o non distintivo in modo da

renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell'Unione europea. Pertanto, la questione da considerare è se la stilizzazione e/o le caratteristiche grafiche di un segno sono sufficientemente distintive per far sì che quest'ultimo abbia la funzione di indicazione d'origine.

Nell'ambito dell'European Trade Mark and Design Network (ETMDN), l'Ufficio ed alcuni uffici per i marchi nell'Unione europea hanno concordato una prassi comune per i casi in cui un marchio figurativo contenente elementi denominativi puramente descrittivi/non distintivi, dovrebbe superare l'esame degli impedimenti assoluti perché l'elemento figurativo conferisce un carattere distintivo sufficiente (riportato anche come Programma di convergenza 3 o Pratica CP3)².

La pratica comune stabilisce i criteri per determinare se la soglia di carattere distintivo è soddisfatta attraverso le caratteristiche figurative nel marchio. Essi riguardano:

- **Elementi di parola** come il tipo di carattere ed il font, la combinazione di colori, segni di punteggiatura e/o altri simboli, o come le parole sono collocate (lateralmente, capovolte, ecc);
- **Elementi figurativi**, quali l'uso di forme geometriche semplici, la posizione e la proporzione (dimensione) dell'elemento figurativo in relazione agli elementi verbali, o se l'elemento figurativo è una rappresentazione, o ha collegamento diretto con i prodotti e/o servizi, e se l'elemento figurativo è comunemente usato in commercio per i prodotti e/o servizi richiesti;
- **Sia la parola che gli elementi figurativi**, come combinazioni dei criteri, influenzano il carattere distintivo.

Tali criteri sono spiegati nei paragrafi seguenti.

Inoltre, la pratica comune include una serie di esempi. Alcuni di essi sono compresi nei paragrafi che seguono (indicati come "esempio CP3"). Per i segni contenenti «Flavour and aroma» (gusto e aroma) è richiesta la tutela per il prodotto caffè nella classe 30, per i segni contenenti «Fresh sardine» (sardine fresche) e «Sardines» è richiesta la tutela per il prodotto sardine nella classe 29, per il segno contenente «DIY» (Do it yourself) è richiesta la tutela per il prodotto *kit di componenti per l'assemblaggio di mobili* nella classe 20, per i segni contenenti «Pest control services» (servizi antiparassitari) è richiesta la tutela per il prodotto servizi di disinfestazione antiparassitaria nella classe 37 e per il segno contenente «Legal advice services» (servizi di consulenza legale) è richiesta la tutela per il prodotto servizi giuridici nella classe 45.

In aggiunta agli esempi accordati dall'Ufficio e da alcuni uffici per i marchi dell'Unione europea, i seguenti paragrafi includono anche esempi di marchi dell'Unione europea esaminati dall'EUIPO.

A. Elementi denominativi in un marchio

i. Carattere tipografico e stile

² Cfr. Common Communication on the Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks containing descriptive/non-distinctive words, disponibile al <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8-1e0795c47cb1>

In generale, gli elementi denominativi descrittivi/non distintivi che compaiono in caratteri tipografici di base/standard, in stile *lettering* o calligrafico – con o senza effetti di stile (grassetto, corsivo) – non sono registrabili.


Esempi non distintivi:


| Segno | Esempio |
|--------------------------|-------------|
| Fresh Sardine | esempio CP3 |
| <i>Fresh Sardine</i> | esempio CP3 |
| FrEsh SaRdine | esempio CP3 |
| <i>Flavour and aroma</i> | esempio CP3 |
| Flavour and aroma | esempio CP3 |
| <i>Flavour and aroma</i> | esempio CP3 |

| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Foamplus | R0655/2007-1 | Classi 1,3,7,17,22,37 |
| <i>Superleggera</i> | T-464/08 EU:T:2010:212 | Classi 12,18,25 |
| <i>Crema di Balsamico</i> | RMUE No 5 225 156 | Classi 29, 30 |

Se i caratteri tipografici standard comprendono elementi di disegno grafico nella loro scrittura, questi devono avere un impatto sul marchio nel suo complesso tale da renderlo distintivo. Nel caso in cui questi elementi bastino a distrarre l'attenzione del consumatore dal significato descrittivo dell'elemento denominativo o possano creare un'impressione duratura del marchio, il marchio è registrabile.

Esempi distintivi:

| Segno | Esempio |
|---|-------------|
|  | esempio CP3 |
| FLAVOUR AND AROMA | esempio CP3 |
| DIY | esempio CP3 |





| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|---|--------------------|------------------------|
|  | RMUE No 13 448 097 | Classi 5,9,11,37,42,45 |




ii. Combinazione con colori

La mera «aggiunta» di un singolo colore ad un elemento denominativo descrittivo/non distintivo o alle lettere stesse, oppure come sfondo, non è sufficiente a conferire al marchio un carattere distintivo.

L'uso dei colori è frequente in commercio e non verrebbe considerato come un'indicazione di origine. Tuttavia, non si può escludere che una particolare combinazione di colori che sia inconsueta e possa essere ricordata facilmente dal consumatore di riferimento possa rendere un marchio distintivo.

Esempi non distintivi:


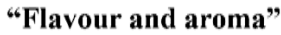
| esempi CP3 |
|---|
|  |
|  |
|  |
|  |



| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|--|----------------------------|--------------------|
|  | RMUE No 7 147 689 | Classi 9, 38 |
|  | T-494/13 EU:T:2014:1022 | Classi 35, 39, 42 |
|  | T-202/15 EU:T:2015:914 | Classi 9, 28, 41 |

iii. Combinazione con segni di punteggiatura e altri simboli

In generale, l'aggiunta di segni di punteggiatura o di altri simboli comunemente usati in commercio non conferisce un carattere distintivo a un segno composto da elementi denominativi descrittivi/non distintivi.

Esempi non distintivi:

| esempi CP3 |
|---|
|  |
|  |

| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|---|----------------|---|
|  | T-91/01 | Classi 9, 38, 42 |
|  | R1451/2015-4 | Classi 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 32, 33 |

iv. Posizione degli elementi denominativi (laterale, capovolta, ecc.)

In generale, il fatto che gli elementi denominativi siano disposti in verticale, capovolti o su una o più linee non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione.

Esempi non distintivi:

| Esempi CP3 |
|-------------------|
| Flavour and Aroma |
| Flavour and Aroma |
| Flavour and Aroma |

| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| NOTFALL CREME | T-504/12 | Classi 3, 5 |
| natural beauty | T-559/10 | Classe 3 |

Tuttavia, il modo in cui gli elementi denominativi sono posizionati può aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.

Esempi distintivi:

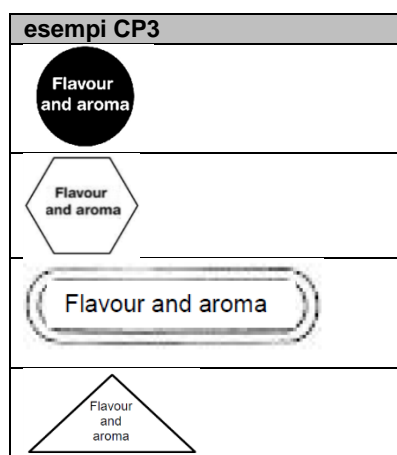
| esempi CP3 |
|--|
| F d l n a v m o r u A r |
| A n d r F l a v o u r m a |

B. Elementi figurativi (denominativi e altri elementi figurativi)

i. Utilizzo di forme geometriche semplici

È improbabile che la combinazione di elementi verbali descrittivi o non distintivi con semplici figure geometriche, quali punti, linee, segmenti lineari, cerchi, triangoli, quadrati, rettangoli, parallelogrammi, pentagoni, esagoni, trapezi ed ellissi, sia accettabile, in particolare quando le suddette figure geometriche sono usate come cornice o margine.

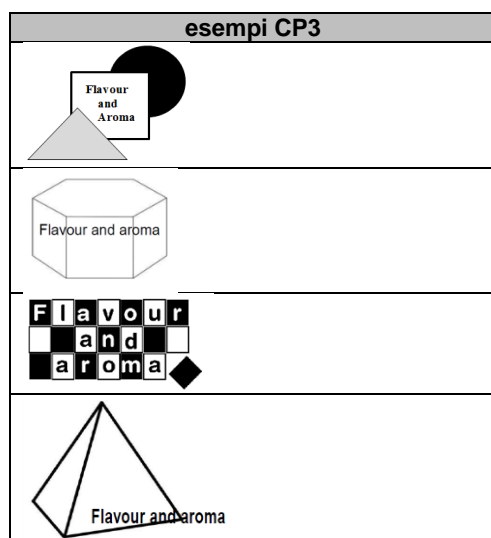
Esempi non distintivi:



| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|-------|--------------------|--------------------|
| | T-520/12 | Classe 30 |
| | RMUE No 6 039 119 | Classe 24 |
| | RMUE No 11 387 941 | Classi 9, 35, 41 |

Tuttavia, le forme geometriche possono aggiungere carattere distintivo a un segno quando la loro presentazione, configurazione o combinazione con altri elementi crea un'impressione complessiva sufficientemente distintiva.

Esempi distintivi:



| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|-------|--------------------|--------------------|
| | RMUE No 13 899 455 | Classe 35 |

- ii. Posizione e proporzione (dimensione) dell'elemento figurativo rispetto all'elemento denominativo

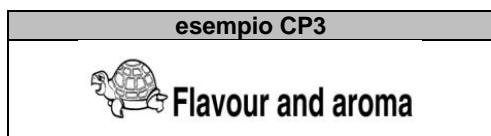
In generale, quando un elemento figurativo che è distintivo di per sé viene aggiunto a un elemento denominativo descrittivo e/o non distintivo, il marchio è registrabile, ammesso che il suddetto elemento figurativo sia, per le sue dimensioni e la sua posizione, chiaramente riconoscibile nel segno.




Esempi non distintivi:



| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|-------|--------------------|--------------------|
| | RMUE No 11 418 605 | Classi 21, 24, 35 |
| | T-203/14 | Classi 18, 25 |

Esempio distintivo:



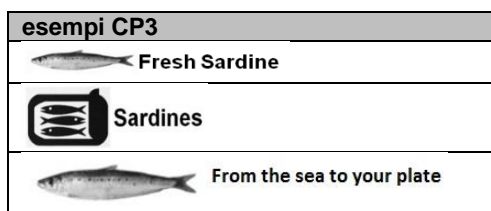
| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|---|--------------------|--------------------|
|  | RMUE No 13 244 942 | Classi 11, 37 |
|  | RMUE No 15 184 799 | Classi 35, 41, 45 |
|  | RMUE No 13 906 458 | Classi 12, 39 |

- iii. l'elemento figurativo costituisce una rappresentazione dei prodotti e/o servizi o ha un nesso diretto con loro



Un elemento figurativo è considerato descrittivo e/o privo di carattere distintivo quando:

- è una rappresentazione verosimile dei prodotti e servizi;
- è composto da una rappresentazione simbolica/stilizzata dei prodotti e servizi che non si discosta significativamente dalla rappresentazione comune dei suddetti prodotti e servizi.

Esempi non distintivi:

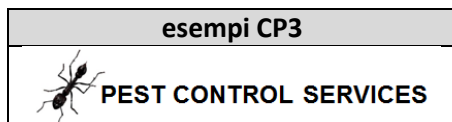







Esempi distintivi:

| Segno | Esempio |
|---|-------------|
|  | Esempio CP3 |
|  | Esempio CP3 |

Un elemento figurativo che non rappresenta i prodotti e servizi, ma che ha un legame diretto con le caratteristiche dei prodotti e servizi non rende il segno distintivo, a meno che non sia sufficientemente stilizzato.





Esempio non distintivo:



| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|---|---------------------|-----------------------|
|  | RMUE No 10 909 307 | Classi 18, 21, 28, 31 |
|  | RMUE No W 1 131 046 | Classi 36, 42, 45 |
|  | RMUE No W 874 778 | Classi 9, 11 |
|  | RMUE No 14 512 784 | Classi 11, 28, 37, 42 |
|  | RMUE No 14 584 262 | Classi 9, 42 |

Esempio distintivo:

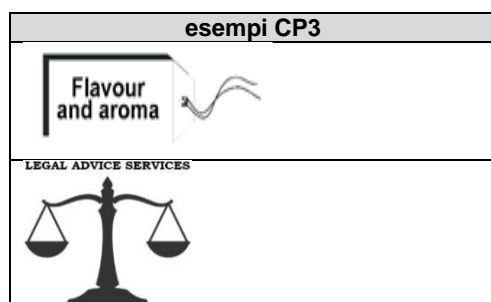



| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|---|-------------------|--------------------|
|  | MUE No 13 847 827 | Classi 5, 31 |
|  | MUE No 13 433 784 | Classi 37,41,42 |
|  | R1983/2014-2 | Classe 11 |
|  | MUE No 13 893 871 | Classi 29, 31 |

iv. l'elemento figurativo è comunemente usato in commercio in relazione ai prodotti e/o servizi richiesti

In generale, elementi figurativi che sono comunemente utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti e/o servizi oggetto della domanda non aggiungono carattere distintivo al marchio nel suo complesso.

Esempi non distintivi:



| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|---|----------------------|-----------------------|
|  | RMUE No 116 434 | Classe 32 |
|  | RMUE No T-122/01 | Classi 35, 37, 42 |
|  | RMUE No W 01 116 291 | Classi 29, 30, 43 |
|  | R 1191/2015-5 | Classi 16, 29, 30, 35 |

C. Elementi denominativi (stilizzati e altri elementi figurativi)

In generale, una combinazione di elementi figurativi e denominativi che, se considerati singolarmente, sono privi di carattere distintivo, non dà luogo a un marchio distintivo.

Ciononostante, una combinazione di tali elementi, se considerata nel suo complesso, potrebbe essere percepita come un'indicazione di origine grazie alla presentazione e alla composizione del segno. Ciò avviene se la combinazione crea un'impressione complessiva sufficientemente lontana da quella del messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dall'elemento denominativo.

Esempi: affinché sia registrabile, un segno deve possedere un livello minimo di carattere distintivo. La finalità della graduazione seguente è quella di illustrare dove sia situata tale soglia minima. Gli esempi riportati, da sinistra a destra, contengono

elementi con un impatto crescente sul carattere distintivo dei marchi, i quali sono non distintivi nella loro totalità (colonna rossa) o sono distintivi nella loro totalità (colonna verde).

| <p>1.</p> | |
|-----------|--|
| <p>2.</p> | |
| <p>3.</p> | |

Esempi non distintivi:

| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|-------|----------------|--------------------|
| | T-647/14 | Classi 7, 8, 35 |
| | T-522/14 | Classi 3, 21, 30 |

Esempi distintivi:

| Segno | N. della causa | Prodotti e servizi |
|-------|--------------------|--------------------|
| | RMUE No 13 815 121 | Classi 16, 21, 30 |
| | RMUE No 14 585 939 | Classi 29, 30, 32 |

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

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

**IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE**

CAPITOLO 5

**SEGNI O INDICAZIONI DI USO COMUNE
(ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA D,
RMUE)**

Indice

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Osservazioni generali..... | 3 |
| 2 | Il momento in cui un termine diventa di uso comune | 4 |
| 3 | Valutazione di termini di uso comune | 4 |

1 Osservazioni generali


L'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE, esclude dalla registrazione i marchi composti **esclusivamente** da segni o indicazioni che, al momento pertinente, siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio (cfr. paragrafo 2). In questo contesto, la natura consuetudinaria del segno si riferisce in genere a qualcosa di **diverso** dalle proprietà o dalle caratteristiche dei prodotti o servizi stessi.

Benché sussista un'evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, l'esclusione dalla registrazione dei segni considerati dalla prima disposizione non si fonda sulla natura descrittiva di tali segni, ma sull'**uso vigente** negli ambienti del commercio cui fa capo lo scambio dei prodotti e dei servizi il cui marchio forma l'oggetto della domanda (sentenza del 04/10/2004, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35).

Inoltre, segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi oggetto di tale marchio non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfano quindi la funzione essenziale di detto marchio (sentenza del 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).

Questo impedimento **riguarda anche parole che in origine non avevano alcun significato** o un diverso significato, per esempio «weiße Seiten» (= «pagine bianche»). Esso riguarda anche alcune abbreviazioni che sono entrate nell'uso informale o nel gergo e sono quindi divenute di uso comune nel commercio.

Inoltre, un rigetto in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE, comprende anche **elementi figurativi** che sono pittogrammi di uso frequente o indicazioni analoghe, o sono diventati addirittura la designazione standard di prodotti e servizi, ad esempio una «P» bianca su sfondo blu per aree di parcheggio, il bastone di Esculapio per le farmacie o la sagoma di un coltello e di una forchetta per i servizi di ristorazione.

| Segno | Motivazione | Causa n. |
|---|---|----------------------|
|  <p>MUE n. 9 894 528 per prodotti della Classe 9</p> | <p>Questa raffigurazione è identica al simbolo internazionale della sicurezza noto come «simbolo di alta tensione» o «attenzione, rischio di folgorazione» (...). È stato ufficialmente definito come tale dall'ISO 3864, in quanto simbolo standard di alta tensione, nel quale la raffigurazione oggetto della domanda è contenuta all'interno del triangolo che indica che si tratta di un simbolo di pericolo (...). Di conseguenza, dal momento che coincide essenzialmente con il segno internazionale di uso comune che indica un rischio di alta tensione, la Commissione di ricorso reputa che non possa essere registrata come marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE (punto 20).</p> | <p>R 2124/2011-5</p> |

2 Il momento in cui un termine diventa di uso comune

Il carattere di uso comune deve essere valutato con riferimento alla **data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea** (sentenze del 05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 46, e del 05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 39-40). Se un termine o un elemento figurativo fosse non descrittivo o distintivo molto prima di tale data, o quando il termine è stato adottato per la prima volta, è irrilevante nella maggior parte dei casi, in quanto ciò non prova che il segno in questione non fosse divenuto di uso comune al momento della data di deposito (sentenza del 05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 47; analogamente, sentenza del 21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264).

In alcuni casi, un segno richiesto può diventare di uso comune **dopo la data di deposito**. Le variazioni del significato di un segno che fanno diventare un segno di uso comune dopo la data di deposito non portano a una dichiarazione di nullità *ex tunc* ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMUE, ma possono portare a una **decadenza** con effetto *ex nunc* ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Per esempio, la registrazione del marchio dell'Unione europea «Stimulation» è stata annullata per il fatto che era diventato un termine comunemente usato per le bevande energetiche. Per ulteriori informazioni si rimanda alle Direttive, Parte D, Annullamento, Sezione 2, Norme sostanziali.

3 Valutazione di termini di uso comune

Occorre valutare se un marchio sia di uso comune in relazione, in primo luogo, ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, in secondo luogo, alla percezione del marchio da parte del pubblico interessato (sentenza del 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 53).

Per quanto riguarda il **nesso con i prodotti e servizi** per cui si richiede la registrazione, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE, non si applica se il marchio è un termine elogiativo più generale che non ha alcun particolare legame consueto con i prodotti e i servizi di cui trattasi (sentenza del 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 27 e 31).

Per quanto riguarda il **pubblico di riferimento**, occorre rilevare che l'uso comune di un segno viene valutato tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio del tipo di prodotto in questione, che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza del 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 50). Il Tribunale ha chiarito una serie di questioni al riguardo:

- Il pubblico di riferimento di cui tener conto per valutare se il segno sia divenuto di uso comune è costituito non solo dall'insieme dei consumatori e degli utilizzatori finali, ma anche, a seconda delle caratteristiche del mercato del prodotto interessato, dall'**insieme degli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione di quest'ultimo** (sentenze del 29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26, e del 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).
- Quando il marchio è rivolto a un **pubblico di professionisti e di non professionisti** (quali intermediari e utilizzatori finali), affinché il segno sia respinto o dichiarato decaduto è sufficiente che sia percepito come designazione abituale da un qualsivoglia settore del pubblico di riferimento,

anche se un altro settore potrebbe riconoscere il segno come indicazione dell'origine (sentenza del 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).

- Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE, non si applica quando a fare uso del segno nel mercato è **un unico operatore** (il quale sia diverso dal richiedente il marchio dell'Unione europea) (sentenza del 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253). In altre parole, un marchio non sarà considerato di uso comune semplicemente perché il segno in questione è utilizzato anche da un concorrente del richiedente il marchio dell'Unione europea. Per poter dimostrare l'uso comune, l'esaminatore deve fornire le prove (che in generale proverranno da Internet) che il consumatore di riferimento è stato esposto al segno in un contesto d'uso non distintivo e che, di conseguenza, riconosce il suo significato consueto rispetto ai prodotti e servizi per cui il marchio è stato richiesto.

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

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

**IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE**

CAPITOLO 6

**FORME O ALTRE CARATTERISTICHE
IMPOSTE DALLA NATURA DI UN
PRODOTTO, CON UNA FUNZIONE
ESSENZIALMENTE TECNICA O UN VALORE
SOSTANZIALE**

**ARTICOLO 7,
PARAGRAFO 1, LETTERA e), RMUE**

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Osservazioni generali..... | 3 |
| 2 | Forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto . | 5 |
| 3 | Forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico..... | 6 |
| 4 | Forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto.. | 9 |

1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente (i) dalla forma o da un'altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto; (ii) dalla forma o da un'altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; o (iii) dalla forma o da un'altra caratteristica dei prodotti che dà un valore sostanziale al prodotto.

La formulazione di questo articolo implica, in linea di principio, che quest'ultimo non si applica ai segni per cui viene richiesta la registrazione relativamente a servizi.

Per quanto riguarda la forma, **l'obiettivo** perseguito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE è il medesimo per tutti e tre gli impedimenti, vale a dire evitare che i diritti esclusivi e permanenti conferiti da un marchio servano a perpetuare, senza limiti di tempo, altri diritti, quali brevetti o disegni e modelli, che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza (sentenze del 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

Il regolamento (UE) 2015/2424 che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 del marchio dell'Unione europea ha introdotto il riferimento a «un'altra caratteristica» dei prodotti. Secondo l'interpretazione dell'Ufficio, la maggior parte dei marchi che rientrano nella nuova formulazione di questa disposizione attualmente può essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e/o c), RMUE, in quanto si tratta di marchi descrittivi o altrimenti non distintivi. Ad ogni modo, un'importante differenza pratica risiede nel fatto che un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE non può essere superata invocando l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Aspetto importante, a differenza della situazione contemplata dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la **percezione da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo** nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e). RMUE, ma può, **tutt'al più**, costituire un utile criterio di valutazione per l'Ufficio quando quest'ultimo individua le caratteristiche essenziali del segno (sentenza del 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 34).

Per questi motivi, **un'obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e). RMUE** contro marchi costituiti da forme o altre caratteristiche imposte dalla natura del prodotto, forme o altre caratteristiche necessarie per ottenere un risultato tecnico o forme o altre caratteristiche che danno un valore sostanziale al prodotto, **non può essere superata** dimostrando l'acquisizione del carattere distintivo. In altre parole, l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE non è applicabile a tali forme o altre caratteristiche, indipendentemente dal fatto che detta forma particolare potrebbe in realtà essere distintiva sul mercato.

È pertanto essenziale **procedere ad un esame preliminare del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, nel caso in cui si possano applicare diversi impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE** (sentenza del 6/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44).

Per un'amministrazione sana e per motivi di economia procedurale, l'Ufficio solleverà tutte le obiezioni alla registrazione del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE in un'unica soluzione e in un'unica comunicazione. Il ragionamento alla base

dell'obiezione riguarderà anzitutto l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE anche se questo impedimento potrebbe essere meno evidente rispetto, ad esempio, ad un'obiezione per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò è giustificato dal fatto che la registrazione di un segno che viola l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE è chiaramente impossibile, anche laddove sia stata dimostrata l'acquisizione di un carattere distintivo attraverso l'utilizzo.

Può anche accadere che, a seguito di un'obiezione iniziale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e/o c), RMUE, le prove presentate dal richiedente dimostrino che il segno consiste esclusivamente di una forma o altra caratteristica elencata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE. In questi casi va mossa un'ulteriore obiezione anche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE non definisce la categoria di marchio che deve essere considerata come forma ai sensi di tale disposizione. **Non fa alcuna distinzione tra forme 2D o 3D o rappresentazioni 2D di forme 3D.** Pertanto, l'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE non si limita a forme 3D, ma riguarda anche altre categorie di marchi quali i segni figurativi che rappresentano forme (sentenza del 06/03/2014, C-337/12, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

Un segno è costituito «**esclusivamente**» dalla forma di prodotti o da altre caratteristiche quando tutte le sue **caratteristiche essenziali** – ossia gli elementi più importanti di questo – risultano dalla natura dei prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMUE), assolvono una funzione tecnica (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE) o danno un valore sostanziale ai prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE). La presenza di uno o più elementi arbitrari di minore importanza, pertanto, non modificherà la conclusione (sentenze del 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21-22; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). Tuttavia, un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE non sarebbe giustificata se il segno richiesto fosse una forma, o altra caratteristica (o altre caratteristiche), abbinata a un elemento aggiuntivo distintivo, per esempio una parola o elementi figurativi (che costituiscono caratteristiche essenziali del segno) dato che il segno nella sua interezza non sarebbe costituito esclusivamente dalla forma o altra caratteristica (o altre caratteristiche) (cfr. il paragrafo 12.3, passo 3 *supra*).

La corretta applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), RMUE, richiede che **le caratteristiche essenziali del segno in questione siano debitamente individuate.** Non esiste alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere. Del resto, nella ricerca delle caratteristiche essenziali di un segno, l'Ufficio può basarsi direttamente sull'impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (sentenza del 14/09/2010, del C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70; sentenza del 19/09/2012, T-164/11, Manico di coltello, EU:T:2012:443, § 37).

L'individuazione, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al grado di difficoltà, può essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva del segno, oppure, in alternativa, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si possa tenere conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente ai prodotti interessati, quali i brevetti (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 71 e 85).

Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, sarà necessario stabilire **se tutte queste caratteristiche rientrano nel rispettivo impedimento definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE** (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, § 72). A tale proposito, ciascuno dei tre impedimenti deve applicarsi indipendentemente dagli altri. Inoltre, qualora nessuno dei tre impedimenti sia pienamente applicabile all'intera forma o altra caratteristica, essi non ostano alla registrazione del segno (sentenza del 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 39 e 42). Pertanto, se parti della forma o altra caratteristica sono necessarie per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE, ad esempio, e le restanti parti danno semplicemente valore sostanziale ai prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE, nessuna di queste due disposizioni impedisce la registrazione della forma o altra caratteristica come segno.

2 Forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMUE, i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto non possono essere registrati.

Questo impedimento alla registrazione si applica se il segno, sia esso bidimensionale o tridimensionale, è costituito esclusivamente dalla sola forma naturale del prodotto, ovvero **«prodotti naturali» che non hanno sostituti**: ad esempio, la rappresentazione realistica di una banana, in basso, per le banane:



Lo stesso dicasi per i **«prodotti regolamentati»** (la cui forma o altra caratteristica è dettata da norme giuridiche), per esempio il pallone da rugby.

Oltre ai prodotti «naturali» e «regolamentati», tutte le forme le cui proprietà essenziali sono **inerenti alla funzione o alle funzioni generiche** di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione (sentenza del 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 23-25). La Corte di giustizia non ha fornito ulteriori indicazioni sui casi in cui, esattamente, una forma è inerente alla funzione o alle funzioni generiche dei prodotti. In mancanza di giurisprudenza in tal senso, possono essere richiamati gli esempi illustrati dall'avvocato generale: gambe fissate ad un piano orizzontale per un tavolo; una soletta ortopedica insieme ad una correggia a forma di lettera «V» per delle infradito (conclusioni del 14/05/2014, C-205/13, § 59). Anche considerando che le conclusioni dell'avvocato generale non sono vincolanti, possono offrire utili orientamenti.

Non vi è ancora alcuna pratica su casi in cui un marchio consiste di «altre caratteristiche» imposte dalla natura dei prodotti. Per fare un esempio inventato, un marchio sonoro che rappresenta il suono di una motocicletta per *motorciclette* potrebbe rientrare nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto (i), RMUE se il suono è imposto dalla natura dei prodotti (nel senso delle sue prestazioni tecniche). Un altro esempio

ipotetico di un segno che consiste esclusivamente di altre «caratteristiche» imposte dalla natura del prodotto stesso potrebbe essere un marchio olfattivo di un odore per un *profumo*.

3 Forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE esclude dalla registrazione i segni composti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

I tribunali non hanno ancora emesso sentenze sull'interpretazione dell'espressione «un'altra caratteristica» dei prodotti. Tuttavia, la Corte di giustizia ha reso due sentenze importanti riguardanti il tema delle forme essenzialmente funzionali, che forniscono indicazioni relative all'esame di marchi composti esclusivamente da forme funzionali (pronuncia in via pregiudiziale del 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, e sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516), interpretando, tra l'altro, l'articolo 3, paragrafo 1, DM, che è l'equivalente dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

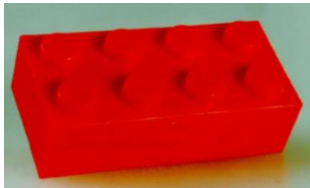
Un segno consiste «esclusivamente» della forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora **tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica**, mentre la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Lego brick*, § 51). Il fatto che ci possano essere **forme alternative**, con altre dimensioni o un altro disegno, in grado di ottenere lo stesso risultato tecnico di per sé non esclude l'applicazione di tale disposizione (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Lego brick*, EU:C:2010:516, § 53-58). Analogamente, la combinazione di diversi elementi che sono tutti intrinsecamente funzionali non rende il segno registrabile.

Nel valutare una domanda di marchio dell'Unione europea rispetto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), si deve considerare il significato dell'espressione «risultato tecnico». Tale espressione dev'essere interpretata in senso ampio e include forme o altre caratteristiche quali, ad esempio:

- adatto per un altro articolo
- dà la maggiore forza
- usa la minore quantità di materiale
- facilita un comodo immagazzinaggio o trasporto.

Altre caratteristiche dei prodotti necessarie per ottenere un risultato tecnico possono includere suoni particolari. Per fare un esempio inventato, un marchio sonoro per repellenti per insetti può essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto (ii), RMUE, se il suono repelle effettivamente gli insetti.

Nella causa *Lego brick*, a seguito di un'azione di annullamento, due istanze dell'Ufficio hanno dichiarato nulla la forma 3D di un mattoncino in un kit di costruzioni giocattolo :

| Segno | MUE n. | Prodotti e servizi |
|---|---|---|
|  | <p>MUE n. 107 029 R 856/2004 G T-270/06 C-48/09 P</p> | <p>Classe 28 (costruzioni giocattolo)</p> |

In particolare, la commissione di ricorso allargata ha dichiarato che le varie caratteristiche del «mattoncino Lego rosso» svolgevano tutte funzioni tecniche particolari, segnatamente (i) *le sporgenze sulla superficie superiore del mattoncino*: altezza e diametro per ottenere il potere di incastro, numero per versatilità di incastro; configurazione ai fini dell'incastro, (ii) *le sporgenze [all'interno del mattoncino]*: potere di incastro, numero per un migliore potere di incastro in tutte le posizioni; spessore della parete per fungere da molla, (iii) *i lati*: collegati con lati di altri mattoncini per creare una parete; (iv) *l'interno cavo*: per fare presa con le sporgenze e consentire l'attività del potere d'incastro e (v) *la forma generale*: forma a mattoncino da costruzione; dimensioni che consentono l'uso da parte di bambini (decisione del 10/07/2006, R 856/2004-G, § 54).

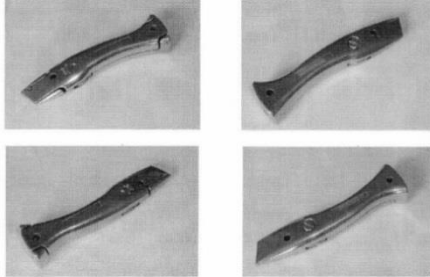
Il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso contro la decisione di cui sopra e ha confermato le conclusioni della commissione di ricorso allargata, ritenendo che quest'ultima avesse applicato correttamente l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE (sentenza del 12/11/2008, T-270/06, *Lego brick*, EU:T:2008:483).

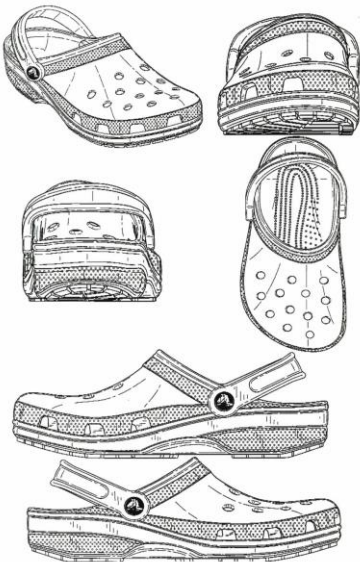
A seguito del ricorso, la Corte di giustizia, nella sua sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Lego brick*, ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado, ritenendo che:

«[...] la soluzione incorporata nella forma di prodotto analizzata è quella tecnicamente preferibile per la categoria di prodotti in esame. Se il segno tridimensionale costituito da tale forma fosse registrato come marchio, risulterebbe difficile, per i concorrenti del titolare di tale marchio, immettere sul mercato forme di prodotto che costituiscano vere alternative, ossia forme che non siano simili, ma rimangano tuttavia interessanti per il consumatore dal punto di vista funzionale» (punto 60).

Il fatto che la forma in questione sia, o sia stata oggetto di una rivendicazione **in un brevetto registrato o in una domanda di brevetto** costituisce prima facie la prova che gli aspetti della forma identificati come funzionali nella rivendicazione di brevetto sono necessari per ottenere un risultato tecnico (questo approccio è stato seguito dalle Commissioni di ricorso, per esempio nella loro decisione del 17/10/2013 nella causa R 042/2013-1).

Un caso riguardante la seguente forma per «coltelli e manici di coltello» fornisce un esempio di **come individuare le caratteristiche essenziali** di una forma e di come valutare se tali caratteristiche svolgono tutte una funzione tecnica:

| Segno | Causa |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">Sentenza del 19/09/2012, T-164/11 <i>Forma di manici di coltello</i></p> |
| <p>In questo caso, la forma richiesta è stata descritta come</p> <p>[...] un manico di coltello a lama leggermente curva caratterizzata da un piccolo angolo fra 5 e 10 gradi tra la lama e l'asse longitudinale dell'impugnatura in madreperla, che ha una sezione centrale con una sezione trasversale esterna leggermente arrotondata, che si allarga verso una estremità posteriore rastremata. Il manico presenta anche una vite zigrinata nella struttura del coltello.</p> <p>Il Tribunale ha affermato che</p> <p>Come risulta da tale brevetto [invocato dal richiedente la nullità], l'effetto tecnico dell'angolo tra la lama del coltello e l'asse longitudinale del manico in madreperla è quello di facilitare il taglio. La sezione intermedia è di particolare importanza per i tagli lunghi. Essa, infatti, rende il taglio più preciso consentendo, al tempo stesso, di esercitare una maggiore pressione. Infine, la vite zigrinata consente di aprire la struttura e di sostituire le lame del coltello senza utilizzare altri strumenti e senza ostacolare la manipolazione del coltello durante l'uso (punto 30).</p> <p>e ha concluso che gli elementi più importanti del segno, che costituiscono le sue caratteristiche essenziali, sono tutti esclusivamente funzionali (punto 33). Il richiedente, a tal proposito, ha accusato le Commissioni di ricorso di limitarsi ad una valutazione, in modo isolato, di tutti gli elementi che costituiscono il segno contestato senza prendere in considerazione l'impressione globale prodotta dal segno. Tuttavia, come ha rilevato il Tribunale:</p> <p>In questo caso, contrariamente a quanto afferma il richiedente, le Commissioni di ricorso hanno affermato che la forma del coltello che costituisce il marchio contestato poteva essere percepita come un pesce o un delfino. Tuttavia la somiglianza con un pesce è condizionata da elementi con una funzione tecnica, ovvero l'invenzione tutelata dal brevetto americano scaduto con un manico leggermente meno curvo e un leggero prolungamento dei punti nell'estremità posteriore (punto 39).</p> | |

| Segno | N. Causa |
|--|--|
|  | <p>Decisione del 29/01/2016, R 3021/2014-5</p> |
| <p>Le Commissioni di ricorso hanno respinto l'azione di annullamento. Ritengono che dove vi sia un elemento decorativo o immaginativo che svolge un ruolo importante nella forma, le imprese concorrenti abbiano facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. Ad avviso della Commissione, l'aggiunta del «logo del cocodrillo» basta a rendere inapplicabile ciascun impedimento in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e) (punti 36-37).</p> | |

4 Forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE, i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto non possono essere registrati o, se registrati, rischiano di essere dichiarati nulli.

Considerato che la stessa forma o altra caratteristica può, in linea di principio, essere protetta sia come disegno che come marchio, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE nega la protezione del marchio solo per le forme o altre caratteristiche in alcuni casi specifici, vale a dire quando il segno è costituito esclusivamente da una forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto.

Il **concetto di «valore»** deve essere interpretato non solo in termini commerciali (economici), ma anche in termini di «attrattiva», vale a dire la possibilità che i prodotti vengano acquistati **in primo luogo per via della** loro forma particolare o di un'altra caratteristica particolare. Quando altre caratteristiche possono dare al prodotto un valore sostanziale in aggiunta al suo valore estetico, come un valore funzionale (ad esempio sicurezza, comfort e affidabilità), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE; non può essere escluso automaticamente. Infatti, il concetto di «valore» non può essere limitato unicamente alla forma o altra caratteristica dei beni aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale (sentenza del 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 29-32).

Il concetto di «valore» non deve essere interpretato nel senso di «notorietà», dal momento che l'applicazione di questo impedimento assoluto è motivata

esclusivamente dall'effetto sul valore aggiunto ai prodotti **dalla forma o altra caratteristica** e non da altri fattori quali la notorietà del marchio denominativo, anch'esso utilizzato per identificare i prodotti in questione (cfr. a questo proposito la decisione del 16/01/2013, R 2520/2011-5, § 19).

D'altra parte, il fatto che la forma o altra caratteristica possa essere **piacevole o attraente** non è sufficiente per escludere il marchio dalla registrazione. Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile immaginare qualsivoglia marchio di una forma o altra caratteristica, dal momento che nel commercio moderno non esiste un prodotto di utilità industriale che non sia stato oggetto di studio, ricerca e disegno industriale prima del suo lancio definitivo sul mercato (decisione del 03/05/2000, R 395/1999-3, Gancino quadrato singolo, § 1-2 e 22-36).

In sede di valutazione del valore dei prodotti, si può tenere conto di **criteri** quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma o altra caratteristica di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a beni simili e l'elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione (sentenza del 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 35).


Il fatto che la forma, oltre alla sua funzione estetica, svolga anche altre funzioni (p. es. funzioni funzionali) non esclude l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE (sentenza del 18/9/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 31).

Un esempio di un segno che consiste esclusivamente in «altre caratteristiche» che conferiscono un valore sostanziale al prodotto potrebbe essere quello di un marchio sonoro, che rappresenti un suono specifico di una motocicletta che potrebbe attirare una porzione rilevante del pubblico pertinente al punto da poter realmente incidere sulla scelta di acquisto del consumatore.

Ai fini dell'esame di questi marchi, **è necessario un approccio caso per caso**. Nella maggior parte di questi casi, un esame adeguato sarà possibile solo quando esiste la prova che il valore estetico della forma o altra caratteristica possa, di per sé, determinare il valore commerciale del prodotto e la scelta del consumatore in larga misura.

Se una forma o altra caratteristica ricava la propria attrattiva dalla notorietà dei suoi disegnatori e/o dagli sforzi di commercializzazione piuttosto che dal valore estetico della forma o altra caratteristica stessa, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE non troverà applicazione (decisione del 14/12/2010, R 486/2010-2, *Shape of a chair (3D mark)*, § 20-21).

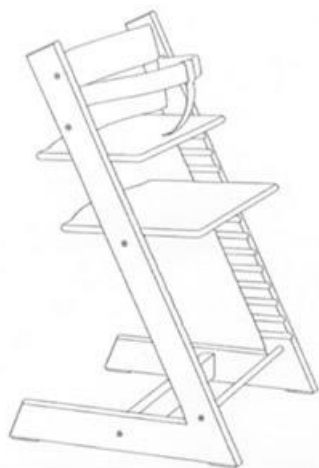
Un precedente giurisprudenziale che funge da punto di riferimento in relazione a forme che conferiscono un valore sostanziale al prodotto riguarda la rappresentazione tridimensionale, illustrata in basso, di un altoparlante.

| Segno | N. Causa | Prodotti |
|---|---|--|
|  | <p>Decisione del 10/09/2008, R 497/2005-1</p> <p>Sentenza del 06/10/2011, T-508/08,</p> <p><i>Raffigurazione di un altoparlante</i></p> | <p>Oltre agli altoparlanti, altri apparecchi per la ricezione, il trattamento, la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori della Classe 9, nonché mobili hi-fi della Classe 20.</p> |


Il Tribunale ha confermato la conclusione della commissione di ricorso, in base a cui il segno in questione rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE (sentenza del 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575).

Il Tribunale ha dichiarato che per prodotti come quelli elencati sopra, il disegno avrebbe costituito un elemento molto importante per la scelta del consumatore, sebbene il consumatore abbia tenuto conto di altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Dopo aver affermato che la forma per la quale è stata chiesta la registrazione rivelava un disegno molto particolare e costituiva un elemento essenziale del marchio del richiedente, aumentando la capacità di attrazione del prodotto e, di conseguenza, il suo valore, il Tribunale ha anche osservato che risultava evidente dalle prove a verbale, vale a dire dagli estratti di siti Internet di distributori, di vendita all'asta oppure di vendita di prodotti usati, che le caratteristiche estetiche di tale forma fossero state poste particolarmente in risalto e che una forma del genere fosse considerata una specie di scultura pura, slanciata e atemporale per la riproduzione di musica, il che l'ha resa un elemento sostanziale quale argomento di promozione della vendita (sentenza del 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75). Il Tribunale ha quindi concluso che, indipendentemente dalle altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, la forma di cui si chiedeva la registrazione conferiva un valore sostanziale al prodotto in questione.

Risulta dalla sentenza di cui sopra che è importante determinare se **il valore estetico di una forma (o, per analogia, altra caratteristica) può, di per sé, determinare il valore commerciale del prodotto e la scelta del consumatore in larga misura.** È irrilevante che il valore complessivo del prodotto sia influenzato anche da altri fattori, se il valore conferito dalla forma o altra caratteristica stessa è sostanziale.



Si veda, di seguito, un altro esempio dell'applicazione di tale principio:

| MUE | Causa n. |
|---|---|
|  | <p>R 664/2011-5 (aperta T-455/15)</p> |
| <p>La commissione di ricorso ha cancellato il MUE in quanto la forma della sedia, così come registrata, aveva un valore sostanziale. La commissione ha esaminato gli elementi probatori presentati e ha concluso che, tra le altre cose, la strategia promozionale del proprietario del MUE era stata dominata – per molti anni - da riferimenti al valore estetico della forma della sedia, ancor prima della data di registrazione.</p> | |

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

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

IMPEDIMENTI ASSOLUTI

CAPITOLO 7

***MARCHI CONTRARI ALL'ORDINE
PUBBLICO E AL BUON COSTUME
[ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA f),
RMUE]***

Sommario

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1 | Osservazioni generali | 3 |
| 2 | «Ordine pubblico» | 4 |
| | 2.1 Concetto e categorie..... | 4 |
| 3 | Buon costume | 5 |

1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE riflette l'articolo 6 *quinquies* B(iii) della Convenzione di Parigi¹, il quale prevede che la registrazione di marchi può essere rifiutata o invalidata quando essi siano «contrari alla morale o all'ordine pubblico».

La formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE è molto ampia e lascia ampio spazio ad interpretazioni. Un'applicazione prudente di tale disposizione comporta necessariamente la ponderazione, da un lato, del diritto dei commercianti di utilizzare liberamente termini e immagini nei segni che intendono registrare come marchi e, dall'altro, del diritto del pubblico di non trovarsi di fronte a marchi che recano disturbo, che siano abusivi, offensivi o che costituiscano persino una minaccia (decisione del 06/07/2006, R 0495/2005-G – SCREW YOU, § 14).

La *ratio* dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE non è di individuare ed escludere i segni di cui debba necessariamente essere impedito l'uso commerciale, bensì di evitare la registrazione di marchi allorquando la concessione di un monopolio sarebbe contraria allo Stato di diritto o verrebbe percepita dal pubblico di riferimento come rivolta direttamente contro le norme morali fondamentali della società. In altri termini, l'Ufficio non dovrebbe sostenere i soggetti che intendono espandere i propri obiettivi imprenditoriali tramite marchi che offendono taluni valori fondamentali della società civile (decisione del 06/07/2006, R 0495/2005-G – SCREW YOU, § 13).

L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE non è limitata dal principio della libertà di espressione (articolo 10, Libertà di espressione, Convenzione europea dei diritti dell'uomo) dal momento che il rifiuto della registrazione significa solo che al segno non è concessa la protezione ai sensi della normativa in materia di marchi e non impedisce l'utilizzo del segno – anche in ambito commerciale (sentenza del 09/03/2012, T-417/10, ¡Que bueno ye! HIJOPUTA, § 26).

«Ordine pubblico» e «buon costume» sono due concetti differenti che spesso si sovrappongono.

L'argomento relativo alla possibilità o no di offrire legittimamente i prodotti o i servizi di cui si chiede la protezione nel mercato di un determinato Stato membro è irrilevante per quanto riguarda la questione se il segno in sé sia contrario all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE (sentenza del 13/09/2005, T-140/02, INTERTOPS, § 33). La contrarietà o meno di un marchio all'ordine pubblico o al buon costume deve essere stabilita in base alle caratteristiche intrinseche del marchio richiesto e non a circostanze relative al comportamento del soggetto che richiede il marchio (sentenza del 13/09/2005, T-140/02, INTERTOPS, § 28). Nella sentenza del 20/09/2011, T-232/10, *Coat of Arms of the Soviet Union*, il Tribunale ha dichiarato che i concetti di ordine pubblico e buon costume devono essere interpretati prendendo «in considerazione non soltanto le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione, ma anche le circostanze proprie di taluni Stati membri singolarmente considerati che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio di tali Stati» (§ 34).

¹ Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 (modificata a Stoccolma il 14 luglio 1967).

Anche la legislazione e la prassi amministrativa di taluni Stati membri possono essere prese in considerazione in questo contesto (vale a dire per valutare valori soggettivi), non a motivo del loro valore normativo, ma come indizi di fatto che consentono di valutare la percezione del pubblico di riferimento situato in quegli Stati membri (sentenza del 20/09/2011, T-232/10, *Coat of Arms of the Soviet Union*, § 57). In tal caso, l'illegittimità del marchio richiesto non è il fattore determinante per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, ma ha piuttosto valore di indizio per quanto riguarda la percezione del pubblico di riferimento situato nello Stato membro (negli Stati membri) in questione.

Considerando che le circostanze proprie di **ciascuno** Stato membro non possono essere ampiamente conosciute nel territorio europeo, la lettera di obiezione dovrebbe illustrare chiaramente tali circostanze per poter comprendere appieno il ragionamento alla base dell'obiezione e rispondere di conseguenza.

2 «Ordine pubblico»

2.1 Concetto e categorie

Quest'obiezione deriva da una valutazione basata su criteri oggettivi. «Ordine pubblico» è il corpo di tutte le norme giuridiche necessarie per il funzionamento di una società democratica e dello stato di diritto. Nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, «ordine pubblico» si riferisce al **corpus giuridico dell'Unione applicabile in un determinato settore**, nonché all'ordinamento giuridico e allo Stato di diritto definiti dai trattati e dalla normativa derivata dell'Unione, che riflettono una comprensione comune di alcuni principi e valori fondamentali, come i diritti umani.

Il seguente elenco, non esaustivo, comprende esempi di casi in cui i segni rientrano in tale divieto:

- I marchi contrari ai principi e ai valori fondamentali dell'ordine politico e sociale europeo e, in particolare, ai valori universali sui quali si fonda l'Unione europea, come la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà e al principio di democrazia e dello stato di diritto, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83/389, 30 marzo 2010).
- Il 27/12/2001 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28/12/2001, pag. 93), aggiornata successivamente dalla decisione 2015/2430 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 188 del 13.07.2016, pag. da 21 a 24, versione consolidata disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&from=EN>) contenente un elenco di persone e di gruppi che facilitano, cercano di commettere o commettono atti terroristici nell'UE. Qualsiasi MUE richiesto per il quale si possa supporre che sostenga o avvantaggi una persona o un gruppo che figura sull'elenco sarà respinto perché contrario all'ordine pubblico.

3 Buon costume

Quest'obiezione riguarda valori soggettivi che, peraltro, devono essere applicati dall'esaminatore nel modo più oggettivo possibile. La disposizione esclude la registrazione come marchi dell'Unione europea di parole o frasi blasfeme, razziste, discriminatorie o offensive, ma solo se quel significato è chiaramente trasmesso dal marchio richiesto in modo inequivocabile; la regola da applicare è quella del consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza (sentenza del 09/03/2012, T-417/10, *¡Que bueno ye! HIJOPUTA*, § 21).

Il concetto di buon costume di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE non riguarda il cattivo gusto o la protezione di sentimenti personali. Per violare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, un marchio deve essere percepito dal pubblico di riferimento, o almeno da una sua parte importante, come rivolto direttamente contro le norme morali fondamentali della società.

Non è sufficiente che il marchio possa solo offendere una ristretta minoranza di cittadini eccezionalmente puritani. Analogamente, la registrazione del marchio dovrebbe essere negata per il semplice fatto che esso non offenderebbe una minoranza altrettanto ristretta all'altro estremo che ritenga accettabile persino le gravi oscenità. Il marchio deve essere valutato con riferimento ai principi e ai valori di cittadini comuni che rientrano tra questi due estremi (decisione del 06/07/2006, R 0495/2005-G – SCREW YOU, § 21).

Come indicato nelle precedenti «Osservazioni generali», la normativa nazionale e la prassi degli Stati membri sono elementi da tenere in considerazione al fine di valutare la percezione di talune categorie di segni da parte del pubblico di riferimento negli Stati membri interessati (sentenza del 20/09/2011, T-232/10, *Coat of Arms of the Soviet Union*, § 58). Tuttavia, l'Ufficio non dovrà opporsi ai marchi per il solo fatto che essi sono contrari alla normativa o alla prassi nazionale. La normativa e la prassi nazionale sono considerate come **prove concrete** che consentono di valutare la percezione del pubblico di riferimento all'interno del territorio d'interesse.

Di seguito alcuni esempi di normativa nazionale tenuta in considerazione quale prova del fatto che il marchio è contrario al buon costume:

- L'uso di simboli e nomi di partiti o organizzazioni incostituzionali è vietato in Germania (paragrafo 86a dt. StGB (Codice penale Tedesco), BGBl. N. I 75/1998) ed in Austria, paragrafo 1 öst. Abzeichengesetz (legge austriaca sulle insegne), BGBl. N. 84/1960 combinato con il paragrafo 1 öst. Verbotsgesetz (legge austriaca sui divieti), BGBl. N. 25/1947).
- L'«uso di simboli del totalitarismo» (ad esempio la falce ed il martello e la stella rossa a cinque punte), in particolare che offendono la dignità delle vittime dei regimi totalitari ed il loro diritto alla inviolabilità della dignità umana, è vietato in Ungheria (articolo 335 della legge C del 2012 sul codice penale). cfr. sentenza del 20/09/2011, T-232/10, *Coat of Arms of the Soviet Union*.

Il fatto che sia sollevata un'obiezione qualora un marchio sia contrario al buon costume non esclude, tuttavia, che il segno possa essere altresì contrario all'ordine pubblico (ad esempio il marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come direttamente contrario alle fondamentali norme morali della società e, al contempo, può essere contrario ai principi ed ai valori fondamentali dell'ordine politico e sociale europeo).

L'analisi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE dovrebbe considerare il **contesto** in cui è probabile rinvenire il marchio, supponendo un uso normale del marchio **con riferimento ai prodotti e ai servizi** oggetto della domanda (decisione del 06/07/2006, R 0495/2005-G – SCREW YOU, § 21). Di norma è necessario considerare i prodotti e i servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio, dato che il pubblico di riferimento può essere diverso per prodotti e servizi differenti e, pertanto, può avere soglie diverse in relazione a quanto sia chiaramente e inaccettabilmente offensivo. Ad esempio, è improbabile che «una persona che sia sufficientemente interessata a [giocattoli erotici] tanto da notare il marchio con il quale sono venduti sia offesa da un termine con esplicite connotazioni sessuali» (decisione del 06/07/2006, R 0495/2005-G – 'SCREW YOU', § 29).

Tuttavia, sebbene la Corte abbia considerato che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione sono importanti per individuare il pubblico di riferimento la cui percezione deve essere esaminata, va anche precisato che il pubblico di riferimento non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal marchio, dato che un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato con detto marchio (sentenza del 05/10/2011, T-526/09, PAKI, § 17-18 rispettivamente). Di conseguenza, il contesto commerciale nel quale si inserisce un marchio, nel senso del pubblico destinatario dei prodotti e servizi, non sempre è il fattore determinante per stabilire se quel marchio violerebbe il buon costume (sentenze del 09/03/2012, T-417/10, *¡Que buenu ye! HIJOPUTA*, § 24; del 26/09/2014, T-266/13 – *Curve*, § 18-19).

Non è necessaria l'illegittimità ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE: vi sono parole o segni che non condurrebbero a procedimenti dinanzi alle autorità e ai tribunali competenti, ma che sono sufficientemente offensivi per il grande pubblico da non potere essere registrati come marchi (decisione dello 01/09/2011, R 0168/2011-1 – *fucking freezing! by TÜRPIZ (BILDMARKE)*, § 16). Inoltre, esiste un interesse a garantire che i bambini e i giovani, anche se non costituiscono il pubblico destinatario dei prodotti e servizi in questione, non trovino parole offensive nei negozi accessibili al grande pubblico. Le definizioni dei dizionari forniranno, in linea di principio, un'indicazione preliminare se la parola in questione abbia un significato offensivo nella lingua pertinente (decisione dello 01/09/2011, R 0168/2011-1 – *fucking freezing! by TÜRPIZ (BILDMARKE)*, § 25), ma il fattore chiave deve essere la percezione del pubblico di riferimento nel contesto specifico di come e dove saranno trovati i prodotti o i servizi.

Tuttavia, le Commissioni di ricorso hanno considerato che la parola «kuro» non era associabile per il pubblico ungherese al significato offensivo della parola kúró (equivalente del termine «fucker» inglese), dal momento che le vocali «ó» e «ú» sono lettere separate, diverse da «o» e «u», e pronunciate in modo differente (decisione del 22/12/2012, R 0482/2012-1 – *kuro*, § 12 e segg.).

Esiste un rischio evidente che la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE possa essere applicata in modo soggettivo tanto da escludere marchi che non incontrano il gusto personale dell'esaminatore. Tuttavia, affinché la parola (le parole) sia (siano) obiettabile (obiettabili), deve (devono) avere un impatto chiaramente offensivo sulle persone di normale sensibilità (sentenza del 09/03/2012, T-417/10, *¡Que buenu ye! HIJOPUTA*, § 21).

Non è necessario accertare che il richiedente **voglia** turbare o insultare il pubblico di

riferimento; è sufficiente il fatto che il MUE richiesto **potrebbe** essere considerato come uno choc o un insulto (decisione del 23/10/2009, R 1805/2007-1 – *PAKI*, § 27, confermata dalla sentenza del 05/10/2011, T-526/09, *PAKI*, § 20 e segg.).

Infine, non solo i segni con connotazioni «negative» possono essere offensivi. L'uso comune di alcuni segni con **connotazione altamente positiva** può essere altresì offensivo (ad esempio termini con un significato religioso o simboli nazionali con valore spirituale o politico come «ATATURK» per il pubblico generale europeo di origini turche (decisione del 17/09/2012, R 2613/2011-2 – *ATATURK*, § 31)).

Esempi di domande MUE respinte (ordine pubblico / buon costume)


| Segno | Consumatore interessato | Ordine pubblico/buon costume | Caso |
|-----------|-------------------------|---|---------------|
| BIN LADIN | Consumatore generale | Buon costume e ordine pubblico – il marchio oggetto della domanda sarà inteso dal pubblico generale come il nome del capo della nota organizzazione terroristica Al Qaeda; i crimini terroristici violano l'ordine pubblico e il buon costume (punto 17). | R 0176/2004-2 |
| CURVE 300 | Consumatore generale | Buon costume — «Curve» è una parola offensiva e volgare in rumeno (significa «Prostitute»). | R 0288/2012-2 |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| CURVE | Consumatore generale | <p>Buon costume — «Curve» è una parola offensiva e volgare in rumeno (significa «Prostitute»). Il pubblico di riferimento non è limitato al pubblico cui sono direttamente destinati i prodotti e i servizi oggetto del marchio. «Curve» offende parimenti altre persone che incorrono casualmente nel segno senza essere interessate a tali prodotti e servizi (punto 19).</p> <p>Con riferimento al termine «Curve» + elementi aggiuntivi [«AIRCURVE»], v. il seguente esempio nel presente capitolo (R 0203/2014-2).</p> | T-266/13 |
|  | Consumatore generale | Buon costume – «fucking» è una parola offensiva e volgare in inglese. | R 0168/2011-1 |
|  | Consumatore generale | Buon costume – HIJOPUTA è una parola offensiva e volgare in spagnolo. | T-417/10 |
|  | Consumatore generale | Buon costume – il codice penale ungherese vieta determinati «simboli di dispotismo», fra cui la falce e il martello e la stella rossa a cinque punte, che simboleggiano l'ex URSS. Detta disposizione deve essere presa in considerazione non per il suo valore normativo, ma come indizio di fatto che consente di valutare la percezione del pubblico di riferimento (punti 59-63) ² . | T-232/10 |
| PAKI | Consumatore generale | Buon costume – «PAKI» è un insulto razzista in inglese. | T-526/09 |
| SCREW YOU | Consumatore generale (per prodotti diversi da prodotti erotici) | Buon costume – una parte importante dei cittadini comuni della Gran Bretagna e dell'Irlanda troverebbero le parole «SCREW YOU» offensive e obiettabili (punto 26). | R 0495/2005-G |
| FICKEN | Consumatore generale | Buon costume – «FICKEN» è una parola offensiva e volgare in tedesco (significa «fottere»). | T-52/13 |

² Il codice penale ungherese, in vigore nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza (20/09/2011), è stato modificato con la legge C del 2012 e comprende ora l'«Uso di simboli del totalitarismo», utilizzati «in particolare in modo da offendere la dignità delle vittime dei regimi totalitari e il loro diritto all'invulnerabilità [della dignità umana]» (precedentemente articolo 269/B, ora articolo 335 del codice penale ungherese).


| | | | |
|---------|--|--|-------------------|
| ATATURK | Consumatore medio nell'ambito del pubblico generale europeo di origine turca | Buon costume – l'uso comune di segni con una connotazione altamente positiva può essere offensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE. «ATATURK» è un simbolo nazionale di valore spirituale e politico per il pubblico generale europeo di origine turca. | R 2613/2011 -2 |
|---------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| <p>FUCK CANCER</p> | <p>Consumatore generale</p> | <p>Buon costume – il termine «FUCK» non è solo un «termine leggermente rude» unitamente al termine «CANCER», ma offensivo e indecente, almeno per la parte di pubblico anglofono degli ambienti commerciali (punto 19).</p> | <p>R 0793/2014-2</p> |
| <p>MECHANICAL APARTHEID</p> | <p>Consumatore generale</p> | <p>Ordine pubblico – «APARTHEID» si riferisce a un antico regime politico offensivo in Sud Africa caratterizzato dallo stato di terrore, dalla tortura e dal disprezzo della dignità umana. Il messaggio trasmesso dal segno relativamente a videogiochi, alle relative pubblicazioni e all'intrattenimento è contrario all'ordine pubblico dell'Unione europea, dal momento che è contrario ai valori inscindibili e universali su cui si fonda l'Unione, ossia la dignità umana, la libertà, l'integrità fisica, l'uguaglianza e la solidarietà nonché i principi di democrazia e dello stato di diritto (punto 30).</p> | <p>R 2804/2014-5</p> |
| <p>MH17 MH370</p> | <p>Consumatore generale</p> | <p>Buon costume – acronimi dei voli. L'intento di trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico che ha determinato la perdita di centinaia di vite umane è inaccettabile e contrario al buon costume.</p> | <p>MUE 13 092 937 MUE 12 839 486</p> |
| <p>Fack Ju Göhte</p> | <p>Consumatore generale</p> | <p>Buon costume – l'espressione «fack ju» è una parola di uso comune per esprimere l'espressione inglese offensiva e volgare «fuck you».</p> | <p>MUE 13 971 163 (oggetto di impugnazione: R2205/2015-5)</p> |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
|  | <p>Consumatore generale</p> | <p>Ordine pubblico e buon costume – la criminalità organizzata di stampo mafioso è una minaccia chiara e presente in tutta l'UE. La possibilità di registrare il MUE deve essere valutata tenendo in considerazione il contesto concreto. Il contenuto semantico riduce la minaccia di un'organizzazione criminale mediante un invito a cena («se sienta a la mesa») che rende il marchio offensivo.</p> | <p>MUE 5 510 921 11 247 C (oggetto di impugnazione: R803/2016-1)</p> |
|---|-----------------------------|--|--|

Esempi di domande MUE accettate

| Segno | Consumatore interessato | Ordine pubblico / buon costume | Caso |
|----------------------|--|---|--|
| <p>KURO</p> | <p>Consumatore generale</p> | <p>Il fatto che un termine, un nome o un'abbreviazione stranieri presentino alcune somiglianze con una parola offensiva (come «kúró») non è di per sé un motivo sufficiente per respingere il MUE richiesto (punto 20). Le vocali ungheresi «ò» e «ù» sono chiaramente diverse da «o» e «u» senza accento. Inoltre, le parole ungheresi non terminano mai in «o» senza accento (punti 15-18).</p> | <p>R 0482/2012-1</p> |
| <p>SCREW YOU</p> | <p>Consumatore generale (per prodotti erotici)</p> | <p>È improbabile che una persona che entra in un <i>sex shop</i> sia offesa da un marchio contenente un linguaggio volgare, sessualmente esplicito (punto 26).</p> | <p>R 0495/2005-G</p> |
| <p>DE PUTA MADRE</p> | <p>Consumatore generale</p> | <p>Sebbene «puta» significhi «prostituta» in spagnolo, l'espressione «DE PUTA MADRE» significa «fantastico» in spagnolo (slang).</p> | <p>MUE 3 798 469 MUE 4 781 662 MUE 5 028 477</p> |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| <p>AIRCURVE</p> | <p>Pubblico specializzato (personale medico; pazienti con problemi respiratori)</p> | <p>Il termine discutibile «Curve» [«prostituta», «troia» in rumeno], perfettamente affiancato al termine inglese «AIR», forma con esso il termine «AIRCURVE», che, considerato nel complesso, in rumeno, è un termine completamente di fantasia. Anche se il pubblico di riferimento comprende il termine inglese «AIR», e analizza il marchio dividendolo in due elementi, il significato di «AIRCURVE» sarebbe «prostitute aeree», che, come concetto, e per l'apparato respiratorio è sufficientemente privo di significato o strano in modo da escludere qualsiasi concetto di offensivo (punto 13 et seq.).</p> | <p>R 0203/2014-2</p> |
|  | <p>Consumatore generale</p> | <p>Per i prodotti in questione — rum (Classe 33) — il pubblico di riferimento percepirà il segno come provocatorio, trasgressivo, ribelle ma non come un indice dell'origine criminale dei prodotti (§ 23).</p> | <p>R 2822/2014-5</p> |
| <p>ILLICIT</p> | <p>Consumatore generale</p> | <p>Il marchio è considerato accettabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, dal momento che «illicit» [«illecito»] è diverso da «contraffatto». Il marchio sarebbe considerato frutto di fantasia con riferimento ai prodotti (cosmetici e profumi) e potrebbe essere accettato.</p> | <p>MUE13 469 523</p> |

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

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

**IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE**

CAPITOLO 9

***Marchi in conflitto con bandiere e altri
simboli***

**(ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERE h)
e i), RMUE)**

Sommario

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduzione..... | 3 |
| 2 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE | 3 |
| | 2.1 Finalità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE..... | 3 |
| | 2.2 Emblemi e segni protetti pertinenti | 3 |
| | 2.3 Applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE | 7 |
| 3 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE - emblemi non protetti dall'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi..... | 14 |
| | 3.1 Finalità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE..... | 14 |
| | 3.2 Simboli protetti | 15 |
| 4 | Eccezioni..... | 17 |

1 Introduzione

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce l'articolo 6^{ter} della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nel sistema dei marchi dell'Unione europea. Esso, pertanto, protegge stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato degli Stati firmatari di tale Convenzione, nonché i segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli stessi. Nel 1958, tale protezione è stata estesa agli stemmi, alle bandiere, agli altri emblemi, alle sigle e alle denominazioni delle organizzazioni intergovernative (OIG). L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE si applica solo se il segno per il quale è stata presentata la domanda è identico a un «emblema» protetto o è un'imitazione araldica di tale «emblema».

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE protegge i distintivi, gli emblemi e gli stemmi non tutelati dall'articolo 6^{ter} della convenzione di Parigi ma che presentano un interesse pubblico.

2 Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

2.1 Finalità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

La finalità dell'articolo 6^{ter} della Convenzione di Parigi è quella di escludere la registrazione e l'utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG). Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell'autorità interessata di controllare l'utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare il pubblico rispetto all'origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono utilizzati.

Se l'autorità competente non ha rilasciato alcuna autorizzazione, la registrazione di tali emblemi e segni, nonché di qualunque imitazione da un punto di vista araldico, sia come marchio che come suo elemento, deve essere respinta.

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) godono della stessa tutela ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'accordo TRIPS, secondo il quale i membri dell'OMC devono rispettare gli articoli da 1 - 12 e 19 della Convenzione di Parigi.

2.2 Emblemi e segni protetti pertinenti

Bandiere di Stato

Una bandiera di Stato è definita dalla costituzione di uno Stato o da una legge specifica di tale Stato. Generalmente, uno Stato ha un'unica bandiera.

Per esempio, la bandiera spagnola è definita dall'articolo 4 della costituzione spagnola, la bandiera francese è definita dall'articolo 2 della costituzione francese e la bandiera tedesca è definita dall'articolo 22 della costituzione tedesca.

Le bandiere di Stato beneficiano di una protezione intrinseca e non devono essere registrate presso l'OMPI a norma dell'articolo 6^{ter}, paragrafo 3, lettera a) della Convenzione di Parigi. Non è necessario stabilire un nesso tra i beni e servizi per i

quali si presenta domanda e lo Stato; le bandiere di Stato godono di una protezione assoluta.

Stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato

Generalmente, gli stemmi consistono in un disegno o un'immagine su uno scudo. Ne è un esempio lo stemma della Spagna.



Protetto dal codice
ES5.

Oltre alla bandiera di Stato (che beneficia di una protezione intrinseca), uno Stato membro della Convenzione di Parigi può richiedere la protezione anche per altre bandiere, in particolare per le bandiere della sua prima divisione politica in uno Stato federale. Per esempio, la Germania ha richiesto la protezione per le bandiere di ciascun *Bundesland* (Stato federale).



Protetta dal codice
DE34 (bandiera dello
Stato federale di
Berlino).

Per contro, la Spagna non ha richiesto la protezione per la bandiera delle *Comunidades Autónomas* (comunità autonome), ma solo per la bandiera di Stato e per la bandiera di Stato con lo stemma. La Francia e il Regno Unito, dal canto loro, non hanno richiesto protezione per alcuna bandiera.

L'espressione «altri emblemi di Stato» indica qualunque emblema simbolo della sovranità di uno Stato. Tale emblema potrebbe consistere in una rappresentazione della corona nazionale,



Protetto dal codice
NL48.

o nel sigillo ufficiale di uno Stato membro della Convenzione di Parigi.



Protetto dal codice US1.

Al pari delle bandiere di Stato, gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di Stato godono di una protezione assoluta, indipendentemente dai beni e servizi per i quali è stata presentata la domanda.

Segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia

La finalità dei segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia è certificare che uno Stato o un'organizzazione debitamente designata da uno Stato a tal fine ha verificato che determinati beni rispettano norme specifiche o presentano un certo livello di qualità. Esistono segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia in diversi Stati per i metalli preziosi o per prodotti quali il burro, il formaggio, le apparecchiature elettriche ecc. I segni e punzoni ufficiali possono riferirsi anche ai servizi, ad es. ai servizi nel campo dell'istruzione, del turismo ecc.

Generalmente, tali simboli sono registrati per prodotti specifici quali:



Protetto dal codice BR6 per il turismo; la promozione e la pubblicità nazionale e internazionale; gli studi di marketing; la gestione d'impresa; l'amministrazione d'impresa e i lavori d'ufficio.



Protetto dal codice JP1 per i prodotti e i prodotti alimentari dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Ulteriori esempi tipici sono i segni che indicano garanzia per i metalli, tra cui:



Protetto dal codice CZ35 per il platino



Protetto dal codice IT13 per l'oro



Protetto dal codice HU10 per l'argento

I segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia beneficiano della protezione solo per i beni dello stesso tipo o di una tipologia analoga conformemente all'articolo 6ter, paragrafo 2 della Convenzione di Parigi (esclusione della protezione assoluta).


Stemmi, nomi, abbreviazioni e altri emblemi delle organizzazioni intergovernative

Le organizzazioni intergovernative delle quali fanno parte uno o più Stati membri della Convenzione di Parigi beneficiano della protezione per i propri stemmi, nomi, per le proprie abbreviazioni e per altri emblemi.

Per esempio, beneficiano della protezione ai sensi della Convenzione di Parigi i seguenti segni:

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Protetto dal codice QO60. | Protetto dal codice QO1. | Protetto dal codice QO1248. |
| AU | | |
| Protetto dal codice QO884 per l'UNIONE AFRICANA. | | |

L'Unione europea, per esempio, ha richiesto la protezione dei segni, delle abbreviazioni e dei nomi seguenti:

| | | |
|---|--|--|
|  | EUIPO | Ufficio della proprietà intellettuale dell'Unione europea |
| Publicato con il codice QO1717 | Publicato con il codice QO1742 (QO1743 a QO46 in altre lingue) | Publicato con il codice QO1718 (QO1719 a QO1741 in altre lingue) |

Ai sensi dell'articolo 6ter, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione di Parigi, gli stemmi, i nomi, le sigle e gli altri emblemi delle organizzazioni intergovernative beneficiano della protezione solo per i beni e servizi per i quali si presenta la domanda e che potrebbero suggerire al pubblico l'esistenza di un nesso tra l'organizzazione interessata e gli stemmi, le bandiere, gli emblemi, le sigle e i nomi, oppure laddove il marchio possa fuorviare il pubblico relativamente all'esistenza di un nesso tra l'utilizzatore e l'organizzazione.

Pur non essendo l'Unione europea uno Stato ai sensi del diritto internazionale, ma piuttosto un'organizzazione intergovernativa internazionale, il suo ambito di attività è assimilato a quello di uno Stato (decisione del 12/05/2011, R 1590/2010-1 – European Driveshaft Services EDS, § 54; sentenza del 15/01/2013, T-413/11, European

Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 70). Di conseguenza, gli emblemi dell'Unione europea beneficiano della protezione rispetto a tutti i beni e i servizi. Pertanto, non è necessario stabilire alcun legame specifico.

Conformemente all'ultima frase dell'articolo 6ter, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Parigi, l'articolo 6ter della stessa non si applica a stemmi, bandiere, altri emblemi, sigle e nomi che costituiscano già oggetto di accordi internazionali in vigore finalizzati a garantirne la protezione (ad es. la Convenzione di Ginevra).

Ricerca di emblemi

Per informazioni sugli emblemi protetti ai sensi della Convenzione di Parigi, si veda la banca dati dell'OMPI per l'articolo 6ter (<http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>). Le ricerche nella banca dati possono essere effettuate per «Stato» (paese), per «categoria» (tipologia di «emblema»), e per «classificazione di Vienna».

La ricerca per immagini di Google (<https://images.google.com/>) potrebbe fornire alcune indicazioni di base per identificare un emblema prima della verifica nella banca dati dell'articolo 6ter.

Dal momento che le bandiere di Stato beneficiano di una protezione intrinseca senza che debbano essere registrate presso l'OMPI, esse in genere non sono presenti nella banca dati dell'OMPI per l'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (a meno che la bandiera non sia protetta contemporaneamente anche come altro emblema di Stato). È possibile consultare strumenti per la ricerca di bandiere come <http://www.flagid.org> o <http://www.flag-finder.com>.

2.3 Applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

Per violare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:



- deve **consistere** unicamente in una riproduzione identica o in una «imitazione araldica» dei succitati simboli; oppure
- deve **contenere** una riproduzione identica o una «imitazione araldica» dei succitati simboli.

Inoltre, l'autorità competente non deve aver concesso la propria **autorizzazione** (cfr. paragrafo 4 seguente).

In linea di principio, il divieto di imitazione di un emblema si applica solo alle **sue imitazioni da un punto di vista araldico**, ossia alle imitazioni che contengono connotazioni araldiche che distinguono l'emblema da altri segni. Pertanto, la protezione dalle imitazioni da un punto di vista araldico non riguarda l'immagine stessa, bensì la sua espressione araldica. Di conseguenza, è necessario considerare la **descrizione araldica** dell'emblema in questione per stabilire se il marchio contenga un'imitazione da un punto di vista araldico (sentenza del 16/07/2009, C-202/08 P e C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 48; e del 5/05/2011, T-41/10, ESF École du ski français, EU:T:2011:200, § 25).

Ne consegue che, nel corso di un esame del marchio, come primo passo, occorre considerare da un punto di vista araldico sia l'emblema «protetto» che il segno per il quale si presenta domanda.

Ciononostante, la Corte ha stabilito che, per quanto riguarda «l'imitazione da un punto di vista araldico», una differenza rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata presentata la domanda e l'emblema di Stato non sarà necessariamente percepita anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere un'imitazione dell'emblema in questione ai sensi dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (sentenza del 16/07/2009, C-202/08 P e C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 e segg.; e del 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25).

| Bandiera spagnola | Bandiera dell'UE |
|---|--|
|  |  |
| Bandiera di Stato spagnola. | Protetta dal codice QO0927. |
| Tre strisce orizzontali - rossa, gialla e rossa, ogni striscia rossa alta la metà della striscia gialla centrale. | Un cerchio di dodici stelle dorate su uno sfondo blu le cui punte non si toccano. |

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, **può essere quindi sufficiente che il consumatore medio, nonostante alcune differenze nei dettagli araldici, veda nel marchio un'imitazione dell'emblema.** Si può parlare di imitazione, per esempio, quando l'«emblema» protetto ai sensi dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi mostra l'elemento principale dell'«emblema» o mostra parte dello stesso. Tale elemento non deve necessariamente essere identico all'emblema in questione. Il fatto che l'emblema di cui trattasi sia **stilizzato** o che solo una **parte dell'emblema** sia utilizzata non impedisce necessariamente che si tratti di un'imitazione dal punto di vista araldico (sentenza del 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41).

Il marchio dell'Unione europea per il quale si è presentata la domanda contiene un «emblema» protetto

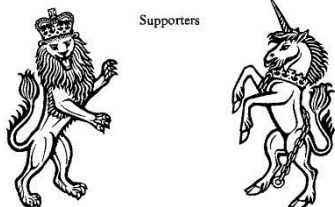

Come primo passo, è importante che l'esaminatore identifichi i vari elementi del marchio per il quale è stata presentata la domanda e stabilisca quale parte debba essere considerata come la riproduzione o l'imitazione araldica di un «emblema» protetto ai sensi dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi. Le **dimensioni** dell'emblema protetto contenuto nel marchio sono irrilevanti, purché siano **leggibili e percepibili**.

Il fatto che il marchio per il quale è stata presentata la domanda **contenga anche elementi denominativi** non preclude di per sé l'applicazione dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (sentenza del 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41). Al contrario, tale elemento denominativo potrebbe anche rafforzare il nesso tra la domanda di marchio e un emblema (sentenza del 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 e segg.; decisione del 28/10/2014, R 1577/2014-4 – Swiss Concept, § 33).





Esempi:



- Imitazione araldica riscontrata

| Bandiera | Segno per il quale è stata presentata la domanda |
|--|--|
| <p>Le bandiere di Norvegia, Francia, Austria, Germania, Svezia, Repubblica ceca, Belgio, Danimarca, Irlanda, Italia e Finlandia (dall'alto in senso orario).</p> |  |
| | <p>Domanda MUE 10 502 714, R 1291/2012-2</p> |
| <p>I colori sono riconoscibili e seguono la struttura delle bandiere.</p> | |
|  |  |
| <p>Bandiera del Regno Unito</p> | <p>Domanda MUE: 13 169 313</p> |
| <p>Il marchio contiene una rappresentazione fedele della bandiera del Regno Unito in termini di colore/configurazione. La leggera stilizzazione non ne esclude la natura di imitazione araldica.</p> | |
|  |  |
| <p>Bandiera francese</p> | <p>R 1731/2013-1</p> |
| <p>La bandiera francese è incorporata nel marchio. Per quanto piccola, è immediatamente riconoscibile.</p> | |
|  |  |
| <p>Emblema (Baviera) protetto dal codice DE 26</p> | <p>MUE: 12 031 531, R 1166/2014-1</p> |
| <p>Lo scudo con i diamanti bianchi e blu contenuto nel segno per il quale è stata presentata la domanda riproduce il simbolo araldico dello stemma piccolo dello Stato di Baviera.</p> | |

| | |
|--|--|
|   |  |
| <p>Protetto dal codice GB 3 Protetto dal codice GB 0565</p> | <p>MUE 5 627 245, R 1361/2008-1</p> |
| <p>La Commissione di ricorso ha tenuto conto della descrizione araldica degli emblemi protetti al fine di valutare un'eventuale imitazione araldica (parr. 24 e 27). Per quanto riguarda l'emblema protetto dal codice GB 3, la Commissione ha concluso che - dal momento che gli elementi centrali quali lo scudo diviso in quattro parti e gli elementi che lo sostengono sono per lo più identici - si trattava di un'imitazione in senso araldico. Le differenze non bastano a conferire al MC un nuovo significato dal punto di vista araldico. Per quanto riguarda l'emblema protetto dal codice GB 0565, la Commissione ha concluso che l'unica differenza tra gli elementi di sostegno era la rappresentazione delle corone, che sarebbe passata inosservata al grande pubblico.</p> | |

- Imitazione araldica non riscontrata





| Bandiera | Segno per il quale è stata presentata la domanda |
|--|---|
|  |  |
| <p>Bandiera francese</p> | <p>MUE 4 624 987, T-41/10</p> |
| <p>Benché i colori siano riconoscibili, il segno non ha la struttura della bandiera francese.</p> | |
|  |  |
| <p>Bandiera peruviana</p> | <p>MUE: 14 913 438</p> |
| <p>Il marchio è accettabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. Le dimensioni delle strisce, nonché la forma complessiva dell'elemento figurativo, sono diverse da quelle della bandiera peruviana.</p> | |





| | |
|---|--|
|  |  |
| Bandiera del Regno Unito | MUE: 15 008 253 |
| Il marchio non costituisce una rappresentazione fedele della bandiera del Regno Unito in termini di colore/configurazione. Le marcata stilizzazione lo sottrae all'imitazione araldica. | |

Il fatto che il MUE per il quale è stata presentata la domanda **contenga solo una parte dell'«emblema» protetto** non impedisce necessariamente che si tratti di un'imitazione dal punto di vista araldico (sentenza del 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41). Per quanto riguarda la bandiera dell'Unione europea, il suo elemento essenziale è il cerchio di dodici stelle dorate (decisione del 14/07/2011, R 1903/2010-1 – A, § 17). Tuttavia, affinché si possa parlare di imitazione araldica, non è necessario che tutte le stelle siano presenti nel marchio per il quale è stata presentata la domanda (sentenza del 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120). La direzione esatta delle stelle è irrilevante (sentenza del 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12). Lo stesso vale per quanto riguarda il loro colore (sentenza del 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43 per l'argento; 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 48 per il rosso; decisione del 14/07/2011, R 1903/2010-1 – A, § 17 per il blu).





La precedente giurisprudenza della Commissione di ricorso, per esempio le decisioni R 1991/2010-4, EASI, e R 0005/2011-4 –TEN, che non hanno seguito l'orientamento di cui sopra, è stata annullata dal Tribunale, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120.

- Caratteristiche/parte principali/e dell'emblema **incorporate/a** nel marchio

| «Emblema» protetto | Segno per il quale è stata presentata la domanda |
|---|---|
|  |  |
| Protetto dal codice QO0927 | Domanda MUE, R 1211/2011-1, T-430/12 |
| Il MUE per il quale è stata presentata la domanda consiste in un cerchio di 12 stelle, tre delle quali sono coperte. Esso contiene l'elemento più importante della bandiera dell'Unione europea. L'aggettivo «European» rafforza il nesso già creato dal cerchio di stelle. | |
|  |  |
| Protetto dal codice QO0927 | MUE 6 373 849, R 1903/2010-1 |
| Dal momento che il MUE contiene un elemento che costituisce un'imitazione araldica dell'emblema dell'Unione europea e che il proprietario di tale marchio non potrebbe produrre alcuna autorizzazione, la registrazione deve essere dichiarata invalida (par. 27). | |

| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>Protetto dal codice QO0927</p> | |
| <p>Un elemento del marchio contestato contiene un'imitazione di tutti gli elementi araldici dell'emblema dell'Unione europea (par. 48).</p> | |
|  |  |
| <p>Emblema (Baviera) protetto dal codice DE 24</p> | <p>MUE: 12 031 531, R 1166/2014-1</p> |
| <p>Lo scudo con i diamanti bianchi e blu contenuto nel segno per il quale è stata presentata la domanda riproduce lo scudo a cuore nello stemma grande dello Stato di Baviera.</p> | |

- Caratteristiche/parte principali/e dell'emblema **non incorporate/a** nel marchio









| «Emblema» protetto | Segno per il quale è stata presentata la domanda |
|---|---|
|  |  |
| <p>Protetto dal codice IE11</p> | <p>Domanda MUE 11 945 797, R 0139/2014-5</p> |
| <p>Occorre inoltre considerare che l'elemento grafico del segno per il quale è stata presentata la domanda ha una configurazione cromatica chiaramente diversa dai simboli nazionali irlandesi. Tali elementi sono così forti che il semplice fatto che il segno per il quale è stata presentata la domanda contenga anche un quadrifoglio non significa che il segno sia simile a quello degli emblemi nazionali dell'Irlanda (parr. 18-19).</p> | |
|  |  |
| <p>Protetto dal codice SE20</p> | <p>Domanda MUE 13 580 981</p> |
| <p>Il marchio non è un'imitazione araldica dello stemma svedese; esso contiene solo una delle tre corone che costituiscono la principale caratteristica dello stemma della Svezia.</p> | |

Rappresentazioni in bianco e nero dell'emblema protetto



Le bandiere sono spesso riprodotte in bianco e nero; pertanto, una raffigurazione in bianco e nero dell'emblema protetto (o viceversa) può comunque essere considerata

un'imitazione araldica (sentenza del 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 45 e del 28/02/2008, T-215/06, RW feuille d'érable, EU:T:2008:55, § 68).

Esempi:



| Bandiera | Segno per il quale è stata presentata la domanda |
|--|--|
|  |  |
| Protetto dal codice QO0927 | T-127/02 |
|  |  |
| Protetto dal codice CA1 | Domanda MUE 2 793 495 |
|  |  |
| Protetto dal codice CA2 | C-202/08 P e C-208/08 P |
|  |  |
| Bandiera del Regno Unito | Esempio inventato |

Tuttavia, se la raffigurazione in bianco e nero non consente il riconoscimento di una bandiera specifica, non sussiste alcuna imitazione araldica.

| Bandiera | Segno per il quale è stata presentata la domanda |
|--|---|
|  |  |
| Varie bandiere di Stato | Esempio inventato |
| Non è possibile riconoscere una bandiera specifica, poiché il segno potrebbe consistere in una riproduzione in bianco e nero di una qualunque delle quattro bandiere sopra riprodotte. | |

Modifiche cromatiche

L'utilizzo dell'argento piuttosto che dell'oro è importante in araldica. Tuttavia, il consumatore medio non riconoscerà necessariamente tale differenza di colore; in realtà, egli non gli darà alcuna importanza (sentenza del 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43). Le lievi differenze nel colore effettivo sono irrilevanti (blu chiaro rispetto al blu scuro). L'araldica, normalmente, non fa distinzione tra le diverse tonalità dello stesso colore (sentenza del 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 42). Inoltre, l'oro viene spesso riprodotto come giallo (decisione del 20/05/2009, R 1041/2008-1, Kultur in Deutschland + Europa (fig.), § 33); di conseguenza, tale differenza non incide sulla valutazione.

| Emblema protetto | Segno per il quale è stata presentata la domanda |
|--|---|
|  |  |
| <p>Protetto dal codice QO0927</p> | <p>MUE 2 180 800, T-413/11</p> |
| <p>Il Tribunale ha dichiarato che, anche per i professionisti, la possibilità di individuare un nesso tra il segno sopra rappresentato e l'organizzazione non è esclusa (par. 66).</p> | |

3 Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE - emblemi non protetti dall'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi

3.1 Finalità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE si applica a tutti gli altri distintivi, emblemi o scudi

i) che non siano stati notificati in conformità all'articolo 6ter, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione di Parigi, indipendentemente dal fatto che si tratti di emblemi di uno Stato o di un'organizzazione intergovernativa internazionale ai sensi dell'articolo 6ter, paragrafo 1, lettera a) o b), della Convenzione di Parigi o di enti pubblici o pubbliche amministrazioni diverse da quelle previste dall'articolo 6ter della Convenzione di Parigi, ad es. le province o i comuni

e

ii) che rivestano un particolare interesse pubblico,

a meno che l'autorità competente non abbia acconsentito alla loro registrazione.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) non definisce i simboli di «particolare interesse pubblico». La natura di tali simboli potrebbe variare e includere, per esempio, i simboli di enti pubblici o pubbliche amministrazioni, ad es., le province o i comuni. In ogni caso, il «particolare interesse pubblico» deve risultare da un documento pubblico, per esempio uno strumento giuridico nazionale o internazionale, un regolamento o altro atto normativo.

Il Tribunale ha affermato che esiste «un particolare interesse pubblico » quando **l'emblema presenta un nesso speciale con una delle attività svolte da un'organizzazione internazionale** intergovernativa (sentenza del 10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 44). In particolare, il Tribunale ha specificato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE si applica anche quando l'emblema rimanda semplicemente a una delle aree di attività dell'Unione europea, anche se tale attività riguardasse solo alcuni Stati membri dell'Unione europea (sentenza del 10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 45-46). Ciò conferma che la protezione garantita dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE si applica anche ai simboli che rivestono un interesse pubblico particolare in un solo Stato membro o in una sola parte dello stesso (articolo 7, paragrafo 2, RMUE).

Secondo la giurisprudenza, sia la lettera i) che la lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento sul marchio dell'Unione europea hanno un campo di applicazione analogo e garantiscono livelli di protezione equivalenti. Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE disciplina la riproduzione identica (totale o parziale) in un marchio dei simboli succitati, nonché la loro imitazione araldica.

Seguendo lo stesso ragionamento, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE si applica laddove il marchio sia suscettibile di **fuorviare il pubblico** rispetto all'esistenza di un nesso tra il proprietario del marchio e l'ente al quale si riferiscono i succitati simboli. In altre parole, **la protezione garantita dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE è subordinata all'esistenza di un nesso tra il marchio e il simbolo (esclusione della protezione assoluta)**. Diversamente, i marchi ai quali si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE otterrebbero una protezione più ampia di quella prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE (sentenza del 10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364).

3.2 Simboli protetti

I seguenti segni (esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 6^{ter} della Convenzione di Parigi) beneficiano di una particolare protezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), EUTMR:

- il simbolo dell'euro (€, come definito dalla Commissione europea, http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/symbol/index_en.htm);





- i simboli protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro protocolli aggiuntivi, ovvero la croce rossa, la mezzaluna rossa e il cristallo rosso e le loro denominazioni (<https://www.icrc.org/en/war-and-law/emblem>);




Tuttavia, diverse croci rosse ben note sono sempre state utilizzate e sono ancora in uso, e la loro inclusione in un marchio non sarebbe considerata una riproduzione/imitazione araldica della «Croce rossa».

Tra gli esempi di tali croci si annoverano:

| | |
|-------------------------|---|
| la «Croce dei templari» |  |
| la «Croce maltese» |  |







- il simbolo olimpico protetto dal trattato di Nairobi sulla protezione del simbolo olimpico (http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=287432)

| | |
|--|---|
| <p>I cinque anelli intrecciati in blu, giallo, nero, verde e rosso, disposti in quest'ordine da sinistra verso destra. Il simbolo consiste nei soli anelli olimpici, sia che si tratti di un solo colore o di più colori, come sancito dal trattato di Nairobi sulla protezione del simbolo olimpionico.</p> |  |
|--|---|







Le stesse regole di cui sopra, riguardanti l'imitazione araldica e le autorizzazioni, si applicano anche in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE.

Esempi

- Riproduzione/imitazione araldica rilevata

| Simbolo | Segno per il quale è stata presentata la domanda |
|---|---|
|  |  |
| <p>Domanda MUE No 6 110 423, T-3/12</p> | |
| <p>Il MUE include un'imitazione del simbolo dell'euro collocato in posizione centrale ed è associato all'Unione europea. Gli altri elementi rafforzano tale nesso tra il marchio e il simbolo dell'euro (par. 109 e segg.).</p> | |
|  |  |
| <p>Domanda MUE 2 966 265, presentata per i beni e i servizi nelle classi 9, 38, 42 e 44.</p> | |
| <p>Marchio cancellato. Si veda la decisione del 23/07/2007, 2 192 C. Il MUE contiene chiaramente l'emblema della Croce rossa su uno sfondo bianco, come definito e tutelato dalla Convenzione di Ginevra, quale porzione riconoscibile e individuale del marchio (par. 23).</p> | |
|  |  |
| <p>Domanda MUE 5 988 985, presentata per i beni e i servizi nelle classi 28 e 30.</p> | |
| <p>Il marchio contiene la rappresentazione della Croce rossa, protetta dalla Convenzione di Ginevra.</p> | |

- Riproduzione/imitazione araldica non rilevata

| Simbolo | Segno per il quale è stata presentata la domanda |
|---|--|
|  |  |
| | Domanda MUE R 0315/2006-1, presentata per i beni e i servizi nelle classi 8, 11 e 12. |
| 20. Nel caso di specie, non si può dire che la Croce rossa sia inclusa nel marchio contestato, vista la differenza di colore. La Croce rossa, come suggerisce la sua denominazione, è rossa e il colore costituisce un elemento essenziale della sua protezione. L'argomentazione addotta dal richiedente a sostegno della sua domanda di cancellazione, ossia che il colore arancione potrebbe essere molto simile ad alcune sfumature di rosso, non può essere accolta. | |
| 21. Inoltre, la croce del marchio contestato contiene la parola «REPAIR», la quale, insieme ai beni interessati (strumenti, pezzi di ricambio e accessori per automobili nelle classi 8, 11 e 12), rende probabile l'associazione con le riparazioni di automobili e motocicli. Tale associazione differenzia ulteriormente la croce arancione del marchio contestato dall'emblema della Croce rossa protetto dalla Convenzione di Ginevra. | |
|  |  |
| | Domanda MUE 10 868 985, presentata per i beni e i servizi nelle classi 12, 35, 38, 39 and 42 (beni e servizi per autonoleggio). |
| Non verrà stabilito alcun nesso con l'Unione europea. Il segno si riferisce piuttosto al «buon prezzo» dei beni e servizi interessati. | |
|  |  |
| | Domanda MUE 11 076 866, presentata per i beni e i servizi nelle classi 9, 35, 36, 37 e 42 (ad es., dispositivi per la misurazione dell'elettricità, servizi relativi all'edilizia e alle costruzioni). |
| Non verrà stabilito alcun nesso con l'Unione europea. Il segno sarà percepito come una lettera «E» stilizzata. | |

4 Eccezioni

Il marchio per il quale è stata presentata la domanda può essere registrato nonostante l'articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e i), RMUE, qualora il richiedente fornisca all'Ufficio l'autorizzazione ad includere l'emblema protetto o parti dello stesso nel proprio marchio. L'autorizzazione deve riguardare la registrazione come marchio o parte dello stesso. L'autorizzazione all'utilizzo dell'emblema protetto non è sufficiente.

Spetta al richiedente presentare l'autorizzazione. L'Ufficio non può indagare sull'esistenza o meno di un'autorizzazione, né a livello individuale né a livello generale. Anche laddove le autorità competenti rilascino annunci o autorizzazioni **generali** a sensi della legislazione nazionale per utilizzare un emblema protetto nel commercio e queste siano fornite dal richiedente, occorre valutare attentamente - caso per caso - se

tali autorizzazioni consentano **specificamente** l'utilizzo di un emblema in un marchio (decisione del 26/02/2015, R 1166/2014-1 – Alpenbauer Bayerische Bonbonlutschkultur, § 23-29).

È inoltre importante menzionare che le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e i), RMUE non si applicano ai marchi registrati prima del ricevimento della notifica dall'OMPI o meno di 2 mesi dopo il ricevimento di detta notifica.

Le bandiere di Stato non presentate all'OMPI sono protette solo rispetto ai marchi registrati dopo il 6/11/1925.

Qualora un marchio per il quale è stata presentata la domanda contenga l'imitazione araldica degli emblemi simili di due o più Stati o consista in una siffatta imitazione, è sufficiente presentare l'autorizzazione per uno di questi (articolo 6^{ter}, paragrafo 8 della Convenzione di Parigi).



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

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

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

**IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE**

CAPITOLO 14

**CARATTERE DISTINTIVO ACQUISTATO IN
SEGUITO ALL'USO
(ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, RMUE)**

Indice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introduzione | 3 |
| 2 | Richieste..... | 3 |
| 3 | Data in cui il carattere distintivo acquistato deve essere dimostrato... 3 | |
| 3.1 | Procedimento di esame | 4 |
| 3.2 | Procedimento di annullamento | 4 |
| 4 | Consumatori | 4 |
| 5 | Prodotti e servizi..... | 5 |
| 6 | Aspetti legati al territorio | 5 |
| 6.1 | Disposizioni specifiche a proposito dell'adesione di nuovi Stati membri | 6 |
| 6.2 | Ambito linguistico | 6 |
| 6.3 | Estrapolazione..... | 7 |
| 7 | Livello della prova | 9 |
| 8 | Valutazione della prova..... | 10 |
| 8.1 | Sondaggi di opinione e indagini..... | 11 |
| 8.2 | Quota di mercato, pubblicità e fatturato | 12 |
| 8.3 | Dichiarazioni, affidavit e dichiarazioni scritte | 13 |
| 8.4 | Precedenti registrazioni per l'acquisizione del carattere distintivo..... | 14 |
| 8.5 | Modalità d'uso | 14 |
| 8.6 | Durata dell'uso | 15 |
| 8.7 | Prove successive alla data di deposito | 16 |
| 9 | Conseguenze del carattere distintivo acquistato | 16 |

1 Introduzione

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, un marchio può comunque essere registrato anche se non conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, se «ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

L'articolo 7, paragrafo 3, RMUE costituisce un'eccezione al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi che sono di per sé privi di carattere distintivo, i marchi descrittivi e i marchi composti esclusivamente da indicazioni che siano divenute di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.

Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso significa che anche se il segno *ab initio* è privo di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti e i servizi rivendicati, a causa dell'uso che ne viene fatto sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d'identificare i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea come originari di una determinata impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono percepiti come originari di una determinata impresa. Pertanto, un segno che non è stato possibile registrare inizialmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE può acquisire un nuovo significato e la sua connotazione, non più meramente descrittiva o non distintiva, gli consente di ovviare a tali impedimenti assoluti alla registrazione come marchio.

2 Richieste

L'Ufficio esaminerà solamente il carattere distintivo acquistato successivamente a una richiesta di MUE. L'Ufficio è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto un carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se il richiedente li ha fatti valere (sentenza del 12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

La richiesta di MUE può essere depositata in qualsiasi momento nel corso del procedimento di esame.

3 Data in cui il carattere distintivo acquistato deve essere dimostrato

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. Per una registrazione internazionale (RI), la data di riferimento corrisponde alla data di registrazione da parte dell'Ufficio internazionale o, se la designazione avviene in un momento successivo, la data della designazione. Qualora si rivendichi la priorità, la data di riferimento è la data di priorità. In prosieguo le date summenzionate saranno denominate «data di deposito».

3.1 Procedimento di esame

Poiché un marchio gode di protezione a decorrere dalla sua data di deposito, e dal momento che la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto a un altro, un marchio deve essere registrabile a quella data. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquistato mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione (sentenze dell'11/6/2009, C-542/07P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; e del 7/9/2006, C-108/05, Europol, EU:C:2006:530, § 22). La prova dell'uso del marchio dopo tale data non dovrebbe essere trascurata automaticamente, nella misura in cui essa può fornire informazioni indicative per quanto riguarda la situazione prima della data della domanda (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

3.2 Procedimento di annullamento

Nell'ambito del procedimento di annullamento, il marchio dell'Unione europea registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione, ha acquistato carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (articolo 52, paragrafo 2, RMUE).

Tale norma persegue l'obiettivo preciso di mantenere la registrazione dei marchi che, per l'uso che ne è stato fatto, hanno acquistato nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione e, in ogni caso, prima del deposito di una domanda di nullità, un carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, nonostante la circostanza che siffatta registrazione, nel momento in cui è intervenuta, fosse contraria all'articolo 7 RMUE (sentenze del 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52-53,86, del 15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 127, e del 10/12/2008 T-365/06, Bateaux Mouches, EU:T:2008:559, § 37- 38).

4 Consumatori

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso, deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione. Detti consumatori sono considerati normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti. La definizione di pubblico rilevante è connessa all'esame dei destinatari dei prodotti o servizi di cui trattasi, in quanto è nei confronti dei medesimi che il marchio deve esplicitare la sua funzione essenziale. Pertanto, una siffatta definizione deve essere effettuata alla luce della funzione essenziale dei marchi, ossia garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio designati dal marchio, consentendogli di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o tale servizio da quelli di diversa provenienza (sentenza del 29/9/2010, T-378/07, *Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris*, EU:T:2010:413, § 33 e 38).

Il consumatore rilevante comprende, quindi, non solo gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (sentenza del 29/09/2010, T-378/07, *Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris* EU:T:2010:413, § 41 e segg.).

I potenziali acquirenti sono definiti mediante l'esatto prodotto o servizio per il quale è richiesta la registrazione. Se i prodotti o servizi richiesti appartengono a una categoria ampia (per esempio, borse o orologi), è irrilevante che i prodotti reali offerti contraddistinti dal segno siano oggetti di lusso estremamente costosi, dal momento che il pubblico includerà tutti i potenziali acquirenti dei prodotti oggetto della domanda di MUE, anche gli articoli non di lusso e meno costosi, se la domanda riguarda la categoria ampia.

5 Prodotti e servizi

Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l'origine dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo acquistato deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare l'esistenza di un nesso tra il segno e i prodotti e servizi il cui segno forma l'oggetto della domanda, stabilendo che, grazie al marchio, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identificano il prodotto come proveniente da un'impresa determinata (sentenze del 04/5/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; e del 19/5/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

6 Aspetti legati al territorio

Ai sensi dell'articolo 1, RMUE, un marchio dell'Unione europea ha un carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione europea. Di conseguenza, un marchio deve essere escluso dalla registrazione anche se è privo di carattere distintivo soltanto in una parte dell'Unione europea. Tale parte dell'Unione europea può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro (cfr. al riguardo, le sentenze del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83, e 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 e la giurisprudenza ivi citata).

Come logica conseguenza, il carattere distintivo acquistato deve essere stabilito in tutto il territorio in cui il marchio non aveva, *ab initio*, un carattere distintivo (sentenze del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86, 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Questa prova può rivelarsi difficile e onerosa per il richiedente, in particolare per quanto riguarda i marchi tridimensionali o di colore, dove la percezione da parte del consumatore di una potenziale mancanza di carattere distintivo intrinseco sarà molto probabilmente la stessa in ogni singolo Stato membro dell'Unione europea. A tal proposito la Corte ha stabilito che, nonostante l'acquisizione del carattere distintivo debba essere dimostrata **in tutta l'Unione europea**, sarebbe **irragionevole** richiedere la prova di tale acquisizione **per ogni singolo Stato membro** (sentenza del 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

In questo contesto sorge la questione se l'Ufficio possa trarre conclusioni più generali dalle prove selettive **estrapolate**. Si tratta della misura in cui le prove attestanti il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso in alcuni Stati membri, possano essere utilizzate per formulare deduzioni riguardo alla situazione del mercato in altri Stati membri non interessati dalle prove (cfr. punto 6.3 che segue).

Le prove del carattere distintivo acquistato devono essere **analizzate nel loro complesso**, tenendo in considerazione, in particolare, le quote di mercato detenute dal marchio, l'intensità, la frequenza e la durata dell'uso del marchio (cfr. punto 8 che segue). Le prove devono dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado, mediante tale marchio, di identificare i prodotti o i servizi interessati come provenienti da una specifica impresa. Le prove provenienti da paesi non UE sono irrilevanti, tranne quando potrebbero consentire di trarre conclusioni sull'uso nell'UE (sentenza del 24/07/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

6.1 Disposizioni specifiche a proposito dell'adesione di nuovi Stati membri

In conformità alle disposizioni dei trattati di adesione dell'UE, un MUE richiesto prima della data di adesione di uno Stato membro può essere respinto solo per i motivi esistenti prima della data di adesione. Quindi, nel procedimento di esame dell'Ufficio, il carattere distintivo acquistato deve essere dimostrato a proposito dei soli Stati membri dell'UE al momento della domanda di MUE, e non a quelli che vi hanno aderito in un momento successivo.

6.2 Ambito linguistico

Fatta salva la possibilità di estrapolare la prova (cfr. punto 6.3 che segue), il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso deve essere dimostrato, in linea di principio, per tutti gli Stati membri/territori in cui la domanda di MUE è respinta in ragione di quanto segue:

- il suo significato nella lingua ufficiale di uno o più Stati membri (ad esempio tedesco in Austria e in Germania); e/o
- è in una lingua di uno Stato membro compresa dal pubblico di riferimento di uno o di altri Stati membri in cui non è una lingua ufficiale (ad esempio l'inglese in Svezia); e/o
- è in una lingua di uno Stato membro compresa da una parte significativa del pubblico di riferimento almeno in una parte dell'Unione europea (ad esempio il termine turco «hellim» a Cipro, sentenza del 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292).

Per maggiori chiarimenti sui distinti scenari esposti sopra, cfr. le Diretrici, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4: Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE), Base di riferimento.

Sarebbe opportuno prestare particolare attenzione quando una lingua è una lingua ufficiale in più di uno Stato membro dell'UE. In tali circostanze, quando si tratta di un'obiezione per impedimenti assoluti basata sul significato di termini in una certa lingua, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso deve essere dimostrato per ciascuno degli Stati membri in cui tale lingua è ufficiale (così come in qualsiasi altro Stato membro o mercato dove la stessa sarà compresa).

Esempi di lingue che sono ufficiali in più di uno Stato membro dell'UE:

| Lingua | Lingua ufficiale nei seguenti Stati membri |
|-------------|---|
| Tedesco | Germania, Austria, Lussemburgo e Belgio |
| Greco | Grecia e Cipro |
| Inglese | Regno Unito, Irlanda, Malta |
| Francese | Francia, Belgio, Lussemburgo |
| Neerlandese | Paesi Bassi e Belgio. |
| Svedese | Svezia e Finlandia (sentenza del 09/07/2014, T-520/12 Giffjar, EU:T:2014:620, che conferma la decisione della seconda Commissione di ricorso del 18/09/2012, R 0046/12-2, Giffjar) |

Bisognerebbe anche tenere conto che in alcune regioni sussistono **minoranze sostanziali** la cui lingua madre non è una lingua ufficiale dello Stato membro interessato e che sono spesso anche protette in quanto lingue minoritarie. A titolo esemplificativo, la lingua tedesca è equiparata all'italiano nella Regione Autonoma italiana del Trentino-Alto Adige (cfr. sentenza del 10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 16) e la lingua francese nella regione italiana della Valle d'Aosta, mentre la Danimarca ha una notevole minoranza di lingua tedesca (sentenza del 24/06/2014, T- 273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

6.3 Estrapolazione

Come indicato sopra, l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso deve essere dimostrata per la parte dell'Unione europea nella quale il marchio in questione non aveva **inizialmente** tale carattere.

Ciò può rivelarsi difficile e gravoso per il richiedente in particolare quando sussiste un'obiezione in tutta l'Unione europea. Ciò avviene normalmente nel caso di **marchi 3D, colori in sé e marchi figurativi che consistono esclusivamente nella rappresentazione di prodotti** in questione giacché si può presumere che la valutazione del loro carattere distintivo sia la stessa in tutta l'Unione, a meno che non esistano indizi concreti in senso contrario (sentenza del 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 68).

Tuttavia, la Corte ha stabilito che, nonostante l'acquisizione del carattere distintivo debba essere dimostrata **per tutta l'Unione europea**, sarebbe irragionevole chiedere la prova dell'acquisizione del carattere distintivo per **ciascun singolo Stato membro** (sentenza del 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62). Questo principio comporta che, se si considera il territorio europeo come un puzzle, la mancata dimostrazione dell'acquisizione del carattere distintivo per uno o più mercati nazionali specifici potrebbe non essere decisiva, purché il «pezzo mancante del puzzle» non incida sull'immagine generale che una frazione significativa del pubblico europeo interessato percepisce il segno come marchio nelle varie parti o regioni dell'Unione europea.

Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio ritiene che, in alcuni casi, sia possibile **trarre conclusioni più generali dalle prove selettive estrapolate**. Ne deriva che le prove attestanti il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso in alcuni Stati membri possono essere utilizzate per formulare deduzioni riguardo alla situazione del mercato in altri Stati membri non interessati dalle prove.

Una siffatta estrapolazione per formulare deduzioni più generali riveste particolare rilevanza per un'Unione europea allargata comprendente numerosi Stati membri, dal

momento che è molto probabile che una parte non sarà in grado di fornire elementi di prova relativi a tutta l'Unione europea, ma tenderà piuttosto a concentrarsi su alcune zone.

L'estrapolazione è possibile quando sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

- **il mercato è omogeneo** (vale a dire la zona per la quale si dimostra l'acquisizione del carattere distintivo e la zona in cui la prova è estrapolata): le condizioni del mercato e le abitudini del consumatore devono essere comparabili. Pertanto, è particolarmente importante che il richiedente presenti dati relativi alla dimensione del mercato, alla propria quota di mercato e, se possibile, a quella dei suoi principali concorrenti, così come alle spese di commercializzazione sostenute. L'Ufficio può estrapolare i risultati da un territorio ad un altro solo se tutti i dati sono comparabili. Ad esempio, nel caso di sondaggi condotti solo in alcuni Stati membri, il richiedente dovrà dimostrare che i mercati degli Stati membri oggetto dei sondaggi sono comparabili a quelli di altri Stati membri e che i risultati di tali sondaggi potrebbero essere estesi a questi (sentenza del 24/02/2016, T-411/14, *Shape of a bottle (3D)*, EU:T:2016:94, § 80).
- **sono presentate almeno alcune prove dell'uso per la zona in cui sono estrapolati gli elementi di prova.** Pertanto, se il MUE è utilizzato in tutto il territorio di riferimento, ma le prove si riferiscono per lo più soltanto a una sua parte, la deduzione è possibile se le circostanze sono comparabili e se sono presentati alcuni elementi di prova dell'uso per un'altra parte/altre parti del territorio di riferimento.

La prova dell'acquisizione del carattere distintivo per la «combinazione dei colori verde e giallo» in tutta l'Unione europea era stata **accettata** nonostante la **mancanza di prova** per quanto riguarda le cifre sull'attuale giro d'affari e di dichiarazioni ufficiali sulla percezione da parte del pubblico interessato per **due Stati membri** (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, *Green/Yellow*, EU:T:2009:417, § 38 e segg.)

Peraltro, il Tribunale ha respinto la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo per un «motivo a scacchiera» perché il richiedente non aveva fornito alcuna prova pertinente per 4 degli allora 15 Stati membri, senza esaminare le prove presentate per gli altri 11 Stati membri (sentenza del 21/04/2015, T-359/12, *Device of a chequered pattern (maroon & beige)*, EU:T:2015:215, § 101 e segg., oggetto di appello).

Infine, il Tribunale ha dichiarato che la giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE non deve essere confusa con quella relativa all'acquisizione della notorietà (che va dimostrata per una parte sostanziale dell'Unione europea e non in ogni singolo Stato membro). Spetta al richiedente fornire la prova dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso nella parte dell'Unione nella quale il marchio controverso era privo di qualsivoglia carattere distintivo. La giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE non deve pertanto essere confusa con il test relativo all'acquisizione della notorietà (sentenza del 21/04/2015, T-359/12, *Device of a chequered pattern (maroon & beige)*, EU:T:2015:215, § 119-120 e giurisprudenza ivi citata, oggetto di appello).

7 Livello della prova

I requisiti per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l'uso effettivo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE. Mentre a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è necessario dimostrare un uso qualificato, tale che il pubblico di riferimento percepisca come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere distintivo, il motivo alla base della prova dell'uso effettivo è completamente diverso, ossia limitare il numero di marchi registrati e protetti e di conseguenza il numero di conflitti fra loro.

Pertanto, il richiedente il MUE deve presentare la prova che consenta all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).

La prova deve essere chiara e convincente. Il richiedente il MUE deve stabilire chiaramente tutti i fatti necessari a concludere con certezza che il marchio è stato usato come indicazione dell'origine, ossia che ha creato un nesso nella mente del pubblico di riferimento con i prodotti o servizi di un'impresa specifica, nonostante il fatto che, in assenza di tale uso, il segno in esame sarebbe privo del carattere distintivo necessario a stabilire tale nesso.

Ad esempio, si è considerato che la combinazione dei colori verde e giallo avesse acquistato carattere distintivo in seguito all'uso perché si riferiva alle macchine costruite da una determinata impresa. I mezzi di prova erano costituiti da una serie di dichiarazioni delle associazioni di professionisti secondo le quali tale combinazione rinviava alle macchine agricole prodotte da quell'impresa e dal fatto che l'impresa aveva utilizzato in modo coerente, nell'Unione europea, la stessa combinazione di colori sulle proprie macchine per un lasso di tempo considerevole prima del 1996 (sentenza del 28/10/2009 T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

Pertanto, il carattere distintivo acquistato deve essere il risultato dell'uso del marchio in quanto marchio, non come confezione puramente funzionale (sentenza del 25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58 e giurisprudenza ivi citata) o come indicazione descrittiva sulla confezione. Ad esempio, l'uso del segno «Gifflar» (che indica un tipo di pane in svedese) sulla confezione di pasticcini, insieme ad indicazioni descrittive dei sapori, è fatta in un contesto descrittivo, non come indicazione dell'origine (sentenza del 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (sentenza del 19/06/2014, C-217/13 e C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

La prova deve riguardare ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea. Dopo una prima obiezione per impedimenti assoluti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, possono procedere alla

registrazione solo i prodotti e i servizi per i quali il carattere distintivo in seguito all'uso è stato dimostrato.

8 Valutazione della prova

Nello stabilire il carattere distintivo acquistato, è possibile tenere conto, fra l'altro, dei seguenti **fattori**:

- la quota di mercato detenuta dal marchio per quanto riguarda i prodotti e servizi di cui trattasi,
- l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio,
- l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi,
- la percentuale degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio.

Cfr. sentenze del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31 e del 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, § 32.

L'articolo 78, RMUE contiene un elenco non esaustivo dei **mezzi istruttori** nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, che possono servire da guida per i richiedenti. Esempi di prove che possono aiutare a dimostrare il carattere distintivo acquistato sono, fra l'altro:

- opuscoli di vendita,
- cataloghi,
- listini,
- fatture,
- relazioni annuali,
- fatturato,
- cifre e relazioni riguardanti l'investimento pubblicitario,
- pubblicità (rassegna stampa, tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro intensità ed estensione,
- sondaggi di clienti e/o di mercato,
- dichiarazioni giurate.

Per ulteriori dettagli sui mezzi di prova, cfr. per analogia le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), paragrafo 3.1.4.4.

Le norme di base sulla **valutazione delle prove** si applicano anche in questo caso. L'Ufficio deve realizzare una **valutazione complessiva di tutte le prove** presentate (sentenza del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49), soppesando ciascuna indicazione rispetto alle altre.

I richiedenti dovrebbero prestare molta attenzione per garantire non soltanto che le prove dimostrino l'uso del marchio richiesto, ma anche che siano sufficienti a individuare le date di tale uso e il territorio geografico specifico dell'uso all'interno dell'UE. Le prove che non possono essere collegate ad un certo periodo di tempo

saranno normalmente insufficienti a dimostrare che il carattere distintivo sia stato acquistato prima della data di deposito, e le prove dell'uso al di fuori dell'UE non possono dimostrare il riconoscimento del mercato richiesto del pubblico di riferimento all'interno dell'UE. Inoltre, le prove che combinano materiali riguardanti i territori UE con quelli riguardanti i territori non UE, e che non consentono all'Ufficio di individuare l'entità specifica dell'uso esclusivamente a livello UE, saranno prive di valore probatorio per il pubblico di riferimento dell'UE.

Il Tribunale ha dichiarato che le prove dirette quali dichiarazioni di associazioni professionali e studi di mercato sono di solito i mezzi più idonei a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso. Fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi possono aiutare a corroborare tali prove dirette (sentenza del 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Al fine di valutare il valore probatorio di un documento, è necessario considerare la sua credibilità. È ugualmente necessario considerare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (sentenze del 07/6/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; del 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46 e segg.).

8.1 Sondaggi di opinione e indagini

I sondaggi di opinione concernenti il livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul mercato in questione possono, se condotti correttamente, costituire una delle forme più dirette di prove, dal momento che possono dimostrare la percezione reale del pubblico di riferimento. Tuttavia, non è facile formulare e realizzare correttamente un sondaggio in modo che possa **essere ritenuto realmente neutrale e rappresentativo**. Per evitare di pregiudicare il valore probatorio di tali indagini, sarebbe opportuno evitare domande tendenziose, campioni non rappresentativi del pubblico e un'indebita modifica delle risposte.

Di conseguenza, qualsiasi prova di un sondaggio d'opinione deve essere valutata con attenzione. È importante che le domande poste non siano tendenziose (sentenza del 13/09/12, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). I criteri per la selezione del pubblico intervistato devono essere valutati con attenzione. Il campione deve essere indicativo dell'intero pubblico di riferimento e deve essere selezionato in modo casuale (sentenza del 29/1/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

La Corte non esclude che uno studio effettuato qualche tempo prima o dopo tale data possa contenere indicazioni utili, tenendo però presente che il suo valore probatorio può variare a seconda che il periodo interessato sia più o meno vicino alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio di cui trattasi. Inoltre, il suo valore probatorio dipende inoltre dal metodo d'indagine impiegato (sentenza del 12/7/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

Tuttavia, la Corte di giustizia ha chiarito che il risultato di un sondaggio d'opinione non può costituire l'unico elemento determinante che consenta di concludere per l'esistenza di un carattere distintivo acquistato con l'uso (sentenza del 19/06/2014, C-217/13 e C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Deve quindi essere integrato da altri mezzi di prova.

Per ulteriori dettagli sulla valutazione dei sondaggi d'opinione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), paragrafo 3.1.4.4.

8.2 Quota di mercato, pubblicità e fatturato

La **quota di mercato** detenuta dal marchio in relazione ai prodotti e/o servizi richiesti può essere rilevante per valutare se tale marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso, nella misura in cui tale penetrazione del mercato possa consentire all'Ufficio di dedurre che il pubblico di riferimento identificherebbe il marchio con i prodotti o servizi di una determinata impresa e che distinguerebbe quindi tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

Anche gli **investimenti** effettuati per pubblicizzare o promuovere il marchio nel mercato di riferimento per i prodotti o servizi richiesti possono essere un'indicazione rilevante per valutare se il marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso (sentenza del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 e segg.). Tuttavia, molti tentativi di dimostrare il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso si sono rivelati infruttuosi perché la prova trasmessa dal richiedente non è sufficiente a dimostrare un nesso tra la quota di mercato e la pubblicità, da un lato, e la percezione dei consumatori, dall'altro.

Le informazioni riguardanti il **fatturato** e i costi pubblicitari costituiscono una delle prove più prontamente disponibili. Tali cifre possono avere un impatto significativo sulla valutazione degli elementi di prova, ma nella grande maggioranza dei casi non sono sufficienti da sole a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio in seguito all'uso. Questo perché i dati riguardanti il fatturato/i costi pubblicitari, senza ulteriori dettagli corroboranti, sono spesso troppo generici per consentire di trarre conclusioni specifiche circa l'uso di un particolare marchio. È quindi necessario identificare con precisione le cifre riguardanti il fatturato/la pubblicità e le prove relative al marchio richiesto, nonché il loro collegamento con i prodotti e servizi in questione. Inoltre, è auspicabile che le cifre siano separate su base annua e per ciascun mercato. Il periodo specifico/i periodi specifici dell'uso (compresi i dettagli per quanto riguarda l'inizio dell'uso) dovrebbe(ro) essere corroborato(i) da prove, in modo che l'Ufficio possa accertare che le prove attestino che il marchio ha acquistato un carattere distintivo prima della data di deposito.

Prodotti e servizi sono spesso commercializzati con diversi marchi, il che rende difficile conoscere la percezione del cliente di riferimento del solo marchio richiesto, vale a dire senza che sulla percezione incidano altri marchi presenti. Il fatturato/la pubblicità spesso possono includere vendite o promozioni di altri marchi, o di forme significativamente diverse del marchio in questione (per esempio, i marchi figurativi piuttosto che i marchi denominativi, o elementi verbali diversi in un marchio figurativo), o sono troppo generici per consentire l'identificazione dei mercati specifici in esame. Di conseguenza, le cifre ampiamente consolidate riguardanti fatturato e pubblicità possono non essere sufficienti per dimostrare se il pubblico di riferimento identifica o meno il marchio in questione come un'indicazione di origine.

Per ulteriori dettagli sulla valutazione della quota di mercato, della pubblicità e del fatturato, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), paragrafo 3.1.4.4.

8.3 Dichiarazioni, affidavit e dichiarazioni scritte

Ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMUE, «le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui [vengono redatte]» costituiscono validi mezzi probatori. Per quanto riguarda l'**ammissibilità**, soltanto nel caso in cui le dichiarazioni non siano state fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, occorre ricercare nella legislazione nazionale gli effetti di una dichiarazione scritta (sentenza del 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40). In caso di dubbio se una dichiarazione sia stata fatta sotto giuramento o in forma solenne, spetta al richiedente presentare la prova a tal proposito.

Il peso e il **valore probatorio** da attribuire alle dichiarazioni legali sono determinati dalle regole generali applicate dall'Ufficio in tema di valutazione di tali prove. In particolare, si deve tenere conto sia della capacità della persona che rende la dichiarazione sia della pertinenza del contenuto della dichiarazione per il caso specifico.

Le dichiarazioni di associazioni indipendenti, organizzazioni di consumatori e concorrenti sono un importante mezzo di prova nella misura in cui provengono da fonti indipendenti. Tuttavia, devono essere esaminate con attenzione perché potrebbero non essere sufficienti per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso se, ad esempio, riguardano «i marchi del richiedente» invece che il marchio in esame (sentenza del 13/09/12, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

Alle prove di fornitori o distributori dovrebbe essere dato, in generale, meno peso, dal momento che è poco probabile che la loro testimonianza rappresenti un punto di vista indipendente. A questo proposito, il grado d'indipendenza di quest'ultimo inciderà sul peso da dare alle prove da parte dell'Ufficio (sentenza del 28/10/2009 T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56,).

Nella misura in cui **non sia resa da una terza parte indipendente**, ma da una persona collegata al richiedente mediante un rapporto di lavoro, una dichiarazione non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio richiesto abbia acquistato carattere distintivo in seguito all'uso. Pertanto, deve essere trattata come meramente indicativa e deve essere corroborata da altre prove (sentenza del 21/11/2012 T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 51).

Per quanto riguarda **le dichiarazioni provenienti dalle camere di commercio e dell'industria o da altre associazioni commerciali e professionali nonché gli attestati e i riconoscimenti**, la Corte ha segnalato che tali dichiarazioni e attestati devono identificare esattamente il marchio oggetto di domanda di registrazione (sentenza del 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 82 et seq.)

Tuttavia, **le lettere di diffida** rivolte ai concorrenti o le lettere ai periodici che denunciano l'uso del segno in termini generici sono state considerate prove contro il carattere distintivo acquistato (sentenza del 21/05/2014, T-553/12, Bateaux Mouches, EU:T:2014:264, § 66)

Per ulteriori dettagli sulla valutazione dei mezzi probatori, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, articolo 8, paragrafo 5, RMUE, paragrafo 3.1.4.4.

8.4 Precedenti registrazioni per l'acquisizione del carattere distintivo

Per le prove che includono o consistono in registrazioni presso gli Stati membri **ottenute** sulla base del carattere distintivo acquistato, la data alla quale le prove presentate a livello nazionale si riferiscono sarà solitamente diversa dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. Tali registrazioni non sono vincolanti, ma possono essere prese in considerazione, purché l'Ufficio sia in grado di valutare le prove trasmesse all'ufficio nazionale della PI in questione.

Il richiedente può anche rinviare a **precedenti registrazioni nazionali** in cui non è rivendicata l'acquisizione del carattere distintivo. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, tali registrazioni non vincolano l'Ufficio. Inoltre, l'Ufficio non è vincolato dalle sue decisioni precedenti e tali casi devono essere valutati autonomamente (sentenza del 21/05/2014, T-553/12, EU:T:2014:264, Bateaux-Mouches, EU:T:2014:264, § 72-73).

8.5 Modalità d'uso

L'acquisizione del carattere distintivo deve essere dimostrata in relazione al segno richiesto. Le prove dovrebbero fornire alcuni esempi di come il marchio viene effettivamente usato (opuscoli, imballaggi, campioni di prodotti, ecc.). All'uso di un marchio sostanzialmente diverso non dovrebbe essere dato alcun peso. Tuttavia, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMUE, possono essere ammesse modifiche minori al segno che non ne alterano il carattere distintivo (decisioni del 15/01/2010, R 735/2009-2, Playnow e del 09/02/2010, R 1291/2009-2, Euroflorist).

È possibile dimostrare il carattere distintivo acquistato di un segno che è stato utilizzato in combinazione ad altri marchi (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), a condizione che il consumatore di riferimento attribuisca al segno in questione la funzione d'identificazione (sentenze del 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; del 30/09/2009 T-75/08, ! [fig.], EU:T:2009:374, § 43, e del 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46).

La Corte ha inoltre dichiarato che se il marchio di cui è chiesta la registrazione è stato oggetto di un uso in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con siffatto marchio, resta cionondimeno il fatto che, al fine della registrazione del marchio stesso, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che solo detto marchio, rispetto ad altri marchi eventualmente presenti, è indicativo dell'origine dei prodotti come provenienti da una determinata impresa (sentenza del 16/09/2015, C-215/14, Kit Kat, wafer ricoperto di cioccolato composto da quattro barrette, ECLI:EU:C:2015:604, § 66). Cfr. altresì a tal riguardo, sentenze del 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; del 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), §51.

Inoltre, in diverse occasioni, la Corte ha statuito che il **materiale pubblicitario** nel quale un segno privo di carattere distintivo appare insieme ad altri marchi che, invece, hanno tale carattere distintivo, non costituisce una prova del fatto che il pubblico percepisce il segno oggetto della domanda di registrazione come un marchio indicativo dell'origine commerciale dei prodotti. Ad esempio, la Corte ha considerato che l'uso del segno «Giffjar» (che indica un tipo di pane in svedese) sulla confezione di pasticcini,

insieme al marchio Págen, fosse fatto in un contesto descrittivo, non come indicazione dell'origine (sentenza del 09/07/2014, T-520/12, Giffjar, EU:T:2014:620, § 44-45).

8.6 Durata dell'uso

Le prove dovrebbero indicare quando è iniziato l'uso e dovrebbero altresì dimostrare che l'uso era continuo o fornire spiegazioni in caso di lacune nel periodo d'uso.

Di norma, un utilizzo prolungato può costituire un elemento persuasivo importante ai fini della valutazione del carattere distintivo acquistato. Maggiore è il tempo in cui i clienti, compresi quelli potenziali, sono stati esposti al marchio, maggiori sono le probabilità che essi abbiano stabilito una correlazione tra quel marchio e una sola origine commerciale.

Considerando, tuttavia, che la durata dell'uso è solo uno dei fattori di cui tenere conto, possono verificarsi situazioni in cui siano giustificate delle eccezioni alla regola suddetta, in particolare quando possono entrare in gioco altri fattori in grado di compensare una breve durata dell'uso. Per esempio, nel caso in cui prodotti o servizi costituiscano l'oggetto di un importante lancio pubblicitario e/o il segno richiesto sia solo una variante di un segno già utilizzato da molto tempo, l'acquisizione del carattere distintivo può avvenire piuttosto rapidamente.

Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, qualora una nuova versione di un sistema operativo informatico esistente e ampiamente diffuso venga immessa sul mercato con un segno che riproduce essenzialmente la struttura e/o i contenuti del marchio applicato su versioni precedenti del prodotto. Il marchio relativo a un prodotto di questo tipo potrebbe acquisire in tempi piuttosto brevi un carattere distintivo di ampia portata semplicemente perché tutti gli utilizzatori esistenti verrebbero subito informati che il segno oggetto della domanda si riferisce all'aggiornamento alla nuova versione.

Analogamente, è naturale che taluni eventi sportivi, musicali o culturali importanti si svolgano a intervalli regolari e siano noti per la grande attrattiva che esercitano. Essi sono attesi da milioni di persone e la consapevolezza che un evento sportivo è previsto per una data particolare, di norma precede l'annuncio formale del luogo in cui questo si terrà. Tale circostanza crea un interesse elevato per la località designata per gli eventi di questo tipo e per il relativo annuncio (marchi «città/paese + anno»). Pertanto, si può ragionevolmente supporre che pressoché tutti i consumatori di riferimento interessati al settore in questione o i professionisti del settore vengano istantaneamente a conoscenza della città o del paese in cui si svolgeranno le gare o un determinato evento o torneo nel momento in cui avviene tale assegnazione. Ciò può pertanto dar luogo alla possibilità che un marchio relativo a un evento imminente acquisisca carattere distintivo in tempi molto rapidi, in particolare quando il segno riproduce la struttura di marchi precedentemente utilizzati e, di conseguenza, il pubblico percepisce immediatamente il nuovo evento come un seguito di una serie consolidata di eventi analoghi.

Per valutare tale acquisizione rapida del carattere distintivo ci si atterrà ai criteri generali, sia per quanto concerne, ad esempio, l'estensione dell'uso, il territorio, la data di riferimento o il pubblico destinatario, sia per quanto concerne l'onere della prova gravante sul richiedente. L'unica particolarità riguarda la durata dell'uso e la possibilità che, in determinate circostanze, il carattere distintivo possa essere acquistato molto rapidamente o addirittura istantaneamente. Come nel caso di qualsiasi altra

rivendicazione di carattere distintivo acquistato, spetta al richiedente dimostrare che il pubblico sia in grado di percepire il marchio in questione come un segno distintivo.

8.7 Prove successive alla data di deposito

Le prove devono dimostrare che il marchio aveva acquistato carattere distintivo in seguito all'uso prima della data di deposito.

Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione, consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava prima della data medesima (sentenza del 19/06/2014, C-217/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Pertanto, le prove non possono essere respinte solo perché successive alla data di deposito. Di conseguenza, tali prove devono essere valutate e ricevere il giusto peso.

A titolo esemplificativo, un marchio che gode di un riconoscimento particolarmente rilevante sul mercato o una quota di mercato sostanzialmente rilevante pochi mesi dopo la data di deposito può aver acquistato un carattere distintivo anche alla data di deposito.

9 Conseguenze del carattere distintivo acquistato

Un marchio registrato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE gode della stessa protezione di qualsiasi altro marchio che è stato riscontrato intrinsecamente registrabile dopo l'esame.

Se la domanda di MUE è accettata in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, questa informazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea, utilizzando il codice INID 521.

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

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 0

INTRODUZIONE

Sommario

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Linee generali del procedimento di opposizione: la differenza fra «impedimenti assoluti» e «impedimenti relativi» alla registrazione di una domanda di MUE | 3 |
| 2 | I motivi dell'opposizione | 3 |
| 3 | I «diritti anteriori» sui quali deve basarsi un'opposizione | 4 |
| 4 | La finalità del procedimento di opposizione e celerità processuale.... | 6 |

1 Linee generali del procedimento di opposizione: la differenza fra «impedimenti assoluti» e «impedimenti relativi» alla registrazione di una domanda di MUE

L'«opposizione» è un procedimento che si svolge dinanzi all'EU IPO quando un terzo, sulla base di diritti anteriori di cui è titolare, chiede all'Ufficio di respingere una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea (la «domanda di MUE») o una registrazione internazionale che designa l'UE.

Se un'opposizione è depositata contro una registrazione internazionale che designa l'UE, qualsiasi riferimento alla domanda di MUE di cui alle presenti Direttive va inteso come relativo alle registrazioni internazionali che designano la UE. Per i marchi internazionali sono state redatte apposite Direttive che contengono particolarità sulle opposizioni.

A norma del regolamento (UE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea («RMUE»), l'opposizione deve basarsi su diritti vantati dall'opponente su un marchio anteriore o altra forma di segno distintivo anteriore. I motivi sui quali può basarsi l'opposizione sono definiti «impedimenti relativi alla registrazione» e le disposizioni pertinenti sono dettate nell'articolo 8, RMUE, recante quel titolo. Diversamente dagli impedimenti assoluti alla registrazione, che vengono esaminati *ex officio* dall'Ufficio (che può tenere conto delle osservazioni di terzi, sebbene tali terzi non diventino parte del procedimento), gli impedimenti relativi sono procedimenti *inter partes* fondati su un probabile conflitto con diritti anteriori. Le obiezioni basate sugli impedimenti relativi non sono sollevate *ex officio* dall'Ufficio. Il titolare del diritto anteriore ha quindi l'onere di vigilare sul deposito di domande di MUE da parte di terzi che potrebbero confliggere con tali diritti anteriori e opporsi ai marchi in conflitto, laddove necessario.

Quando un'opposizione è depositata entro il termine prescritto ed è stata pagata la relativa tassa, il procedimento viene condotto dal servizio specializzato dell'Ufficio (la divisione Opposizione). La divisione Opposizione esaminerà innanzitutto l'ammissibilità dell'opposizione. Se l'opposizione è ritenuta ammissibile, seguirà, di norma, uno scambio di osservazioni tra l'opponente e il richiedente (le «parti»). Dopo avere esaminato tali osservazioni e in caso di assenza di accordo fra le parti, la divisione Opposizione deciderà (in una «decisione» suscettibile di ricorso) se respingere, in toto o in parte, la domanda contestata o respingere l'opposizione. Se l'opposizione è infondata, sarà respinta. Se la domanda di MUE non è respinta in toto, e se non vi sono altre opposizioni pendenti, si procederà alla registrazione.

2 I motivi dell'opposizione

I motivi per i quali può essere presentata un'opposizione sono indicati nell'articolo 8, RMUE.

L'**articolo 8, RMUE** consente ai titolari di fondare le opposizioni sui loro diritti anteriori al fine di impedire la registrazione di MUE in una serie di situazioni che vanno da quella della doppia identità sia fra prodotti e/o servizi sia fra marchi (**articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE**, dove il rischio di confusione è presunto e non deve essere dimostrato), a quella dell'identità solo in un fattore e della somiglianza nell'altro o della somiglianza in entrambi (**articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE**, dove deve

sussistere un rischio di confusione) (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione).

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, consente al titolare di un marchio di impedire il deposito non autorizzato del proprio marchio da parte del suo agente o rappresentante (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Marchio depositato da un agente).

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, consente al titolare di marchi anteriori non registrati o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale di impedire la registrazione di una domanda di MUE successiva se il titolare ha il diritto di vietare l'uso di tale marchio. Consente infatti al titolare dei relativi diritti di invocare una vasta serie di diritti tutelati ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri, fatte salve le condizioni relative all'acquisizione di tali diritti e alla portata della protezione ai sensi delle leggi vigenti nonché la condizione che il diritto invocato soddisfi i requisiti di legge dell'UE relativamente all'utilizzo nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 e paragrafo 4, lettera a), RMUE).

L'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), RMUE, consente ai beneficiari della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tutelate ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri di opporsi, sulla base di impedimenti assoluti, alla registrazione di una domanda di MUE posteriore anche al di là della portata limitata della protezione d'ufficio di detti diritti (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE). Per essere ammissibile come impedimento «relativo» alla registrazione, il diritto invocato deve investire il relativo beneficiario di un diritto immediato all'azione contro l'uso non autorizzato (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 e paragrafo 4, lettera a), RMUE).

L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, consente ai titolari di un marchio anteriore registrato che gode di notorietà di impedire la registrazione di una domanda successiva di MUE simile od identica che, senza giusto motivo, recherebbe pregiudizio al marchio anteriore che gode di notorietà. Il rischio di confusione non è una condizione per l'applicazione di tale articolo. Questo perché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE protegge specificamente (ma non esclusivamente) funzioni e usi di marchi che esulano dall'ambito della protezione dell'origine offerta dal rischio di confusione e, in quanto tale, è più diretto a tutelare il maggior sforzo e l'investimento finanziario necessari per la creazione e la promozione di marchi fino all'acquisizione della notorietà e facilitare il pieno sfruttamento del valore dei marchi (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchio che gode di notorietà) (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

3 I «diritti anteriori» sui quali deve basarsi un'opposizione

Un'opposizione deve essere basata almeno su un diritto anteriore di cui sia titolare l'opponente.

Il significato di diritti «anteriori» ai fini dell'articolo 8, paragrafi 1 e 5, RMUE è illustrato **nell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE**, nel senso che tali marchi hanno una data di deposito anteriore (non l'ora o il minuto, come confermato dalla Corte nella sentenza del 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157) rispetto alla domanda di MUE, considerate anche le date di priorità che possono essere invocate, o sono diventati notoriamente conosciuti in uno Stato membro prima della domanda di MUE o, se del caso, della data di priorità invocata (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali).

In sostanza, tali diritti sono costituiti da marchi registrati nell'UE e dalle domande di registrazione di detti marchi nonché dai marchi «notoriamente conosciuti» ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (che non devono essere necessariamente registrati). Per una spiegazione dettagliata dei marchi «notoriamente conosciuti» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, e della loro differenza rispetto ai marchi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che godono di notorietà, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchio che gode di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 2.1.2.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE l'opponente deve dimostrare di essere il titolare di un marchio, acquisito ovunque nel mondo grazie alla registrazione o all'uso (nella misura in cui la legislazione del paese di origine riconosca questo tipo di diritto sui marchi), per il quale un agente o rappresentante del titolare ha richiesto la registrazione a proprio nome senza il consenso del titolare.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, costituisce il motivo dell'opposizione basata su marchi anteriori non registrati o su altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale protetti ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri, che conferiscono al relativo titolare il diritto di vietare l'uso non autorizzato di un marchio successivo. L'opponente deve provare di avere acquisito il diritto invocato, che può essere basato sull'uso o su una registrazione, anteriormente alla data della domanda o, secondo il caso, alla data di decorrenza della priorità del marchio oggetto di impugnazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per la concessione della protezione. Inoltre, l'opponente deve comprovare il ricorso di portata non puramente locale a tale diritto prima della data di decorrenza della priorità del marchio oggetto di impugnazione.

L'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), RMUE, costituisce il motivo dell'opposizione basata su denominazioni di origine e indicazioni geografiche tutelate ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri, che conferiscono alla persona autorizzata ai sensi di tali leggi il diritto di vietare l'uso non autorizzato di un marchio successivo. L'opponente deve provare che la denominazione di origine o l'indicazione geografica invocata è anteriore alla data della domanda o, secondo il caso, alla data di decorrenza della priorità del marchio oggetto di impugnazione.

Vari motivi giuridici, basati su diversi diritti anteriori, possono essere invocati nella stessa o in più opposizioni depositate contro la medesima domanda di MUE.

La prassi dell'Ufficio si basa sulle disposizioni del RMUE, applicate direttamente o per analogia, così come confermate dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenze del 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124). In particolare:

- **Pluralità di opposizioni.** La regola 21, paragrafi 2 e 3 REMUE, consente all'Ufficio di esaminare soltanto l'opposizione «più efficace» (le opposizioni «più efficaci»), sospendendo le altre e considerandole alla fine estinte se la domanda viene respinta sulla base dell'opposizione prescelta. Per quanto riguarda l'opposizione «più efficace», cfr. sotto.
- **Pluralità di diritti anteriori in un'unica opposizione.** Il Tribunale ha osservato che il raggruppamento di diversi diritti anteriori in un'unica opposizione equivale, a fini pratici, alla presentazione di una pluralità di opposizioni, consentendo

all'Ufficio di fondare il respingimento della domanda sui diritti «più efficaci». Per quanto riguarda il diritto anteriore «più efficace», cfr. sotto.

- **Pluralità di motivi giuridici nelle opposizioni.** Se l'opposizione è accolta in toto sulla base dei motivi giuridici «più efficaci», non è necessario esaminare i restanti motivi. Qualora non sia soddisfatto un requisito necessario di un motivo giuridico, non occorre esaminare i restanti requisiti di quella disposizione. Per quanto riguarda i motivi giuridici «più efficaci», cfr. sotto.

4 La finalità del procedimento di opposizione e celerità processuale

La Corte di giustizia ha statuito che la finalità del procedimento di opposizione è solo quella di decidere se la domanda possa essere registrata e non di risolvere preventivamente potenziali conflitti (derivanti, ad esempio, a livello nazionale dalla possibile trasformazione della domanda di MUE) (ordinanza dell'11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124, § 25-27).

La Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l'Ufficio non ha alcun obbligo di esaminare tutte le opposizioni, tutti i diritti anteriori e i motivi giuridici invocati contro la medesima domanda di MUE se uno di essi è sufficiente per respingere la domanda di MUE. Né ha l'obbligo di scegliere il diritto anteriore con l'ambito territoriale più esteso in modo da impedire l'eventuale trasformazione della domanda nel maggior numero di territori possibile (sentenze del 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124).

Siffatto principio consente un trattamento più rapido delle opposizioni. L'Ufficio è libero di scegliere cosa si debba considerare opposizione «più efficace», diritto anteriore «più efficace» e motivo giuridico «più efficace» e quale esaminare in primo luogo in virtù del principio dell'economia procedurale.

L'opposizione «più efficace» può essere definita normalmente come l'opposizione che consente all'Ufficio di respingere la registrazione della domanda di MUE contestata nella misura massima possibile e nel modo più semplice.

Il diritto anteriore «più efficace» può essere definito normalmente come il segno più simile (più vicino) che copre la più ampia gamma di prodotti e servizi e/o il diritto che copre i prodotti e i servizi maggiormente simili.

Il motivo giuridico «più efficace» può essere definito normalmente come l'impedimento che offre all'Ufficio il modo più semplice per respingere la registrazione della domanda di MUE contestata nella misura massima possibile.

In generale, laddove applicabile, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in termini di economia procedurale offre il motivo più semplice in base al quale respingere una domanda di MUE, dato che l'Ufficio non deve procedere ad un'analisi delle somiglianze e delle differenze esistenti fra i segni e i prodotti/servizi, né sarà necessaria una conclusione a favore della sussistenza del rischio di confusione. In mancanza, le circostanze di fatto di ciascuna opposizione determineranno se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), o l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE offrano i motivi «più efficaci» (ad esempio, se i prodotti e servizi del diritto anteriore e quelli della domanda di MUE sono diversi, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE non possono

servire come valido fondamento dell'opposizione, richiedendo il primo paragrafo almeno una certa somiglianza a tal proposito e l'ultimo paragrafo almeno prodotti e servizi strettamente collegati o commercialmente equivalenti).

Se è stata richiesta la prova dell'uso dal richiedente in relazione ad alcuni dei diritti anteriori, l'Ufficio valuterà di norma, in primo luogo, se un diritto anteriore non ancora soggetto all'obbligo d'uso sia in grado di supportare pienamente l'opposizione. In caso contrario, saranno esaminati altri diritti anteriori non ancora soggetti all'obbligo d'uso al fine di constatare se l'opposizione possa essere pienamente supportata su tale base cumulativa. In tali casi, la domanda di MUE sarà respinta senza che sia necessario esaminare la prova dell'uso. Solo se non è disponibile alcun diritto anteriore (non sono disponibili diritti anteriori), l'Ufficio valuterà i diritti anteriori contro i quali è stata richiesta la prova dell'uso.

Quando viene presentata un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed un rischio di confusione è riscontrabile da una parte (sostanziale) del pubblico, la motivazione della decisione dovrebbe concentrarsi su quella parte del pubblico che **è più incline alla confusione** e l'analisi non dovrebbe estendersi a tutte le parti. Ciò vale, in particolare, nelle seguenti situazioni:

- quando sussiste il rischio di confusione in una specifica area linguistica, non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, può invece concentrarsi solo sulla parte in questione (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 1.6 Territorio di riferimento e pubblico di riferimento). Per esempio, se il livello di somiglianza tra i marchi è più elevato secondo la percezione di una lingua specifica, l'esame della percezione dei marchi da parte del pubblico di altre aree linguistiche (per esempio quando si analizzano pronunce specifiche o i significati di marchi in diverse lingue) è ridondante;
- quando il pubblico di riferimento è costituito sia da consumatori sia da professionisti, la constatazione dell'esistenza di un rischio di confusione anche da una sola parte del pubblico è sufficiente affinché l'opposizione sia accolta. Solitamente i consumatori sono i più inclini alla confusione. Pertanto, se il rischio di confusione deve essere confermato dai consumatori, non è necessario procedere all'esame della percezione avvertita dai professionisti.

In tali circostanze, la decisione dovrebbe riportare sin dall'inizio la motivazione di tale scelta.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 1

QUESTIONI DI PROCEDURA

Sommario

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione | 6 |
| 2 | Esame dell'ammissibilità | 7 |
| 2.1 | Presentazione per iscritto dell'atto di opposizione | 7 |
| 2.1.1 | Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale | 8 |
| 2.1.2 | Opposizione anticipata contro una domanda di marchio dell'Unione europea..... | 8 |
| 2.2 | Pagamento | 8 |
| 2.2.1 | Atto di opposizione tardivo, pagamento entro il termine di opposizione | 8 |
| 2.2.2 | Termini di pagamento | 9 |
| 2.2.2.2 | Pagamento mediante conto corrente | 9 |
| 2.2.3 | Conseguenze in caso di mancato pagamento | 10 |
| 2.3 | Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione | 11 |
| 2.3.1 | Lingua procedurale..... | 11 |
| 2.3.2 | Esempi..... | 12 |
| 2.4 | Esame dell'ammissibilità | 13 |
| 2.4.1 | Requisiti di ammissibilità assoluti | 13 |
| 2.4.1.1 | Identificazione della domanda di marchio dell'Unione europea contestata..... | 14 |
| 2.4.1.2 | Identificazione dei marchi/diritti anteriori..... | 15 |
| 2.4.1.3 | Identificazione dei motivi | 19 |
| 2.4.2 | Requisiti di ammissibilità relativi | 19 |
| 2.4.2.1 | Date..... | 20 |
| 2.4.2.2 | Rappresentazione di marchi/segni anteriori | 20 |
| 2.4.2.3 | Prodotti e servizi..... | 22 |
| 2.4.2.4 | Marchio anteriore che gode di notorietà: ampiezza della notorietà | 24 |
| 2.4.2.5 | Identificazione dell'opponente | 24 |
| 2.4.2.6 | Rappresentanza professionale..... | 28 |
| 2.4.2.7 | Firma | 30 |
| 2.4.2.8 | Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni | 30 |
| 2.4.3 | Indicazioni facoltative | 31 |
| 2.4.3.1 | Ampiezza dell'opposizione | 31 |
| 2.4.3.2 | Dichiarazione motivata | 31 |
| 2.5 | Notifica dell'atto di opposizione | 32 |
| 3 | Periodo di riflessione (cooling-off) | 32 |
| 3.1 | Avvio del periodo di riflessione..... | 32 |
| 3.2 | Proroga del periodo di riflessione..... | 34 |
| 4 | Fase del contraddittorio | 35 |
| 4.1 | Completamento dell'opposizione..... | 35 |
| 4.2 | Motivazione..... | 35 |
| 4.2.1 | Marchi dell'Unione europea e domande di marchi dell'Unione europea..... | 36 |
| 4.2.2 | (Domande di) marchi dell'Unione europea trasformati..... | 36 |
| 4.2.2.1 | Opposizione basata su (domanda di) marchio dell'Unione europea (che verrà) trasformato | 36 |
| 4.2.2.2 | Opposizione basata su una (domanda) di marchio dell'Unione europea trasformato/a successivamente | 36 |
| 4.2.3 | Registrazioni o domande di marchi che non sono marchi dell'Unione europea..... | 37 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 4.2.3.1 | Certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente..... | 37 |
| 4.2.3.2 | Estratti da banche dati ufficiali..... | 37 |
| 4.2.3.3 | Estratti da bollettini ufficiali dei pertinenti uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI | 39 |
| 4.2.3.4 | Durata di una registrazione di marchi..... | 39 |
| 4.2.3.5 | Esame delle prove..... | 40 |
| 4.2.3.6 | Certificati di rinnovo..... | 42 |
| 4.2.3.7 | Diritto di presentare l'opposizione | 43 |
| 4.2.4 | Prove a sostegno di marchi notoriamente conosciuti, rivendicazioni di notorietà, marchi depositati da un agente, segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale, denominazioni d'origine o indicazioni geografiche..... | 44 |
| 4.2.4.1 | Marchi notoriamente conosciuti..... | 44 |
| 4.2.4.2 | Marchi che godono di notorietà | 44 |
| 4.2.4.3 | Marchio o altro segno non registrato usato nella normale prassi commerciale..... | 45 |
| 4.2.4.4 | Denominazioni d'origine protetta, indicazioni geografiche protette..... | 45 |
| 4.2.4.5 | Marchio depositato da un agente o rappresentante | 46 |
| 4.2.5 | Sanzioni..... | 46 |
| 4.3 | Traduzione/cambiamento di lingua durante il procedimento di opposizione | 47 |
| 4.3.1 | Traduzioni di prove di registrazioni di marchi e di fatti, prove e argomenti presentati dall'opponente a completamento del proprio fascicolo | 47 |
| 4.3.1.1 | Sanzioni..... | 48 |
| 4.3.2 | Traduzione di ulteriori osservazioni..... | 49 |
| 4.3.3 | Traduzione di documenti diversi dalle osservazioni | 50 |
| 4.3.4 | Prova dell'uso | 51 |
| 4.3.5 | Cambiamento della lingua durante il procedimento di opposizione | 51 |
| 4.4 | Documenti non leggibili/riferimento ad altri fascicoli | 52 |
| 4.4.1 | Documenti non leggibili | 52 |
| 4.4.2 | Nessuna restituzione dei documenti originali | 52 |
| 4.4.3 | Informazioni riservate | 52 |
| 4.4.4 | Riferimento a documenti o prove relativi ad altri procedimenti | 53 |
| 4.5 | Ulteriori scambi | 54 |
| 4.5.1 | Elementi di prova supplementari per la prova dell'uso..... | 55 |
| 4.6 | Osservazioni di terzi..... | 55 |
| 5 | Conclusione del procedimento | 56 |
| 5.1 | Conciliazione | 56 |
| 5.2 | Limitazioni e ritiri..... | 56 |
| 5.2.1 | Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea | 57 |
| 5.2.1.1 | Ritiro o limitazione prima dell'esame dell'ammissibilità | 58 |
| 5.2.1.2 | Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea prima del termine del periodo di riflessione..... | 58 |
| 5.2.1.3 | Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea dopo il termine del periodo di riflessione..... | 59 |
| 5.2.1.4 | Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea dopo che è stata adottata una decisione..... | 60 |
| 5.2.1.5 | Lingua..... | 60 |
| 5.2.2 | Ritiro di opposizioni | 60 |
| 5.2.2.1 | Ritiro dell'opposizione prima del termine del periodo di riflessione | 61 |
| 5.2.2.2 | Ritiro dell'opposizione dopo il termine del periodo di riflessione..... | 61 |
| 5.2.2.3 | Ritiro dell'opposizione dopo che è stata adottata una decisione | 61 |
| 5.2.2.4 | Lingua..... | 61 |
| 5.2.3 | Revoca di ritiri/limitazioni | 62 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5.3 | Decisione nel merito | 62 |
| 5.3.1 | Diritto anteriore non dimostrato | 62 |
| 5.3.2 | Decadimento del diritto anteriore..... | 62 |
| 5.4 | Rimborso della tassa | 63 |
| 5.4.1 | Opposizione considerata non presentata | 63 |
| 5.4.1.1 | Opposizione e ritiro dell'opposizione depositati alla stessa data | 63 |
| 5.4.1.2 | Rimborso dopo la ripubblicazione | 63 |
| 5.4.2 | Rimborso alla luce di ritiri/limitazioni della domanda di marchio dell'Unione europea..... | 63 |
| 5.4.2.1 | Domanda di marchio dell'Unione europea ritirata/limitata prima della fine del periodo di riflessione..... | 63 |
| 5.4.2.2 | Opposizione ritirata a causa della limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea entro il periodo di riflessione | 64 |
| 5.4.3 | Opposizioni multiple e rimborso del 50 % della tassa di opposizione..... | 64 |
| 5.4.4 | Casi in cui la tassa di opposizione non viene rimborsata..... | 64 |
| 5.4.4.1 | Opposizione ritirata prima della fine del periodo di riflessione NON a causa di una limitazione | 64 |
| 5.4.4.2 | Il ritiro dell'opponente è antecedente..... | 65 |
| 5.4.4.3 | Accordo tra le parti prima dell'avvio del procedimento | 65 |
| 5.4.4.4 | Chiusura del procedimento per altri motivi | 65 |
| 5.5 | Decisione sulla ripartizione delle spese | 66 |
| 5.5.1 | Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese | 66 |
| 5.5.2 | Casi in cui non viene adottata una decisione sulle spese | 66 |
| 5.5.2.1 | Accordo sulle spese | 66 |
| 5.5.2.2 | Informazioni dalla potenziale «parte vittoriosa»..... | 66 |
| 5.5.3 | Casi standard di decisioni sulle spese | 67 |
| 5.5.4 | Casi che non hanno seguito l'iter fino al giudizio | 67 |
| 5.5.4.1 | Opposizioni multiple | 67 |
| 5.5.4.2 | Rigetto di una domanda sulla base di impedimenti assoluti o formalità | 68 |
| 5.5.4.3 | Casi congiunti..... | 69 |
| 5.5.4.4 | Significato dell'espressione «sopportare le proprie spese»..... | 69 |
| 5.6 | Determinazione delle spese..... | 69 |
| 5.6.1 | Importi da rimborsare/determinare | 70 |
| 5.6.2 | Procedura nel caso in cui la determinazione delle spese sia contenuta nella decisione principale | 70 |
| 5.6.3 | Procedura nel caso in cui occorra una determinazione separata delle spese | 71 |
| 5.6.3.1 | Ammissibilità | 71 |
| 5.6.3.2 | Prove..... | 71 |
| 5.6.4 | Revisione della determinazione delle spese | 72 |
| 6 | Questioni procedurali..... | 72 |
| 6.1 | Correzione di errori | 72 |
| 6.1.1 | Correzione di errori nell'atto di opposizione | 72 |
| 6.1.2 | Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni | 72 |
| 6.2 | Termini | 73 |
| 6.2.1 | Proroga dei termini nel procedimento di opposizione | 73 |
| 6.2.1.1 | Termini non prorogabili e prorogabili | 73 |
| 6.2.1.2 | Richiesta formulata nei tempi previsti..... | 74 |
| 6.2.1.3 | Proroga di un termine su iniziativa dell'Ufficio | 75 |
| 6.2.1.4 | Firma | 75 |
| 6.3 | Sospensione..... | 75 |
| 6.3.1 | Sospensione richiesta da entrambe le parti | 75 |
| 6.3.2 | Sospensioni decise dall'Ufficio <i>ex officio</i> o su richiesta di una delle parti.... | 76 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 6.3.2.1 | Spiegazione del principio di base, tempistica della sospensione | 77 |
| 6.3.2.2 | Domande o registrazioni anteriori di marchi dell'Unione europea | 78 |
| 6.3.2.3 | Marchi nazionali/internazionali anteriori (domande o registrazioni/diritti) .. | 78 |
| 6.3.2.4 | Esempi | 78 |
| 6.3.3 | Opposizioni multiple | 79 |
| 6.3.3.1 | Dopo il rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea..... | 79 |
| 6.3.4 | Aspetti procedurali | 79 |
| 6.3.4.1 | Monitoraggio dei fascicoli sospesi | 79 |
| 6.3.4.2 | Ripresa del procedimento..... | 80 |
| 6.3.4.3 | Calcolo dei termini | 80 |
| 6.4 | Opposizioni multiple | 81 |
| 6.4.1 | Opposizioni multiple e limitazioni | 81 |
| 6.4.2 | Opposizioni multiple e decisioni | 81 |
| 6.4.3 | Procedimenti congiunti | 83 |
| 6.5 | Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento) | 84 |
| 6.5.1 | Trasferimento e procedimento di opposizione | 84 |
| 6.5.1.1 | Introduzione e principio di base | 84 |
| 6.5.1.2 | Trasferimento di marchio dell'Unione europea anteriore | 85 |
| 6.5.1.3 | Trasferimento di una registrazione nazionale anteriore..... | 86 |
| 6.5.1.4 | Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di marchio dell'Unione europea e registrazioni nazionali | 87 |
| 6.5.1.5 | Trasferimento della domanda di marchio dell'Unione europea contestata..... | 88 |
| 6.5.1.6 | Trasferimento parziale di una domanda di marchio dell'Unione europea contestata | 88 |
| 6.5.2 | Le parti coincidono dopo il trasferimento..... | 89 |
| 6.5.3 | Modifica delle denominazioni | 89 |
| 6.5.4 | Modifica dei rappresentanti | 89 |
| 6.5.5 | Interruzione del procedimento a causa di decesso, incapacità giuridica del richiedente o del suo rappresentante | 89 |
| 6.5.5.1 | Decesso o incapacità giuridica del richiedente | 90 |
| 6.5.5.2 | Richiedente impossibilitato a proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di motivi giuridici (ad esempio, fallimento) | 90 |
| 6.5.5.3 | Decesso o impedimento ad agire per motivi giuridici del rappresentante del richiedente dinanzi all'Ufficio | 91 |

1 Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione

Il procedimento di opposizione ha inizio con la ricezione dell'atto di opposizione. Il richiedente viene informato dell'atto di opposizione depositato e riceve una copia dei documenti contenuti nel fascicolo.

Successivamente, una volta verificato il pagamento della tassa di opposizione, viene esaminata la conformità dell'atto di opposizione ad altri requisiti formali previsti dai regolamenti.

In linea generale, si possono distinguere due tipologie di irregolarità che possono inficiare l'ammissibilità di un'opposizione:

1. *irregolarità assolute*, ossia irregolarità che non possono essere sanate dopo la scadenza del termine di opposizione. Se l'opponente non sana queste irregolarità di propria iniziativa entro il termine di opposizione, l'opposizione è inammissibile;
2. *irregolarità relative*, ossia irregolarità che possono essere sanate dopo la scadenza del termine di opposizione. Alla scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a sanare l'irregolarità entro un termine non prorogabile di due mesi, allo scadere del quale l'opposizione verrà respinta in quanto inammissibile.

È importante notare che, al fine di salvaguardare il principio di imparzialità, prima della scadenza del termine di opposizione l'Ufficio non invia alcuna comunicazione relativa al pagamento della tassa di opposizione o a irregolarità concernenti l'ammissibilità.

Una volta accertata l'ammissibilità dell'opposizione, a entrambe le parti viene inviata una notifica che stabilisce i termini relativi al procedimento, che ha inizio con un periodo nel corso del quale le parti sono incoraggiate a negoziare un accordo perché, se sono soddisfatte determinate condizioni, la tassa di opposizione viene rimborsata; tale periodo è noto come periodo di riflessione o «cooling-off». Tale periodo di riflessione termina due mesi dopo la notifica dell'ammissibilità. Può essere soggetto a una sola proroga di 22 mesi e durare fino a 24 mesi.

Una volta scaduto il periodo di riflessione, ha inizio la fase contraddittoria del procedimento. All'opponente sono quindi concessi ulteriori due mesi per presentare tutte le prove e le osservazioni ritenute necessarie per promuovere la propria causa. Allo scadere dei due mesi e una volta che sono state inoltrate le prove e osservazioni presentate (ove ve ne siano), il richiedente ha due mesi di tempo per la replica all'opposizione.

In questa fase, il richiedente può richiedere all'opponente di dimostrare l'effettiva utilizzazione di qualsivoglia marchio anteriore registrato da più di cinque anni, inoltrando una richiesta di prova dell'uso. In tal caso, il richiedente può attendere fino a che l'opponente avrà fornito tale prova, prima di depositare le proprie prove e osservazioni. Successivamente, all'opponente viene data l'opportunità di rispondere alle osservazioni del richiedente.

Se il richiedente non richiede la prova dell'uso ma presenta prove e osservazioni, all'opponente vengono concessi due mesi di tempo per esprimersi sulla

documentazione presentata dal richiedente e dopo tali scambi l'opposizione è solitamente pronta per passare alla fase decisionale.

In alcuni casi, può essere necessario o utile prevedere un ulteriore scambio di osservazioni. Tale eventualità potrebbe verificarsi se il caso riguarda questioni complesse o se l'opponente solleva un nuovo elemento che viene ammesso al procedimento. In tal caso al richiedente può essere concessa una possibilità di replica. Spetta poi all'esaminatore decidere se l'opponente abbia diritto a un'ulteriore replica.

L'Ufficio può richiedere alle parti di limitare le loro osservazioni a questioni specifiche, consentendo la presentazione di osservazioni su altre questioni in una fase successiva.

Una volta che le parti hanno presentato le proprie osservazioni, il procedimento si chiude, il fascicolo è pronto per essere oggetto di una decisione di merito e le parti vengono informate di conseguenza.

Quando un'opposizione è depositata contro una registrazione internazionale che designa l'UE, tutti i riferimenti alle domande di marchio dell'Unione europea contenuti nelle presenti direttive devono intendersi come applicabili anche alle registrazioni internazionali che designano l'UE. La Parte M delle Direttive, Marchi internazionali, che è stata redatta appositamente per i marchi internazionali, fa anch'essa riferimento alle opposizioni.

2 Esame dell'ammissibilità

2.1 Presentazione per iscritto dell'atto di opposizione

| |
|--|
| Articolo 41, RMUE Regole 16 <i>bis</i> e 82 REMUE Decisione EX-132 del Presidente dell'Ufficio |
|--|

L'atto di opposizione deve pervenire all'Ufficio per iscritto entro il termine previsto per l'opposizione, segnatamente entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea contestata.

Si può depositare un atto di opposizione utilizzando il modulo elettronico disponibile nella User Area del sito web dell'Ufficio. Una volta presentato, il modulo elettronico sarà elaborato automaticamente e verrà emessa una ricevuta per l'opponente. È possibile depositare un atto di opposizione anche via fax, per posta o di persona; in tutti questi casi, inoltre, una volta inserito l'atto di opposizione nel sistema informatico dell'Ufficio, verrà spedita all'opponente una ricevuta.

Il richiedente riceve una copia dell'atto di opposizione (e di tutti gli altri documenti presentati dalla parte avversaria) a titolo informativo. Se l'opposizione si basa su un marchio dell'Unione europea, il richiedente viene inoltre informato della possibilità di accedere a informazioni su marchi dell'Unione europea anteriori tramite «online research tool», disponibile sul sito web dell'Ufficio.

2.1.1 Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale

Articolo 156, paragrafo 2, RMUE
Regola 114, paragrafo 3, REMUE

Un'opposizione a una registrazione internazionale che designa l'UE può essere depositata entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di prima ripubblicazione. Ad esempio, se la prima ripubblicazione avviene in data 15/04/2016, il termine di opposizione ha inizio il 16/05/2016 e termina il 15/08/2016.

Per le registrazioni internazionali, la cui data di prima ripubblicazione scade prima dell'entrata in vigore, il 23/03/2016, della modifica dell'articolo 156, paragrafo 2 RMUE, introdotta dal regolamento (UE) 2015/2424, si applica il termine previsto in precedenza, in base al quale si deve depositare un'opposizione entro un periodo di tre mesi che iniziano sei mesi dopo la data della prima ripubblicazione. Ad esempio, se la prima ripubblicazione scade il 22/03/2016, allora il periodo di opposizione inizia il 23/09/2016 e termina il 22/12/2016.

Tuttavia, le opposizioni depositate dopo la ripubblicazione della registrazione internazionale ma prima dell'inizio del termine di opposizione vengono tenute in sospeso e si considera che siano state depositate il primo giorno del termine di opposizione. L'opponente viene informato di conseguenza. Se l'opposizione viene ritirata prima di tale data, la tassa di opposizione viene rimborsata.

2.1.2 Opposizione anticipata contro una domanda di marchio dell'Unione europea

Articoli 39 e 41, RMUE

Un atto di opposizione a una domanda di marchio dell'Unione europea ricevuto prima dell'inizio del termine di opposizione verrà tenuto in sospeso e considerato come depositato il primo giorno del termine di opposizione, segnatamente il primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea nella parte A.1. del Bollettino dei marchi dell'Unione europea. L'opponente viene informato di conseguenza. Se l'opposizione viene ritirata prima di tale data o la domanda di marchio dell'Unione europea viene respinta o ritirata prima della pubblicazione, la tassa di opposizione viene rimborsata.

2.2 Pagamento

Per le regole generali in materia di pagamenti, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

2.2.1 Atto di opposizione tardivo, pagamento entro il termine di opposizione

Regola 17, paragrafo 2, REMUE

Se l'Ufficio ha ricevuto il pagamento entro il termine di opposizione ma l'atto di opposizione è pervenuto in ritardo, l'opposizione è inammissibile. In tal caso l'Ufficio

trattiene la tassa di opposizione. L'opponente viene informato e può esprimersi sulla conclusione di inammissibilità entro il termine fissato dall'Ufficio.

Se l'opponente presenta prove convincenti, quali rapporti di verifica trasmissione di fax, conferma di ricezione da parte del mittente e/o cedolini di consegna di posta certificata che dimostrino che l'atto di opposizione non era tardivo bensì è stato ricevuto correttamente dall'Ufficio entro il termine di opposizione di tre mesi, l'Ufficio deve rivedere la propria decisione e accettare l'opposizione come ricevuta entro il termine previsto. In tal caso può proseguire l'esame dell'ammissibilità. Se le prove presentate dall'opponente non dimostrano che l'atto di opposizione è stato ricevuto entro il termine di opposizione, o se l'opponente non presenta la propria replica entro il termine stabilito, viene presa una decisione che dichiara l'opposizione inammissibile. Contestualmente alla notifica della decisione all'opponente, occorre trasmettere una copia della stessa al richiedente.

2.2.2 Termini di pagamento

| |
|---|
| Articolo 41, paragrafi 3 e 4, RMUE Articolo 144 <i>ter</i> , RMUE Regola 17, paragrafo 1, REMUE |
|---|

L'Ufficio deve ricevere l'importo totale della tassa di opposizione entro il termine di opposizione. Qualora la tassa di opposizione non sia stata ricevuta entro il termine di opposizione, l'atto di opposizione si considera non presentato.

2.2.2.1 Pagamento mediante bonifico bancario

Nel caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario e ricevuti dopo la scadenza del termine di opposizione, essi sono da considerarsi effettuati entro il termine di opposizione se l'opponente (i) dimostra di aver impartito l'ordine di pagamento a un istituto bancario entro il termine di opposizione e (ii) versa una soprattassa pari al 10 % della tassa di opposizione. La soprattassa non è dovuta se la prova dimostra che l'ordine di pagamento è stato impartito almeno 10 giorni prima dello scadere del termine di opposizione.

2.2.2.2 Pagamento mediante conto corrente

| |
|---|
| Articolo 144 <i>bis</i> , paragrafo 1, e articolo 144 <i>ter</i> , paragrafo 1, RMUE Decisione EX-06-1 del Presidente dell'Ufficio |
|---|

Qualora l'opponente o il suo rappresentante siano titolari di un conto corrente, il pagamento è considerato effettuato nel giorno in cui viene ricevuta l'opposizione.

Poiché un pagamento mediante conto corrente si considera effettuato alla data di ricezione dell'opposizione, se l'atto di opposizione è pervenuto in ritardo anche il pagamento risulta in ritardo. Pertanto, l'opposizione è da considerarsi come non presentata.

L'assenza di un'indicazione o l'indicazione errata dell'ammontare della tassa di opposizione non pregiudica l'opposizione, in quanto è evidente che l'opponente aveva intenzione di versare la tassa di opposizione.

Persino qualora non vi fosse una richiesta esplicita in tal senso da parte dell'opponente, l'esistenza di un conto corrente è in tal caso sufficiente per l'addebito del conto stesso. Ciò vale indipendentemente dall'utilizzo o meno del modulo di opposizione.

L'unica eccezione a questa regola si ha quando il titolare di un conto corrente che desidera escludere l'uso del conto corrente per una tassa o una tariffa specifica ne informa l'Ufficio per iscritto (ad esempio indicando il bonifico bancario).

Pagamento di una tassa mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi

Il pagamento di una tassa di opposizione mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita del titolare del conto corrente che tale tassa specifica possa essere addebitata sul suo conto. In tali casi l'opponente deve presentare un'autorizzazione entro il termine di opposizione.

Il pagamento si considera effettuato alla data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio.

2.2.3 Conseguenze in caso di mancato pagamento

| |
|--|
| Regola 17, paragrafi 1 e 4, e regola 54, REMUE |
|--|

Un'opposizione per la quale il pagamento non venga effettuato entro il termine di opposizione è considerata come non presentata e l'opponente deve ricevere una notifica in tal senso.

Una copia di questa lettera va trasmessa contestualmente al richiedente a titolo informativo.

Qualora, entro il termine consentito, l'opponente fornisca le prove dell'inaccuratezza della conclusione dell'Ufficio in merito alla perdita dei diritti e dimostri che il pagamento è stato effettuato entro i termini, occorre inviare al richiedente una notifica con una copia contenente le prove fornite dall'opponente.

Se un'opposizione è considerata non presentata, l'opponente ha il diritto di richiedere una decisione formale in merito entro due mesi. Se si avvale di tale diritto, la decisione deve essere trasmessa a entrambe le parti.

Per i casi in cui la tassa di opposizione non sia stata versata per intero o sia stata pagata dopo il termine di opposizione (cfr. punto 5.4.1 che segue).

2.3 Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione

Articolo 119, paragrafi 5 e 6, RMUE
Regola 16, paragrafo 1, regola 17, paragrafo 3, regola 83, paragrafo 3, e regola 95, lettera b), REMUE

2.3.1 Lingua procedurale

L'atto di opposizione deve essere depositato in una delle cinque lingue ufficiali dell'Ufficio. Le norme relative alla lingua procedurale sono spiegate dettagliatamente nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

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

Nei casi in cui è possibile scegliere, la lingua procedurale è quella indicata espressamente dall'opponente nell'atto di opposizione oppure, in assenza di un'indicazione esplicita, la lingua in cui è stato depositato l'atto di opposizione, a condizione che in entrambi i casi sia una delle possibili lingue procedurali.

Se l'opponente indica la lingua procedurale errata, il RMUE prevede due diversi scenari: il caso in cui la lingua errata sia una lingua dell'Ufficio ed il caso in cui sia una delle lingue ufficiali dell'Unione (ma non dell'Ufficio). A seconda dello scenario, le conseguenze sono diverse e l'opponente dovrà rispettare tempistiche diverse al momento di scegliere la lingua procedurale corretta e presentare una traduzione dell'atto di opposizione:

- se la lingua indicata dall'opponente è **una lingua dell'Ufficio** ma non una delle possibili lingue procedurali, l'opponente presenta a sue spese una traduzione dell'atto di opposizione nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua. La traduzione viene presentata **entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione di tre mesi**. La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale. Se l'opponente non presenta una traduzione entro questo termine, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Si applicano l'articolo 119, paragrafo 6, RMUE, la regola 16, paragrafo 1, e la regola 17, paragrafo 3, REMUE;
- se la lingua indicata dall'opponente **non è una lingua dell'Ufficio**, l'opponente deve presentare a sue spese una traduzione dell'atto di opposizione nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua. La traduzione deve essere presentata **entro il periodo di opposizione di tre mesi**. Se l'opponente non presenta una traduzione entro questo termine, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Si applica l'articolo 119, paragrafo 5, RMUE, che stabilisce chiaramente che

l'opposizione deve essere presentata in una delle lingue dell'Ufficio. Poiché in tal caso la lingua dell'atto di opposizione non è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per rimediare all'irregolarità di cui all'articolo 119, paragrafo 6, RMUE e alla regola 16, paragrafo 1, REMUE non trova applicazione.

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

Il requisito concernente la lingua dell'atto di opposizione è un requisito di ammissibilità assoluto ed è trattato come specificato al punto 2.4.1 che segue.

In merito all'uso dei moduli ufficiali, la seconda frase della regola 95, lettera b), paragrafo 2, REMUE, stabilisce che, se viene usato uno dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio, può essere usato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché sia una delle lingue dell'Ufficio.

2.3.2 Esempi

Al fine di illustrare ciò che è stato spiegato nel punto 2.3.1 che precede, si espongono alcuni esempi:

- a) le lingue per la domanda di MUE sono portoghese (PT) ed inglese (EN). L'opponente presenta un'opposizione in portoghese, scegliendo quest'ultima come lingua procedurale. Poiché la lingua del procedimento non è stata correttamente indicata, dato che il portoghese non è una lingua dell'Ufficio, l'opponente è tenuto a presentare la traduzione dell'atto di opposizione in inglese (l'unica lingua corretta) entro la scadenza del termine di opposizione e l'inglese diviene, quindi, la lingua del procedimento;
- b) le lingue della domanda di MUE sono bulgaro (BG) ed inglese (EN). L'opponente presenta opposizione in bulgaro ed in bulgaro indica espressamente come lingua del procedimento, l'inglese. L'Ufficio non può accettare un'indicazione in bulgaro che dica che la lingua del procedimento sia l'inglese. Dal momento che la lingua del procedimento non è stata correttamente indicata, dato che il bulgaro non è una lingua dell'Ufficio, l'opponente deve presentare la traduzione dell'atto di opposizione in inglese (l'unica lingua corretta) entro la scadenza del termine di opposizione e l'inglese diviene, quindi, la lingua del procedimento;
- c) le lingue della domanda di MUE sono tedesco (DE) ed inglese (EN). L'opponente presenta opposizione in francese (FR). Poiché il francese è una lingua dell'Ufficio e poiché la lingua procedurale può essere il tedesco o l'inglese, l'opponente è tenuto a presentare la traduzione in tedesco o in inglese entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione. Una di queste due lingue diviene quindi la lingua del procedimento.

In tutti i precedenti esempi, se l'opponente non presenta la traduzione nella lingua corretta entro il rispettivo termine ultimo, l'opposizione è rigettata poiché inammissibile.

Se tuttavia, sempre nei precedenti esempi, è stata usata rispettivamente la versione portoghese, bulgara e francese del modulo ufficiale ma il modulo è stato compilato interamente in inglese, indicando espressamente l'inglese come lingua del procedimento, questa versione sarebbe accettata senza bisogno di presentare una traduzione in inglese. Se dunque il modulo è compilato in inglese e l'inglese è usato anche per indicare la lingua, non ci sarebbe la necessità di fornire una traduzione del modulo ufficiale.

2.4 Esame dell'ammissibilità

| |
|-----------------------|
| Regole 15 e 17, REMUE |
|-----------------------|

L'esame dell'ammissibilità riguarda sia i requisiti assoluti sia quelli relativi:

- i requisiti assoluti sono le indicazioni e gli elementi che devono comparire nell'atto di opposizione o essere presentati dall'opponente di propria iniziativa entro il termine di opposizione, come indicato alla regola 15, paragrafo 1, alla regola 15, paragrafo 2, lettere da a) a c), REMUE, e all'articolo 119, paragrafi 5 e 6, RMUE;
- i requisiti relativi sono le indicazioni e gli elementi che, se non forniti entro il termine di opposizione, innescano l'invio di una notifica di irregolarità da parte dell'Ufficio, in cui all'opponente viene concesso un termine non prorogabile di due mesi per sanare tale situazione, come indicato alla regola 15, paragrafo 2, lettere da d) a h), REMUE;
- le indicazioni facoltative (che determinano l'ampiezza dell'opposizione ma, in linea di principio, non si traducono in una conclusione di inammissibilità) sono indicate alla regola 15, paragrafo 3, REMUE.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione l'Ufficio deve basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni contenute nei documenti presentati dall'opponente entro il termine di opposizione (decisione del 21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY/O-Key).

2.4.1 Requisiti di ammissibilità assoluti

Se l'opposizione è irricevibile a causa di requisiti di ammissibilità assoluti, occorre informare l'opponente e invitarlo a esprimersi sull'ammissibilità. Qualora l'inammissibilità sia confermata, viene trasmessa una decisione che rigetta l'opposizione, una copia della quale viene inviata al richiedente.

Opposizione contro le domande di marchio dell'Unione europea

Si procede a un esame dei marchi/diritti anteriori per verificare se almeno uno sia chiaramente identificato. Se l'unico diritto anteriore su cui si basa l'opposizione non è debitamente identificato, l'opposizione è irricevibile e l'opponente viene invitato a esprimersi sull'inammissibilità prima che venga presa una decisione in merito. Se l'unico diritto anteriore su cui si basa l'opposizione è debitamente identificato (requisiti assoluti), l'Ufficio verifica se sono soddisfatti anche i requisiti di ammissibilità relativi.

Se l'opposizione si basa su più di un diritto anteriore e almeno uno di questi è stato correttamente identificato, si può procedere all'esame dell'ammissibilità (requisiti relativi) sulla base di tale diritto anteriore. Le parti vengono informate di ciò contestualmente alla notifica dei termini del procedimento di opposizione.

Se necessario, la questione dell'ammissibilità viene trattata nella decisione sull'opposizione.

Opposizione contro marchi internazionali con designazione UE

In relazione alle opposizioni contro marchi internazionali designanti l'UE si deve effettuare un esame d'ammissibilità completo. Quest'esame deve estendersi a tutti i diritti anteriori. Se nessun diritto anteriore è debitamente identificato, l'opposizione è irricevibile e l'opponente viene invitato a esprimersi sull'inammissibilità prima che venga presa una decisione in merito.

2.4.1.1 Identificazione della domanda di marchio dell'Unione europea contestata

| |
|--|
| Regola 15, paragrafo 2, lettera a), e regola 17, REMUE |
|--|

Gli elementi obbligatori necessari all'identificazione della domanda di marchio dell'Unione europea contestata sono il numero della domanda e il nome del richiedente.

Se, per esempio, il numero della domanda indicato non corrisponde al nome del richiedente citato, spetta all'Ufficio decidere se sia possibile stabilire senza ombra di dubbio quale sia la domanda di marchio dell'Unione europea contestata. Se il nome del richiedente non è indicato, lo si può reperire nel sistema informatico dell'Ufficio.

La data di pubblicazione è un'indicazione facoltativa utile per un ulteriore controllo dell'identificazione della domanda di marchio dell'Unione europea. Se dovesse mancare, la domanda di marchio dell'Unione europea può comunque venir identificata correttamente mediante le altre indicazioni.

Con un atto di opposizione è possibile contestare solamente una domanda di marchio dell'Unione europea.

Se non è possibile identificare la domanda di marchio dell'Unione europea, tale irregolarità potrà essere sanata solamente su iniziativa dell'opponente nel corso del termine di opposizione di tre mesi, in caso contrario l'opposizione è irricevibile e deve essere trasmesso un invito a esprimersi sull'inammissibilità. Qualora l'inammissibilità sia confermata, viene trasmessa una decisione che respinge l'opposizione, che viene inviata in copia al richiedente.

2.4.1.2 Identificazione dei marchi/diritti anteriori

Articolo 8, paragrafo 2, RMUE
Regola 15, paragrafo 2, lettera b), e regola 17, paragrafo 2, REMUE

Gli elementi di identificazione vanno ricercati non soltanto nell'atto di opposizione, ma anche negli allegati, in altri documenti acclusi all'opposizione o in eventuali altri documenti presentati entro il termine di opposizione.

Un'opposizione può basarsi su sei tipologie di diritti anteriori: (1) registrazioni o domande di marchi anteriori, (2) registrazioni o domande di marchi anteriori che godono di notorietà, (3) marchi anteriori notoriamente conosciuti, (4) marchi anteriori non registrati, (5) segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale e (6) denominazione d'origine protetta e indicazioni geografiche protette.

Diritti anteriori che non sono anteriori

Articoli 8, paragrafo 2, e 41, paragrafo 1, RMUE

Per essere anteriore, un diritto deve presentare, in assenza di data di priorità, una data della domanda antecedente a quella in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione europea contestata. In caso di conflitto tra un marchio nazionale e una domanda di marchio dell'Unione europea, l'ora e il minuto di deposito del marchio nazionale non sono rilevanti per stabilire quale marchio sia anteriore (sentenza del 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157).

Talvolta un'opposizione si basa su uno o più marchi o altri diritti che non sono anteriori alla domanda di marchio dell'Unione europea. La preesistenza di un diritto si stabilisce durante la fase di ammissibilità.

Qualora l'unico marchio anteriore o tutti i marchi anteriori non siano anteriori, l'Ufficio informa l'opponente dell'inammissibilità e lo invita a esprimersi sulla questione prima che venga presa una decisione sull'inammissibilità.

Quando l'opposizione si basa su più di un diritto, uno dei quali è anteriore e uno o più degli altri non lo sono, l'Ufficio notifica l'ammissibilità dell'opposizione sulla base del diritto anteriore.

Registrazioni o domande di marchi anteriori

Articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), e articolo 34, paragrafo 2, RMUE
Regola 15, paragrafo 2, lettera b), e regola 17, paragrafo 2, e regola 19, paragrafi 1 e 3, REMUE

Questi diritti sono registrazioni o domande di marchio dell'Unione europea, registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, registrazioni o domande di marchi nazionali o del Benelux (compresi «ex marchi dell'Unione europea» per i quali è stata presentata richiesta di trasformazione) e registrazioni internazionali nel quadro dell'Accordo o Protocollo di Madrid in vigore in uno Stato membro.

La preesistenza rivendicata in un marchio dell'Unione europea può essere presa in considerazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMUE a condizione che il titolare del marchio dell'Unione europea abbia rinunciato al marchio anteriore o l'abbia lasciato scadere ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, RMUE e che questo fatto sia dimostrato dall'opponente.

In tal caso, l'opponente deve basare la propria opposizione sul marchio dell'Unione europea, rivendicando esplicitamente entro il termine di opposizione di tre mesi che il marchio nazionale continua a esistere in virtù della preesistenza rivendicata nel marchio dell'Unione europea. Occorre stabilire una correlazione chiara tra il marchio dell'Unione europea indicato e il marchio anteriore per cui è stata rivendicata la preesistenza nel marchio dell'Unione europea. Entro il termine stabilito ai sensi della regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'opponente deve fornire prove sufficienti, provenienti dall'Ufficio, che la rivendicazione della preesistenza è stata accolta; deve inoltre fornire le prove, provenienti dall'amministrazione presso la quale era stato registrato il marchio nazionale, che il marchio nazionale è stato oggetto di rinuncia o è stato lasciato scadere ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, RMUE.

Gli elementi di identificazione assoluti per le registrazioni e domande di marchi anteriori sono:

- il numero di registrazione/domanda;

Le domande nazionali che provengono dalla trasformazione (di una domanda) di marchio dell'Unione europea anteriore si considerano sussistenti non appena viene presentata una richiesta di trasformazione valida. Tali diritti vengono debitamente identificati ai fini dell'ammissibilità se l'opponente indica il numero (della domanda) di marchio dell'Unione europea oggetto di trasformazione nonché i paesi per i quali tale trasformazione è stata richiesta.

- l'indicazione della registrazione del marchio anteriore o della presentazione della domanda in tal senso;
- lo Stato membro, compreso il Benelux, ove il marchio anteriore è registrato/oggetto di domanda o, se del caso, l'indicazione che si tratta di un marchio dell'Unione europea.

Se lo Stato membro non è indicato nell'atto di opposizione ma vi è un certificato in tal senso in allegato, si considera che lo Stato membro sia debitamente identificato, anche se il certificato non è redatto nella lingua del procedimento. Non è necessario richiedere una traduzione del certificato in questa fase del procedimento. Se si tratta di un certificato di una registrazione internazionale si presume che l'opposizione si basi su tale marchio in tutti gli Stati membri designati e/o paesi del Benelux indicati nel certificato. Tuttavia la registrazione di base è un diritto anteriore indipendente, che può essere rivendicato separatamente.

Marchi depositati da un agente

| |
|--|
| Articolo 8, paragrafo 3, RMUE Regola 15, paragrafo 2, lettera b), punto i), REMUE |
|--|

Un marchio depositato da un agente è la domanda di marchio dell'Unione europea contestata per cui l'opponente sostiene che il richiedente che intrattiene o ha

intrattenuto rapporti commerciali con l'opponente (il suo agente o il suo rappresentante) abbia presentato domanda per tale marchio senza il suo consenso.

I marchi o diritti anteriori su cui si basa l'opposizione devono essere identificati sulla scorta dei medesimi criteri delle registrazioni o domande di marchi anteriori, vale a dire che va indicato il paese e il numero di registrazione o domanda. La rappresentazione del marchio (a colori, se del caso) va presentata solamente se il marchio anteriore del titolare è un marchio non registrato, in quanto in questo caso non può essere fornito alcun numero di registrazione che identifichi con chiarezza il marchio anteriore. Per i marchi denominativi non registrati, va indicata la parola che costituisce il marchio. Per marchi non registrati di tipo figurativo o altro, va fornita la rappresentazione del marchio così come viene utilizzato e rivendicato dal titolare. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE).

Registrazioni o domande di marchi anteriori che godono di notorietà

Articolo 8, paragrafo 5, RMUE
Regola 15, paragrafo 2, lettere c) e g), REMUE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE un'opposizione può basarsi su un marchio che gode di notorietà, invocato contro prodotti e servizi che sono dissimili e/o simili. Il marchio che gode di notorietà può essere una registrazione anteriore dell'Unione europea, internazionale, del Benelux e nazionale, nonché una domanda anteriore soggetta alla sua registrazione.

Si applicano i medesimi requisiti di identificazione dei marchi registrati invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE: numero e Stato membro/regione di protezione. L'indicazione del luogo e dei prodotti e servizi per i quali il marchio gode di notorietà è un requisito di ammissibilità relativo.

Marchio anteriore notoriamente conosciuto

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE
Regola 15, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e regola 17, paragrafo 2, REMUE

L'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE protegge i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi. Si può trattare di una registrazione o di una domanda di registrazione, di un marchio non registrato o di un marchio che non è registrato nel territorio nel quale si rivendica la notorietà del marchio (indipendentemente dalla sua registrazione nel territorio d'origine).

Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione dello Stato membro nel quale si rivendica la notorietà del marchio;
- una rappresentazione del marchio. Per i marchi denominativi, va indicata la parola che costituisce il marchio. Per marchi di tipo figurativo o altro, va fornita la rappresentazione del marchio (a colori, se del caso) così come viene utilizzato e rivendicato come notoriamente conosciuto. Se l'opposizione si basa inoltre su un marchio registrato ma non è fornita alcuna rappresentazione del marchio notoriamente conosciuto, l'Ufficio parte dal presupposto che entrambi i marchi si

riferiscano allo stesso segno e che l'opponente sostenga che il marchio registrato sia notoriamente conosciuto (decisione del 17/10/2007, R 160/2007-1, QUART/Quarto).

Marchi anteriori non registrati e segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 8, paragrafo 4, RMUE
Regola 15, paragrafo 2, lettera b), punto iii), e regola 17, paragrafo 2, REMUE

Questa categoria è costituita da segni che non sono registrati e vengono utilizzati come marchi o da un ampio numero di diritti anteriori diversi, tra cui i diritti a una ragione sociale, a una denominazione commerciale, a un segno distintivo aziendale, a insegne, a titoli di opera letteraria/artistica protetta, nonché il diritto a un segno che non costituisca commercializzazione ingannevole.

Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione della tipologia o natura del diritto. La natura del diritto determina l'ampiezza dell'opposizione e da essa dipende la difesa del richiedente. «Denominazione commerciale», «ragione sociale», «segno distintivo aziendale», «commercializzazione ingannevole», «titoli di opere letterarie/artistiche protette» sono indicazioni accettabili della natura dei diritti. Per contro, termini generici quali «diritto consuetudinario» e «concorrenza sleale», senza alcuna indicazione della natura specifica del diritto, non sono accettabili. Il suddetto elenco non è esaustivo. Se l'opponente basa la propria opposizione su un diritto che non può essere un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, ad esempio un diritto d'autore o un disegno o modello, l'opposizione è ammissibile. Tuttavia, dopo l'inizio del procedimento, l'opposizione viene respinta sul merito;
- un'indicazione dello Stato membro in cui è rivendicata l'esistenza del diritto;
- una rappresentazione del diritto anteriore (a colori, se del caso).

In assenza delle suddette indicazioni, il diritto in questione non può essere ammesso.

Denominazione d'origine protetta e/o indicazioni geografiche protette

Articolo 8, paragrafo 4 *bis*, RMUE
Regola 15, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, e regola 17, paragrafo 2, REMUE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 *bis*, RMUE un'opposizione può basarsi su una denominazione d'origine protetta anteriore o su un'indicazione geografica protetta anteriore purché a) l'opponente sia autorizzato, a norma della legislazione applicabile, a esercitare i diritti derivanti dalla denominazione d'origine protetta o dall'indicazione geografica protetta invocata e b) la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta conferisca il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio posteriore.

Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione della natura del diritto, vale a dire la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta;

- un'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, vale a dire l'Unione o uno Stato membro;
- una rappresentazione della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta (soltanto verbale).

In assenza delle suddette indicazioni, il diritto in questione non può essere ammesso.

2.4.1.3 Identificazione dei motivi

| |
|--|
| Articolo 41, paragrafo 3, e articolo 75, RMUE Regola 15, paragrafo 2, lettera c), e regola 17, paragrafo 2, REMUE |
|--|

Un'opposizione senza alcuna indicazione dei motivi è irricevibile qualora tale irregolarità non venga sanata prima della scadenza del termine di opposizione.

I motivi vanno specificati mediante una dichiarazione tale per cui vengano soddisfatti i rispettivi requisiti ai sensi dell'articolo 8, RMUE. In questa fase del procedimento le argomentazioni e le prove sono discrezionali.

In particolare, i motivi si considerano adeguatamente indicati se:

- viene spuntata una delle caselle pertinenti nel modello di opposizione;
- la casella pertinente non è spuntata, ma il marchio anteriore è identificato e l'opposizione può considerarsi basata sull'articolo 8, paragrafo 1.

In entrambi i casi è possibile identificare in modo inequivocabile i motivi dall'atto di opposizione e l'opposizione è ammissibile.

In caso contrario, occorre procedere a un'attenta valutazione di tutto l'atto di opposizione prima di respingere l'opposizione: non è rilevante se i motivi siano indicati nel modulo, nei suoi allegati o nella documentazione di supporto. I motivi devono essere inequivocabilmente chiari.

In tutti gli altri casi, l'opponente viene invitato a presentare osservazioni sull'inammissibilità prima che venga presa la decisione di respingere l'opposizione.

2.4.2 Requisiti di ammissibilità relativi

| |
|---|
| Regola 15, paragrafo 2, lettere da d) a h), REMUE |
|---|

Le irregolarità relative sono quelle che possono essere sanate dopo la scadenza del termine di opposizione. L'Ufficio invita l'opponente a sanare l'irregolarità entro due mesi dalla notifica dell'irregolarità. Se l'opponente sana l'irregolarità, l'opposizione è considerata ammissibile; in caso contrario, viene respinta per motivi di inammissibilità.

2.4.2.1 Date

Regola 15, paragrafo 2, lettera d), e regola 17, paragrafo 4, REMUE

Comprendono la data di deposito e, se disponibili, la data di registrazione e la data di priorità del marchio anteriore.

Questo requisito si applica ai seguenti diritti:

- domande o registrazioni di marchio anteriore dell'Unione europea, nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b), RMUE;
- marchi anteriori notoriamente conosciuti invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, se registrati all'interno dell'Unione europea;
- marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, se registrati;
- marchi anteriori che godono di notorietà invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Queste indicazioni possono essere importanti per poter eliminare eventuali errori contestualmente all'identificazione del marchio anteriore. È sufficiente che tali elementi compaiano nei documenti allegati. Se questi dati mancano, l'opponente deve essere informato dell'irregolarità.

2.4.2.2 Rappresentazione di marchi/segni anteriori

Regola 15, paragrafo 2, lettera e), regola 17, paragrafo 4 e regola 80, paragrafo 2, REMUE

Si tratta di un requisito di ammissibilità assoluto per i diritti non soggetti a registrazione, in quanto, in caso contrario, non è possibile determinare il diritto anteriore (si veda sopra).

Il requisito di ammissibilità relativo di fornire una rappresentazione del marchio ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettera e), REMUE si applica ai seguenti diritti:

- domande o registrazioni di marchio anteriore nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), RMUE;
- marchi anteriori notoriamente conosciuti invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, se registrati all'interno dell'Unione europea;
- marchi anteriori che godono di notorietà invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE;
- marchi depositati da un agente (articolo 8, paragrafo 3, RMUE, se si tratta di marchi registrati).

Se nella notifica di opposizione non è stata allegata una rappresentazione adeguata del marchio/segno, l'opponente viene informato dell'irregolarità. Se l'opponente non si

conforma alla richiesta entro il termine concesso di due mesi, il diritto anteriore viene respinto in quanto inammissibile.

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, non occorre fornirne la rappresentazione, in quanto la stessa è reperibile nelle banche dati dell'Ufficio.

Se il marchio è un marchio denominativo, è sufficiente un'indicazione della parola per ritenere che sia stata presentata una rappresentazione adeguata del marchio.

Allo stesso scopo, se il marchio è di tipo figurativo, tridimensionale o altro, occorre depositare una rappresentazione del marchio così come appare nella domanda o nella registrazione. Quando il marchio è a colori, occorre presentare quanto meno una rappresentazione del marchio a colori.

Un marchio anteriore viene identificato come marchio a colori solo quando è allegata una rappresentazione del marchio a colori, oppure quando viene menzionata un'indicazione a questo riguardo nell'atto di opposizione o nei documenti allegati a quest'ultimo. Di conseguenza, quando un'indicazione a questo riguardo è contenuta nei documenti presentati senza essere accompagnata da una rappresentazione del marchio a colori (vale a dire quando non viene depositata alcuna rappresentazione grafica del marchio o è depositata una rappresentazione del marchio in bianco e nero), l'Ufficio notifica questa irregolarità. Se l'opponente non si conforma alla richiesta entro il termine concesso di due mesi, il diritto anteriore viene respinto in quanto inammissibile.

La rappresentazione a colori del marchio non è obbligatoria se il marchio nazionale non è stato pubblicato (per motivi tecnici) a colori, quale è la prassi seguita ad esempio a Cipro e in Lettonia. In questi casi l'Ufficio non richiede una rappresentazione a colori né obbliga l'opponente a depositare una traduzione delle indicazioni cromatiche presentate nella lingua originale.

I paesi elencati qui di seguito hanno sempre pubblicato a colori o l'hanno fatto a decorrere dalla data indicata:

- Belgio
- Bulgaria
- Repubblica ceca (1999)
- Danimarca
- Germania
- Estonia (2003)
- Irlanda (2003)
- Grecia (2007)
- Spagna (dal 31/07/2002)
- Francia (1992)
- Croazia (2009)
- Italia
- Lituania (dal luglio 2009)
- Lussemburgo
- Ungheria
- Malta
- Paesi Bassi
- Austria
- Polonia (2003)
- Portogallo (2006)
- Romania

- Slovenia (1992)
- Slovacchia (2008)
- Finlandia (2005)
- Svezia
- Regno Unito (2004).

I marchi internazionali vengono pubblicati a colori dal 1989.

Se la rappresentazione depositata non è chiara, l'Ufficio può richiederne una più chiara. Se la rappresentazione ricevuta è incompleta o illeggibile e la richiesta di fornirne una chiara non viene soddisfatta, la rappresentazione si considera non ricevuta e il diritto viene respinto in quanto inammissibile.

2.4.2.3 Prodotti e servizi

| |
|--|
| Regola 15, paragrafo 2, lettera f), e regola 14, paragrafo 4, REMUE Comunicazione n. 5/07 del Presidente dell'Ufficio |
|--|

La regola 15, paragrafo 2, lettera f), REMUE stabilisce che l'atto di opposizione deve contenere un'indicazione dei prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione nella lingua del procedimento. Ciò vale per tutte le tipologie di diritti anteriori.

L'opposizione può basarsi su tutti i prodotti e servizi per cui il marchio anteriore è registrato o oggetto di domanda di registrazione, oppure solo per taluni prodotti e servizi.

Ai sensi della Comunicazione n. 5/07 del Presidente dell'Ufficio del 12/09/2007 relativa a taluni cambiamenti di prassi nei procedimenti di opposizione, l'indicazione del numero o dei numeri di classe è accettabile come individuazione sufficiente dei prodotti e servizi oggetto dei diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione. Segue una descrizione delle modalità di attuazione.

Parte dei prodotti e servizi

Se l'opposizione si fonda su parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore o i marchi anteriori sono registrati/oggetto di domanda, tali prodotti e servizi devono essere elencati nella lingua del procedimento.

L'Ufficio accetta anche un'indicazione del numero o numeri di classe in questione, a condizione che sia allegato un certificato o estratto di registrazione proveniente da una fonte ufficiale (il certificato o estratto di registrazione deve essere redatto nella lingua del procedimento, o tradotto nella lingua del procedimento o utilizzare codici nazionali o INID in modo da poter identificare chiaramente il numero o i numeri di classe in questione).

Se i prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione sono meno numerosi dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato, non occorre indicare i prodotti e servizi su cui l'opposizione non si basa, in quanto sono irrilevanti ai fini del procedimento.

Tutti i prodotti e servizi

Se l'opposizione si basa su tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore o i marchi anteriori sono registrati/oggetto di domanda, gli stessi devono essere elencati nella lingua del procedimento.

Tuttavia, invece di elencarli, l'opponente può fare riferimento a «tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato», a condizione che sia allegato un certificato o estratto di registrazione proveniente da una fonte ufficiale (il certificato o estratto di registrazione deve essere redatto nella lingua del procedimento, o tradotto nella lingua del procedimento o utilizzare codici nazionali o INID).

L'Ufficio accetta anche un'indicazione del numero o numeri di classe in questione a condizione che sia allegato un certificato o estratto di registrazione proveniente da una fonte ufficiale (il certificato o estratto di registrazione deve essere redatto nella lingua del procedimento, tradotto nella lingua del procedimento o utilizzare codici nazionali o INID in modo da poter identificare chiaramente il numero o i numeri di classe in questione).

Inoltre, laddove l'opponente indichi nel modulo di opposizione che l'opposizione si basa su «tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato» ma poi elenchi solamente «parte» di tali prodotti e servizi (una volta fatto il raffronto con il certificato di registrazione o estratto ufficiale in allegato al modulo di opposizione) l'Ufficio, al fine di ovviare alla contraddittorietà delle informazioni contenute nell'atto di opposizione, parte dal presupposto che l'opposizione si fonda su «tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato».

Anche nel caso in cui l'opponente non abbia indicato, o non abbia indicato chiaramente, su quali beni e/o servizi si basa la sua opposizione, è sufficiente che sia allegato un certificato di registrazione nella lingua del procedimento; a quel punto si parte dal presupposto che l'opposizione si basi sui prodotti e servizi che compaiono nel certificato.

Tuttavia, se il certificato è redatto in una lingua diversa dalla lingua del procedimento o se non vi è alcun certificato in allegato, occorre notificare tale irregolarità.

Se un'opposizione si basa su «tutti i prodotti e servizi identici/simili», occorre richiedere un chiarimento, in quanto tale formulazione non è sufficientemente chiara da consentire l'identificazione del fondamento dell'opposizione.

Se viene utilizzata un'indicazione quale «l'opposizione si basa su tutti i beni della Classe 9» e non è allegato alcun certificato nella lingua del procedimento, l'Ufficio richiede una precisazione nella lingua del procedimento.

Un'indicazione del genere è accettabile solamente qualora l'opponente risponda che è titolare di una registrazione con una descrizione che precisa che il segno è registrato per «tutti i beni della Classe 9».

Per opposizioni che si basano su marchi o diritti anteriori non registrati, l'opponente deve indicare le attività commerciali nel corso delle quali gli stessi vengono utilizzati.

Aspetti specifici: opposizioni depositate contro registrazioni internazionali che designano l'UE

Ai fini dell'ammissibilità, per quanto riguarda le opposizioni depositate contro registrazioni internazionali che designano l'UE, un'indicazione del numero o dei numeri di classe contenuta solamente nell'atto di opposizione non è sufficiente per identificare i prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione. Se l'opposizione si basa su tutti o parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio o i marchi anteriori sono registrati/oggetto di domanda, occorre elencare tali prodotti e servizi nella lingua del procedimento di opposizione. L'elenco deve contenere tutti i prodotti o servizi coperti dal marchio o per lo meno i prodotti o servizi specifici su cui si basa l'opposizione.

2.4.2.4 Marchio anteriore che gode di notorietà: ampiezza della notorietà

Regola 15, paragrafo 2, lettera g), REMUE

Ai marchi che godono di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE si applica un requisito specifico: va fornita un'indicazione dello Stato membro e dei prodotti e servizi per i quali il marchio gode di notorietà.

2.4.2.5 Identificazione dell'opponente

Articolo 41, paragrafo 1, RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera b), e regola 15, paragrafo 2, lettere h) e i), REMUE

L'opponente può essere una persona fisica o giuridica. Per poter identificare l'opponente, dev'essere presente un'indicazione del suo nome e indirizzo.

Fino ad ora non si sono verificati casi di opposizioni in cui l'opponente non fosse identificato. Se fosse indicato soltanto il nome dell'opponente e ad esempio un numero di fax, occorrerebbe chiedere all'opponente di trasmettere i dettagli del suo indirizzo.

Al momento di verificare se l'opponente sia chiaramente identificato, occorre prestare attenzione alla natura dell'opponente, vale a dire se si tratta di una persona fisica o giuridica. Se è poco chiaro se l'opponente sia una persona fisica o giuridica, o se non è indicato il tipo di persona giuridica (ad esempio GmbH, KG, SA, Ltd), occorre notificare l'irregolarità.

Legittimazione

Regola 1, paragrafo 1, lettera b), e regola 15, paragrafo 2, lettera h), punti i) e iii), REMUE

Salvo indicazione contraria, si suppone che l'opponente sostenga di essere il titolare del diritto anteriore. Solamente nel caso in cui l'opponente agisca per conto di un licenziatario autorizzato o di una persona autorizzata ai sensi del diritto nazionale è tenuto a rilasciare una dichiarazione in tal senso, in cui deve precisare la base su cui si fonda il suo diritto o autorizzazione. In mancanza di tali dettagli, occorre notificare l'irregolarità.

Ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettera h), punto i), REMUE, un opponente che agisca per conto di un licenziatario o di una persona autorizzata è tenuto a indicare il proprio nome e indirizzo, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b), REMUE.

- Se l'atto di opposizione si basa sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 5, RMUE e pertanto su registrazioni o domande di marchi, l'atto di opposizione può essere depositato dal titolare e dai licenziatari di tali registrazioni o domande, a condizione che siano autorizzati dal titolare.
- Se l'atto di opposizione si basa sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (marchio di un agente), può essere depositato dal titolare di tale marchio.
- Se l'atto di opposizione si basa sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (marchi o segni anteriori), può essere depositato dal titolare di tale marchio o segno anteriore oppure da persone autorizzate, ai sensi della legge nazionale applicabile, a esercitare i diritti relativi al marchio o segno anteriore.
- Se l'atto di opposizione si basa sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 4 *bis*, RMUE, può essere depositato da qualsiasi persona autorizzata, ai sensi della legislazione dell'UE o della legge nazionale applicabile, a esercitare i diritti relativi alla denominazione o all'indicazione geografica protetta anteriore.

Se l'opponente rivendica la titolarità di un diritto o registrazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea, è legittimato a depositare un'opposizione indipendentemente dal suo paese di origine.

Cambiamento di titolare (trasferimento del marchio anteriore) prima del deposito dell'opposizione

Qualora il marchio anteriore sia stato trasferito prima del deposito dell'opposizione, occorre distinguere tra le opposizioni fondate su un marchio dell'Unione europea anteriore e le opposizioni fondate su registrazioni (o domande) di marchi nazionali.

Opposizioni basate su un marchio dell'Unione europea anteriore

Il successore nella titolarità di un marchio dell'Unione europea può presentare un'opposizione basata su registrazioni o domande dell'Unione europea solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 6, RMUE, segnatamente solo se l'opponente ha presentato una domanda di registrazione del trasferimento contestualmente al deposito dell'opposizione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, RMUE, qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'Ufficio, il successore nella titolarità può rilasciare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

Spetta all'opponente fornire questa informazione, che non sarà verificata dall'Ufficio al momento dell'esame dell'ammissibilità. Tuttavia, se l'opponente precisa nella spiegazione della sua opposizione di essere il nuovo titolare (o utilizza termini simili), l'Ufficio deve invitare l'opponente a indicare la data in cui la richiesta di registrazione del trasferimento è stata inviata all'Ufficio o ricevuta dallo stesso.

Opposizione basata su una registrazione o domanda nazionale

Un'opposizione basata su una registrazione o domanda nazionale può essere presentata dal «vecchio» titolare o dal successore nella titolarità, in quanto sussistono pratiche diverse nei diversi Stati membri circa la necessità di registrare il trasferimento nel registro nazionale dei marchi per poter far valere i diritti derivanti dalla registrazione.

In alcuni casi l'opposizione è depositata dall'opponente A mentre, in seguito a un trasferimento del marchio anteriore su cui si basa l'opposizione, il marchio è di proprietà di B. Poiché A potrebbe ancora comparire quale titolare nel registro competente, l'Ufficio accetterà l'opposizione come valida con A quale opponente, benché non sia più il titolare del marchio anteriore.

Se l'opposizione è depositata con B quale opponente e una copia del certificato di registrazione mostra A quale titolare del marchio anteriore, l'opposizione è accettata come ammissibile partendo dal presupposto che il marchio anteriore sia stato trasferito a B prima del deposito dell'opposizione (o l'atto di opposizione indica che lo stesso si oppone nella sua veste di licenziatario). Tuttavia, il diritto a depositare un'opposizione (ad es. le prove del trasferimento o della concessione di una licenza prima del deposito dell'opposizione) deve essere dimostrato entro il limite di tempo prescritto per le prove.

Pluralità di opposenti

| |
|--|
| Regole 15, paragrafo 1, e 75, paragrafo 1, REMUE Decisione dell'11/10/2000, R 0623/1999-1, Emultech |
|--|

In alcuni casi l'atto di opposizione contiene più di un opponente. Sussistono solamente due fattispecie in cui l'Ufficio accetta due o più persone distinte (fisiche o giuridiche) quali opposenti multipli, segnatamente:

- se sono contitolari del marchio o diritto anteriore;
- se l'opposizione è depositata dal titolare o contitolare di un marchio o diritto anteriore unitamente a uno o più licenziatari di questi marchi/diritti anteriori.

Qualora non vi sia alcuna indicazione che gli opposenti multipli soddisfano uno dei due requisiti suddetti, agli stessi verrà chiesto di indicare il loro rapporto (contitolarità o titolare/licenziatario) o di indicare uno degli opposenti multipli quale unico opponente.

Se un marchio anteriore e/o un diritto anteriore è detenuto da più di un titolare (contitolarità), l'opposizione può essere depositata da un titolare qualsiasi o da tutti i titolari.

Tuttavia, se gli opposenti informano l'Ufficio che, ad esempio, la società A B.V. detiene cinque dei diritti anteriori e la società A PLC ne detiene altri cinque, gli stessi sono tenuti a indicare con chi debba essere portata avanti l'opposizione. Di conseguenza, non si terrà conto di cinque dei dieci diritti anteriori. Se gli opposenti non trasmettono una risposta adeguata entro il termine stabilito di due mesi, l'opposizione verrà respinta in quanto irricevibile.

Ammissibile

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|---|---|---|
| Marchi anteriori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titolare | A/B | A | A | A | A |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|---|---|---|
| Marchi anteriori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titolari | A/B | A/C | A | A | A |

La seconda combinazione è ammissibile solamente nel caso in cui almeno A sia uno degli opposenti.

Non ammissibile

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Marchi anteriori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titolari | A | A | B | B | B |

Occorre invitare gli opposenti a precisare se desiderano portare avanti il procedimento con A o B quale opponente.

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|---|---|---|
| Marchi anteriori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titolari | A/B | A | A | B | B |

Occorre chiedere agli opposenti di portare avanti l'opposizione o come pluralità di opposenti sulla base dei primi tre marchi anteriori o come pluralità di opposenti sulla base del primo, quarto e quinto marchio anteriore.

| | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|---|---|---|
| Marchi anteriori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titolari | A/B/C | B/C | A | A | A |

Occorre chiedere agli opposenti di portare avanti l'opposizione o come pluralità di opposenti A, B e C sulla base del primo e secondo marchio anteriore o come pluralità di opposenti A e B sulla base del primo, terzo, quarto e quinto marchio anteriore.

Indicazione di rapporti diversi dalla contitolarità

Qualora nell'atto di opposizione siano citati due opposenti, uno come titolare del diritto anteriore e l'altro come licenziatario (autorizzato dal titolare a depositare l'opposizione), non verrà mossa alcuna obiezione se il titolare di tutti i diritti anteriori su cui si basa l'opposizione è la medesima persona fisica o giuridica, indipendentemente dal numero di licenziatari che aderiscono alla causa.

Nell'esempio che segue l'opposizione è accettabile con A, B e C quale pluralità di opposenti:

| | | | |
|-------------------------|---|---|---------|
| Marchi anteriori | 1 | 2 | 3 |
| Titolare | A | A | A |
| Licenziatari | B | C | Nessuno |

Per contro, nell'esempio che segue, benché B sia accettato quale opponente multiplo in quanto licenziatario del marchio anteriore 1, non può essere accettato quale opponente multiplo quale titolare del marchio anteriore 3. L'Ufficio chiederà agli opposenti di precisare se desiderano portare avanti l'opposizione con A o con B quale opponente. In assenza di replica da parte degli opposenti, l'opposizione è irricevibile.

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| Marchi anteriori | 1 | 2 | 3 |
| Titolare | A | A | B |
| Licenziatari | B | C | A |

Prove

Nei casi in cui l'opposizione si basi su marchi registrati anteriori, la modalità più diffusa per fornire le prove della contitolarità consiste nel presentare una copia del certificato di registrazione o un estratto da una banca dati ufficiale. Se l'opposizione si basa su svariati marchi/diritti anteriori ma gli opposenti hanno già fornito le prove della contitolarità relativa a un marchio registrato anteriore, gli stessi saranno comunque tenuti a confermare la titolarità di uno degli altri diritti anteriori. Poiché in questa fase del procedimento di opposizione gli opposenti non sono obbligati a fornire le prove dei loro marchi/diritti anteriori, ai fini dell'ammissibilità è sufficiente trasmettere una dichiarazione che confermi la loro facoltà di depositare congiuntamente un'opposizione.

2.4.2.6 Rappresentanza professionale

Rappresentante

Articoli 92 e 93, RMUE
Regola 15, paragrafo 2, lettera h), punto ii), REMUE

La regola 15, paragrafo 2, lettera h), punto ii), REMUE stabilisce che se l'opponente ha designato un rappresentante, è tenuto a fornire il nome e l'indirizzo professionale dello stesso secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e), REMUE.

Se l'opponente proviene dallo Spazio economico europeo (SEE) (non vige l'obbligo di essere rappresentato ai sensi dell'articolo 92, RMUE), la mancata nomina di un rappresentante o la mancata indicazione del nome o indirizzo professionale dello stesso ha come unica conseguenza il fatto che l'Ufficio comunicherà direttamente con l'opponente.

Se l'opponente ha l'obbligo di essere rappresentato ai sensi dell'articolo 92, RMUE, la mancata nomina di un rappresentante o la mancata indicazione del nome o indirizzo professionale dello stesso costituisce un'irregolarità di ammissibilità relativa. L'Ufficio inviterà l'opponente a nominare un rappresentante e/o ad indicare il nome e indirizzo dello stesso, e in caso di inadempienza l'opposizione verrà respinta in quanto irricevibile.

Regola 77, REMUE

Qualsiasi notifica dell'Ufficio inviata al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata alla persona rappresentata.

Qualsiasi notifica o lettera inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse stata inviata dalla persona rappresentata.

Inoltre, se la persona rappresentata trasmette documenti all'Ufficio pur avendo un rappresentante debitamente autorizzato, tali documenti saranno accettati dall'Ufficio a condizione che la persona rappresentata sia domiciliata nel SEE o abbia la sede di attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE. In caso contrario, i documenti presentati saranno rifiutati.

Per ulteriori informazioni, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

Pluralità di rappresentanti, rappresentante comune

Regola 75, REMUE

Ogni parte è autorizzata ad avere più di un rappresentante che agisca congiuntamente o separatamente. Non è previsto un numero massimo di rappresentanti.

Tuttavia, l'Ufficio comunicherà soltanto con il rappresentante citato per primo. Qualora sussista una pluralità di opposenti e l'atto di opposizione non nomini un rappresentante comune, sarà considerato rappresentante comune il rappresentante citato per primo nell'atto di opposizione.

Tuttavia, se uno degli opposenti è obbligato a nominare un rappresentante (perché lui o lei non proviene dallo Spazio economico europeo), tale rappresentante sarà considerato il rappresentante comune, salvo che l'opponente citato per primo nell'atto di opposizione non abbia nominato un rappresentante.

Regola 76, paragrafo 8, REMUE

Nei casi in cui sussista una pluralità di opposenti/richiedenti, il rappresentante comune di tutte queste persone sarà il rappresentante della persona citata per prima. Se la persona citata per prima non ha nominato un rappresentante e una di tali persone è obbligata a nominare un rappresentante e ha adempiuto a tale obbligo, quel rappresentante sarà considerato il rappresentante comune di tutte queste persone.

Per ulteriori informazioni, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

Modifica del rappresentante

Regola 76, REMUE

È possibile cambiare il rappresentante dell'opponente e del richiedente nel corso del procedimento di opposizione. Per ulteriori informazioni, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

Autorizzazione

Articolo 92, paragrafo 3, e articolo 93, paragrafo 1, RMUE
Regola 76, REMUE

Qualora vi siano diverse parti coinvolte nel procedimento in cui un rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio, i rappresentanti devono depositare un'autorizzazione firmata da accludere al fascicolo, che può essere individuale o collettiva, solamente se l'Ufficio o l'altra parte lo richiede espressamente. Qualora venga richiesto il deposito di un'autorizzazione firmata, l'Ufficio specificherà un termine per il deposito della stessa.

Per maggiori dettagli su rappresentanza e autorizzazioni si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

2.4.2.7 Firma

Regole 80, paragrafo 3, e 82, paragrafo 3, REMUE

Un atto di opposizione trasmesso via fax o posta deve essere firmato dall'opponente o, se presentato da un rappresentante, deve recare la firma di quest'ultimo.

Se un atto di opposizione è depositato elettronicamente, l'indicazione del nome del mittente è ritenuta equivalente a una firma.

2.4.2.8 Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni

Regola 17, paragrafo 4, REMUE

Se i requisiti di ammissibilità relativi mancano o non sono soddisfatti, l'opponente ha due mesi di tempo per sanare l'irregolarità. Tale termine non è soggetto a proroga.

Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine fissato, l'opposizione viene respinta come irricevibile; in alternativa, se l'irregolarità riguarda parte dei diritti anteriori, l'opponente viene informato dell'ammissibilità dell'opposizione ma anche del fatto che i diritti anteriori interessati non possono essere presi in considerazione.

2.4.3 Indicazioni facoltative

2.4.3.1 Ampiezza dell'opposizione

Regola 15, paragrafo 3, lettera a), REMUE

L'opposizione può contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta l'opposizione; in assenza di tale indicazione, l'opposizione si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi del marchio contestato.

Se l'opponente indica che l'opposizione è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della domanda di MUE, è tenuto a elencare **dettagliatamente** tali prodotti. In assenza di tale elenco, l'opposizione sarà considerata rivolta contro tutti i prodotti e/o servizi del marchio contestato.

L'ampiezza dell'opposizione è indicata correttamente laddove i prodotti sono prodotti specifici compresi in un termine più ampio utilizzato nell'indicazione specifica oggetto di contestazione (ad esempio, un'opposizione avanzata contro *i pantaloni* quando la domanda di marchio dell'Unione europea è stata depositata per l'*abbigliamento* – in questo esempio, gli unici prodotti contestati sono considerati i *pantaloni*). Tuttavia, se l'opponente utilizza formulazioni ambigue quali «l'opposizione è diretta contro tutti i prodotti simili a ...», quando i prodotti dell'opponente sono sostituiti con quelli del richiedente, o qualsiasi altra indicazione che non identifichi chiaramente i prodotti e servizi contestati, l'opposizione sarà considerata rivolta contro tutti i prodotti e servizi del marchio contestato.

Inoltre, qualora l'opponente indichi nel modulo di opposizione che l'opposizione è diretta contro «parte dei prodotti e servizi del marchio contestato» ma poi elenchi «tutti» questi prodotti e servizi nell'atto di opposizione o negli allegati, l'Ufficio, al fine di ovviare alla contraddittorietà delle informazioni contenute nell'atto di opposizione, parte dal presupposto che l'opposizione sia diretta contro «tutti i prodotti e servizi».

2.4.3.2 Dichiarazione motivata

Regola 15, paragrafo 3, lettera b), REMUE

Dalla formulazione della regola 15, REMUE si evince ora chiaramente che occorre distinguere tra:

- il fondamento dell'opposizione, vale a dire il diritto anteriore invocato; deve essere identificato con chiarezza e non può essere modificato dopo la scadenza del termine di opposizione;
- l'indicazione dei motivi dell'opposizione, come ad esempio il «rischio di confusione»;
- e una dichiarazione motivata, vale a dire qualsiasi indicazione di argomenti, fatti o prove a sostegno dell'opposizione.

La «dichiarazione motivata» comprende le prove dell'esistenza del diritto anteriore, che (a differenza dell'identificazione del diritto anteriore) è una questione di merito piuttosto che di ammissibilità.

La dichiarazione motivata è facoltativa nella fase di deposito dell'opposizione; non ha nulla a che vedere con l'esame dell'ammissibilità. È accettabile se è inclusa nell'opposizione, ma in caso contrario può essere fornita alla scadenza del periodo di riflessione (regola 19, paragrafo 1, REMUE) e riguarda il merito, non l'ammissibilità, dell'opposizione.

2.5 Notifica dell'atto di opposizione

| |
|--|
| Regole 16 <i>bis</i> , 17 e 18, REMUE Decisione EX-11-3 del Presidente dell'Ufficio |
|--|

L'Ufficio invia alla controparte a scopo informativo tutti gli atti di opposizione e tutti i documenti presentati dalla parte avversaria, nonché tutte le comunicazioni trasmesse a una delle parti dall'Ufficio prima dell'inizio del periodo di riflessione.

Una volta che l'opposizione è stata giudicata ammissibile, l'Ufficio invia una notifica alle parti informandole che il procedimento si considera avviato due mesi dopo il ricevimento della comunicazione. La notifica stabilisce inoltre il termine entro cui l'opponente è tenuto a presentare i fatti, le prove e le argomentazioni a favore della propria opposizione, nonché il termine entro cui il richiedente è tenuto a presentare le proprie osservazioni in replica. È importante notare che, data la possibilità di utilizzo di diversi mezzi di comunicazione (comunicazioni elettroniche, fax e posta) i termini citati nella notifica sono fissati a partire dal canale di comunicazione «più lento». Ad esempio, se una delle parti riceve la notifica con una comunicazione elettronica tramite il sito web ufficiale dell'Ufficio, si considera che la notifica sia avvenuta il quinto giorno solare successivo al giorno in cui il documento è stato creato dai sistemi dell'Ufficio. Pertanto, se la notifica viene inviata alla controparte via fax, anche a questa parte saranno concessi i cinque giorni aggiuntivi in modo da far coincidere i termini concessi nelle notifiche. Per maggiori informazioni sulle comunicazioni con l'Ufficio, si prega di fare riferimento alle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

Quando l'opposizione si basa su un marchio anteriore registrato o oggetto di domanda a colori, l'Ufficio si assicura che il richiedente riceva la rappresentazione a colori. In taluni casi ciò potrebbe richiedere una notifica per posta.

La notifica non avviene prima dello scadere del termine di opposizione.

3 Periodo di riflessione (cooling-off)

3.1 Avvio del periodo di riflessione

| |
|--|
| Regola 17, regola 18, paragrafo 1, regola 19 e regola 20, paragrafi 2, 6 e 7, REMUE Comunicazione n. 1/06 del Presidente dell'Ufficio |
|--|

Quando l'opposizione è giudicata ammissibile, l'Ufficio invia una notifica alle parti informandole che l'opposizione è considerata ammissibile e che il procedimento si considera avviato due mesi dopo la ricezione della notifica (viene concesso un periodo «di riflessione» di due mesi prima che il procedimento inizi ufficialmente, con conseguenze giuridiche per quanto riguarda in particolare le tasse di opposizione).

In base alla sentenza della Corte di giustizia del 18/10/2012 nella causa C-402/11 P, REDTUBE (EU:C:2012:649), la notifica inviata alle parti che le informa che l'opposizione è ammissibile ai sensi della regola 18, paragrafo 1, REMUE costituisce una decisione che può essere oggetto di ricorso insieme alla decisione finale sul caso, come sancito dall'articolo 58, paragrafo 2, RMUE. Di conseguenza, l'Ufficio è vincolato da tale decisione.

La scadenza del periodo di riflessione viene fissata a due mesi dalla notifica.

Il periodo di riflessione può perdurare fino a un massimo di 24 mesi qualora entrambe le parti richiedano una tale proroga prima della scadenza del periodo. L'Ufficio concede una proroga di 22 mesi indipendentemente dalla durata dell'estensione richiesta.

Non è possibile eludere la limitazione del periodo di riflessione a 24 mesi richiedendo una sospensione. In questa fase le richieste potranno essere accolte, ma avranno effetto solo al termine del periodo di riflessione. Se le parti invocano le trattative in corso, il procedimento non viene sospeso durante il periodo di riflessione, ma è possibile avanzare una richiesta di sospensione dopo la scadenza del periodo di riflessione.

All'opponente è concesso un termine di due mesi dopo la scadenza del periodo di riflessione per presentare fatti, prove o argomentazioni indipendentemente dal fatto che abbia o meno già presentato tali fatti, prove o argomentazioni unitamente all'atto di opposizione. L'opponente è inoltre tenuto a comprovare il suo diritto o i suoi diritti anteriori entro il medesimo termine.

La richiesta rivolta all'opponente è un **invito generico** a completare il fascicolo ai sensi della regola 19, REMUE. L'Ufficio **non** precisa la natura e il tipo di materiale necessario al completamento del fascicolo (si veda espressamente la regola 20, paragrafo 6, seconda frase, REMUE). Piuttosto, spetta all'opponente decidere cosa desidera presentare.

In pratica, il termine per la presentazione di questo materiale aggiuntivo è fissato a quattro mesi dalla data della notifica. Gli opposenti devono pertanto prendere atto che il termine di presentazione di tale materiale aggiuntivo non è un termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione, bensì un termine di quattro mesi dalla notifica.

Al richiedente viene concesso un termine aggiuntivo di due mesi per la replica all'opposizione. Invece di fissare un termine separato di due mesi (due mesi per il periodo di riflessione, due mesi per completare l'opposizione, due mesi per la replica), il termine per la replica all'opposizione viene fissato a sei mesi dalla notifica dell'ammissibilità (giorno di inizio del periodo di riflessione).

Non appena l'opponente completa la propria opposizione in qualsiasi momento dopo la notifica e prima della scadenza dei sei mesi disponibili per la stessa, il materiale aggiuntivo viene trasmesso al richiedente senza alcuna modifica al termine concesso per la replica all'opposizione. Tuttavia, se il materiale aggiuntivo sopraggiunge all'Ufficio senza che vi sia tempo sufficiente per trasmetterlo al richiedente entro il termine fissato per l'opponente, tale materiale viene inviato al richiedente unitamente alla determinazione di un nuovo termine di due mesi per la replica all'opposizione. Tale termine di due mesi fissato separatamente decorre dalla data di ricezione della notifica del materiale aggiuntivo, per far sì che il richiedente disponga sempre di un termine completo di due mesi per preparare la propria replica.

3.2 Proroga del periodo di riflessione

Articolo 119, paragrafi 5 e 6, RMUE
Regole 18, paragrafo 1, e 96, paragrafo 1, REMUE
Comunicazione n. 1/06 del Presidente dell'Ufficio

Il periodo di riflessione può essere prorogato fino a un totale di 24 mesi.

Per la proroga del periodo di riflessione occorre quanto segue:

- una richiesta firmata da entrambe le parti. Tale richiesta può essere costituita da due richieste separate o da una richiesta congiunta. Non occorre fornire una motivazione per la proroga;
- la richiesta deve essere redatta nella lingua del procedimento. In alternativa, la richiesta può essere depositata in una delle lingue dell'Ufficio. Occorre tuttavia che le parti depositino di propria iniziativa una traduzione entro un mese dalla presentazione della richiesta. L'Ufficio non invia alcuna lettera con la richiesta di traduzione della richiesta di proroga;
- la richiesta va depositata prima della scadenza del periodo di riflessione. Eventuali richieste depositate dopo la scadenza del periodo di riflessione saranno respinte. La proroga viene respinta anche se una delle due parti deposita la richiesta entro la scadenza del periodo di riflessione e l'altra dopo tale scadenza.

La proroga del periodo di riflessione va distinta dalle richieste di proroga di un termine o di sospensione. Nel caso in cui la richiesta di proroga sia irricevibile in quanto è stata depositata in ritardo o perché il periodo di riflessione era già stato prorogato, verrà trattata alla stregua di una richiesta di sospensione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di tale richiesta.

La proroga viene concessa per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio del periodo di riflessione. Tale procedura evita proroghe multiple e al contempo concede alle parti la piena libertà di decidere quando desiderano passare alla fase di contraddittorio del procedimento.

Una qualsiasi delle parti può poi far terminare il periodo di riflessione prorogato (uscita) comunicando espressamente tale intenzione per iscritto.

Il consenso o dissenso dell'altra parte è irrilevante.

Quando una delle parti esce prima della scadenza del periodo di riflessione prorogato, l'Ufficio conferma tale decisione a entrambe le parti e fissa la scadenza del periodo di riflessione due settimane dopo tale notifica. La fase di contraddittorio del procedimento inizierà il giorno successivo. Nella medesima notifica vengono comunicati i nuovi termini per la motivazione dell'opposizione e la replica del richiedente, che saranno a due e quattro mesi dalla fine del periodo di riflessione.

L'uscita è irrevocabile. L'uscita nel corso dell'ultimo mese prima dell'avvio del procedimento non è accettabile.

4 Fase del contraddittorio

4.1 Completamento dell'opposizione

Entro due mesi dalla scadenza del periodo di riflessione, l'opponente può presentare fatti, prove e argomenti aggiuntivi a sostegno della propria opposizione.

Entro il medesimo termine, l'opponente deve dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della protezione dei diritti anteriori invocati, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

4.2 Motivazione

| |
|--|
| Articolo 41, RMUE Regola 19, regola 20, paragrafo 1, e regola 79, REMUE |
|--|

La motivazione è definita alla regola 19, paragrafo 2, REMUE e si riferisce alle prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio o diritto anteriore o dei marchi o diritti anteriori, nonché alle prove del diritto a depositare l'opposizione.

Dopo che alle parti è stata notificata l'ammissibilità dell'opposizione, l'opponente ha due mesi a disposizione a decorrere dalla fine del periodo di riflessione in cui può non soltanto completare il proprio fascicolo, vale a dire presentare tutte le prove a sostegno della propria opposizione, ma entro il quale deve anche dimostrare l'esistenza e la validità dei diritti anteriori invocati e il suo diritto a presentare l'opposizione. Se rilevante per l'opposizione, l'opponente deve presentare anche prove della notorietà, del carattere distintivo accresciuto o di qualsiasi altro aspetto inerente all'ampiezza di protezione del proprio diritto o diritti anteriori.

Le prove devono essere redatte nella lingua del procedimento o accompagnate da una traduzione ai fini della motivazione. La traduzione va fornita entro il termine di presentazione dell'originale. L'Ufficio non tiene conto di documenti o di parti degli stessi che non siano stati presentati o che non siano stati tradotti nella lingua del procedimento entro il termine fissato dall'Ufficio.

Salvo che non siano presentati via fax o comunicazione elettronica, eventuali documenti a sostegno, compresi gli eventuali allegati o altre prove, devono essere prodotti in due copie, una delle quali per la trasmissione alla controparte. Eccezioni a questa regola sono tutti i documenti cartacei (ad esempio fogli sciolti delle prove) entro i limiti del formato A3. Ad ogni modo, qualsiasi altra prova (di dimensioni superiori al formato A3 o non cartacea come ad esempio CD, DVD, USB, campioni di prodotto ecc.) presentata all'Ufficio per posta o consegnata personalmente deve essere corredata di una seconda copia. Per quanto concerne l'accettazione di CD, DVD o USB, cfr. la sentenza del 18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR, EU:T:2015:859, § 26, 29. In assenza di una seconda copia, i documenti o prove in questione non saranno presi in considerazione.

Se l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di almeno un diritto anteriore, l'opposizione viene rigettata in quanto infondata.

Se il diritto anteriore che è stato giudicato ammissibile non viene comprovato durante la fase di motivazione e sussiste un altro diritto o altri diritti anteriori comprovati, per tale diritto o tali diritti anteriori occorre esaminare i requisiti di ammissibilità assoluti.

L'opponente deve dimostrare il proprio diritto a depositare l'opposizione ai fini della motivazione (cfr. punto 4.2.3.7 che segue).

4.2.1 Marchi dell'Unione europea e domande di marchi dell'Unione europea

Se il marchio o domanda anteriore è un marchio dell'Unione europea, l'opponente non è tenuto a presentare alcun documento per quel che riguarda l'esistenza e la validità del marchio dell'Unione europea o della domanda di marchio dell'Unione europea. La verifica della motivazione verrà effettuata d'ufficio rispetto ai dati contenuti nella banca dati dell'Ufficio.

4.2.2 (Domande di) marchi dell'Unione europea trasformati

| |
|---------------------------------|
| Articolo 112, paragrafo 1, RMUE |
|---------------------------------|

Questa sezione tratta solamente di aspetti specifici della trasformazione nel procedimento di opposizione. Per maggiori informazioni sulla trasformazione, si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Conversione.

4.2.2.1 Opposizione basata su (domanda di) marchio dell'Unione europea (che verrà) trasformato

Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione di un marchio dell'Unione europea o domanda di marchio dell'Unione europea anteriore si considerano effettuate nel momento in cui viene presentata una richiesta di trasformazione valida. Tali diritti vengono adeguatamente motivati ai sensi della regola 19, paragrafo 2, REMUE se l'opponente indica il numero del marchio dell'Unione europea (o domanda di marchio dell'Unione europea) oggetto di trasformazione e i paesi per i quali ha richiesto tale trasformazione.

4.2.2.2 Opposizione basata su una (domanda) di marchio dell'Unione europea trasformato/a successivamente

Quando nel corso del procedimento di opposizione la domanda di marchio dell'Unione europea (o il marchio dell'Unione europea) su cui si basa l'opposizione cessa di esistere (o l'elenco di prodotti e servizi è oggetto di limitazione) e viene presentata una richiesta di trasformazione, il procedimento può continuare, in quanto le registrazioni di marchi nazionali che derivano da una trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea possono costituire la base della procedura di opposizione originariamente avviata sulla base di tale domanda di marchio dell'Unione europea (decisione del 15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA/CARDIMA).

In un caso del genere, l'Ufficio chiede per iscritto all'opponente di informarlo della propria volontà di mantenere l'opposizione alla luce del ritiro, della rinuncia o del rigetto delle domande o delle registrazioni di marchi dell'Unione europea anteriori nonché di comunicargli l'eventuale intenzione di basarsi sulle domande nazionali che risultano

dalla trasformazione del marchio dell'Unione europea anteriore. Se l'opponente non informa l'Ufficio entro il termine stabilito dell'intenzione di basarsi sulle domande nazionali, l'opposizione viene rigettata in quanto infondata.

La prova dell'esistenza di domande nazionali anteriori deve essere presentata dall'opponente non appena si rende disponibile.

4.2.3 RegISTRAZIONI o domande di marchi che non sono marchi dell'Unione europea

| |
|---|
| Regola 19, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), REMUE |
|---|

Al fine di motivare una domanda o registrazione di marchio anteriore, l'opponente deve fornire all'Ufficio le prove del deposito o registrazione. L'Ufficio accetta i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente,
- estratti da banche dati ufficiali,
- estratti da bollettini ufficiali degli uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI.

4.2.3.1 Certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente

Qualsiasi certificato di registrazione o il certificato di rinnovo più recente che dimostri la validità del marchio anteriore oltre il termine concesso all'opponente per comprovare la sua opposizione, rilasciato da un ufficio nazionale o dall'OMPI se riguarda una registrazione internazionale, sono considerati prove valide. Per ulteriori requisiti relativi ai certificati di rinnovo si veda qui di seguito.

Se l'opposizione si basa su una domanda, l'opponente deve fornire le prove che la stessa sia stata depositata presso l'ufficio nazionale o che sia stata depositata una domanda internazionale presso l'OMPI. Una volta che la domanda anteriore è passata alla fase di registrazione, l'opponente deve dimostrare l'avvenuta registrazione. Se, dopo la fase di contraddittorio del procedimento, l'opponente fornisce le prove del fatto che la domanda nazionale è effettivamente passata alla registrazione prima del termine stabilito alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, il marchio anteriore viene respinto in quanto infondato ai sensi della regola 20, paragrafo 1, REMUE. Un certificato relativo alla domanda non è sufficiente a dimostrare la registrazione del marchio. In altre parole, non può essere utile per dimostrare l'esistenza della registrazione di un marchio.

Alcuni certificati presentano solo poche differenze tra il modulo per la domanda e il certificato di registrazione, e devono essere esaminati con attenzione.

Si accettano anche documenti equivalenti se rilasciati dall'amministrazione presso cui il marchio è registrato (quali un certificato di registrazione).

4.2.3.2 Estratti da banche dati ufficiali

Gli estratti da banche dati sono accettabili solamente se provengono da una banca dati ufficiale, vale a dire la banca dati ufficiale di uno degli uffici nazionali o dell'OMPI, e se

sono equivalenti a un certificato di registrazione o di ultimo rinnovo. Anche l'immagine elettronica inalterata di un estratto di una banca dati online riprodotta su un foglio separato è accettabile, a condizione che contenga un'identificazione ufficiale dell'autorità o banca dati da cui proviene. Gli estratti da banche dati commerciali non vengono accettati anche se riportano esattamente le stesse informazioni degli estratti ufficiali. Esempi di estratti non accettati sono DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS o COMPUMARK.

Tra le banche dati ufficialmente accettate si annovera **TMview**: per i marchi dell'Unione europea e i marchi oggetto di domanda o registrazione presso gli uffici partecipanti (a condizione che contengano i dati necessari). Per ulteriori informazioni si veda: <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome>.

Per quanto riguarda le registrazioni internazionali, si accettano le seguenti banche dati (sentenza del 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994)¹:

- **ROMARIN** (la versione «breve» dell'estratto è sufficiente a condizione che contenga tutte le informazioni necessarie). La versione estesa o lunga dell'estratto dell'OMPI è preferibile in quanto contiene tutte le singole indicazioni per ogni paese designato, compresa la Dichiarazione di concessione di protezione.
- **TMview** (a condizione che contenga tutte le informazioni necessarie, cfr. sopra).

Se l'estratto di una banca dati ufficiale non contiene tutte le informazioni richieste, l'opponente deve integrarle con altri documenti provenienti da una fonte ufficiale che riportino le informazioni mancanti.

Esempi

Gli estratti della banca dati a volte non contengono l'elenco di prodotti e/o servizi; in tali casi l'opponente deve presentare un documento aggiuntivo (ad esempio, una pubblicazione nel bollettino ufficiale) che riporti l'elenco di prodotti e servizi.

Gli estratti della banca dati a volte non mostrano l'immagine sulla stessa pagina quando il marchio è figurativo. Talvolta l'immagine è riportata su una pagina separata. Di conseguenza, per quanto riguarda i marchi figurativi, quando gli oppositori depositano un estratto come prova, devono accertarsi che la rappresentazione del marchio compaia sulla stessa pagina e, se così non fosse, devono depositare un documento/pagina aggiuntiva che mostri l'immagine. Tale immagine può provenire dalla banca dati stessa (con una riproduzione dell'immagine su una pagina separata che, se stampata o salvata in formato PDF, ad esempio, riporta un'identificazione della fonte) o da un'altra fonte ufficiale (ad esempio la sua pubblicazione nel bollettino

¹ La pratica seguita dall'Ufficio è stata quella di accettare documenti stampati da eSearch plus (in precedenza CTM-Online) per le registrazioni internazionali con la designazione dell'UE. Tale pratica viola la regola 19, paragrafo 2, lettera a), REMUE. Il Titolo XIII del regolamento sul marchio dell'Unione europea non prevede alcuna eccezione a tale regola. La pratica attuale è entrata in vigore l'01/07/2012 e si applica a tutte le opposizioni depositate a decorrere da tale data (il giorno stesso o successivamente). Le informazioni contenute nelle lettere standard per la notifica delle opposizioni ammissibili sono state aggiornate a decorrere dall'01/07/2012. La pratica anteriore si applicherà esclusivamente a tutte le opposizioni con una data di deposito anteriore all'01/07/2012.

ufficiale). Copiare l'immagine da una banca dati e accluderla in formato elettronico o altro nell'atto del modulo di opposizione non è sufficiente.

Se la lingua del procedimento è l'inglese e l'Ufficio nazionale fornisce anche una versione inglese dell'estratto del marchio portoghese, pertanto in linea di principio non è necessaria alcuna traduzione. Tuttavia, per quanto riguarda l'elenco di prodotti e/o servizi, se l'estratto stesso riporta soltanto i titoli delle classi e un'avvertenza che indica che tale riferimento al titolo della classe non rispecchia necessariamente i prodotti e/o servizi protetti dal marchio. A questo proposito, l'opponente deve sempre depositare l'elenco originario (proveniente da una fonte ufficiale) e, se l'elenco non consiste in un titolo della classe, una traduzione accurata in inglese.

4.2.3.3 Estratti da bollettini ufficiali dei pertinenti uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI

In tutti gli Stati membri la domanda e/o registrazione di un marchio viene pubblicata in un bollettino ufficiale. Le copie della pubblicazione sono accettabili a condizione che il documento (o le osservazioni di accompagnamento dell'opponente) riporti l'origine della pubblicazione. In assenza di tale indicazione, le prove non sono sufficienti a dimostrare la validità del marchio.

Inoltre, una copia della pubblicazione della domanda non è sufficiente a dimostrare che il marchio è stato registrato. In altre parole, non è utile a dimostrare l'esistenza di una registrazione del marchio.

L'Ufficio accetta la prima pubblicazione dell'OMPI della registrazione internazionale come prova sufficiente della registrazione, benché, una volta registrato, il marchio possa comunque essere rigettato dagli uffici nazionali nel corso dei 12-18 mesi successivi. L'opponente è tenuto a fornire le prove che il marchio non è stato rigettato solamente se il richiedente contesta la protezione del marchio in questione in un dato territorio o per certi prodotti e servizi.

4.2.3.4 Durata di una registrazione di marchi

In generale, la registrazione di un marchio ha una durata di 10 anni. Trascorso tale periodo, la registrazione del marchio può essere rinnovata ogni 10 anni. Nella maggior parte dei paesi, il periodo di 10 anni ha inizio a decorrere dalla data di deposito, ma vi sono delle eccezioni.

| Paesi | Periodo di protezione | Data di inizio |
|--|--|--|
| Benelux (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) | 10 anni | Data di deposito |
| Bulgaria | 10 anni | Data di deposito |
| Repubblica ceca | 10 anni | Data di deposito |
| Danimarca | 10 anni | Data di registrazione |
| Germania | 10 anni | Data di deposito |
| Estonia | 10 anni | Data di registrazione |
| Irlanda | 10 anni per i marchi registrati dal 01/07/1996 (7/14 anni di rinnovo prima di tale data) | Data di registrazione = data di deposito |
| Grecia | 10 anni | Data di deposito |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Spagna | 10 anni per i marchi oggetto di domanda dal 12/05/89 (10 anni per i marchi oggetto di domanda prima di tale data, a partire dalla data di registrazione, e con un rinnovo dalla data di deposito) | Data di deposito |
| Francia | 10 anni | Data di deposito |
| Croazia | 10 anni | Data di deposito |
| Italia | 10 anni | Data di deposito |
| Cipro | 7 anni il primo periodo/14 anni il rinnovo | Data di deposito = data di registrazione |
| Lettonia | 10 anni | Data di deposito |
| Lituania | 10 anni | Data di deposito |
| Ungheria | 10 anni | Data di deposito |
| Malta | 10 anni | Data di registrazione = data di deposito |
| Austria | 10 anni | Data di registrazione |
| Polonia | 10 anni | Data di deposito |
| Portogallo | 10 anni | Data di registrazione |
| Romania | 10 anni | Data di deposito |
| Slovenia | 10 anni | Data di deposito |
| Slovacchia | 10 anni | Data di deposito |
| Finlandia | 10 anni | Data di registrazione |
| Svezia | 10 anni | Data di registrazione |
| Regno Unito | 10 anni dal 31/10/94 (i marchi oggetto di domanda prima di tale data, una volta completate le formalità di registrazione, rimanevano in vigore per 7 anni dalla data della domanda. I marchi con data di rinnovo antecedente al 31/10/1994 vengono rinnovati per un periodo di 14 anni) | Data di deposito = data di registrazione |
| Registrazione internazionale | 10 anni (anche se 20 anni per le registrazioni dell'Accordo di Madrid, le tasse vanno versate in due rate di 10 anni equivalenti a una tassa di rinnovo) | Data di registrazione internazionale |

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE, se il marchio è registrato l'opponente deve fornire le prove della registrazione. Se le prove depositate non dimostrano che una domanda è registrata e, in un secondo momento, una delle parti dimostra che, alla scadenza del termine fissato ai sensi della regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'opponente non ha fornito le prove di ciò, si applica la regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE e il marchio anteriore viene rigettato in quanto infondato.

4.2.3.5 Esame delle prove

Occorre verificare che le rivendicazioni presentate dall'opponente entro il termine di opposizione di tre mesi siano rispecchiate nelle prove fornite.

Il numero riportato tra parentesi quadrate è il codice internazionale utilizzato per identificare le informazioni su molti certificati di registrazione, ma non tutti. L'opponente

non è obbligato a presentare una spiegazione dei codici, né per l'INID né per i codici nazionali.

Occorre verificare quanto segue:

- l'autorità di rilascio;
- i numeri di deposito [210] e/o di registrazione [111] (in taluni paesi gli stessi sono, o erano, diversi);
- l'ampiezza territoriale per le registrazioni internazionali (cioè in quali paesi il marchio è protetto e per quali prodotti e servizi);
- le date di deposito [220], priorità [300] e registrazione [151] (in taluni paesi, ad esempio la Francia, le date di deposito e di registrazione riportate sul certificato coincidono);
- una rappresentazione del segno così come è stato depositato o registrato [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] e così come è invocato nell'atto di opposizione.

Se il marchio anteriore è stato identificato come marchio a colori nel corso del termine di opposizione di tre mesi, sussistono due scenari accettabili.

- 1) Viene presentata una rappresentazione a colori ufficiale del marchio (ad es. un certificato di registrazione, certificato di rinnovo, estratto ufficiale ecc.) che contenga una riproduzione del marchio a colori.
- 2) Viene presentato un documento ufficiale con la rappresentazione del marchio in bianco e nero, unitamente a una dichiarazione e indicazione dei colori, entrambi tradotti nella lingua del procedimento.
 - a. Nel caso in cui l'ufficio nazionale dei marchi non fornisca una rivendicazione dettagliata dei colori che li identifichi e riporti invece «Colori dichiarati» (o una dicitura simile), tale dichiarazione è accettabile nella misura in cui la dicitura sia tradotta nella lingua del procedimento.
 - b. Nel caso in cui l'ufficio nazionale (ad es. l'ufficio dei marchi portoghese) non fornisca alcuna indicazione della rivendicazione di colore sul suo certificato o estratto ufficiale, occorre presentare altri documenti ufficiali per dimostrare tale rivendicazione (ad es. una copia della pubblicazione del marchio nel bollettino).

Tuttavia, questo scenario è accettabile solamente se l'opponente ha presentato anche una rappresentazione a colori del marchio proveniente da una fonte non ufficiale (foglio separato, nella parte dedicata alle osservazioni, in allegato all'atto di opposizione ecc.).

Di conseguenza, se l'opponente ha identificato nel corso del termine di opposizione di tre mesi il proprio marchio figurativo come marchio a colori e ha trasmesso all'Ufficio solamente una rappresentazione in bianco e nero senza alcuna prova della dichiarazione dei colori, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene rigettata in quanto non comprovata ai sensi della regola 20, paragrafo 1, REMUE.

Analogamente, se l'opponente non ha indicato che il marchio anteriore è a colori durante il termine di opposizione (rappresentazione a colori o rivendicazione di colore), e ha solo presentato una rappresentazione a colori all'Ufficio al fine di motivare la propria opposizione, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene respinta in quanto non motivata ai sensi della regola 20, paragrafo 1, REMUE.

- i prodotti e servizi interessati [511];
- la data di scadenza della registrazione (se presente);
- il titolare [731, 732];
- altre voci nel registro che incidano sullo stato giuridico o procedurale o sull'ampiezza della protezione del marchio (ad esempio dichiarazioni di rinuncia [526], limitazioni, rinnovi, trasferimenti, cause in corso, il fatto che il marchio sia stato registrato a causa del carattere distintivo acquisito con l'utilizzo, ecc.).

4.2.3.6 Certificati di rinnovo

| |
|--|
| Regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE |
|--|

Se l'opponente ha presentato un certificato di registrazione ma la scadenza della registrazione è anteriore alla scadenza del termine per la motivazione, occorre depositare un certificato di rinnovo, o documento equivalente, per dimostrare che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine, o una proroga dello stesso che ne comprovi l'opposizione. Quel che conta è la data in cui scadrebbe la registrazione e non la possibilità di rinnovo del marchio entro i sei mesi del periodo di tolleranza ai sensi della Convenzione di Parigi.

Quando un diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione raggiunge la fine della protezione dopo la scadenza del termine fissato dall'Ufficio per motivare l'opposizione, quest'ultima non viene respinta automaticamente in assenza di ulteriori comunicazioni o prove da parte dell'opponente. Viene invece inviata all'opponente una comunicazione, inoltrata anche al richiedente, nella quale lo si invita a presentare prove del rinnovo (sentenza del 05/05/2015, T-715/13, Castello [fig.] / Castelló y Juan S.A. [fig.] et al., EU:T:2015:256, § 68 e segg.).

È sufficiente depositare il certificato di rinnovo senza una copia del certificato di registrazione solamente se il certificato stesso contiene tutti i dati necessari a determinare l'ampiezza della protezione del marchio anteriore. Ad esempio, i rinnovi tedeschi e talvolta spagnoli non contengono tutti i dati necessari e pertanto da soli non sono sufficienti a comprovare il marchio anteriore.

In caso di mancanza di prove adeguate del rinnovo, la registrazione anteriore non è comprovata e non verrà presa in considerazione.

4.2.3.7 Diritto di presentare l'opposizione

Articolo 41, RMUE

Regola 19, paragrafo 2, e regola 15, paragrafo 2, lettera h), punto iii), REMUE

A seconda del motivo invocato, gli aventi diritto a presentare un'opposizione sono i seguenti:

1. titolari e licenziatari autorizzati per l'articolo 8, paragrafi 1 e articolo 5, RMUE;
2. titolari (solamente) per i marchi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE;
3. titolari di diritti anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e persone autorizzate ai sensi della legge nazionale applicabile;
4. qualsiasi persona autorizzata ai sensi della legislazione dell'Unione europea o della legge nazionale applicabile a esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4 *bis*, RMUE.

Esempio

Se l'opponente è una società, la ragione sociale della stessa va raffrontata attentamente alla ragione sociale della società titolare del marchio precedente. Ad esempio, nel caso delle società britanniche, John Smith Ltd, John Smith PLC e John Smith (UK) Ltd sono entità giuridiche diverse.

Se l'opposizione depositata indica B come opponente e una copia del certificato di registrazione riporta A quale titolare del marchio anteriore, l'opposizione viene respinta in quanto non motivata, salvo che l'opponente non abbia fornito le prove del trasferimento e, qualora già disponibile, la registrazione del trasferimento nell'apposito registro o che l'opponente non abbia dimostrato che A e B sono la medesima entità giuridica che ha solamente modificato la propria denominazione.

Se l'opponente è un licenziatario del titolare del marchio, l'estratto della registrazione solitamente riporta la data di registrazione della licenza. Tuttavia, alcuni Stati membri non registrano le licenze nei propri registri. In ogni caso spetta all'opponente dimostrare che è licenziatario e anche che è autorizzato dal titolare del marchio a depositare un'opposizione. Non vi sono limitazioni sul tipo di prove che possono essere addotte a supporto di tale autorizzazione: ad esempio, qualsiasi autorizzazione espressa a nome del titolare del marchio, quale il contratto di licenza, è considerata sufficiente, a condizione che contenga indicazioni circa l'autorizzazione o il diritto a depositare l'opposizione.

Lo stesso vale per qualsiasi persona autorizzata ai sensi della legislazione dell'Unione europea o delle leggi nazionali applicabili per le ragioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4, e 4 *bis*, RMUE. L'opponente deve dimostrare il proprio diritto a depositare l'opposizione in conformità alla legislazione dell'Unione europea o alla legge nazionale applicabile.

Ai sensi dell'articolo 22, RMUE e delle regole 33, 34 e 35, REMUE, l'Ufficio registra e pubblica i contratti di licenza rispetto ai marchi dell'Unione europea. Se il marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione soggetta al contratto di licenza è un marchio dell'Unione europea, l'opponente non è tenuto a presentare alcuna prova del contratto di licenza, a condizione che la licenza sia stata registrata e pubblicata presso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 22, RMUE. D'altro canto, l'opponente è comunque tenuto a fornire prove che dimostrino che tale contratto di licenza gli dà il diritto di agire in difesa del marchio se la licenza è registrata e pubblicata presso l'Ufficio, qualora tali prove non fossero state allegate alla richiesta originaria depositata ai sensi dell'articolo 22,

paragrafo 5, RMUE. Per maggiori informazioni sulle licenze, si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi dell'Unione europea come oggetto di proprietà, Capitolo 2, Licenze. Non è sufficiente dimostrare la registrazione del contratto di licenza – il diritto dell'opponente a difendere il marchio dell'Unione europea deve essere anche presentato per iscritto.

4.2.4 Prove a sostegno di marchi notoriamente conosciuti, rivendicazioni di notorietà, marchi depositati da un agente, segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale, denominazioni d'origine o indicazioni geografiche

4.2.4.1 Marchi notoriamente conosciuti

| |
|--|
| Articolo 8, paragrafo 2, RMUE Regola 19, paragrafo 2, lettera b), REMUE |
|--|

Un marchio anteriore notoriamente conosciuto è un marchio notoriamente conosciuto in uno Stato membro, nel senso in cui i termini «notoriamente conosciuto» sono utilizzati nell'articolo 6*bis* della Convenzione di Parigi. Tale marchio può essere non registrato, ma anche registrato.

L'opponente deve dimostrare di essere il titolare di un marchio anteriore divenuto notoriamente conosciuto nel territorio in questione, per i prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione. Per motivare il proprio marchio, deve presentare le prove del fatto che il marchio sia notoriamente conosciuto.

Se l'opponente invoca un marchio registrato e rivendica il medesimo marchio nello stesso paese come marchio notoriamente conosciuto, in generale tale rivendicazione verrà considerata alla stregua di una dichiarazione che il marchio registrato in questione ha acquisito un carattere distintivo elevato tramite l'uso.

Accade di frequente che gli oppositori confondano i marchi «notoriamente conosciuti» con i «marchi che godono di notorietà» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. A seconda del motivo di opposizione indicato, la fattispecie andrà esaminata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e/o dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

4.2.4.2 Marchi che godono di notorietà

| |
|--|
| Articolo 8, paragrafo 5, RMUE Regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE |
|--|

Un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE si basa su un marchio anteriore che gode di notorietà. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, marchi che godono di notorietà articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Il marchio anteriore in questi casi è un marchio registrato. L'opponente deve pertanto presentare i certificati di registrazione ecc., come specificato in precedenza.

Per difendere la propria causa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve presentare le prove di tale notorietà. Inoltre, l'opponente deve sostenere e dimostrare che l'uso del marchio oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea contestato procurerebbe un indebito vantaggio o pregiudicherebbe il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore, o indicare che ciò sia prevedibile nel normale corso degli eventi.

4.2.4.3 Marchio o altro segno non registrato usato nella normale prassi commerciale

| |
|--|
| Articolo 8, paragrafo 4, RMUE Regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMUE |
|--|

Per questi diritti l'Ufficio applica la protezione prevista dalla legge applicabile.

Non tutti i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono non registrati, ad esempio in alcuni paesi le ragioni sociali delle aziende e le denominazioni commerciali sono registrate. Per i diritti registrati occorrono copie della registrazione e, se del caso, documenti quali i certificati di rinnovo. In caso di marchi o segni non registrati, l'opponente deve fornire le prove dell'acquisizione del diritto anteriore. Deve inoltre dimostrare che può vietare l'uso di un marchio successivo.

L'opponente deve fornire le prove di aver usato il proprio segno (diritto anteriore, registrato o meno) di portata non puramente locale. Deve inoltre dare un riferimento ed indicare le disposizioni di diritto nazionale su cui basa la propria causa e giustificarla ai sensi di tale legge. Si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 4 *bis*, RMUE.

4.2.4.4 Denominazioni d'origine protetta, indicazioni geografiche protette

| |
|--|
| Articolo 8, paragrafo 4 <i>bis</i> , RMUE Regola 19, paragrafo 2, REMUE |
|--|

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 *bis*, RMUE, le denominazioni d'origine protetta e le indicazioni geografiche protette presentate anteriormente alla data di presentazione della domanda del MUE (o, se del caso, anteriormente alla data di priorità rivendicata) possono essere invocate come base per una domanda di opposizione. In relazione a tali diritti l'Ufficio applica la protezione offerta dalla legislazione dell'Unione europea o dal diritto nazionale pertinente.

Per giustificare questi diritti, l'opponente deve fornire all'Ufficio la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del diritto anteriore. Deve altresì dimostrare che potrebbe vietare l'utilizzazione di un marchio posteriore.

Se si tratta di un diritto registrato, per dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della protezione di un marchio anteriore, l'opponente deve produrre i documenti pertinenti rilasciati dall'autorità competente che dimostrino la domanda, la registrazione o la concessione (qualora le denominazioni protette d'origine, le indicazioni geografiche protette siano state concesse tramite mezzi amministrativi diversi dalla registrazione) per il diritto in questione. Se tali documenti non forniscono informazioni sufficienti circa la titolarità dell'opponente a depositare l'opposizione, dovranno essere presentati ulteriori documenti.

Inoltre, per dimostrare che l'opponente è abilitato a proibire l'utilizzazione di un marchio successivo ai sensi della legislazione pertinente, dovrà fornire il riferimento e la formulazione della legge nazionale su cui basa il suo caso. La formulazione non è necessaria se l'opposizione si basa sulla legislazione dell'Unione europea. L'opponente deve altresì dimostrare che il caso soddisfa tutte le condizioni ai sensi delle disposizioni pertinenti.

A differenza dei diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'obbligo di dimostrare che l'utilizzo del segno non ha avuto portata puramente locale non si applica ai diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 *bis*, RMUE.

Per ulteriori particolari concernenti il fondamento delle denominazioni d'origine protette e dell'indicazione geografica protetta, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 e articolo 8, paragrafo 4 *bis*, punto 5 Articolo 8, paragrafo 4 *bis* RMUE – La protezione delle indicazioni geografiche.

4.2.4.5 Marchio depositato da un agente o rappresentante

| |
|--|
| Articolo 8, paragrafo 3, RMUE Regola 19, paragrafo 2, lettera e), REMUE |
|--|

Riguarda il caso in cui un agente o rappresentante del titolare di un marchio faccia domanda per la registrazione dello stesso presso l'Ufficio. Il titolare può opporsi alla domanda del richiedente indebito. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE).

L'opponente deve dimostrare la propria titolarità del marchio e la data di acquisizione dello stesso. Poiché il marchio può essere registrato o non registrato, l'opponente deve fornire le prove della registrazione in qualsiasi parte del mondo o le prove dell'acquisizione dei diritti mediante l'uso. L'opponente deve inoltre produrre le prove dell'esistenza di un rapporto agente-rappresentante.

4.2.5 Sanzioni

| |
|-------------------------------|
| Regola 20, paragrafo 1, REMUE |
|-------------------------------|

Nella misura in cui i diritti anteriori invocati non siano stati comprovati, l'opposizione è respinta come infondata. Quando l'esame delle prove rivela che nessuno dei diritti anteriori su cui si basa l'opposizione è stato comprovato, cioè l'opponente non ha prodotto prove sufficienti a dimostrazione della sua titolarità di un diritto anteriore valido, l'opposizione nel suo complesso deve essere respinta subito dopo la scadenza del termine di comprovazione di due mesi, senza attendere la replica del richiedente.

L'Ufficio non è in alcun caso tenuto a informare le parti su quali fatti o prove potessero o non fossero stati forniti. Tutto ciò viene spiegato nei dettagli nella decisione finale, che può essere oggetto di ricorso.

4.3 Traduzione/cambiamento di lingua durante il procedimento di opposizione

La maggior parte degli argomenti delle parti nel procedimento di opposizione deve essere redatta nella lingua del procedimento per poter essere presa in considerazione. Vigono regole diverse per i diversi tipi di documenti presentati.

La regola generale è la regola 96, REMUE. La regola 96, paragrafo 1, REMUE si applica a dichiarazioni/argomenti scritti depositati nell'ambito della procedura di opposizione. La regola 96, paragrafo 2, REMUE si applica alle prove allegate a un argomento scritto depositato nell'ambito della procedura di opposizione. Tuttavia, la regola 96, REMUE non si applica nel caso in cui viga una *lex specialis*. La regola 19, paragrafo 3, REMUE per i fatti, le prove e gli argomenti presentati dall'opponente e la regola 22, paragrafo 6, REMUE per la prova dell'uso (sempre presentata dall'opponente) sono esempi di tale *lex specialis*.

4.3.1 Traduzioni di prove di registrazioni di marchi e di fatti, prove e argomenti presentati dall'opponente a completamento del proprio fascicolo

| |
|---|
| Regola 19, paragrafi 3 e 4, regola 20, paragrafo 1, e regola 98, paragrafo 1, REMUE |
|---|

L'Ufficio può prendere in considerazione solamente le prove presentate nella lingua del procedimento di opposizione entro il termine fissato per la presentazione del documento originale. La regola 19, paragrafo 3, REMUE è una *lex specialis* rispetto a tutte le altre norme in materia di regime linguistico.

Pertanto, sia le prove presentate dall'opponente per la prima volta allo scadere del termine per la comprovazione dell'opposizione, sia qualsiasi altro documento o certificato presentato in precedenza devono essere redatti nella lingua del procedimento, o corredati da una traduzione. Viene preso in considerazione solamente quanto presentato e tradotto entro tale termine. Se non è stata presentata alcuna traduzione o solamente una traduzione insufficiente entro il termine fissato dall'Ufficio, le prove non sono prese in considerazione.

La regola 98, paragrafo 1, REMUE prevede che la traduzione riproduca la struttura e il contenuto del documento originario.

Pertanto, il principio è che tutto il documento debba essere tradotto e seguire la struttura del documento originario.

L'Ufficio non ritiene che le informazioni già fornite nella lingua del procedimento nell'atto di opposizione, o in documenti ad esso allegati o presentati successivamente (ad esempio, spiegazione dei motivi, elenchi di marchi anteriori, ecc.), rappresentino una traduzione valida di un documento di registrazione, quale un certificato di registrazione, anche nel caso in cui tali indicazioni siano state accettate ai fini dell'ammissibilità. La traduzione deve essere un documento separato e non può essere il risultato della somma di frammenti tratti da altri documenti.

Gli estratti di banche dati commerciali non possono essere considerate traduzioni valide di un documento ufficiale, salvo che riproducano la struttura e il contenuto del documento originario.

L'Ufficio riconosce che non è necessario fornire la traduzione delle intestazioni degli estratti/certificati (quali «data di deposito», «dichiarazione dei colori», ecc.), a condizione che anch'essi siano identificati mediante l'utilizzo di codici INID standard o codici nazionali.

L'elenco dei codici INID e le relative spiegazioni sono allegati come Appendice 1 a Standard ST.60- («Raccomandazione concernente dati bibliografici relativi ai marchi»), disponibile sul sito web dell'OMPI.

Solo le indicazioni amministrative (ad es. trasferimenti di titolarità anteriori che non influiscono sull'opposizione, voci amministrative su tasse ecc.) irrilevanti ai fini della causa possono essere omesse dalla traduzione (sentenza del 29/09/2011, T-479/08, *Shoe with two stripes*, EU:T:2011:549).

Nei casi in cui l'opposizione si basi solo su una parte dei prodotti e servizi interessati dal diritto anteriore, è sufficiente produrre una traduzione dei soli prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione.

Nel caso in cui l'intero documento originario sia redatto nella lingua del procedimento tranne l'elenco di prodotti e servizi, non occorre fornire una traduzione completa seguendo la struttura del documento originario. In tal caso, è accettabile solo se i prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione sono stati tradotti separatamente nell'atto di opposizione, in documenti ad esso allegati o presentati successivamente entro il termine per la comprovazione dell'opposizione. Lo stesso vale per estratti/certificati che utilizzano codici INID o nazionali, in cui l'unica informazione che deve essere tradotta nella lingua del procedimento è l'elenco di prodotti e servizi.

Regola 98, paragrafo 1, REMUE

L'Ufficio accetta semplici traduzioni, redatte da chiunque. Solitamente l'Ufficio non fa ricorso alla propria facoltà di richiedere una traduzione certificata da un traduttore giurato o ufficiale a meno che non sorgano seri dubbi in merito all'accuratezza o al contenuto della traduzione. Se il rappresentante aggiunge una dichiarazione in cui afferma che la traduzione è fedele all'originale, l'Ufficio, in linea di principio, non la contesta. L'Ufficio accetta persino un testo scritto a mano sulle copie dei certificati originali che riporti il significato dei diversi termini nella lingua del procedimento, a condizione naturalmente che lo stesso sia completo e leggibile.

L'obbligo dell'Ufficio di imporre all'opponente di fornire traduzioni delle prove non dipende dalla reazione del richiedente, in quanto la regola 19, paragrafo 3, REMUE non prevede alcuna eccezione al principio che le prove debbano essere tradotte.

4.3.1.1 Sanzioni

Regola 19, paragrafo 3, regola 19, paragrafo 4, e regola 20, paragrafo 1, REMUE

Se gli argomenti non sono nella lingua del procedimento, devono essere tradotti entro il termine fissato per la presentazione del documento originale.

In caso di inadempienza, la conseguenza giuridica è la mancata presa in considerazione dei documenti non tradotti entro il termine. Tuttavia, se i documenti a

riprova dell'esistenza e validità del diritto anteriore non sono stati tradotti, l'opposizione va rigettata immediatamente in quanto infondata.

4.3.2 Traduzione di ulteriori osservazioni

Regole 20, paragrafi 2 e 4, e 96, paragrafo 1, REMUE

Non esistono regole speciali per le traduzioni della prima replica del richiedente o di altre osservazioni redatte dal richiedente o opponente in una fase successiva del procedimento. Di conseguenza, a questi argomenti si applica la regola 96, paragrafo 1, REMUE. Ne consegue che la prima replica del richiedente o la replica dell'opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in qualsiasi lingua dell'Ufficio.

Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell'Ufficio, l'argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l'opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell'originale da parte dell'Ufficio. L'Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Esempio 1

La lingua dell'opposizione è l'inglese e il richiedente ha tempo fino al 26/06/2012 per presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione. Se il 20/06/2012 lo stesso trasmette le proprie osservazioni in replica all'opposizione in tedesco, deve fornirne la traduzione entro il 20/07/2012. Se deposita tale traduzione il 20/07/2012 o prima di tale data, vanno presi in considerazione sia il documento originale sia la traduzione, benché il termine originario per il deposito delle osservazioni sia scaduto il 26/06/2012.

Esempio 2

La lingua dell'opposizione è l'inglese e il richiedente ha tempo fino al 26/06/2012 per presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione. Se il 18/05/2012 lo stesso trasmette le proprie osservazioni in replica all'opposizione in tedesco, deve fornirne la traduzione entro il 18/06/2012. Tuttavia, poiché il termine scade soltanto il 26/06/2012, se non ha depositato una traduzione entro il 18/06/2012, ha comunque tempo fino al 26/06/2012 per presentare validamente documenti. Se poi trasmette le traduzioni prima dello scadere del termine, l'Ufficio considera le traduzioni alla stregua di osservazioni valide presentate nella lingua del procedimento entro il termine fissato.

Regola 98, paragrafo 2, REMUE

Se non è stata presentata alcuna traduzione, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

4.3.3 Traduzione di documenti diversi dalle osservazioni

Regola 96, paragrafo 2, e regola 98, paragrafo 2, REMUE

Tutte le prove, ad eccezione delle prove che l'opponente è tenuto a fornire entro il termine fissato per comprovare la propria opposizione, possono essere presentate in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, in quanto si applica la regola 96, paragrafo 2, REMUE. Tali prove riguardano tutti i documenti diversi dalle osservazioni presentati dalle parti dopo il termine concesso all'opponente per completare il proprio fascicolo.

Esempi di questo tipo di prove sono cataloghi, articoli di riviste, decisioni di tribunali nazionali o accordi firmati presentati dal richiedente unitamente alle sue osservazioni in replica all'opposizione.

Per tali prove la traduzione è necessaria solamente se la richiede l'Ufficio. Pertanto, le parti non hanno l'obbligo automatico di depositare una traduzione.

L'Ufficio esercita la propria facoltà discrezionale come segue (tale pratica corrisponde, *mutatis mutandis*, a quella riguardante la prova dell'uso).

In linea di principio l'Ufficio non richiede una traduzione *ex officio*. È tuttavia imprescindibile che la parte a cui sono diretti tali documenti capisca il significato del loro contenuto sostanziale. Se quest'ultimo è dubbio o contestato dalla parte destinataria, l'Ufficio ne richiede una traduzione entro un termine specifico.

La regola 98, paragrafo 2, si applica soltanto se l'Ufficio richiede una traduzione, con la conseguenza che le traduzioni depositate in ritardo non vengono prese in considerazione; analogamente, non va preso in considerazione l'originale la cui traduzione è in ritardo o manca del tutto.

Unitamente all'invito a depositare una traduzione, l'Ufficio richiama l'attenzione della parte interessata sul fatto che spetta ad essa valutare se sia necessario presentare una traduzione completa di tutte le prove. Tuttavia, i documenti in questione vengono presi in considerazione solamente nella misura in cui viene fornita una traduzione o il contenuto dei documenti è evidente, indipendentemente dalle parole che li compongono.

Esempio

Nel caso di una decisione di un tribunale nazionale potrebbe essere sufficiente tradurre solamente le parti che sono rilevanti per il procedimento di opposizione.

4.3.4 Prova dell'uso

Regola 22, paragrafi 2 e 6, REMUE

Per la prova dell'uso, la regola 22, paragrafo 6, REMUE costituisce la *lex specialis* per quanto riguarda le traduzioni. Se le prove sono presentate in una lingua dell'UE che non è la lingua del procedimento, l'Ufficio potrebbe invitare l'opponente a trasmettere una traduzione delle prove nella lingua del procedimento entro un termine prefissato.

Pertanto, è a discrezione dell'Ufficio richiedere o meno una traduzione. Nell'esercizio di tale potere discrezionale, l'Ufficio trova un compromesso tra gli interessi di entrambe le parti.

È imprescindibile che il richiedente capisca il significato del contenuto sostanziale delle prove presentate. Se quest'ultimo è dubbio o contestato dal richiedente, l'Ufficio ne può richiedere una traduzione entro un termine specifico. Tuttavia, tale richiesta potrebbe venir rifiutata se la pretesa del richiedente, alla luce del carattere evidente delle prove presentate, dovesse apparire esagerata o persino ingiusta.

Per ulteriori informazioni sulla prova dell'uso, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso.

La regola 22, paragrafo 2, REMUE stabilisce che l'opposizione va respinta se (1) non viene presentata alcuna prova dell'uso entro il termine fissato, o (2) la prova dell'uso è stata presentata entro il termine concesso, ma l'Ufficio ne ha richiesto una traduzione che non è stata trasmessa entro il termine fissato.

Se l'opponente fornisce la prova dell'uso in una lingua diversa dalla lingua del procedimento entro il termine stabilito e poi di sua iniziativa presenta una traduzione di tali prove nella lingua del procedimento dopo la scadenza del termine ma prima che sia scaduto il termine concesso affinché il richiedente presenti osservazioni in replica, tali prove vengono prese in considerazione: Ciò vale anche se l'Ufficio non ha richiesto all'opponente di presentare una traduzione e anche se il richiedente non ha ancora contestato le prove.

4.3.5 Cambiamento della lingua durante il procedimento di opposizione

Articolo 119, paragrafo 7, RMUE
Regola 16, paragrafo 2, REMUE

Ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 7, RMUE, le parti del procedimento di opposizione possono convenire di cambiare la lingua procedurale e scegliere a tale scopo qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

La regola 16, paragrafo 2, REMUE stabilisce le condizioni alle quali può verificarsi tale cambio di lingua. Prevede che l'opposizione sia depositata in una lingua dell'Ufficio fin dall'inizio. Sancisce che le parti possono convenire di cambiare la lingua procedurale e sono tenute a informare l'Ufficio al riguardo prima della scadenza del periodo di riflessione. Un'eventuale richiesta di cambiare la lingua dopo la scadenza del periodo di riflessione non viene accolta dall'Ufficio.

Se l'opponente e il richiedente si accordano per cambiare la lingua del procedimento prima dell'inizio della fase del contraddittorio del procedimento, la regola 16, paragrafo 2, REMUE impone all'opponente di presentare «una traduzione dell'atto di opposizione nella lingua concordata». L'opponente ha un mese di tempo dalla scadenza del periodo di riflessione.

Se la traduzione non viene depositata o viene presentata in ritardo, la lingua del procedimento rimarrà invariata.

4.4 Documenti non leggibili/riferimento ad altri fascicoli

4.4.1 Documenti non leggibili

| |
|-------------------------------|
| Regola 80, paragrafo 2, REMUE |
|-------------------------------|

Se una comunicazione ricevuta via fax è incompleta o illeggibile, o se l'Ufficio dubita ragionevolmente dell'accuratezza della trasmissione, l'Ufficio informa il mittente e lo invita, entro un termine che l'Ufficio stesso fisserà, a ritrasmettere l'originale mediante fax o a presentare l'originale ai sensi della regola 79, lettera a), REMUE.

Se tale richiesta viene soddisfatta entro il termine stabilito, si considera come data di ricezione della comunicazione originale la data di ricezione della nuova trasmissione.

Per maggiori informazioni, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

4.4.2 Nessuna restituzione dei documenti originali

I documenti originali diventano parte del fascicolo e non possono pertanto essere restituiti alla persona che li ha presentati.

Tuttavia, le parti hanno sempre la possibilità di richiedere una copia certificata o meno dei documenti originali a fronte del versamento di una tassa. Per ulteriori dettagli, si vedano le informazioni disponibili sulla pagina web dell'Ufficio alla sezione: Consultazione di fascicoli e copie.

4.4.3 Informazioni riservate

| |
|------------------------------|
| Regola 88, lettera c), REMUE |
|------------------------------|

In alcuni casi una delle parti può chiedere all'Ufficio di mantenere la riservatezza su taluni documenti, anche nei confronti della controparte nel procedimento. Benché l'Ufficio possa mantenere la riservatezza sui documenti nei confronti di terzi (ispezione dei fascicoli), non può in nessun caso mantenere la riservatezza sui documenti nei confronti della controparte nel corso del procedimento *inter partes*.

A ogni parte coinvolta nel procedimento va sempre garantito il diritto di difendersi. Ne consegue che la stessa deve avere pieno accesso a tutto il materiale presentato dalla controparte.

Di conseguenza, tutto il materiale presentato da una parte va divulgato alla controparte del procedimento. L'Ufficio ha l'obbligo di comunicare tutto il materiale ricevuto alla controparte. Pertanto, se una delle due parti chiede che sia mantenuta la riservatezza su taluni documenti senza precisare se tale riservatezza vada mantenuta nei confronti di terzi, l'Ufficio darà per scontato che la richiesta sia questa, inoltrerà il materiale alla controparte e lo contrassegnerà come riservato nel fascicolo elettronico.

Qualora, nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio riceva documenti con la richiesta di riservatezza degli stessi *inter partes*, il mittente va informato che tale documenti non possono essere tenuti riservati nei confronti della controparte nel procedimento.

A tal fine, occorre inviare una lettera che illustri chiaramente al mittente che ha la possibilità di scegliere tra la divulgazione dei documenti o il ritiro degli stessi. Spetta alla parte decidere quale delle due opzioni sia la più adeguata al proprio caso e informare l'Ufficio di conseguenza.

Se viene confermata la riservatezza, i documenti non vengono inviati alla controparte né tenuti in considerazione. Vengono inoltre contrassegnati come riservati nel fascicolo elettronico.

Se la parte desidera che i documenti vengano presi in considerazione ma non vengano messi a disposizione di terzi, i documenti possono essere inoltrati alla controparte ma devono essere contrassegnati come riservati nel fascicolo elettronico.

In caso di mancata risposta entro il termine indicato, i documenti non vengono inviati alla controparte né tenuti in considerazione. Vengono inoltre contrassegnati come riservati nel fascicolo elettronico.

4.4.4 Riferimento a documenti o prove relativi ad altri procedimenti

| |
|--|
| Regola 79, lettera a), e regola 91, REMUE Decisione EX-13-4 del Presidente dell'Ufficio |
|--|

L'Ufficio può ricevere osservazioni dall'opponente o dal richiedente in cui gli stessi fanno riferimento a documenti o prove presentati in occasione di altri procedimenti, ad esempio prove dell'uso che sono già state presentate in una diversa opposizione.

Tali richieste vengono accettate in qualunque fase del procedimento se l'opponente/richiedente identifica chiaramente i documenti a cui si riferisce. La parte deve indicare quanto segue: (1) il numero dell'opposizione cui si riferisce; (2) il titolo del documento cui si riferisce; (3) il numero di pagine di tale documento; e (4) la data in cui tale documento è stato inviato all'Ufficio; ad esempio «la dichiarazione obbligatoria che è stata presentata all'Ufficio il gg/mm/aa nel procedimento di opposizione B XXX XXX, unitamente ai reperti dall'1 all'8, per un totale di XX pagine».

Qualora i documenti a cui fanno riferimento l'opponente o il richiedente consistano originariamente in prove non presentate su supporto cartaceo entro i limiti del formato A3, e qualora tali prove non siano disponibili nel fascicolo elettronico dell'Ufficio, ai sensi della regola 79, lettera a), REMUE la parte interessata è tenuta a trasmettere via mail una seconda copia da inoltrare alla controparte entro il termine originario. Qualora non venga fornita tale copia, le prove non verranno tenute in considerazione.

Va inoltre precisato che i documenti o prove a cui viene fatto riferimento potrebbero dover essere tradotti nella lingua del procedimento di opposizione. Si applicano in tal caso la regola 19, paragrafo 4, la regola 22, paragrafo 6, e la regola 96, REMUE.

Non si accettano riferimenti generici a documenti o prove presentati in altri procedimenti. In tal caso la parte responsabile di tali riferimenti generici ad altri documenti o prove può essere invitata a fornire precisazioni sufficienti in merito entro un termine stabilito. La parte va informata che il termine concesso dall'Ufficio serve solamente a fornire indicazioni chiare e precise sui documenti o prove a cui viene fatto riferimento e che non viene in nessun caso concessa una proroga del termine originario. La parte va inoltre informata che, in assenza di maggiori precisazioni sui documenti a cui fa riferimento entro il termine fissato, gli stessi non verranno presi in considerazione.

Si invitano le parti a prendere atto del fatto che il materiale presentato in altri procedimenti potrebbe essere stato distrutto cinque anni dopo la sua ricezione, ai sensi della regola 91, REMUE, e della Decisione n. EX-13-4 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 relativa alla conservazione dei fascicoli. In tal caso, il riferimento a documenti o prove presentati in altri procedimenti di opposizione non produce alcun effetto.

4.5 Ulteriori scambi

| |
|---|
| Regole 20, paragrafi 2, 4 e 6, 22, paragrafo 5, 96, paragrafo 2, e 98, paragrafo 2, REMUE |
|---|

L'Ufficio invita il richiedente a presentare osservazioni entro il termine fissato dallo stesso ai sensi della regola 20, paragrafo 2, REMUE.

Se del caso, l'Ufficio potrebbe invitare le parti a circoscrivere le proprie osservazioni a questioni particolari. In tal caso, la parte è autorizzata a sollevare altre questioni in una fase successiva del procedimento. Ad esempio, il richiedente può richiedere la prova dell'uso del diritto anteriore presentando o meno – contestualmente – osservazioni concernenti i motivi su cui si basa l'opposizione. In tal caso, le osservazioni possono essere presentate unitamente alle osservazioni in replica alla prova dell'uso.

Una volta che il richiedente ha presentato le proprie osservazioni in replica, all'opponente viene concesso un termine definitivo per la presentazione della sua controreplica, se l'Ufficio lo ritiene necessario. Dopo questo scambio la fase di contraddittorio del procedimento viene solitamente chiusa e l'opposizione è pronta per diventare oggetto di decisione.

L'Ufficio può tuttavia offrire la possibilità di effettuare un altro scambio di osservazioni. Ciò può verificarsi nel caso in cui la causa riguardi questioni complesse o se l'opponente individua un nuovo elemento che viene ammesso al procedimento. In tal caso al richiedente deve essere concessa una possibilità di replica. Spetta poi all'Ufficio decidere se l'opponente abbia diritto a un ulteriore turno di osservazioni.

Pertanto, viene concesso un ulteriore scambio di osservazioni solo se le osservazioni finali dell'opponente si limitano a rispondere alle osservazioni del richiedente e sono sostenute da prove che non sono tese a sanare irregolarità quali quelle correlate alla comprovazione, ad esempio se il richiedente solleva nuove questioni quali la coesistenza dei marchi, l'invalidità del diritto anteriore o un accordo tra le parti. Se

l'opponente fornisce prove che dimostrano il contrario, al richiedente può essere concessa una seconda possibilità per presentare ulteriori osservazioni. Non si tratta comunque di una procedura automatica, in quanto dipende dalle circostanze del caso.

4.5.1 Elementi di prova supplementari per la prova dell'uso

In determinate circostanze l'Ufficio può prendere in considerazione elementi supplementari per la prova dell'uso che siano stati presentati dopo la scadenza del termine corrispondente, vale a dire laddove l'opponente abbia presentato elementi di prova pertinenti entro il termine stabilito e laddove tali prove siano solo supplementari (sentenza del 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28-30). Le prove supplementari saranno esaminate caso per caso. Se necessario, sarà concesso un secondo turno di osservazioni. Per ulteriori dettagli, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso.

4.6 Osservazioni di terzi

| |
|--|
| Articolo 40, RMUE Comunicazione n. 2/09 del Presidente dell'Ufficio |
|--|

I terzi possono formulare osservazioni al fine di specificare i motivi per i quali la domanda di marchio dell'Unione europea non dovrebbe essere registrata ai sensi dell'articolo 5 RMUE o sulla base di uno degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, RMUE. Per ulteriori dettagli, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e Marchi collettivi, e le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti.

Chiunque è autorizzato a presentare osservazioni di terzi; tale diritto è concesso anche all'opponente. Tuttavia, lo stesso deve procedere in maniera tale da non lasciare alcun dubbio sul fatto che si tratta di osservazioni di terzi. Conformemente alla suddetta comunicazione del Presidente dell'Ufficio, le osservazioni devono essere presentate separatamente. Tuttavia, nella pratica (decisione del 30/11/2004, R 0735/2000-2, SERIE A) il requisito della «memoria separata» si considera soddisfatto quando le osservazioni sono chiaramente distinguibili dai motivi e argomenti a sostegno dell'opposizione, anche se inclusi nel medesimo documento. Nella misura in cui l'opponente dichiara espressamente la propria volontà di formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 40, RMUE, le stesse verranno prese in considerazione anche se non sono state presentate separatamente. Tuttavia, se nella propria memoria l'opponente sostiene che la domanda di marchio dell'Unione europea avrebbe dovuto essere respinta ai sensi degli articoli 5 e 7, RMUE, senza alcun riferimento al contenuto dell'articolo 40, RMUE, tale memoria non verrà trattata alla stregua di osservazioni di terzi conformemente all'articolo 40, RMUE.

Qualora un opponente formuli osservazioni di terzi, l'Ufficio valuta se tali osservazioni diano adito a gravi dubbi circa la registrabilità della domanda di marchio dell'Unione europea o se vadano inoltrate al richiedente solamente a scopo informativo.

Se le osservazioni danno adito a gravi dubbi, l'Ufficio deve sospendere il procedimento di opposizione fintantoché non sia stata presa una decisione in merito alle osservazioni. Nei casi in cui le osservazioni non diano adito a gravi dubbi (vale a dire quando le osservazioni sono state inviate al richiedente solamente a scopo informativo), o non incidano sui prodotti o servizi contestati, il procedimento di

opposizione non viene sospeso. Se occorre sospendere il procedimento di opposizione, la sospensione entra in vigore a decorrere dalla data in cui l'Ufficio solleva l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, e il procedimento rimane in sospeso fino a quando non viene presa una decisione definitiva. Per i casi in cui le osservazioni da parte di terzi pervengano entro il termine di opposizione di tre mesi, l'Ufficio esamina l'ammissibilità dell'opposizione, e una volta notificata la decisione sull'ammissibilità, si procede alla sospensione del procedimento di opposizione.

Per tutte le opposizioni concluse a causa di osservazioni di terzi, la tassa di opposizione non viene mai restituita, in quanto tale rimborso non è previsto dalle norme in vigore (si veda regola 18, paragrafo 5, REMUE).

5 Conclusione del procedimento

5.1 Conciliazione

| |
|---|
| Articolo 42, paragrafo 4, RMUE Regola 18, paragrafo 2, REMUE |
|---|

Le parti sono libere di decidere sulla misura che determina la conclusione del procedimento di opposizione. Se da un lato possono decidere di ritirare l'opposizione, dall'altro possono anche chiedere semplicemente all'Ufficio di chiudere il caso senza fornire motivi specifici. È sufficiente trasmettere l'accordo scritto firmato raggiunto dalle parti, e lo stesso non deve necessariamente contenere una dichiarazione relativa ai motivi. L'Ufficio prende poi i provvedimenti necessari a concludere il procedimento sulla base di tale accordo.

Per quanto riguarda il rimborso delle tasse e la decisione sulle spese in caso di conciliazione, si rimanda al punto sul tema riportato qui di seguito.

Se lo ritiene opportuno, l'Ufficio può invitare le parti a giungere a una conciliazione. L'Ufficio, oltre alle parti, può pertanto avviare una procedura di composizione della controversia.

A tal fine, esso può formulare proposte per una composizione amichevole della controversia. Poiché, in linea di principio, l'Ufficio non può (né intende) sostituirsi alle parti, interverrà solamente in casi molto rari in cui un accordo tra le parti appaia come la soluzione più opportuna e se vi siano motivi validi per ritenere che il procedimento possa concludersi con un accordo.

Se richiesto espressamente dalle parti, l'Ufficio può inoltre offrire assistenza nelle trattative, per esempio fungendo da intermediario o fornendo alle stesse qualsiasi risorsa materiale utile. Eventuali spese devono essere sostenute dalle parti. La conciliazione può essere preceduta da una richiesta di sospensione.

5.2 Limitazioni e ritiri

| |
|---|
| Articoli 58, paragrafo 1, 64, paragrafo 3, e articolo 85, RMUE Regole 18, paragrafi 2, 3 e 4, 95, lettera a), e 96, paragrafo 1, REMUE |
|---|

5.2.1 Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea

Articolo 43, RMUE
Regola 18, paragrafo 5, REMUE

Il richiedente è autorizzato a limitare i prodotti e servizi della propria domanda o a ritirare l'intera domanda in qualsiasi fase del procedimento di opposizione.

I ritiri e le limitazioni devono essere espliciti e incondizionati. Una mancata replica da parte del richiedente del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento non viene mai considerata alla stregua di un tacito ritiro.

Ritiri o limitazioni soggetti a condizioni o ambigui non vengono accettati e saranno trasmessi alla controparte a mero scopo informativo, per notificare alle parti che gli stessi non verranno presi in considerazione.

L'Ufficio non accetta limitazioni condizionali. Ad esempio, il richiedente sostiene nelle proprie osservazioni in risposta all'opposizione che i segni sono dissimili. Tuttavia, il richiedente aggiunge che se l'esaminatore li giudica simili, limiterà l'elenco di prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea. In tal caso la limitazione non è ammissibile, e il richiedente va informato del fatto che la limitazione deve essere espressa e incondizionata.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni di una domanda di marchio dell'Unione europea, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione e parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.2.

Il richiedente deve essere informato del fatto che la sua limitazione non è ammissibile. Se una limitazione è in parte ammissibile e in parte non ammissibile (vedasi le Direttive, parte B, sezione 3, Classificazione, per ulteriori informazioni sulle modifiche accettabili), l'Ufficio procede alla limitazione per la parte ammissibile e informa il richiedente sulla parte che non può essere accettata, concedendogli un termine di due mesi per replicare. All'opponente è trasmessa una copia della limitazione e la risposta dell'Ufficio al richiedente. Se entro due mesi il richiedente risponde con una nuova proposta per la parte inammissibile della limitazione, che l'Ufficio può adesso accettare, la limitazione sarà elaborata tenendo conto della data di deposito della prima richiesta di limitazione. Per contro, se il richiedente non risponde, la limitazione viene elaborata solamente per la parte accettabile (sentenza dell'11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 43-51).

Se l'opponente ritira la propria opposizione in seguito al deposito di una limitazione inaccettabile, il ritiro non verrà preso in considerazione se rimanda chiaramente alla limitazione inaccettabile. Una volta che la limitazione è divenuta accettabile, l'opponente viene informato del nuovo elenco di prodotti e servizi e gli viene concesso un nuovo termine per confermare il ritiro dell'opposizione.

Se la limitazione è ammissibile, viene inviata una conferma al richiedente.

A seconda della fase in cui si trova il procedimento, la limitazione o ritiro ha conseguenze diverse, descritte qui di seguito.

5.2.1.1 Ritiro o limitazione prima dell'esame dell'ammissibilità

La limitazione copre l'intera portata dell'opposizione / del ritiro

Quando la domanda di marchio dell'Unione europea è oggetto di ritiro o limitazione a prodotti e servizi non contestati prima della notifica di ammissibilità dell'opposizione, il procedimento di opposizione è concluso e viene restituita la tassa di opposizione. In altri termini, in questi casi la gestione del ritiro o della limitazione è prioritaria rispetto all'ammissibilità.

La lettera dell'opponente non deve necessariamente contenere un riferimento esplicito alla limitazione, è sufficiente che sia successiva alla limitazione del richiedente.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

La limitazione non copre (o non sembra coprire) l'intera portata dell'opposizione

Nel caso di una limitazione che includa potenzialmente prodotti e servizi oggetto di contestazione, viene effettuato un esame dell'ammissibilità.

La limitazione viene notificata all'opponente unitamente alla notifica di ammissibilità o alla comunicazione che lo informa che sussiste un'irregolarità di ammissibilità assoluta o relativa.

Se l'opposizione viene ritirata, la tassa di opposizione viene rimborsata. Ciò accade anche in caso di irregolarità insanabile.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

5.2.1.2 Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea prima del termine del periodo di riflessione

La limitazione copre l'intera portata dell'opposizione/del ritiro

Qualora sia assolutamente chiaro che la limitazione riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza o quando la domanda di marchio dell'Unione europea viene ritirata, il tutto viene notificato alle parti e il procedimento viene chiuso. All'opponente viene rimborsata la tassa di opposizione.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

La limitazione non copre (o non sembra coprire) l'intera portata dell'opposizione/del ritiro

Qualora non sia completamente chiaro se la limitazione riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza o se la limitazione non riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, l'opponente viene invitato a informare l'Ufficio della sua volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione. Alle parti viene notificata la risposta. Se l'opposizione viene ritirata, all'opponente viene rimborsata la tassa di opposizione.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

Il momento per valutare la chiusura del procedimento di opposizione durante il periodo di riflessione è la data di deposito della richiesta di limitazione presso l'Ufficio.

Se l'Ufficio riceve il ritiro dell'opposizione prima che la notifica ufficiale della limitazione sia trasmessa in copia all'opponente, il ritiro si considera avvenuto come conseguenza della limitazione e la tassa di opposizione viene anch'essa rimborsata.

La lettera dell'opponente non deve necessariamente contenere un riferimento esplicito alla limitazione, è sufficiente che sia successiva alla limitazione del richiedente.

La reazione iniziale dell'opponente alla notifica è irrilevante nella misura in cui il ritiro sia dichiarato in un momento successivo.

Esempi

- L'opponente non replica entro il termine fissato, ma ritira successivamente la propria opposizione entro il periodo di riflessione (che è stato prorogato).
- L'opponente risponde mantenendo la propria opposizione, ma ritira comunque l'opposizione entro la scadenza del periodo di riflessione prorogato.

5.2.1.3 Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea dopo il termine del periodo di riflessione

La limitazione copre l'intera portata dell'opposizione/del ritiro

Qualora sia assolutamente chiaro che la limitazione riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, l'Ufficio chiude il caso e ne invia la notifica alle parti. Al contempo, la limitazione viene trasmessa all'opponente.

Salvo che le parti non presentino un accordo sui costi, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, si veda il punto 5.5.3 di seguito.

La limitazione non copre (o non sembra coprire) l'intera portata dell'opposizione / del ritiro

Qualora non sia completamente chiaro se la limitazione riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza o se la limitazione non riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, l'opponente viene invitato a informare l'Ufficio della sua volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione. Alle parti viene notificata la risposta, qualunque essa sia. Se l'opposizione viene mantenuta, il procedimento continua. Se l'opposizione viene ritirata, il procedimento di opposizione viene chiuso. Se l'opponente in un primo momento mantiene la sua opposizione e successivamente la ritira, il caso viene trattato come ritiro dell'opposizione secondo quanto previsto dal punto 5.2.2.2 di seguito.

Salvo che le parti non presentino un accordo sui costi, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, si veda il punto 5.5.3 di seguito.

5.2.1.4 Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea dopo che è stata adottata una decisione

Ai sensi della decisione della commissione di ricorso allargata del 27/09/2006 nel procedimento R 0331/2006-G, Optima, l'Ufficio accetta i ritiri e le limitazioni ricevuti durante il periodo di ricorso dopo che è stata presa una decisione sull'opposizione anche se non è stato depositato alcun ricorso. Tuttavia, il ritiro o la limitazione non incidono sulla decisione, che rimane valida.

Ne consegue che l'Ufficio prende atto del ritiro e chiude il caso. Alle parti viene trasmessa una conferma del ritiro (tuttavia, la comunicazione non comprende alcuna decisione sulle spese). La parte della decisione iniziale riguardante le spese rimane valida e può essere fatta valere dalla parte vincente. La banca dati dell'Ufficio viene conseguentemente aggiornata con l'inserimento del ritiro della domanda di marchio dell'Unione europea.

Per ulteriori informazioni, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti e parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Conversione.

Una domanda di marchio dell'Unione europea non può essere ritirata una volta finalizzata la decisione che respinge in toto la domanda di marchio dell'Unione europea, vale a dire dopo il periodo di ricorso di due mesi.

Se la decisione ha respinto l'opposizione, la domanda può essere ritirata o limitata in qualsiasi momento.

5.2.1.5 Lingua

| |
|------------------------------|
| Regola 95, lettera a), REMUE |
|------------------------------|

Durante il procedimento di opposizione una limitazione può essere presentata nella prima o nella seconda lingua della domanda di marchio dell'Unione europea.

Qualora la limitazione venga presentata nella prima lingua della domanda di marchio dell'Unione europea, che non è la lingua del procedimento, e nel caso in cui la limitazione non riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza, la limitazione viene trasmessa all'opponente con la richiesta di informare l'Ufficio circa la propria volontà di mantenere o meno l'opposizione. L'opponente può contestare la lingua della limitazione e richiedere una traduzione nella lingua del procedimento. Spetta all'Ufficio fornire la traduzione.

Se una limitazione ammissibile viene presentata nella prima e nella seconda lingua, l'esaminatore deve riportare nella banca dati dell'Ufficio tale limitazione nelle due lingue e confermare al richiedente il nuovo elenco di prodotti e servizi nelle due lingue.

5.2.2 Ritiro di opposizioni

L'opponente può ritirare la propria opposizione in qualsiasi momento nel corso del procedimento.

Il ritiro dell'opposizione deve essere esplicito e incondizionato. Ritiri condizionati o ambigui non vengono accettati e vengono trasmessi al richiedente a scopo puramente informativo, per notificare alle parti che non verrà preso in considerazione.

Se l'opponente ritira la propria opposizione indipendentemente da eventuali limitazioni della domanda di marchio dell'Unione europea, possono presentarsi tre fattispecie a seconda dello stato dell'opposizione (per informazioni sulle conseguenze del ritiro di un'opposizione a seguito di una limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea, si veda il punto 5.2.1 suddetto).

5.2.2.1 Ritiro dell'opposizione prima del termine del periodo di riflessione

Se l'opposizione è oggetto di ritiro prima della fine del periodo di riflessione, le parti ne ricevono comunicazione. A differenza di un ritiro dell'opposizione dovuto a una limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea durante il periodo di riflessione (cfr. il punto 5.2.1.2 suddetto), l'Ufficio non restituisce la tassa di opposizione né prende una decisione sulle spese.

5.2.2.2 Ritiro dell'opposizione dopo il termine del periodo di riflessione

Se l'opposizione è oggetto di ritiro dopo la fine del periodo di riflessione, le parti ne ricevono comunicazione. La tassa di opposizione non viene rimborsata. Salvo che le parti non presentino un accordo sulle spese, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, si veda il punto 5.5.3.

5.2.2.3 Ritiro dell'opposizione dopo che è stata adottata una decisione

Ai sensi della decisione della commissione di ricorso allargata del 27/09/2006 nel procedimento R 0331/2006-G, Optima, l'Ufficio accetta i ritiri delle opposizioni ricevuti durante il periodo di ricorso dopo che è stata presa una decisione sull'opposizione anche se non è stato depositato alcun ricorso. Tuttavia, il ritiro non incide sulla decisione, che rimane valida.

Ne consegue che l'Ufficio prende atto del ritiro e chiude il caso. Alle parti viene trasmessa una conferma del ritiro (tuttavia, la comunicazione non comprende alcuna decisione sulle spese). La parte della decisione iniziale riguardante le spese rimane valida e può essere fatta valere dalla parte vincente. La banca dati dell'Ufficio viene conseguentemente aggiornata con l'inserimento del ritiro dell'opposizione e la domanda viene inoltrata alla registrazione.

Per ulteriori informazioni sui ritiri durante i procedimenti di ricorso si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1.

5.2.2.4 Lingua

| |
|-------------------------------|
| Regola 96, paragrafo 1, REMUE |
|-------------------------------|

Il ritiro dell'opposizione deve essere redatto nella lingua del procedimento. Nel caso in cui il ritiro venga presentato in una lingua diversa da quella del procedimento, occorre

presentare anche una traduzione entro un mese dalla data di deposito del documento originale. In caso contrario, il ritiro sarà respinto.

5.2.3 Revoca di ritiri/limitazioni

Le parti sono autorizzate a revocare un ritiro/limitazione presentati in precedenza solamente se l'Ufficio riceve una lettera concernente la revoca del ritiro/limitazione precedenti nello stesso giorno della prima presentazione.

5.3 Decisione nel merito

La decisione nel merito viene presa una volta che sono stati depositati tutti i documenti richiesti presentati dalle parti. La decisione deve trattare solamente le questioni o diritti anteriori rilevanti per l'esito della stessa.

Sussistono due eccezioni:

- diritto anteriore non dimostrato;
- decadimento del diritto anteriore.

5.3.1 Diritto anteriore non dimostrato

| |
|-------------------------------|
| Regola 20, paragrafo 1, REMUE |
|-------------------------------|

Se non è stata debitamente depositata nessuna delle prove di esistenza e validità invocate per i diritti anteriori, l'opposizione viene respinta contestualmente alla scadenza del termine concesso all'opponente per completare il proprio fascicolo.

Tuttavia, qualora siano state dimostrate l'esistenza e la validità di almeno un diritto anteriore, il procedimento proseguirà normalmente e i diritti non comprovati non verranno presi in considerazione nella decisione finale nel merito.

5.3.2 Decadimento del diritto anteriore

Se nel corso del procedimento il diritto anteriore decade (ad esempio perché è stato dichiarato invalido o non è stato rinnovato), la decisione finale non può basarsi sullo stesso. L'opposizione può essere accolta solo sulla base di un diritto anteriore che sia valido al momento in cui la decisione è presa. Il motivo per cui il diritto anteriore ha cessato di produrre effetti è irrilevante. Poiché la domanda di marchio dell'Unione europea e il diritto anteriore che ha cessato di produrre effetti non possono più coesistere, l'opposizione non può essere accolta in tale misura (sentenza del 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

L'Ufficio non è in grado di rilevare una nullità del diritto anteriore diversa da quella di un marchio dell'Unione europea. Tuttavia, se una delle parti informa l'Ufficio di tale circostanza, va sentita la controparte e, in ultima analisi, l'opposizione non potrà proseguire sulla base di tale diritto anteriore.

Prima di adottare la decisione, l'Ufficio verifica se nel frattempo non sia divenuto necessario procedere al rinnovo del diritto anteriore invocato, nel qual caso l'Ufficio

invita l'opponente a dimostrare il rinnovo del marchio. Lo stesso vale se il marchio è ancora nel periodo di tolleranza per il rinnovo, ove applicabile. Qualora l'opponente non fornisca le prove richieste, l'opposizione non potrà proseguire sulla base di tale diritto anteriore.

Prima di adottare la decisione, l'Ufficio può anche verificare i documenti del fascicolo per capire se il diritto anteriore invocato sia oggetto di un procedimento nazionale successivo alla registrazione. In questo caso, l'Ufficio inviterà l'opponente a fornire la prova dell'esito finale del procedimento nazionale. Se l'opponente fornisce la prova che dimostra che il procedimento nazionale è ancora pendente, l'Ufficio può sospendere il procedimento di opposizione fino a che non viene adottata una decisione finale nel procedimento che ha determinato la sospensione.

5.4 Rimborso della tassa

5.4.1 Opposizione considerata non presentata

| |
|--|
| Articolo 41, paragrafo 3, RMUE Articolo 144 <i>ter</i> , paragrafo 1, RMUE Regola 17, paragrafo 1, REMUE |
|--|

Se un'opposizione si considera non presentata a causa di un pagamento tardivo o insufficiente (si veda il precedente punto 2.2.2, Termini di pagamento), l'opponente ha diritto al rimborso della tassa di opposizione, comprese eventuali soprattasse.

5.4.1.1 Opposizione e ritiro dell'opposizione depositati alla stessa data

Nei casi in cui l'opposizione venga ritirata lo stesso giorno della sua presentazione, l'Ufficio rimborsa la tassa di opposizione.

5.4.1.2 Rimborso dopo la ripubblicazione

Se dopo la ripubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea nella parte A.2. del Bollettino a causa di un errore dell'Ufficio, un «opponente della prima pubblicazione» desidera ritirare la propria opposizione come conseguenza della ripubblicazione, il procedimento deve essere concluso. Poiché l'Ufficio ha commesso un errore con la prima pubblicazione, la tassa di opposizione viene rimborsata.

5.4.2 Rimborso alla luce di ritiri/limitazioni della domanda di marchio dell'Unione europea

5.4.2.1 Domanda di marchio dell'Unione europea ritirata/limitata prima della fine del periodo di riflessione

| |
|--------------------------------------|
| Regola 18, paragrafi 2, 4 e 5, REMUE |
|--------------------------------------|

Se il richiedente ritira la sua domanda di marchio dell'Unione europea o ritira tutti i prodotti e servizi contro i quali si rivolge l'opposizione prima o durante il periodo di

riflessione, il procedimento di opposizione viene chiuso, non viene adottata alcuna decisione sulle spese e la tassa di opposizione deve essere rimborsata.

5.4.2.2 Opposizione ritirata a causa della limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea entro il periodo di riflessione

Regola 18, paragrafi 3, 4 e 5, REMUE

Se durante il periodo di riflessione il richiedente ritira alcuni dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l'opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a dichiarare se intende mantenere l'opposizione (e in caso affermativo, contro quali dei prodotti e servizi rimanenti) o ritirarla alla luce della limitazione.

Se l'opposizione è quindi oggetto di ritiro, il procedimento di opposizione viene chiuso, non viene adottata alcuna decisione sulle spese e la tassa di opposizione deve essere rimborsata.

5.4.3 Opposizioni multiple e rimborso del 50 % della tassa di opposizione

Regola 21, paragrafo 4, REMUE

In taluni casi speciali concernenti opposizioni multiple, è possibile rimborsare a un opponente il 50 % della tassa di opposizione. Vanno soddisfatte due condizioni:

- uno dei procedimenti di opposizione si è concluso con il rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea contestata in procedimenti di opposizione paralleli. Ad esempio, se vi sono quattro opposizioni A, B, C e D (opponenti A, B, C, D) contro la domanda di marchio dell'Unione europea X, e la domanda di marchio dell'Unione europea X viene respinta a causa dell'opposizione A, e
- le altre opposizioni (B, C e D) erano state sospese in una fase iniziale del procedimento (vale a dire prima della scadenza del periodo di riflessione) in quanto un esame preliminare aveva riscontrato che la domanda di marchio dell'Unione europea X sarebbe stata presumibilmente respinta in toto a causa dell'opposizione A.

In questo caso, agli opposenti B, C e D viene restituito il 50 % della tassa di opposizione.

5.4.4 Casi in cui la tassa di opposizione non viene rimborsata

5.4.4.1 Opposizione ritirata prima della fine del periodo di riflessione NON a causa di una limitazione

Regola 18, paragrafi 3, 4 e 5, REMUE

Se l'opponente ritira la propria opposizione prima della fine del periodo di riflessione e non è intervenuta alcuna limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea, l'Ufficio non rimborsa la tassa di opposizione né adotta una decisione sulle spese.

5.4.4.2 Il ritiro dell'opponente è antecedente

Regola 18, paragrafi 3 e 5, REMUE

Se l'opposizione viene ritirata prima che il richiedente limiti la propria domanda, la tassa non viene rimborsata. Ad esempio, se il richiedente ritira la propria domanda in seguito (come reazione) al ritiro dell'opposizione, la tassa non viene rimborsata, in quanto si tratta della situazione opposta.

Lo stesso accade quando il richiedente limita la domanda in seguito a un ritiro parziale dell'opposizione.

5.4.4.3 Accordo tra le parti prima dell'avvio del procedimento

Regola 18, paragrafi 2, 4 e 5, REMUE

Per quanto riguarda il rimborso della tassa di opposizione, la regola 18, paragrafo 5, REMUE, si limita a menzionare tale possibilità in caso di ritiro o limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea. Pertanto, se il procedimento si conclude con un accordo che contiene un'indicazione di un ritiro o limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea, la tassa di opposizione viene restituita. Negli altri casi tale rimborso non è previsto.

5.4.4.4 Chiusura del procedimento per altri motivi

Articoli 7, 40 e articolo 92, paragrafo 2, RMUE
Regole 17, 18 e regola 76, paragrafi 1 e 4, REMUE

Nei casi in cui la domanda viene respinta ai sensi di:

- articolo 7, RMUE (rigetto di una domanda per impedimenti assoluti; su iniziativa dell'Ufficio o a causa di osservazioni da parte di terzi);
- articolo 92, paragrafo 2, RMUE (rappresentanza per richiedenti non SEE); e
- regola 76, paragrafo 4, REMUE (autorizzazioni se richieste espressamente da una delle parti),

la tassa di opposizione non viene rimborsata, in quanto il regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea (REMUE) non contempla nessuna di tali fattispecie quale motivo di rimborso della tassa di opposizione.

5.5 Decisione sulla ripartizione delle spese

5.5.1 Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese

Articolo 85, RMUE
Regola 18, paragrafo 4, REMUE

Una decisione sulle spese viene adottata nei procedimenti di opposizione che hanno superato il periodo di riflessione, vale a dire quando la fase di contraddittorio del procedimento ha avuto inizio e si è conclusa.

Se viene adottata una decisione di merito, la decisione sulla ripartizione delle spese viene resa nota alla fine della decisione. In tutti gli altri casi in cui la divisione di opposizione chiude il caso, la decisione sulle spese viene resa nota contestualmente alle lettere di chiusura, salvo che le parti non abbiano informato l'Ufficio di un eventuale accordo sulle spese.

5.5.2 Casi in cui non viene adottata una decisione sulle spese

Non viene presa alcuna decisione sulle spese per le opposizioni che vengono chiuse prima o durante il periodo di riflessione.

5.5.2.1 Accordo sulle spese

Articolo 85, paragrafo 5, RMUE

Nei casi in cui le parti abbiano composto il procedimento di opposizione con un accordo che comprende le spese, l'Ufficio non formula alcuna decisione sulle spese. Lo stesso vale per i casi in cui l'Ufficio riceva una notifica sottoscritta da entrambe le parti in cui si dichiara che le stesse hanno raggiunto un accordo sulle spese. Tale richiesta può anche essere inviata all'Ufficio in due lettere separate. L'Ufficio deve ricevere tali informazioni prima di confermare la chiusura del procedimento.

Se le parti dirimono la questione dell'opposizione di comune accordo, possono non includere la questione delle spese. Se non viene fornita alcuna indicazione su un eventuale accordo sulle spese raggiunto dalle parti, l'Ufficio prenderà immediatamente una decisione sulle spese contestualmente alla conferma del ritiro/limitazione. Se le parti informano l'Ufficio del loro raggiungimento di un accordo sulle spese dopo il ritiro/limitazione, la decisione sulle spese già resa nota non sarà oggetto di revisione da parte dell'Ufficio. Spetterà alle parti rispettare l'accordo e non «eseguire» la decisione dell'Ufficio sulle spese.

5.5.2.2 Informazioni dalla potenziale «parte vittoriosa»

Quando la parte che avrebbe diritto al rimborso delle spese conformemente alle regole generali di cui al seguente punto 5.5.3 informa l'Ufficio che accetta che ogni parte sostenga le proprie spese, non è necessaria alcuna decisione sulle spese. L'Ufficio si asterrà dal prendere una decisione sulle spese ogniqualvolta la potenziale «parte vittoriosa» lo informerà che accetta di dividere le spese anche se la «parte soccombente» non conferma il suo accordo. Le ultime lettere di entrambe le parti devono pertanto essere oggetto di un esame attento prima di prendere una decisione.

Se, tuttavia, la parte soccombente invia una richiesta in tal senso all'Ufficio, la stessa verrà semplicemente inoltrata all'altra parte, ma la decisione sulle spese verrà presa *ex officio* secondo le regole normali.

5.5.3 Casi standard di decisioni sulle spese

| |
|---|
| Articolo 85, paragrafi 1, 2 e 3, RMUE Regola 94, REMUE |
|---|

La regola generale prescrive che la parte che conclude il procedimento ritirando la domanda di marchio dell'Unione europea (integralmente o in parte) o ritirando l'opposizione, paghi le tasse che ha dovuto sostenere la controparte nonché le spese da essa stessa sostenute che sono essenziali per il procedimento.

Se entrambe le parti risultano in parte soccombenti, deve essere adottata una decisione su una «diversa ripartizione». Come regola generale, è giusto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Si considera che la parte che chiude il procedimento abbia rinunciato allo stesso. L'esito ipotetico del procedimento se fosse divenuta necessaria una decisione nel merito è assolutamente irrilevante.

Nei casi standard il risultato è quello che segue.

- Il richiedente ritira o limita la propria domanda ai prodotti e servizi a cui l'opposizione non si rivolge (ritiro parziale). In tali casi spetta al richiedente pagare le spese.
- L'opponente ritira la propria opposizione senza alcuna limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea per quel che concerne i prodotti e servizi contestati dopo il periodo di riflessione. L'opponente deve pagare le spese.
- Limitazione della domanda seguita da ritiro dell'opposizione (sentenza del 28/04/2004, T-124/02 e T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). In linea di principio ogni parte sostiene le proprie spese.

Una diversa ripartizione delle spese può tuttavia essere giustificata per motivi di equità (ad esempio se la domanda è stata oggetto solo di una limitazione molto ridotta).

L'Ufficio non prende in considerazione eventuali argomentazioni delle parti relative a chi debba pagare.

5.5.4 Casi che non hanno seguito l'iter fino al giudizio

5.5.4.1 Opposizioni multiple

Rigetto completo della domanda di marchio dell'Unione europea

Nei casi in cui vi siano opposizioni multiple contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea che non siano state sospese dall'Ufficio ai sensi della regola 21, paragrafo 2, REMUE, e un'opposizione porti al rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea, l'Ufficio non interviene nelle altre opposizioni finché non sia scaduto il periodo di ricorso.

Se il periodo di ricorso scade senza che venga depositato un ricorso, l'Ufficio chiude gli altri procedimenti di opposizione dichiarando che non vi è luogo a provvedere.

In tal caso, la determinazione delle spese rientra nella discrezionalità della divisione di opposizione (articolo 85, paragrafo 4, RMUE). L'Ufficio non è in grado di determinare quale sia la «parte vincente o soccombente», e il richiedente non deve essere tenuto a sostenere le spese di diversi altri opposenti se soccombe in una decisione di merito. Pertanto, in applicazione del principio di equità, a ciascuna parte sarà ordinato di sopportare le proprie spese.

Rigetto parziale della domanda di marchio dell'Unione europea

Nei casi di opposizioni multiple parzialmente rivolte contro gli stessi prodotti e servizi del marchio contestato, la decisione sull'opposizione che viene presa per prima potrebbe incidere sulle altre opposizioni.

Esempio

L'opposizione A è diretta contro la Classe 1 e l'opposizione B contro le Classi 1 e 2 della domanda di marchio dell'Unione europea contestata. Viene presa innanzi tutto una decisione riguardante l'opposizione A che respinge la domanda contestata per la Classe 1. Quando la decisione viene notificata alle parti dell'opposizione A, l'opposizione B va sospesa finché la decisione sull'opposizione A non diventi definitiva e vincolante. Una volta che la stessa è divenuta definitiva, l'opponente dell'opposizione B viene invitato a informare l'Ufficio della propria volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione alla luce della modifica dell'elenco di prodotti. Se l'opponente ritira l'opposizione, il caso viene chiuso.

In tale situazione, e se il caso viene chiuso dopo l'avvio della parte di contraddittorio del procedimento, l'Ufficio formula una decisione sulle spese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE. L'opponente ha ritirato la propria opposizione in seguito al rigetto parziale del marchio contestato. In tal senso l'opponente è risultato vincente nel procedimento. Tuttavia, il rigetto parziale del marchio era più limitato rispetto all'ambito dell'opposizione. In tal senso anche il richiedente/titolare è risultato vincente nel procedimento. Di conseguenza, è giusto che ogni parte sostenga le proprie spese.

Se l'opponente mantiene la propria opposizione dopo il rigetto parziale, il procedimento prosegue e nella decisione finale di merito viene presa anche la decisione sulle spese secondo le regole normali.

5.5.4.2 Rigetto di una domanda sulla base di impedimenti assoluti o formalità

Una domanda di marchio dell'Unione europea può essere rigettata durante un procedimento di opposizione sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione (sulla base di osservazioni da parte di terzi, articolo 40, RMUE, o persino *ex officio* se il caso viene riaperto) o di formalità (ad esempio, se un richiedente non SEE non è più rappresentato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, RMUE).

Una volta che il rigetto diviene definitivo, il procedimento di opposizione si chiude con l'invio di una notifica.

In tali situazioni la prassi seguita per le spese è la seguente:

Se il diniego diventa definitivo alla scadenza del periodo di riflessione, viene presa una decisione sulle spese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 4, RMUE. Se si presenta la medesima fattispecie prima dell'avvio della fase del contraddittorio, non deve essere presa alcuna decisione sulle spese.

5.5.4.3 Casi congiunti

| |
|------------------|
| Regola 21, REMUE |
|------------------|

Per ulteriori informazioni sulla riunione di procedimenti, si veda qui di seguito il punto 6.4.3 Procedimenti congiunti.

Nei casi in cui l'opposizione congiunta abbia un esito positivo in toto, il richiedente è tenuto a pagare la tassa di opposizione versata da ognuno degli opposenti, mentre le spese di rappresentanza vanno sostenute una volta sola. In caso di vittoria del richiedente, le sue spese di rappresentanza verranno riconosciute solo una volta, ma ognuno degli opposenti congiunti dovrà sostenerle. Potrebbe essere opportuna una diversa ripartizione delle spese. In casi di vittoria parziale o se ritenuto giusto sulla base di altri motivi, ogni parte sarà tenuta a sostenere le proprie spese.

5.5.4.4 Significato dell'espressione «sopportare le proprie spese»

Il concetto di spese comprende la tassa di opposizione e le spese essenziali al procedimento, di cui all'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, e alla regola 94, paragrafi 6 e 7, REMUE. Nella maggior parte dei casi le spese coprono la remunerazione di un agente nei limiti del tariffario stabilito dal regolamento.

«Ciascuna parte sopporta le proprie spese» significa che nessuna parte può rivendicare pretese nei confronti dell'altra parte.

5.6 Determinazione delle spese

| |
|--|
| Articolo 85, paragrafo 6, RMUE Regola 94, REMUE |
|--|

Se le spese sono limitate alle spese di rappresentanza e alla tassa di opposizione, la decisione che stabilisce l'ammontare delle spese viene inclusa nella decisione sulla ripartizione delle spese (e cioè, di norma, nella decisione sul merito).

Ne consegue che, nella grande maggioranza dei casi, non sarà necessario determinare separatamente l'ammontare delle spese.

Le uniche eccezioni riguardano i seguenti casi:

- quando si è svolta una trattazione orale;
- quando la determinazione delle spese è stata inavvertitamente omessa («dimenticata») nella decisione principale.

5.6.1 Importi da rimborsare/determinare

Regola 94, paragrafi 3 e 6, REMUE

L'importo oggetto di rimborso viene sempre fissato in euro, indipendentemente dalla valuta nella quale la parte ha pagato il proprio rappresentante.

In caso di vittoria dell'opponente, la tassa di opposizione di 320 EUR verrà rimborsata.

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, l'importo è limitato a 300 EUR. Ciò vale sia per l'opponente sia per il richiedente, a condizione che nel procedimento di opposizione fossero rappresentati da un rappresentante professionista ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, indipendentemente dal fatto che tali spese siano state effettivamente sostenute. Se la parte vincente è stata rappresentata da un rappresentante professionista in una determinata fase del procedimento ma non lo è più al momento in cui viene presa la decisione sulle spese, ha comunque diritto a un rimborso delle spese indipendentemente dal momento in cui è venuta meno la rappresentanza professionale durante il procedimento.

Le spese di rappresentanza per i dipendenti, anche di un'altra società economicamente collegata, non sono rimborsabili né vengono fissate. Non verranno prese in considerazione nella decisione sulle spese.

Per ulteriori informazioni sulla rappresentanza, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

Per quanto riguarda i procedimenti congiunti ai sensi della regola 21, paragrafo 1, REMUE, laddove le parti opponenti risultino vittoriose, l'Ufficio determinerà entrambe (o tutte) le tasse di opposizione (una per ogni opposizione), ma solo una tassa relativa alla rappresentanza; in tal caso il richiedente dovrà corrispondere agli opposenti una somma pari a 940 EUR.

Per quanto riguarda le spese del procedimento di opposizione, deve essere presa un'unica decisione sulla ripartizione e sulla determinazione delle spese per l'intero procedimento di opposizione.

Se le commissioni di ricorso annullano una decisione e rinviando il caso alla divisione di Opposizione, quest'ultima deve deliberare nuovamente sul caso, oltre a prendere una decisione sulle spese e a fissarne l'ammontare, secondo il metodo consueto.

Se la decisione è nuovamente oggetto di ricorso (e non viene rinviata per la seconda volta), la commissione deciderà sulle spese e ne fisserà l'ammontare secondo il metodo consueto.

5.6.2 Procedura nel caso in cui la determinazione delle spese sia contenuta nella decisione principale

Regola 94, paragrafo 3, REMUE

Nel caso in cui la decisione che fissa l'ammontare delle spese sia inclusa nella decisione sulla ripartizione delle stesse, non è necessaria alcuna fattura o giustificativo.

L'Ufficio sa che la tassa di opposizione è stata versata e, se vi è un rappresentante, occorre riconoscere 300 EUR indipendentemente da eventuali prove. Si ipotizza che le spese di rappresentanza siano ammontate ad almeno 300 EUR.

Non occorre pertanto alcun tipo di corrispondenza con le parti circa l'importo da stabilire. La determinazione dell'importo è automatica.

5.6.3 Procedura nel caso in cui occorra una determinazione separata delle spese

I requisiti procedurali che seguono si applicano nei rari casi in cui occorra una determinazione separata delle spese (compresi i casi in cui la stessa sia stata inavvertitamente omessa; in tal caso la parte interessata deve anch'essa soddisfare i requisiti applicabili):

- ammissibilità
- prove.

5.6.3.1 Ammissibilità

Articolo 85, paragrafo 6, RMUE

La richiesta di determinazione delle spese è ammissibile solamente una volta che la decisione rispetto alla quale occorre la determinazione delle spese è divenuta definitiva e fino a due mesi successivi a tale data.

5.6.3.2 Prove

Regola 94, paragrafo 3, REMUE

Per il riconoscimento della tassa di opposizione non occorre fornire alcuna prova.

Per il riconoscimento delle spese di rappresentanza a tariffa standard è sufficiente una dichiarazione da parte del rappresentante che le spese sono state sostenute. A maggior ragione, in caso di presentazione di fattura, è sufficiente che la stessa riporti per lo meno l'importo rimborsabile, e non importa se il documento è indirizzato alla parte coinvolta nel procedimento, in quanto la presentazione di una fattura equivale a una dichiarazione.

Per tutte le altre spese (che si applicano in casi estremamente rari), occorrono fattura e giustificativi, ma è sufficiente che gli stessi rendano plausibile (piuttosto che fornire una prova a tutti gli effetti) l'effettivo esborso delle spese.

5.6.4 Revisione della determinazione delle spese

Articolo 85, paragrafo 6, RMUE
Regola 94, paragrafo 4, REMUE

Se una delle parti non concorda con le spese stabilite, può chiedere una revisione della decisione. La richiesta deve indicare i motivi ed essere depositata entro un mese dalla data di notifica della determinazione. La richiesta si considera depositata solamente quando è stata versata la tassa di revisione di 100 EUR.

La procedura di revisione non prevede spese rimborsabili (decisione del 16/12/2004, R 0503/2001-4, BIOLACT / BIO).

6 Questioni procedurali

6.1 Correzione di errori

Articolo 43, paragrafo 2, RMUE
Regola 53, REMUE

6.1.1 Correzione di errori nell'atto di opposizione

I regolamenti non contengono disposizioni speciali per la correzione di errori nell'atto di opposizione. L'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, RMUE, che fa riferimento alla domanda di marchio dell'Unione europea, può consentire per analogia di correggere gli errori evidenti contenuti nell'atto di opposizione.

L'Ufficio definisce gli «errori manifesti» in relazione all'articolo 44, paragrafo 2, RMUE, e alla regola 53, REMUE, come risulta dalle dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione che figurano nel verbale del Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE)e, in particolare, dalla dichiarazione n. B.16, a termini della quale «[...] per «errori manifesti» occorre intendere gli errori la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all'infuori di quello rettificato abbia potuto essere previsto».

Ad esempio, se i dati dell'opponente sono riportati nello spazio riservato ai dati del rappresentante, ciò può essere considerato un errore manifesto.

6.1.2 Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni

Regola 14, REMUE

Qualora la pubblicazione della domanda contenga un errore o imprecisione attribuibili all'Ufficio, l'Ufficio correggerà tale errore o imprecisione di propria iniziativa o su richiesta del richiedente.

Le correzioni apportate ai sensi di questa regola devono essere pubblicate. Se la correzione riguarda errori che non incidono sull'opposizione, la stessa verrà pubblicata all'atto della registrazione del marchio dell'Unione europea. Qualora la correzione comporti un ampliamento dell'elenco di prodotti o servizi o riguardi la rappresentazione

di un marchio, si apre un nuovo termine di opposizione, limitatamente però alle parti sottoposte a correzione.

Se le opposizioni sono state depositate dopo la «prima» pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea, gli oppositori dovranno essere informati della nuova pubblicazione. Gli oppositori che si sono opposti alla «prima» pubblicazione non sono tenuti a depositare una nuova opposizione. Il procedimento va sospeso fino alla scadenza del termine di opposizione successivo alla «seconda» pubblicazione.

Se un «opponente alla prima pubblicazione» desidera ritirare la propria opposizione come conseguenza della ripubblicazione, il procedimento va chiuso e la tassa di opposizione va rimborsata (si veda il punto 5.4.1.2 suddetto).

6.2 Termini

Regola 71, paragrafo 1, regola 79, e regola 80, paragrafo 3, regola 82, paragrafo 3, e regola 96, paragrafo 1, REMUE

I termini sono uno strumento essenziale al fine di assicurare lo svolgimento di procedimenti regolari e ragionevolmente celeri. Si tratta di una questione attinente alla politica pubblica ed è necessario attenersi rigorosamente per garantire chiarezza e certezza del diritto.

Per informazioni generali sui termini e il proseguimento del procedimento, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

6.2.1 Proroga dei termini nel procedimento di opposizione

6.2.1.1 Termini non prorogabili e prorogabili

Regola 71, paragrafo 1, REMUE

Un termine non può essere oggetto di proroga se la sua durata è stabilita dal regolamento. Tra i termini non prorogabili figurano:

Articolo 41, paragrafo 1, RMUE

- il termine di opposizione di tre mesi per il deposito di un'opposizione;

Articolo 41, paragrafo 3, RMUE

- il termine di tre mesi per il versamento della tassa di opposizione;

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), RMUE

- il termine di un mese per il versamento della soprattassa qualora il pagamento sopraggiunga in ritardo e non vi siano prove che lo stesso sia stato avviato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di pagamento;

Regola 17, paragrafo 4, REMUE

- il termine di due mesi per sanare le irregolarità ai sensi della regola 17, paragrafo 4, REMC.

Regola 71, paragrafo 1, REMUE

La durata dei termini prorogabili viene fissata dall'Ufficio. Ad esempio, il termine per la presentazione di osservazioni in replica all'atto di opposizione è un termine prorogabile.

6.2.1.2 Richiesta formulata nei tempi previsti

Nota: le proroghe del periodo di riflessione sono disciplinate da un regime speciale. Per maggiori dettagli, si veda sopra al punto 3.2 Proroga del periodo di riflessione.

Per la concessione di una proroga è necessario che la richiesta soddisfi le seguenti condizioni:

- il termine deve essere prorogabile;
- la proroga deve essere richiesta dalla parte interessata o congiuntamente da entrambe le parti;
- la richiesta deve essere firmata;
- il termine originario non deve essere già scaduto;
- va rispettato il regime linguistico, vale a dire che se la richiesta non è formulata nella lingua del procedimento va presentata una traduzione entro un mese dal deposito, altrimenti tale richiesta non viene considerata.

La proroga è possibile solamente se la richiesta corrispondente viene presentata e ricevuta prima della scadenza del termine originario (ordinanza del 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60). Se l'Ufficio riceve una richiesta di proroga dopo la scadenza del termine, la stessa viene rigettata.

Di norma, la prima richiesta di proroga ricevuta entro i tempi fissati verrà ritenuta opportuna e sarà accolta per un periodo di due mesi (o meno, se così è richiesto). Tuttavia, eventuali richieste successive di proroga del medesimo termine non verranno accolte, salvo che la parte che presenta la richiesta non illustri e giustifichi debitamente le circostanze eccezionali che le hanno impedito di rispettare il termine originario e la prima proroga e non spieghi per quale ragione sia necessaria un'ulteriore proroga. Spiegazioni generiche o vaghe non giustificano una seconda proroga. La richiesta deve essere sempre accompagnata da prove e/o documentazione a supporto.

D'altro canto, le circostanze che sono sotto il controllo della parte interessata non sono «circostanze eccezionali». Ad esempio, discussioni dell'ultimo minuto con la controparte non sono «circostanze eccezionali», in quanto sono controllate dalle parti.

La richiesta deve essere presentata dalla parte interessata entro il termine. Per esempio, se il richiedente deve presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione, può essere soltanto il richiedente a chiedere una proroga.

Per maggiori informazioni sulle proroghe dei termini, si consultino le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.3 Proroga dei termini.

6.2.1.3 Proroga di un termine su iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio può prorogare un termine di propria iniziativa se e quando ciò sia reso necessario da ragioni particolari. Ad esempio, l'Ufficio riceve una richiesta di proroga di un termine senza alcuna giustificazione 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle osservazioni, ma tale richiesta non è stata gestita fino a dopo la scadenza del termine. Poiché il rigetto della richiesta dopo la scadenza del termine lederebbe eccessivamente gli interessi della parte che ha richiesto la proroga, l'Ufficio proroga il termine del numero di giorni rimasti al momento dell'invio della richiesta della parte, in questo caso di 20 giorni. Tale pratica si basa sulle norme in materia di buona amministrazione.

Nel caso in cui una richiesta di proroga di un termine prorogabile sia stata depositata e ricevuta prima della scadenza di tale termine (ordinanza del 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60), alla parte interessata viene concesso almeno un giorno, anche se la richiesta di proroga è sopraggiunta l'ultimo giorno del termine.

6.2.1.4 Firma

Se una delle richieste non è firmata, va verificata l'eventuale ricezione successiva di una seconda richiesta firmata, ma sempre entro i termini previsti. Infatti, talvolta le parti si dimenticano di firmare ma si rendono conto dell'errore dopo aver inviato la richiesta, pertanto la firmano e la inviano nuovamente.

Una richiesta congiunta deve essere firmata da entrambe le parti e deve essere ricevuta entro il termine per il quale viene richiesta una proroga. Una richiesta sottoscritta da uno dei rappresentanti assicurando l'Ufficio che l'altra parte concorda con la proroga non è accettabile.

6.3 Sospensione

| |
|--|
| Regole 20, paragrafo 7, e 21, paragrafo 2, REMUE |
|--|

L'Ufficio può decidere la sospensione del procedimento di opposizione o *ex officio* o su richiesta di una delle parti o di entrambe le parti.

In base alla regola 20, paragrafo 7, REMUE, l'Ufficio «può» sospendere il procedimento di opposizione. Pertanto, la decisione relativa alla sospensione viene sempre adottata a discrezione dell'Ufficio.

6.3.1 Sospensione richiesta da entrambe le parti

Se la sospensione viene richiesta da entrambe le parti dopo la scadenza del periodo di riflessione non occorre fornire alcuna motivazione specifica, e l'Ufficio concede sempre la sospensione. In tal caso, e indipendentemente dal termine richiesto dalle parti, la prima sospensione viene concessa per un periodo di un anno e alle parti viene concessa la possibilità di uscire. Il processo di uscita è lo stesso della proroga del periodo di riflessione: se una delle parti esce, la sospensione termina 14 giorni dopo che le parti ne sono state informate. Il procedimento riprende il giorno dopo e viene concesso un termine di due mesi di tempo alla parte il cui termine era pendente al momento della sospensione. Non è concessa l'uscita durante l'ultimo mese del periodo di sospensione e qualsiasi richiesta in tal senso sarà respinta.

Se ricevuta durante il periodo di riflessione, la richiesta congiunta di sospensione per consentire lo svolgimento delle trattative in corso non sarà accolta in quanto lo scopo del periodo di riflessione è quello di definire con precisione un intervallo di tempo per le trattative, prima dell'inizio della fase del contraddittorio.

In linea di principio, le parti possono richiedere congiuntamente proroghe della sospensione per le trattative. Tali richieste saranno accolte automaticamente con la concessione di ulteriori periodi di un anno. Tuttavia, se dopo tre anni di sospensione le trattative non sono ancora concluse, è atteso che le parti forniscano spiegazioni in merito. Allo scopo di evitare ogni tipo di abuso, l'Ufficio ha la facoltà di decidere di non sospendere ulteriormente il procedimento.

Le richieste presentate da una sola delle parti vengono di norma respinte. Le trattative tra le parti sono piuttosto frequenti nel corso di un procedimento di opposizione; potrebbe però accadere che una parte desideri trattare a condizione che tali trattative non causino alcun ritardo nel procedimento. È per tale motivo che le trattative non conferiscono a nessuna delle parti il diritto di ignorare un termine pendente, di ottenere una proroga dello stesso o una sospensione del procedimento. Tali richieste, pertanto, vengono respinte.

6.3.2 Sospensioni decise dall'Ufficio *ex officio* o su richiesta di una delle parti

L'Ufficio può sospendere il procedimento di opposizione *ex officio* o su richiesta di una delle parti in diverse circostanze.

Il regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea contempla due casi specifici nei quali è possibile sospendere il procedimento:

- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un marchio (compresa la trasformazione);
- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un'indicazione geografica o designazione di origine.

Inoltre, ai sensi del regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea il procedimento di opposizione può essere sospeso laddove le circostanze lo rendano opportuno. Ad esempio nei casi seguenti:

- il diritto anteriore è a rischio (per via di un'opposizione o un annullamento);
- vi sono osservazioni da parte di terzi che sollevano seri dubbi sulla possibilità di registrare la domanda di marchio dell'Unione europea (si veda il punto 4.6 suddetto);

- vi sono errori nella pubblicazione della domanda contestata che impongono una nuova pubblicazione del marchio;
- risultano trasferimenti pendenti su marchi dell'Unione europea /domande di marchi dell'Unione europea anteriori o domande di marchi dell'Unione europea contestate;
- il rappresentante ha ritirato la domanda.

Va rilevato che in nessuno dei suddetti casi sussiste l'obbligo di sospendere il procedimento. Tale decisione è a discrezione dell'Ufficio.

6.3.2.1 Spiegazione del principio di base, tempistica della sospensione

| |
|-------------------------------|
| Regola 20, paragrafo 7, REMUE |
|-------------------------------|

In linea di principio, le opposizioni che si basano su (i) domande o su (ii) diritti anteriori a rischio non devono essere oggetto di sospensione *ex officio* nelle primissime fasi del procedimento. Si presume infatti che nella maggior parte dei casi le domande diventino registrazioni e le opposizioni o gli annullamenti contro diritti anteriori possano risolversi nel corso del procedimento.

In questi casi, l'opposizione procede fino a quando è possibile prendere una decisione. Occorre quindi considerare se il diritto anteriore in questione possa determinare *prima facie* un esito diverso del procedimento di opposizione. Se si considera che l'opposizione sia comunque destinata ad avere successo o a essere rigettata, indipendentemente dall'esito del diritto anteriore a rischio, il procedimento non va sospeso. Se, per contro, il diritto anteriore a rischio va necessariamente considerato ai fini della decisione sull'opposizione, il procedimento viene sospeso e nel caso di una domanda nazionale o di un marchio nazionale anteriore a rischio, occorre chiedere all'opponente di fornire informazioni sullo stato della domanda o della registrazione. Per i marchi dell'Unione europea anteriori l'Ufficio dispone di tali informazioni. Tuttavia, l'Ufficio può sospendere il procedimento anteriore qualora **una delle parti lo richieda** e il diritto anteriore sia una domanda o sia a rischio. Se il diritto anteriore è nazionale, le parti devono fornire le prove delle difficoltà riscontrate. In tal caso l'esito del procedimento contro il marchio anteriore deve incidere in qualche misura sull'opposizione. Pertanto, ai fini della decisione sulla sospensione, si considererà l'esito plausibile dell'opposizione, in particolare quando la decisione definitiva sull'opposizione non può essere resa senza tener conto della domanda anteriore o della registrazione anteriore. Lo stesso vale se le circostanze del caso non consentono all'Ufficio di dire che l'opposizione sarà rigettata (ad esempio, in quanto non vi è rischio di confusione) o mantenuta (in quanto sussistono altri diritti anteriori sufficienti a rigettare il marchio contestato per tutti i prodotti e servizi contestati).

Qualora un'opposizione si basi su una domanda di registrazione, potrebbe essere opportuno sospendere il procedimento di opposizione ai sensi della regola 20, paragrafo 7, REMUE, al fine di attendere la registrazione del marchio anteriore dell'opponente. Tuttavia, se un'opposizione va rigettata, che sia per ragioni formali o di sostanza, una sospensione non avrebbe senso e prolungherebbe inutilmente il procedimento.

Nel caso non vi siano altri diritti anteriori da considerare (in quanto non esistono altri diritti anteriori o gli stessi non sono stati comprovati) o quando la domanda o la registrazione debba essere comunque presa in considerazione (in quanto gli altri diritti anteriori non sono «vincenti»), per decidere circa la sospensione occorre valutare se

l'opposizione abbia probabilità di successo alla luce della domanda. Il procedimento sarà sospeso solamente se si constata che la domanda anteriore, se registrata, porterà al rigetto totale o parziale della domanda di marchio dell'Unione europea contestata.

6.3.2.2 Domande o registrazioni anteriori di marchi dell'Unione europea

L'opposizione si basa su una domanda, ma non viene sospesa in quanto sussiste un altro diritto anteriore (un marchio registrato) sulla base del quale si può rigettare la domanda contestata. Se l'opponente non comprova tale altro diritto anteriore, la domanda anteriore diventa cruciale per la decisione. Se sopraggiungono informazioni su presunte difficoltà riscontrate dall'unica domanda o registrazione anteriore, occorre sospendere l'opposizione.

6.3.2.3 Marchi nazionali/internazionali anteriori (domande o registrazioni/diritti)

La questione della sospensione dovrà essere sollevata dalle parti (solitamente dal richiedente). In tal caso la parte deve fornire le prove delle difficoltà riscontrate dal marchio anteriore (domanda o registrazione/diritto). Tali prove devono essere ufficiali, identificare chiaramente il procedimento che porta alla sospensione e indicare il rimedio invocato. In particolare, le prove devono illustrare chiaramente le possibili conseguenze per il diritto anteriore su cui si basa l'opposizione. Se necessario, la parte potrebbe essere tenuta a fornire una traduzione delle prove.

Dinanzi a una tale richiesta, l'Ufficio valuterà se, date le circostanze del caso, sia opportuno sospendere il procedimento.

Se nessuno solleva la questione, si applica il principio generale e l'Ufficio deve decidere sulla sospensione solo se il procedimento giunge al termine della fase del contraddittorio e non vi sono informazioni circa un passaggio della domanda alla fase di registrazione o circa la conclusione del procedimento nazionale contro il marchio anteriore. In tal caso l'opponente è tenuto a informare l'Ufficio riguardo allo stato della propria domanda o registrazione anteriore.

6.3.2.4 Esempi

Sono riportati qui di seguito alcuni esempi nei quali, secondo la pratica generale suddetta, la situazione non sembra apparentemente richiedere una sospensione del procedimento, ma la sospensione può comunque essere decisa dall'Ufficio qualora lo ritenga opportuno.

- L'opposizione si basa su un marchio francese e su una domanda di marchio dell'Unione europea, nessuno dei quali in difficoltà. Entrambi riguardano lo stesso segno e gli stessi prodotti, che sono simili al marchio contestato tanto da generare confusione. L'opposizione può pertanto essere trattata solamente sulla base del marchio francese. Se il rischio di confusione riguarda solamente gli Stati membri diversi dalla Francia, la decisione sarà più inattaccabile se si basa sulla domanda di marchio dell'Unione europea: pertanto è opportuno sospendere il procedimento e attendere l'esito della domanda di marchio dell'Unione europea.
- La domanda anteriore non incide in alcun modo sull'esito, ma il richiedente richiede una sospensione. Se il diritto anteriore è una domanda di marchio dell'Unione europea e l'Ufficio constata che è in difficoltà o, nel caso di una

domanda nazionale, se il richiedente presenta le prove delle difficoltà riscontrate dalla domanda dell'opponente, il procedimento può essere sospeso.

Gli esempi che seguono rientrano nella categoria di marchi nazionali anteriori in difficoltà:

- il richiedente (o un terzo) ha depositato una causa o una domanda riconvenzionale tesa all'invalidità o alla decadenza della registrazione anteriore;
- il richiedente (o un terzo) ha depositato una causa o una domanda riconvenzionale tesa al trasferimento del diritto anteriore a proprio nome.

6.3.3 Opposizioni multiple

| |
|-------------------------------|
| Regola 21, paragrafo 2, REMUE |
|-------------------------------|

Salvo circostanze eccezionali, in cui l'opposizione porti inequivocabilmente al rigetto del marchio contestato, inclusi tutti i prodotti e servizi, l'Ufficio non sospenderà gli altri procedimenti.

6.3.3.1 Dopo il rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea

Quando la domanda di marchio dell'Unione europea viene conseguentemente rigettata a causa di un'opposizione «attiva», le opposizioni sospese sono da considerarsi cessate dopo che la decisione diviene definitiva. Se la decisione è diventata definitiva, vanno informate le parti dell'altro procedimento, le opposizioni che erano state sospese in fase iniziale (prima del periodo di riflessione) verranno chiuse e verrà rimborsato a ciascun opponente il 50 % della tassa di opposizione, ai sensi della regola 21, paragrafo 4, REMUE.

Se è stato depositato un ricorso contro la decisione, l'opposizione rimane sospesa. Se la Commissione di ricorso revoca la decisione, l'altro procedimento viene ripreso immediatamente senza dover attendere che tale decisione diventi definitiva.

6.3.4 Aspetti procedurali

Le lettere di sospensione del procedimento dovrebbero sempre riportare la data di entrata in vigore della sospensione, generalmente il giorno in cui è stata presentata una richiesta valida.

6.3.4.1 Monitoraggio dei fascicoli sospesi

Nei casi in cui il procedimento sia sospeso per un periodo indefinito, l'Ufficio verifica l'opposizione ogni sei mesi.

Nei casi in cui il diritto anteriore sia una domanda di registrazione nazionale o una registrazione nazionale/internazionale che presenta difficoltà, la ripresa del procedimento dipenderà sempre dalla reazione delle parti, che sono tenute a informare l'Ufficio di qualsiasi modifica eventuale dello stato della domanda o della registrazione.

e a fornire prove al riguardo. In ogni caso, ogni sei mesi l'Ufficio invia promemoria alle parti nei quali può invitare le stesse a fornire informazioni.

6.3.4.2 Ripresa del procedimento

In tutti i casi le parti verranno informate della ripresa del procedimento e di eventuali termini pendenti, se del caso. Eventuali termini pendenti al momento della sospensione saranno nuovamente stabiliti e verrà concesso un termine di due mesi interi, ad eccezione del periodo di riflessione, che non può mai essere superiore a 24 mesi ai sensi della regola 18, paragrafo 1, REMUE.

Il procedimento va ripreso non appena è stata resa una decisione definitiva nel corso del procedimento nazionale o quando è stata registrata o rifiutata una domanda anteriore. Se la decisione presa nel corso del procedimento nazionale annulla, revoca o in qualche altro modo provoca la cessazione del diritto, oppure trasferisce il diritto anteriore dell'opponente, l'opposizione viene considerata infondata nella misura in cui si basa su tale diritto anteriore. Se tutti i diritti anteriori su cui si basa un'opposizione cessano di esistere, l'opponente ha l'opportunità di ritirare l'opposizione. Se non procede in tal senso, l'Ufficio prende una decisione di rigetto dell'opposizione.

6.3.4.3 Calcolo dei termini

Se la sospensione viene fissata per un periodo di tempo prestabilito, le lettere devono anche indicare la data di ripresa del procedimento e quello che accade successivamente. Quando la sospensione viene richiesta da entrambe le parti in quanto vi sono trattative in corso, il periodo di sospensione sarà sempre di un anno indipendentemente dal periodo richiesto dalle parti.

Se il 30/01/2015 viene trattata una richiesta di una sospensione di due mesi firmata da entrambe le parti e presentata il 15/01/2015 (cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale l'opponente deve completare l'opposizione – 20/01/2015) il risultato sarà il seguente:

- l'Ufficio ha sospeso il procedimento di opposizione su richiesta di entrambe le parti;
- tale sospensione produce effetti a decorrere dal 15/01/2015 (la data in cui l'Ufficio ha ricevuto la richiesta di sospensione) e scadrà il 15/01/2016;
- il procedimento sarà ripreso il 16/01/2016 (un anno, indipendentemente dal periodo richiesto dalle parti) senza ulteriori notifiche da parte dell'Ufficio;
- il termine per l'opponente è ora 15/03/2016 (l'opponente ha due mesi interi di tempo per completare il fascicolo);
- il termine per il richiedente è ora 15/05/2016 (due mesi interi dopo il termine dell'opponente).

6.4 Opposizioni multiple

Regola 21, REMUE

Le opposizioni multiple si verificano quando opposizioni diverse vengono depositate contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea.

Nel caso di opposizioni multiple, vanno considerati alcuni fattori aggiuntivi.

In primo luogo, salvo ingenti ritardi nel corso della fase di ammissibilità a proposito di una delle opposizioni, la prassi prevede di notificare contemporaneamente al richiedente l'ammissibilità di tutte le opposizioni. In secondo luogo, le opposizioni multiple possono portare alla sospensione di alcune delle stesse per motivi di economia del procedimento. In terzo luogo, una limitazione posta dal richiedente nel corso di uno dei procedimenti potrebbe incidere sulle altre opposizioni. Inoltre, potrebbe essere più pratico prendere le decisioni in base a un ordine prestabilito.

Infine, in determinate circostanze, le opposizioni multiple possono essere unite e gestite tutte nell'ambito di un unico procedimento.

6.4.1 Opposizioni multiple e limitazioni

Qualora sussistano opposizioni multiple e il richiedente limiti i prodotti e servizi in uno dei procedimenti di opposizione, tutti gli altri opposenti dovranno riceverne comunicazione tramite apposita lettera, nella misura in cui la limitazione riguardi prodotti o servizi contestati nelle altre opposizioni.

Se tuttavia non sussiste alcun legame tra i prodotti e servizi oggetto della limitazione e quelli contestati, non occorre informare l'opponente.

Ad esempio, sussistono quattro opposizioni contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea, che riguarda i prodotti nelle Classi 3, 14, 18 e 25. Le opposizioni si rivolgono alle seguenti classi:

| Opposizione | Ampiezza |
|-------------|----------------|
| N. 1 | Classe 3 |
| N. 2 | Classe 25 |
| N. 3 | Classi 18 e 25 |
| N. 4 | Classi 14 e 25 |

Il richiedente trasmette una limitazione nell'opposizione 2, con la quale omette *abbigliamento e copricapo*. Oltre alle apposite lettere nell'opposizione 2, andrebbero inviate anche le relative lettere nelle opposizioni 3 e 4. Poiché la limitazione non incide sui prodotti contestati nell'opposizione 1, non è necessaria alcuna azione per quanto riguarda tale opposizione.

6.4.2 Opposizioni multiple e decisioni

Una volta che un'opposizione raggiunge la fase decisionale, è importante tener conto delle possibili opposizioni multiple pendenti contro la medesima domanda di marchio

dell'Unione europea. Prima che possa essere emessa una sentenza sull'opposizione, deve essere analizzata la fase del procedimento delle opposizioni multiple e, a seconda della circostanza è possibile che venga presa una decisione o che venga sospesa l'opposizione. Il principio generale che si applica è che i prodotti e servizi contestati non devono essere rigettati più di una volta in momenti diversi. Le tre situazioni che possono verificarsi sono descritte qui di seguito.

1. Tutte le opposizioni contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea sono pronte per passare alla fase decisionale nello stesso momento

La sequenza in cui vengono prese le decisioni è a discrezione dell'esaminatore. Tuttavia, occorre considerare quanto segue.

Se tutte le opposizioni non vengono accolte, le decisioni possono essere prese in qualsiasi ordine, in quanto il rigetto dell'opposizione non incide sulla domanda di marchio dell'Unione europea. Anche se una delle decisioni dovesse essere oggetto di ricorso prima che vengano prese le altre, sembrerebbe preferibile non procedere alla sospensione, in quanto il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso potrebbe dilungarsi molto.

Se vengono accolte diverse opposizioni rispetto a prodotti e servizi sovrapposti, andrebbe presa innanzi tutto la decisione che elimina la maggior parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea (l'ampiezza maggiore dell'opposizione) e le restanti opposizioni andrebbero sospese. Una volta diventata definitiva la prima decisione, gli oppositori nelle restanti opposizioni vanno consultati per sapere se desiderano mantenere o ritirare le loro opposizioni.

Supponendo che le opposizioni vengono mantenute, si prende una decisione in merito alla successiva opposizione «più ampia» e si va avanti con lo stesso procedimento fino ad esaminare tutte le opposizioni.

Quando due opposizioni sono della stessa ampiezza, si applicano i principi generali in sede di adozione delle decisioni.

Nell'esempio citato sopra al punto 6.4.1, la prima decisione andrebbe presa nell'opposizione 3 o nell'opposizione 4. L'opposizione 1 non presenta prodotti e servizi sovrapposti e può quindi essere trattata separatamente.

Supponiamo che la prima decisione venga presa nell'opposizione 4, e che la domanda di marchio dell'Unione europea venga rigettata per le Classi 14 e 25. In tal caso, le opposizioni 2 e 3 vanno sospese.

Se il periodo di ricorso è scaduto e non è stato depositato alcun ricorso, l'opposizione 2 decade, in quanto non ha più un oggetto. Vanno informate le parti e chiusa l'opposizione. La causa va considerata come causa che non ha seguito l'iter fino al giudizio ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 4, RMUE. Ne consegue che le spese sono a discrezione dell'Ufficio. Se le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese. In generale, la decisione consiste nel far sostenere a ogni parte le proprie spese.

2. Solo un'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale, mentre le altre opposizioni sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento

Se l'opposizione va rigettata si può prendere una decisione senza che la stessa incida sulle opposizioni multiple in sospeso, in quanto il rigetto non ha alcun effetto sulla domanda di marchio dell'Unione europea.

Se l'opposizione viene accolta e la decisione respinge in toto la domanda di marchio dell'Unione europea contestata, le opposizioni multiple pendenti devono essere sospese finché la decisione non diventa definitiva. Se il periodo di ricorso è scaduto e non è stato presentato alcun ricorso, le opposizioni multiple decadono in quanto non hanno più un oggetto. Vanno informate le parti e chiusa l'opposizione. La causa va considerata come causa che non ha seguito l'iter fino al giudizio ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 4, RMUE. Ne consegue che le spese sono a discrezione dell'Ufficio. Se le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese. In generale, la decisione consiste nel far sostenere a ogni parte le proprie spese.

Lo stesso vale per il caso in cui la decisione sull'opposizione rigetti **parte** dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea contestata, ma **tutti** i prodotti e servizi contro cui si rivolgono le opposizioni multiple.

Tuttavia, le opposizioni multiple vanno sospese se la decisione sull'opposizione respinge **parte** dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea contestata, ma solamente una **parte** dei prodotti e servizi contro cui si rivolgono le opposizioni multiple. La sospensione resterà in vigore finché la decisione non diventi definitiva. In tal caso, gli oppositori delle opposizioni multiple verranno invitati a informare l'Ufficio della loro volontà di mantenere o ritirare l'opposizione. In caso di ritiro dell'opposizione, il procedimento si chiude ed entrambe le parti ne ricevono notifica. Se il procedimento viene chiuso dopo la scadenza del periodo di riflessione, l'Ufficio deciderà sulle spese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, che stabilisce che ogni parte sostenga le proprie spese. Se, prima della chiusura del procedimento, le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese.

3. Due o più opposizioni sono pronte per passare alla fase decisionale, mentre le altre sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento

Potrebbe accadere che alcune delle opposizioni contro una domanda di marchio dell'Unione europea siano pronte per passare alla fase decisionale mentre altre si trovino ancora in fasi diverse del contraddittorio. In una tale fattispecie di applicano congiuntamente i principi descritti ai punti 1 e 2. Dipende dall'esito delle decisioni e dall'ampiezza delle cause pendenti se una decisione viene presa in alcune opposizioni e se le opposizioni multiple vanno sospese.

6.4.3 Procedimenti congiunti

| |
|-------------------------------|
| Regola 21, paragrafo 1, REMUE |
|-------------------------------|

La regola 21, paragrafo 1, REMUE, autorizza l'Ufficio a gestire opposizioni multiple nell'ambito di un unico procedimento. Se si decide di unire le opposizioni, occorre darne notifica alle parti.

Le opposizioni possono essere unite su richiesta di una delle parti se sono dirette contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea. È più probabile che l'Ufficio le unisca se sono state anche depositate dallo stesso opponente o se sussiste

un legame economico tra gli opposenti, ad esempio una casa madre e una controllata. Le opposizioni devono trovarsi nella stessa fase procedurale.

Qualora si decida di unire le opposizioni, occorre verificare se gli opposenti hanno lo stesso rappresentante. In caso contrario, va loro chiesto di nominare un unico rappresentante. Inoltre, i diritti anteriori devono essere identici o molto simili. Se i rappresentanti non rispondono o non vogliono nominare un unico rappresentante, le opposizioni congiunte devono essere disgiunte e trattate separatamente.

Se in qualsiasi momento tali condizioni non sono più soddisfatte, ad esempio l'unico diritto anteriore di una delle opposizioni congiunte viene trasferito a un terzo, è possibile dissociare le opposizioni.

Salvo che le opposizioni congiunte non vengano disgiunte prima che venga presa una decisione, solamente una decisione viene presa.

6.5 Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento)

6.5.1 Trasferimento e procedimento di opposizione

6.5.1.1 Introduzione e principio di base

| |
|-------------------|
| Articolo 17, RMUE |
|-------------------|

Un trasferimento o assegnazione di un diritto anteriore rappresenta una modifica della titolarità di tale diritto. Per ulteriori informazioni si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del Registro, sezione 3, Marchi dell'Unione europea come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimento.

Il principio di base è che il nuovo titolare sostituisce il vecchio nel procedimento. La prassi seguita dall'Ufficio nella gestione dei trasferimenti è descritta ai punti 6.5.1.2 (la registrazione anteriore è la registrazione di un marchio dell'Unione europea), 6.5.1.3 (la registrazione anteriore è una registrazione nazionale), 6.5.1.4 (le registrazioni anteriori sono una combinazione di registrazioni di marchio dell'Unione europea e registrazioni nazionali) e 6.5.1.5 (trasferimento di una domanda di marchio dell'Unione europea contestata durante un procedimento di opposizione).

Un trasferimento può essere effettuato in diversi modi, tra cui una semplice cessione di un marchio anteriore da A a B, una società C che viene acquistata (marchi compresi) da una società D, una fusione delle aziende E ed F nell'azienda G (successione universale), o una successione giuridica (dopo il decesso del titolare, gli eredi diventano i nuovi titolari). L'elenco suddetto non è esaustivo.

Qualora un trasferimento venga effettuato nel corso di un procedimento di opposizione, possono verificarsi diverse situazioni. Mentre per le registrazioni o domande di marchi dell'Unione europea anteriori su cui si basa l'opposizione il nuovo titolare non può che divenire parte del procedimento (o depositare osservazioni) una volta che l'Ufficio ha ricevuto la richiesta di registrazione del trasferimento, per registrazioni o domande nazionali anteriori è sufficiente che il nuovo titolare fornisca le prove del trasferimento.

6.5.1.2 Trasferimento di marchio dell'Unione europea anteriore

Articolo 17, paragrafi 6 e 7, RMUE

Per quanto riguarda i marchi dell'Unione europea o le domande di marchi dell'Unione europea anteriori, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, RMC, fintantoché il trasferimento non è inserito nel registro, il successore nella titolarità non può invocare i diritti che gli derivano dalla registrazione del marchio dell'Unione europea o della domanda di marchio dell'Unione europea. Tuttavia, nel periodo che intercorre tra la data di ricezione della richiesta di registrazione del trasferimento e la data di registrazione del trasferimento, il nuovo titolare può già rilasciare dichiarazioni all'Ufficio al fine di rispettare i termini.

Opposizione che si basa su un solo marchio dell'Unione europea

Quando un'opposizione si basa su un solo marchio dell'Unione europea anteriore e tale marchio dell'Unione europea è/è stato trasferito nel corso del procedimento di opposizione, il nuovo titolare diviene il nuovo opponente. Il nuovo titolare sostituisce il vecchio titolare.

A tale scopo, il vecchio o il nuovo titolare devono informare l'Ufficio del trasferimento del marchio dell'Unione europea su cui si basa l'opposizione e devono presentare una richiesta di registrazione del trasferimento. Come precisato in precedenza, contestualmente alla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio, il nuovo titolare può già rilasciare dichiarazioni. Tuttavia, lo stesso diventa parte del procedimento solamente una volta avvenuta la registrazione del trasferimento.

In pratica, una volta che l'Ufficio viene informato della ricezione di una richiesta di registrazione, il procedimento può proseguire con il nuovo titolare. Ciononostante, il trasferimento deve essere registrato prima che venga presa una decisione sull'opposizione. Se l'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale ma il trasferimento non è stato registrato, la stessa va sospesa.

Se il nuovo titolare informa l'Ufficio che non desidera proseguire il procedimento, l'opposizione si considera ritirata.

Trasferimento parziale dell'unico marchio dell'Unione europea su cui si basa l'opposizione

In casi di trasferimento parziale, una parte del marchio dell'Unione europea anteriore rimane al vecchio titolare e un'altra parte viene trasferita a un nuovo titolare. Ai trasferimenti parziali si applicano gli stessi principi del trasferimento di una soltanto di diverse registrazioni di marchi dell'Unione europea su cui si basa l'opposizione, come descritto al punto che segue.

Opposizione che si basa su più di un marchio dell'Unione europea anteriore

Quando un'opposizione si basa su più di un marchio dell'Unione europea anteriore e tutti questi marchi sono/sono stati trasferiti al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, la situazione è la stessa di un'opposizione basata su un unico marchio dell'Unione europea, come descritto sopra.

La situazione è tuttavia diversa se solo uno dei marchi dell'Unione europea anteriori è/è stato trasferito. In tal caso il nuovo titolare potrebbe diventare anche un opponente, con il risultato che vi sarebbero due oppositori. I nuovi oppositori vengono trattati alla stregua di «oppositori congiunti», il che significa che l'Ufficio continuerà a gestire la causa esattamente come ha fatto sino a quel momento, vale a dire come un'unica opposizione, benché con più di un opponente. Inoltre, l'Ufficio considererà il rappresentante originario quale rappresentante «comune» di tutti gli oppositori e non inviterà i nuovi oppositori a nominarne uno nuovo. Tuttavia, i nuovi oppositori hanno comunque sempre la possibilità di nominare un rappresentante a loro scelta.

La rappresentanza comune non significa che gli oppositori non possono agire in maniera indipendente nella misura in cui i loro diritti anteriori rimangano indipendenti: se per esempio uno degli oppositori stipula un accordo consensuale con il richiedente, l'opposizione sarà trattata come parzialmente ritirata rispetto ai diritti anteriori detenuti da tale opponente.

Se uno degli oppositori congiunti desidera ritirarsi, tale richiesta viene accolta indipendentemente dal fatto che l'altro voglia proseguire. Se il procedimento prosegue, si baserà solamente sui diritti dell'opponente che non si è ritirato. Non viene presa alcuna decisione separata sulle spese.

6.5.1.3 Trasferimento di una registrazione nazionale anteriore

Opposizione che si basa soltanto su una registrazione nazionale

Quando un'opposizione si basa soltanto su una registrazione nazionale anteriore e tale registrazione è/è stata trasferita durante il procedimento di opposizione, il nuovo titolare diventa anche il nuovo opponente. Il nuovo titolare sostituisce il vecchio titolare.

A tale scopo, il vecchio o il nuovo titolare devono informare l'Ufficio che la registrazione nazionale anteriore su cui si basa l'opposizione è stata trasferita e devono depositarne le prove, vale a dire l'atto di trasferimento o qualsiasi altra prova che dimostri l'accordo delle parti in merito al trasferimento/alla modifica della titolarità.

L'Ufficio non obbliga il nuovo titolare a confermare la propria volontà di proseguire il procedimento. Se le prove del trasferimento sono adeguate, il nuovo titolare viene accettato come nuovo opponente. Se informa l'Ufficio del trasferimento, ma non presenta prove (sufficienti) dello stesso, il procedimento di opposizione deve essere sospeso, mentre al nuovo titolare un termine entro il quale fornire le prove del trasferimento.

Poiché esistono diverse pratiche nazionali, non è sempre obbligatorio presentare una copia della richiesta di registrazione del trasferimento con l'ufficio nazionale. Ciononostante, negli Stati membri in cui vi è una condizione affinché un trasferimento produca effetti nei confronti di terzi, il trasferimento deve essere stato registrato prima che venga presa una decisione sull'opposizione. Se l'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale ma il trasferimento non è stato registrato, l'opposizione deve essere sospesa e l'opponente è tenuto a fornire le prove della registrazione del trasferimento.

Se il nuovo titolare non presenta le prove richieste, il procedimento deve proseguire con il vecchio titolare. Se il vecchio titolare dichiara di non essere più tale, l'opposizione cessa di essere fondata, in quanto l'opponente non è più titolare del diritto anteriore. Il

vecchio titolare dev'essere informato che l'opposizione come tale sarà rigettata, a meno che la stessa non venga ritirata.

Se il nuovo titolare fornisce le prove richieste e informa l'Ufficio che non vuole proseguire il procedimento, l'opposizione si considera ritirata.

Trasferimento parziale dell'unica registrazione nazionale su cui si basa l'opposizione

Nel caso di un trasferimento parziale, una parte della registrazione nazionale anteriore rimane al titolare originario e un'altra parte passa al nuovo titolare. Ai trasferimenti parziali si applicano i medesimi principi dei trasferimenti di una sola di più registrazioni nazionali su cui si basa l'opposizione, come descritto al punto immediatamente successivo.

Opposizione che si basa su più di una registrazione nazionale anteriore

Quando un'opposizione si basa su più di una registrazione nazionale anteriore e le stesse sono/sono state trasferite al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, la situazione è uguale a quella del trasferimento di un unico marchio su cui si basa un'opposizione, come descritto sopra.

La situazione è tuttavia diversa nel caso in cui sia/sia stato trasferito soltanto uno dei diritti nazionali anteriori. In tal caso il nuovo titolare potrebbe diventare anche un opponente, con il risultato che vi sarebbero due opposenti.

I nuovi opposenti vengono trattati alla stregua di «opponenti congiunti», il che significa che l'Ufficio continuerà a gestire la causa esattamente come ha fatto sino a quel momento, vale a dire come **un'unica** opposizione, benché con più di un opponente. Inoltre, l'Ufficio considererà il rappresentante originario quale rappresentante «comune» di tutti gli opposenti e non inviterà i nuovi opposenti a nominarne uno nuovo. Tuttavia, i nuovi opposenti hanno comunque sempre la possibilità di nominare un rappresentante a loro scelta.

Se uno degli opposenti congiunti desidera ritirarsi, tale richiesta viene accolta indipendentemente dal fatto che l'altro voglia proseguire. Naturalmente, se il procedimento prosegue, si baserà solamente sui diritti dell'opponente che non si è ritirato. Non viene presa alcuna decisione separata sulle spese.

6.5.1.4 Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di marchio dell'Unione europea e registrazioni nazionali

Quando un'opposizione si basa contemporaneamente su una o più registrazioni di marchio dell'Unione europea e su una o più registrazioni nazionali e uno di questi marchi è/è stato trasferito al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, si applicano, *mutatis mutandis*, i principi di cui sopra.

In tutte le suddette situazioni, non appena l'Ufficio prende atto del trasferimento della titolarità, aggiorna la banca dati ufficiale con l'inserimento del nuovo opponente o di entrambi gli opposenti, e notifica le parti a solo scopo informativo. Tuttavia, il semplice fatto che le registrazioni anteriori siano state trasferite non giustifica in nessun caso la concessione di un nuovo termine per la presentazione di osservazioni o di altri documenti qualora il termine originario sia scaduto.

6.5.1.5 Trasferimento della domanda di marchio dell'Unione europea contestata

Se durante il procedimento di opposizione la domanda di marchio dell'Unione europea contestata è/è stata trasferita, l'opposizione segue la domanda, vale a dire che l'opponente viene informato del trasferimento e il procedimento prosegue tra il nuovo titolare della domanda di marchio dell'Unione europea e l'opponente.

6.5.1.6 Trasferimento parziale di una domanda di marchio dell'Unione europea contestata

Regola 32, paragrafo 4, REMUE

Nel caso in cui abbia avuto luogo un trasferimento parziale di una domanda di marchio dell'Unione europea (contestata), l'Ufficio deve creare un fascicolo separato per la nuova registrazione (domanda) con un nuovo numero di registrazione (domanda).

In tal caso, quando il trasferimento viene inserito nel registro e viene creata una nuova domanda di marchio dell'Unione europea, anche l'esaminatore dell'opposizione deve creare un nuovo fascicolo di opposizione o opposizioni contro la nuova domanda di marchio dell'Unione europea, in quanto non è possibile gestire un'opposizione contro due domande di marchio dell'Unione europea separate.

Ad ogni modo, ciò si verifica solamente quando alcuni dei prodotti e servizi originariamente contestati vengono mantenuti nella «vecchia» domanda di marchio dell'Unione europea e alcuni ricadono nella nuova domanda di marchio dell'Unione europea. Ad esempio: l'opponente X si oppone a tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea Y, di cui è stata presentata domanda nella Classe 12 per *apparecchi per la locomozione via terra e via aria*, e per *abbigliamento e calzature* nella Classe 25. La domanda di marchio dell'Unione europea Y viene parzialmente trasferita e suddivisa nella vecchia domanda di marchio dell'Unione europea Y per *apparecchi per la locomozione via terra e abbigliamento*, e la nuova domanda di marchio dell'Unione europea Y per *apparecchi per la locomozione via aria, e calzature*.

Articoli 17 e 23, RMUE

Poiché quando l'opponente ha depositato la propria opposizione era previsto il versamento di una sola tassa di opposizione, una seconda tassa per la nuova opposizione creata dopo la suddivisione della domanda di marchio dell'Unione europea non è necessaria perché, al momento del deposito, l'opposizione è stata diretta soltanto contro una domanda di marchio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, l'esaminatore dell'opposizione terrà conto del fatto che è stata versata una sola tassa di opposizione.

Inoltre, a seconda delle circostanze del caso, potrebbe essere possibile unire i procedimenti (ad esempio, se il rappresentante della «vecchia» e della «nuova» domanda è lo stesso).

6.5.2 Le parti coincidono dopo il trasferimento

Nel caso in cui, in seguito a un trasferimento, l'opponente e il richiedente diventino la medesima persona o entità, l'opposizione cessa di avere uno scopo e viene pertanto chiusa *ex officio* dall'Ufficio.

6.5.3 Modifica delle denominazioni

Come suddetto, una modifica delle denominazioni non implica una modifica della titolarità.

6.5.4 Modifica dei rappresentanti

| |
|-------------------|
| Articolo 92, RMUE |
|-------------------|

In presenza di un cambio di rappresentante nel corso del procedimento di opposizione, la controparte deve essere informata mediante l'invio alla medesima di una copia della lettera e dell'autorizzazione (se presentata).

Per informazioni dettagliate, si faccia riferimento alle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

6.5.5 Interruzione del procedimento a causa di decesso, incapacità giuridica del richiedente o del suo rappresentante

| |
|------------------|
| Regola 73, REMUE |
|------------------|

La regola 73, REMUE, tratta l'interruzione del procedimento. Il punto 1 distingue tre situazioni:

Il procedimento di opposizione dinanzi all'Ufficio viene interrotto:

1. qualora il *richiedente* del marchio dell'Unione europea sia deceduto o sia sottoposto a tutela legale;
2. qualora il *richiedente* del marchio dell'Unione europea sia oggetto di una procedura fallimentare o di procedimenti analoghi;
3. qualora il *rappresentante di un richiedente* sia deceduto o sia altrimenti impossibilitato a rappresentare il richiedente. Per ulteriori informazioni si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

La regola 73, REMUE, si riferisce solamente al richiedente e al suo rappresentante e non fa menzione di altre parti, quali gli opposenti. In assenza di disposizioni rilevanti, l'Ufficio applica tale disposizione solamente ai casi in cui il richiedente (o il suo rappresentante) non sia in grado di proseguire il procedimento. Pertanto, se per esempio viene dichiarato il fallimento dell'opponente, il procedimento non viene interrotto (nemmeno nei casi in cui l'opponente sia il richiedente/titolare di una domanda anteriore di marchio dell'Unione europea o di un marchio dell'Unione

europea). L'incertezza sullo stato giuridico di un opponente o del suo rappresentante non andrà a discapito del richiedente. In tal caso, quando la notifica viene restituita all'Ufficio in quanto non notificabile, si applicano le regole normali in materia di notifica pubblica.

6.5.5.1 Decesso o incapacità giuridica del richiedente

In caso di decesso del richiedente o della persona autorizzata dalla legge nazionale ad agire per suo conto, a causa dell'incapacità giuridica del richiedente, il procedimento viene interrotto solo su richiesta del rappresentante del richiedente/persona autorizzata o in caso di dimissioni del rappresentante.

6.5.5.2 Richiedente impossibilitato a proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di motivi giuridici (ad esempio, fallimento)

| |
|---|
| Regola 73, paragrafo 1, lettera b), e regola 73, paragrafo 4, REMUE |
|---|

La regola 73, paragrafo 1, lettera b), REMUE, si applica a partire dal momento in cui la parte del procedimento non ha più il diritto di disporre della procedura, vale a dire di disporre dei propri prodotti fino al momento in cui viene nominato un curatore o fiduciario che continuerà quindi a rappresentare la parte ai sensi della legge.

Qualora il richiedente sia rappresentato da un rappresentante professionista che non si dimette, non occorre interrompere il procedimento. L'Ufficio parte dal presupposto che il rappresentante del richiedente sia autorizzato a rappresentare il richiedente finché l'Ufficio non riceve informazioni contrarie dal rappresentante stesso, dal fiduciario designato o dal tribunale competente per l'azione legale in questione.

Se il rappresentante informa l'Ufficio di volersi dimettere, lo scenario cambia a seconda che il rappresentante abbia o meno fornito ulteriori indicazioni su chi fungerà da fiduciario o curatore del fallimento.

- Se il rappresentante fornisce tali indicazioni, l'Ufficio continuerà a corrispondere con il fiduciario o curatore. In presenza di termini rilevanti per il richiedente e non ancora scaduti al momento del fallimento, l'Ufficio provvederà a un nuovo avvio di tali termini. Pertanto, in questo caso, il procedimento viene interrotto e immediatamente ripreso. Ad esempio, se il richiedente avesse avuto ancora dieci giorni per presentare osservazioni al momento del fallimento, la nuova lettera dell'Ufficio al fiduciario concederà un nuovo termine di due mesi per la presentazione di tali osservazioni.
- Se non vi sono informazioni relative a un eventuale curatore o fiduciario, l'Ufficio è costretto a dichiarare il procedimento interrotto. Una comunicazione in tal senso viene inviata direttamente al richiedente fallito e all'opponente. Benché non competeva all'Ufficio individuare il curatore, l'Ufficio continuerà a tentare di comunicare con il richiedente fallito al fine di riprendere il procedimento. La ragione di ciò è che, benché il richiedente fallito non sia autorizzato a intraprendere azioni legali vincolanti, generalmente continua a ricevere la corrispondenza o, in caso contrario, la corrispondenza viene consegnata automaticamente al fiduciario, se presente. L'Ufficio potrebbe anche prendere in considerazione eventuali informazioni sull'identità del fiduciario fornite dall'opponente.

Quando la notifica viene restituita all'Ufficio in quanto non notificabile, si applicano le regole normali in materia di notifica pubblica.

Se vengono presentate le prove della nomina del curatore o fiduciario, le stesse non devono essere tradotte nella lingua del procedimento.

Una volta che l'Ufficio viene informato dell'identità del curatore o fiduciario, il procedimento riprende a partire da una data che viene stabilita dall'Ufficio. La controparte va informata.

I termini che non erano ancora scaduti al momento dell'interruzione del procedimento ricominciano a decorrere al momento della ripresa del procedimento. Ad esempio, se il procedimento venisse interrotto dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione di osservazioni da parte del richiedente, verrebbe avviato nuovamente un nuovo termine di due mesi, e non dei dieci giorni rimasti al momento dell'interruzione. Per motivi di chiarezza, la lettera inviata dall'Ufficio che informa le parti della ripresa fisserà un nuovo termine.

6.5.5.3 Decesso o impedimento ad agire per motivi giuridici del rappresentante del richiedente dinanzi all'Ufficio

| |
|---|
| Articolo 92, paragrafo 2, RMUE Regola 73, paragrafo 1, lettera c), REMUE |
|---|

Nel caso di cui alla regola 73, paragrafo 1, lettera c), REMUE, il procedimento va interrotto e verrà ripreso non appena l'Ufficio verrà informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente il marchio dell'Unione europea.

Tale interruzione durerà un massimo di tre mesi e, qualora non venga nominato alcun rappresentante prima della fine di tale periodo, il procedimento verrà ripreso dall'Ufficio. All'atto di riprendere il procedimento, l'Ufficio procederà come segue:

1. Se la nomina di un rappresentante è obbligatoria ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, RMUE, in quanto il richiedente non ha né il domicilio né la sede nel SEE, l'Ufficio contatterà il richiedente e lo informerà che la domanda di marchio dell'Unione europea sarà respinta se lo stesso non nominerà un rappresentante entro un termine prefissato.
2. Qualora la nomina di un rappresentante **non sia** obbligatoria ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, RMUE, l'Ufficio riprenderà il procedimento e invierà tutte le comunicazioni direttamente al richiedente.

In entrambi i casi la ripresa del procedimento significa che eventuali termini pendenti per il richiedente al momento dell'interruzione del procedimento inizieranno nuovamente a decorrere all'atto della ripresa del procedimento.

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

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 2

***DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI
CONFUSIONE***

CAPITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduzione | 3 |
| 2 | Articolo 8, paragrafo 1, RMUE | 4 |
| 2.1 | Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE – Doppia identità | 4 |
| 2.2 | Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE – Rischio di confusione..... | 4 |
| 2.3 | Correlazione tra gli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE..... | 5 |
| 3 | Nozione di «rischio di confusione» | 5 |
| 3.1 | Introduzione..... | 5 |
| 3.2 | Rischio di confusione e rischio di associazione..... | 6 |
| 3.3 | Rischio di confusione e carattere distintivo del marchio anteriore | 8 |
| 3.4 | Rischio di confusione: questioni di fatto e questioni di diritto | 8 |
| 3.4.1 | Fatto e diritto – somiglianza di prodotti/servizi e segni..... | 8 |
| 3.4.2 | Fatto e diritto – prove..... | 9 |
| 4 | Valutazione dei fattori pertinenti per stabilire il rischio di confusione | 10 |
| 4.1 | Momento rilevante..... | 10 |
| 4.2 | Elenco dei fattori rilevanti per la valutazione del rischio di confusione | 10 |
| | Allegato I | 11 |

1 Introduzione

Il presente capitolo contiene un'introduzione e una panoramica delle nozioni di (i) doppia identità e (ii) rischio di confusione che vengono applicati in situazioni di conflitto tra marchi nei procedimenti di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea («RMUE»).

I paragrafi seguenti illustrano la natura di tali nozioni e le loro basi giuridiche così come definite dalle leggi in materia e interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte») ⁽¹⁾.

Le nozioni giuridiche di doppia identità e rischio di confusione servono a tutelare i marchi e, allo stesso tempo, a definire il loro ambito di protezione. È quindi importante tener presente quali aspetti o funzioni dei marchi meritano protezione. I marchi svolgono varie funzioni; la più importante è quella di fungere da «indicatori di origine» della provenienza commerciale dei prodotti/servizi. Questa è la loro «funzione essenziale». Nella sentenza *Canon* la Corte ha sostenuto che:

[...] secondo una giurisprudenza costante, la **funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto** o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (grassetto aggiunto).

(Sentenza del 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 28).

La funzione essenziale dei marchi in quanto indicatori di origine è stata sottolineata più volte ed è diventata un precetto della legislazione dell'Unione europea in materia di marchi (sentenze del 18/06/2002, C-299/99, *Remington*, EU:C:2002:377, § 30; e del 06/10/2005, C-120/04, *Thomson Life*, EU:C:2005:594, § 23).

Sebbene l'indicazione dell'origine sia la funzione essenziale dei marchi, essa non è l'unica. Infatti il termine «funzione essenziale» implica l'esistenza di altre funzioni. La Corte ha accennato più volte alle altre funzioni dei marchi (ad esempio nelle sentenze del 16/11/2004, C-245/02, *Budweiser*, EU:C:2004:717, § 59; del 25/01/2007, C-48/05, *Opel*, EU:C:2007:55, § 21) e le ha affrontate direttamente nella sentenza *L'Oréal*, dove rileva che le funzioni dei marchi comprendono:

[...] **non solo la funzione** del marchio consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, **ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità** (sottolineatura aggiunta).

(Sentenza del 18/06/2009, C-487/07, *L'Oréal*, EU:C:2009:378, § 58-59, e del 23/03/2010, C-236/08 - C-238/08, *Google-Louis Vuitton*, EU:C:2010:159).

⁽¹⁾ La Corte, di fatto, ha fornito spesso interpretazioni degli articoli 4 e 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (la «direttiva»), che, ai fini interpretativi, sono in gran parte assimilabili agli articoli 8 e 9 RMUE.

Nell'esaminare i concetti di doppia identità e rischio di confusione, il presente capitolo affronta numerosi temi che sono esaurientemente discussi nei capitoli seguenti delle direttive. È stata aggiunta una sintesi delle cause del Tribunale che riguardano in modo particolare i principi e i concetti fondamentali del rischio di confusione.

2 Articolo 8, paragrafo 1, RMUE

L'articolo 8 RMUE consente al titolare di un **marchio anteriore** di opporsi, in talune situazioni, alla registrazione di domande successive di marchio dell'Unione europea. Il presente capitolo affronta la questione dell'interpretazione dei concetti di doppia identità e rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 RMUE.

Un'opposizione presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 RMUE può fare riferimento a registrazioni o domande anteriori di marchi (articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) RMUE) o a marchi anteriori notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c) RMUE) ⁽²⁾.

2.1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE – Doppia identità

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE disciplina le opposizioni fondate sull'identità e stabilisce che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato.

La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE prescrive chiaramente che sussista identità **sia** tra i segni interessati **sia** tra i prodotti/servizi in questione. Questa situazione è definita come «doppia identità». L'esistenza di una doppia identità è un **dato rilevante ai fini giuridici** da accertare attraverso un raffronto diretto dei due segni in conflitto e dei prodotti/servizi in questione ⁽³⁾. Qualora sia accertata la sussistenza della doppia identità, all'opponente non viene chiesto di dimostrare il rischio di confusione per prevalere; la protezione garantita dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE è assoluta. Ne consegue che nei casi di doppia identità non è necessario procedere a una valutazione del rischio di confusione e l'opposizione è accolta automaticamente.

2.2 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE – Rischio di confusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in seguito a opposizione, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

⁽²⁾ Per ulteriori orientamenti sui marchi anteriori notoriamente conosciuti si rimanda alle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5 RMUE).

⁽³⁾ Una guida completa sui criteri per accertare l'identità dei prodotti e servizi e dei segni è reperibile nei relativi paragrafi delle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia Identità e rischio di confusione, capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi, e capitolo 4, Comparazione dei segni.

[...] a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, **sussiste un rischio di confusione** per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il **rischio di confusione comprende il rischio di associazione** con il marchio anteriore (sottolineatura aggiunta).

Quindi, diversamente dalle situazioni di doppia identità di cui al punto precedente, nei casi di semplice somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, o di identità di uno soltanto di questi due fattori, il titolare di un marchio anteriore può opporsi con successo alla richiesta di marchio dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) *soltanto* se sussiste il rischio di confusione.

2.3 Correlazione tra gli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

Per quanto diverse, le condizioni specifiche previste dagli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono correlate tra loro. Quindi, nelle opposizioni fondate sull'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, se l'unico impedimento rivendicato è quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ma l'identità dei segni e/o dei prodotti/servizi non può essere accertata, l'Ufficio esaminerà comunque il caso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in base al quale devono sussistere almeno la somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi e il rischio di confusione. Si ha un caso di somiglianza quando sia i marchi sia i prodotti/servizi sono simili, ma anche quando i marchi sono identici e i prodotti/servizi sono simili o viceversa.

Analogamente, un'opposizione fondata soltanto sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che soddisfa i requisiti dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, sarà valutata sulla base di quest'ultima disposizione, senza procedere a un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

3 Nozione di «rischio di confusione»

3.1 Introduzione

La valutazione del rischio di confusione è un metodo che si applica in situazioni di conflitto tra marchi nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, al Tribunale e alla Corte di Giustizia, nonché nei procedimenti di contraffazione presso i tribunali dell'Unione europea. Tuttavia, né il RMUE né la direttiva contengono una definizione del rischio di confusione, né indicano con precisione a cosa la «confusione» sia riferita.

Come spiegato più avanti, secondo quella che da qualche tempo è la giurisprudenza consolidata, la nozione di rischio di confusione si riferisce sostanzialmente alle situazioni in cui:

- (1) il pubblico confonde direttamente i marchi in conflitto, ossia ne confonde uno con l'altro;

- (2) il pubblico crea un'associazione tra i marchi in conflitto e presume che i prodotti/servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro (rischio di associazione).

Queste due situazioni sono esaminate ampiamente più avanti (punto 3.2). Il semplice fatto che la percezione di un marchio posteriore faccia venire in mente un marchio anteriore non costituisce un rischio di confusione.

La Corte ha affermato altresì il principio che «i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore» (cfr. punto 3.3 sotto).

Infine, la nozione di rischio di confusione così come è stata definita dalla Corte va considerata come un concetto giuridico piuttosto che come una valutazione puramente empirica o fattuale, sebbene l'analisi richieda di tener conto di alcuni aspetti del comportamento cognitivo dei consumatori e delle loro abitudini di acquisto (cfr. punto 3.4 sotto).

3.2 Rischio di confusione e rischio di associazione

La Corte ha esaminato ampiamente il rischio di confusione nella causa *Sabèl* (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, *Sabèl*, EU:C:1997:528). Le norme della direttiva equivalenti alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'ottavo considerando del RMUE indicano chiaramente che il rischio di confusione si riferisce alla confusione sull'origine dei prodotti/servizi; alla Corte è stato tuttavia chiesto di considerare cosa ciò significhi esattamente, data l'esistenza di pareri contrapposti sul significato di «rischio di confusione» e «rischio di associazione», nonché sul rapporto tra queste due nozioni, entrambe citate nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Era necessario risolvere tale questione perché secondo alcune opinioni il rischio di associazione era più ampio del rischio di confusione, visto che potrebbe comprendere situazioni in cui un marchio posteriore fa venire in mente un marchio anteriore, ma il consumatore non ritiene che i prodotti/servizi abbiano la stessa origine⁽⁴⁾. In sostanza, la questione oggetto della causa *Sabèl* era se la dicitura «il rischio di confusione include il rischio di associazione» significhi che il «rischio di confusione» potrebbe comprendere un caso di associazione tra marchi che non hanno dato adito a confusione quanto alla loro origine.

Nella sentenza *Sabèl* la Corte ha affermato che il rischio di associazione **non costituisce un'alternativa** al rischio di confusione, ma serve soltanto a definirne l'ambito. Si può pertanto affermare che un rischio di confusione sussiste soltanto se esiste confusione in merito all'origine.

Nella sentenza *Canon* (§ 29-30) la Corte ha precisato l'ambito della confusione in merito all'origine laddove rileva che:

Costituisce perciò un rischio di confusione [...] la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono **dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro**

⁽⁴⁾ La nozione deriva dalla giurisprudenza del Benelux ed è stata applicata, tra l'altro, ai marchi privi di notorietà.

[...] l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (sottolineatura aggiunta).

Come osservato in precedenza, il rischio di confusione riguarda la confusione per quanto concerne l'origine commerciale, incluse le imprese economicamente legate tra loro. Ciò che rileva è che il pubblico pensi che il **controllo** dei prodotti o servizi in questione sia nelle mani di una singola impresa. La Corte non ha interpretato le «**imprese economicamente legate tra loro**» nel contesto del rischio di confusione, bensì in relazione alla libera circolazione di prodotti/servizi. Nella sentenza *Ideal Standard* la Corte osserva:

[...] Vi rientrano diverse situazioni: prodotti distribuiti dalla stessa impresa o su licenza della stessa ovvero da una società capogruppo o da una sua controllata ovvero ancora da un concessionario esclusivo.

[...] In tutti questi casi vi è un controllo effettuato dalla stessa entità: il gruppo di società, nel caso di prodotti distribuiti da una consociata; il fabbricante, nel caso di prodotti posti in commercio dal concessionario; il licenziante se si tratta di prodotti smerciati da un licenziatario. Nell'ipotesi della licenza, il concedente ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario inserendo nel contratto clausole che impongano il rispetto delle sue istruzioni e gli conferiscano la facoltà di sincerarsene. La provenienza che il marchio è volto a garantire è la medesima: essa non è definita dal fabbricante bensì dal centro di gestione della produzione.

(Sentenza del 22/06/1994, C-9/93, *Ideal Standard*, EU:C:1994:261, § 34 e 37)

Ne consegue che, quando il consumatore ritiene che i prodotti o servizi siano smerciati sotto il controllo del titolare del marchio, si presume che sussistano rapporti economici. L'esistenza di tale controllo è presunta nei casi di imprese appartenenti allo stesso gruppo e quando vi siano accordi di licenza, merchandising o distribuzione, nonché in tutte le altre situazioni in cui il consumatore ritiene che l'utilizzo del marchio sia normalmente possibile soltanto con il consenso del titolare del marchio stesso.

Pertanto il rischio di confusione riguarda le situazioni:

- a) nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi stessi;
- b) oppure crea un collegamento tra i segni in conflitto e presume che i prodotti/servizi designati dal marchio provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.

Non sussiste pertanto rischio di confusione se la percezione del marchio posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore, ma il consumatore non presume che l'origine commerciale sia la stessa, pertanto questo collegamento non costituisce un rischio di confusione, nonostante la somiglianza fra i segni.⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Anche se una situazione di tal genere potrebbe trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio anteriore, o essere pregiudizievole per uno di essi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

3.3 Rischio di confusione e carattere distintivo del marchio anteriore

La Corte ha sostenuto che il carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento importante da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione dato che:

- il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (cfr. Sabèl, § 24);
- i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (cfr. al riguardo Canon, § 18);
- diversamente, l'ambito della tutela dei marchi con un basso carattere distintivo è più ristretto.

Sulla base di tali conclusioni il carattere distintivo del marchio anteriore può costituire un fattore decisivo per affermare l'esistenza del rischio di confusione quando la somiglianza tra i segni e/o i prodotti e i servizi è tenue (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il fatto che il carattere distintivo del marchio anteriore sia basso può costituire un fattore che depone a sfavore del rischio di confusione.

3.4 Rischio di confusione: questioni di fatto e questioni di diritto

La nozione di «rischio di confusione» è un concetto giuridico, più che una mera analisi oggettiva delle valutazioni razionali e delle preferenze emotive che ispirano il comportamento cognitivo dei consumatori e le loro abitudini di acquisto. Pertanto la valutazione del rischio di confusione dipende sia da questioni giuridiche **sia** da fatti.

3.4.1 Fatto e diritto – somiglianza di prodotti/servizi e segni

Individuare i fattori rilevanti per accertare il rischio di confusione e la loro eventuale esistenza è una questione di diritto, nel senso che la presenza di tali fattori è stabilita sulla base della legislazione pertinente, ossia il regolamento sul marchio dell'Unione europea e la giurisprudenza in materia.

Ad esempio, in base all'articolo 8, paragrafo 1, RMUE l'identità/somiglianza di prodotti/servizi è una condizione per il rischio di confusione. Anche l'identificazione dei fattori rilevanti ai fini della valutazione del rispetto di questa condizione è inerente al diritto.

La Corte ha individuato i seguenti fattori per accertare la somiglianza di determinati prodotti/servizi:

- la loro natura,
- la loro destinazione,
- il loro impiego,
- la loro eventuale complementarietà,

- la loro eventuale concorrenzialità o interscambiabilità,
- i loro canali di distribuzione/punti di vendita,
- il loro pubblico rilevante,
- la loro origine abituale.

(Cfr. C-39/97, Canon).

Tutti questi fattori sono nozioni giuridiche, e determinare i criteri per valutarli è anch'essa una **questione di diritto**. È, invece, una **questione di fatto** se e in quale misura i criteri giuridici per la determinazione, ad esempio, della «natura» siano soddisfatti in un determinato caso.

Ad esempio, «Oli e grassi commestibili» e «Oli e grassi lubrificanti derivati dal petrolio» non hanno la stessa natura, pur essendo entrambi a base di grassi. I primi sono utilizzati per cucinare pietanze destinate all'alimentazione umana, i secondi per lubrificare macchinari. Considerare se la «natura» sia un fattore rilevante ai fini dell'analisi della somiglianza di prodotti/servizi è una questione di **diritto**. Dall'altro canto, è una questione di **fatto** accertare che gli oli e i grassi commestibili sono usati nella preparazione di alimenti per il consumo umano e che gli oli e i lubrificanti sono usati nei macchinari.

Analogamente, quando si tratta di confrontare segni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE l'identità/somiglianza dei segni è una condizione per il rischio di confusione. È una **questione di diritto** che una coincidenza concettuale tra segni possa renderli simili ai fini del RMUE, ma è una **questione di fatto**, ad esempio, che la parola «fghryz» non ha alcun significato per il pubblico spagnolo.

3.4.2 Fatto e diritto – prove

Nei procedimenti di opposizione, le parti devono sostenere e, se necessario, provare i fatti a sostegno delle proprie argomentazioni, come previsto dall'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l'esame dei fatti da parte dell'Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti e alle loro richieste.

Spetta perciò all'opponente stabilire i fatti su cui si fonda la rivendicazione della somiglianza e produrre prove a sostegno. Ad esempio, qualora si confronti «ghisa resistente all'usura» con «impianti medici», non spetta all'Ufficio rispondere alla domanda se la «ghisa resistente all'usura» sia utilizzata negli «impianti medici»; è bensì l'opponente a doverlo dimostrare, posto che un tale utilizzo appare improbabile (decisione del 14/05/2002, R 0684/2000-4, Tinox).

L'ammissione di nozioni giuridiche da parte del richiedente è irrilevante e non esonera l'Ufficio dal dovere di analizzare tali nozioni e decidere in merito. Ciò non è in contrasto con l'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, che è vincolante per l'Ufficio **soltanto** per quanto riguarda i fatti, le prove e gli argomenti e non comprende anche la loro valutazione sotto il profilo giuridico. Le parti possono quindi essere d'accordo su quali fatti siano stati provati e quali no, ma non possono decidere se essi siano sufficienti per stabilire le rispettive nozioni giuridiche, come la somiglianza di prodotti/servizi, la somiglianza di segni e c)il rischio di confusione.

L'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, non impedisce all'Ufficio di prendere in considerazione di propria iniziativa fatti che sono già noti o ben conosciuti o che

possono essere appresi da fonti pubblicamente accessibili, ad esempio il fatto che PICASSO sarà riconosciuto dai consumatori dell'Unione europea come un famoso pittore spagnolo (sentenze del 22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189 e del 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). L'Ufficio non può, invece, citare ex officio fatti o argomenti nuovi (ad esempio notorietà o grado di conoscenza del marchio anteriore, ecc.).

Inoltre, sebbene taluni marchi siano utilizzati talvolta nella vita quotidiana come termini generici per indicare i prodotti e i servizi designati, l'Ufficio non deve mai considerare tale circostanza come un dato di fatto. In altre parole, i marchi non devono mai essere citati (o interpretati) come se fossero un termine generico o una categoria di prodotti o servizi. Ad esempio, il fatto che nella vita quotidiana una parte del pubblico usi il nome «X» quando parla di yoghurt (laddove «X» sta per un marchio di yoghurt) non deve indurre a utilizzare «X» come un termine generico per indicare lo yoghurt.

4 Valutazione dei fattori pertinenti per stabilire il rischio di confusione

4.1 Momento rilevante

Il momento rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione è la data in cui viene adottata la decisione di opposizione.

Se l'opponente rivendica il *carattere distintivo accresciuto* di un marchio anteriore, le relative condizioni devono essere soddisfatte prima della data di presentazione della domanda di marchio oppure alla data stessa (o all'eventuale data di priorità) e devono essere soddisfatte anche al momento in cui viene presa la decisione. È prassi dell'Ufficio presupporre che tale condizione sia soddisfatta, anche in caso di indicazioni in senso contrario.

Se il richiedente del marchio dell'Unione europea adduce a sua difesa un ridotto ambito di protezione (debolezza) del marchio anteriore, è rilevante soltanto la data della decisione.

4.2 Elenco dei fattori rilevanti per la valutazione del rischio di confusione

Il rischio di confusione è valutato nelle seguenti fasi, tenendo conto di molteplici fattori:

- comparazione dei prodotti e servizi;
- pubblico di riferimento e grado di attenzione;
- comparazione dei segni;
- carattere distintivo del marchio anteriore;
- altri fattori;
- valutazione globale del rischio di confusione.

A ciascuno dei suddetti fattori è dedicato un capitolo delle Direttive.

Allegato I

Principi generali tratti dalla giurisprudenza (quelle che seguono non sono citazioni letterali)

| |
|--|
| Sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528 |
| <ul style="list-style-type: none">- Il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso in specie (§ 22).- La valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal livello di somiglianza tra i segni e i prodotti (§ 22).- La valutazione globale della somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti (§ 23).- Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (§ 23).- Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (§ 24).- Non è escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare (§ 24).- Tuttavia, nei casi in cui il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà presso il pubblico e consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice somiglianza concettuale tra i due marchi non è sufficiente per generare un rischio di confusione (§ 25).- La nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa al rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione (§ 18).- La mera associazione tra due marchi che può essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione (§ 26). |
| Sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442 |
| <ul style="list-style-type: none">- Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (§ 29).- Per contro, l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa (o da imprese economicamente legate tra loro) (§ 30).- Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano tali prodotti o servizi (§ 23).- Questi fattori includono, tra l'altro, la loro natura, lo scopo per cui sono utilizzati (la traduzione di «utilizzatori finali» nella versione ufficiale in lingua inglese non è corretta) e le loro modalità di utilizzo, nonché la loro concorrenzialità o complementarità (§ 23).- La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, la somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi. Un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (§ 17).- I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (punto 18).- Può esservi motivo di negare la registrazione di un marchio, nonostante il minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati, se la somiglianza dei marchi è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà (§ 19).- Il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (punto 24).- Può sussistere un rischio di confusione anche qualora, per il pubblico, i prodotti e i servizi abbiano luoghi di produzione diversi (§ 30). |

Sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

- Il livello di attenzione del consumatore medio, che si ritiene sia ragionevolmente informato, attento e avveduto, può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi in questione (§ 26).
- Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (§ 26).
- Al fine di valutare il grado di somiglianza visuale, fonetica e concettuale può essere opportuno valutare la rilevanza attribuita a ciascuno di tali elementi tenendo conto della categoria dei prodotti e del modo in cui sono messi in commercio (§ 27).
- Non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi possa creare un rischio di confusione (§ 28).
- Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre effettuare una valutazione globale della maggiore o minore capacità del marchio di identificare i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata (§ 22).
- Nell'effettuare tale valutazione, occorre considerare in particolare le qualità intrinseche del marchio, compreso il fatto che esso sia o meno privo di un elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato; la quota di mercato detenuta dal marchio; l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio; l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo; la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da una determinata impresa grazie al marchio e le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (§ 23).
- Non si può indicare in generale, ad esempio facendo ricorso a determinate percentuali relative al grado di notorietà del marchio negli ambienti interessati, quando un marchio abbia un forte carattere distintivo (§ 24).

Sentenza del 22/06/2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339

- La notorietà di un marchio non permette di presumere l'esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto che esiste un rischio di associazione in senso stretto (§ 41).
- L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva non può essere interpretato nel senso che
 - quando un marchio possiede un carattere distintivo particolare, intrinsecamente oppure grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico e
 - quando un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, usa nel commercio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, un segno che assomiglia a tal punto al marchio da poter essere associato a quest'ultimo, il diritto esclusivo del titolare del marchio consente a questi di vietare l'uso del segno qualora il carattere distintivo del marchio sia tale da non escludere che la detta associazione possa creare confusione (§ 42).

Sentenza del 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594

- Può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, quando il segno controverso è costituito dalla giustapposizione, da un lato, della denominazione dell'impresa del terzo e, dall'altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest'ultimo, pur senza determinare da solo l'impressione complessiva del segno composto, conserva nell'ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma (§ 37).

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

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 2

**DOPPIA IDENTITÀ E
RISCHIO DI CONFUSIONE**

CAPITOLO 2

COMPARAZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduzione | 6 |
| 1.1 | Rilevanza..... | 6 |
| 1.2 | Classificazione di Nizza: un punto di partenza..... | 7 |
| 1.2.1 | La sua natura di strumento di classificazione..... | 7 |
| 1.2.2 | Struttura e metodologia | 8 |
| 1.2.3 | Conclusioni da trarre dalla struttura della classificazione di Nizza..... | 8 |
| 1.2.4 | Modifiche alla classificazione di prodotti/servizi | 9 |
| 1.3 | Lo strumento di analisi di somiglianza (ETMDN) per il raffronto fra prodotti e servizi..... | 9 |
| 1.4 | Definizione di prodotti e servizi (terminologia) | 10 |
| 1.4.1 | Prodotti (merci) | 10 |
| 1.4.2 | Servizi | 10 |
| 1.4.3 | Prodotti | 11 |
| 1.5 | Determinazione dei prodotti/servizi | 11 |
| 1.5.1 | La corretta definizione letterale | 11 |
| 1.5.1.1 | Marchi dell'Unione europea..... | 11 |
| 1.5.1.2 | Marchi nazionali anteriori e registrazioni internazionali | 12 |
| 1.5.2 | Portata | 12 |
| 1.5.3 | Il significato di prodotti/servizi..... | 15 |
| 1.6 | Approccio obiettivo..... | 15 |
| 1.7 | Motivazione..... | 16 |
| 2 | Identità..... | 16 |
| 2.1 | Principi generali | 16 |
| 2.2 | Termini identici o sinonimi | 17 |
| 2.3 | Termini inclusi nell'indicazione generale o in una categoria ampia | 18 |
| 2.3.1 | Il marchio anteriore comprende i prodotti/servizi del marchio impugnato | 18 |
| 2.3.2 | Il marchio impugnato comprende i prodotti/servizi del marchio anteriore | 19 |
| 2.4 | Sovrapposizione..... | 20 |
| 2.5 | Pratica sull'uso di indicazioni generali dei titoli delle classi..... | 21 |
| 3 | Somiglianza di prodotti e servizi..... | 23 |
| 3.1 | Principi generali | 23 |
| 3.1.1. | Fattori di somiglianza..... | 23 |
| 3.1.2 | Definizione dei fattori rilevanti..... | 24 |
| 3.2 | I fattori specifici di somiglianza..... | 25 |
| 3.2.1 | Natura | 25 |
| 3.2.1.1 | Valore indicativo dei titoli delle classi e delle categorie | 25 |
| 3.2.1.2 | Caratteristiche dei prodotti che definiscono la loro natura | 26 |
| 3.2.1.3 | Natura dei servizi..... | 27 |
| 3.2.1.4 | Natura dei prodotti vs natura dei servizi | 27 |
| 3.2.2 | Destinazione | 27 |
| 3.2.3. | Modalità d'uso..... | 28 |
| 3.2.4 | Complementarità | 29 |

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| 3.2.4.1 | Usò in combinazione: non complementare..... | 30 |
| 3.2.4.2 | Prodotti/servizi accessori: non complementari | 31 |
| 3.2.4.3 | Materie prime, parti, componenti e accessori: non complementari..... | 31 |
| 3.2.5 | In concorrenza | 32 |
| 3.2.6 | Canale di distribuzione | 32 |
| 3.2.7 | Pubblico di riferimento | 33 |
| 3.2.8 | Origine abituale (produttore/fornitore) | 34 |
| 3.2.8.1 | Caratteristiche che definiscono un'origine comune | 35 |
| 3.3 | Relazione tra fattori diversi..... | 36 |
| 3.3.1 | Interrelazione tra fattori..... | 37 |
| 3.3.2 | Importanza di ciascun fattore | 37 |
| 3.3.3 | Diversi tipi di confronti: prodotti vs prodotti, servizi vs servizi e prodotti vs servizi..... | 38 |
| 3.3.4 | Grado di somiglianza..... | 38 |
| Allegato I | | 40 |
| 1 | Parti, componenti e accessori..... | 40 |
| 2 | Materie prime e semilavorati | 40 |
| 3 | Accessori | 41 |
| 4 | Servizi di installazione, manutenzione e riparazione | 42 |
| 5 | Servizi di consulenza | 43 |
| 6 | Noleggio e leasing..... | 44 |
| 6.1 | Noleggio / leasing vs relativi servizi..... | 44 |
| 6.2 | Noleggio/leasing vs prodotti: in linea di principio, sempre dissimili.... | 44 |
| Allegato II | | 46 |
| 1 | Prodotti chimici, farmaceutici e cosmetici | 46 |
| 1.1 | Prodotti chimici (Classe 1) vs prodotti chimici (Classi 3 e 5)..... | 46 |
| 1.2 | Prodotti farmaceutici vs prodotti farmaceutici..... | 47 |
| 1.3 | Prodotti farmaceutici vs prodotti dietetici per uso medico | 48 |
| 1.4 | Prodotti farmaceutici vs cosmetici..... | 48 |
| 1.5 | Prodotti farmaceutici vs servizi..... | 48 |
| 2 | Industria automobilistica | 48 |
| 3 | Apparecchi/strumenti elettrici | 49 |
| 4 | Settore della moda e tessile | 49 |
| 4.1 | Materie prime o semilavorate vs prodotti finiti..... | 50 |
| 4.2 | Prodotti tessili (Classe 24) vs articoli di abbigliamento (Classe 25)..... | 50 |
| 4.3 | Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria (Classe 25) | 50 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 4.4 | Accessori moda..... | 51 |
| 4.5 | Indumenti sportivi, scarpe e cappelleria (Classe 25) vs articoli per la ginnastica e lo sport (Classe 28) | 52 |
| 4.6 | Design di moda (Classe 42), servizi di sartoria (Classe 40) vs abbigliamento (Classe 25) | 52 |
| 5 | Prodotti alimentari, bevande e servizi di ristorazione | 52 |
| 5.1 | Ingredienti di cibi preparati..... | 52 |
| 5.2 | Ingrediente principale | 53 |
| 5.3 | Bevande analcoliche (Classe 32) vs bevande alcoliche (escluse le birre) (Classe 33) | 53 |
| 5.4 | Birre (Classe 32), bevande alcoliche (escluse le birre) (Classe 33) | 53 |
| 5.5 | Fornitura di cibo e bevande vs cibo e bevande..... | 54 |
| 6 | Servizi per sostenere altre imprese | 54 |
| 7 | Servizi di vendita al dettaglio | 57 |
| 7.1 | Servizi di vendita al dettaglio vs qualsiasi prodotto | 58 |
| 7.2 | Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs gli stessi prodotti specifici: basso grado di somiglianza | 58 |
| 7.3 | Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs prodotti specifici diversi o simili: dissimili | 58 |
| 7.4 | Servizi di vendita al dettaglio vs servizi di vendita al dettaglio o servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici | 59 |
| 7.5 | Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici: simili..... | 59 |
| 7.6 | Servizi ai quali si applicano gli stessi principi | 59 |
| 7.7 | Servizi ai quali non si applicano gli stessi principi..... | 59 |
| 8 | Servizi finanziari | 60 |
| 8.1 | Servizi bancari (Classe 36) vs servizi assicurativi (Classe 36)..... | 60 |
| 8.2 | Affari immobiliari (Classe 36) vs affari finanziari (Classe 36)..... | 61 |
| 8.3 | Servizi di carte di credito (Classe 9) vs servizi finanziari (Classe 36)... | 61 |
| 9 | Trasporti, imballaggio e deposito | 62 |
| 9.1 | Trasporto di merci (Classe 39) vs qualsiasi prodotto..... | 62 |
| 9.2 | Imballaggio e deposito di merci (Classe 39) vs qualsiasi prodotto | 62 |
| 10 | Tecnologia dell'informazione | 62 |
| 10.1 | Computer vs software..... | 62 |
| 10.2 | Software vs apparecchi che utilizzano software | 63 |
| 10.3 | Software, «app» scaricabili e pubblicazioni elettroniche scaricabili | 63 |
| 10.4 | Software specifici vs software specifici | 64 |

| | |
|---|-----------|
| 10.5 Computer e software (Classe 9) vs programmazione informatica (Classe 42) | 64 |
| 10.6 Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini, computer e software (Classe 9) vs servizi di telecomunicazione (Classe 38)..... | 65 |
| 10.7 Supporti di registrazione vs contenuto registrato | 65 |

1 Introduzione

1.1 Rilevanza

Il raffronto fra prodotti e servizi è rilevante principalmente per la valutazione di identità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e per il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Una delle principali condizioni per l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, è l'identità di prodotti/servizi, mentre l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, esige l'identità o la somiglianza di prodotti/servizi. Di conseguenza, se tutti i prodotti/servizi sono considerati dissimili, una delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è soddisfatta e l'opposizione deve essere respinta senza affrontare le restanti sezioni della decisione⁽¹⁾.

I criteri per la valutazione dell'identità o della somiglianza potrebbero essere importanti anche qualora sia stata richiesta la prova dell'uso e la prova debba essere valutata per concludere se l'opponente ha dimostrato l'uso per i prodotti/servizi registrati. In particolare, è importante determinare se i prodotti e i servizi per i quali è stato utilizzato il marchio appartengono alla categoria dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato il marchio, in quanto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, la prova dell'uso per un prodotto o un servizio che è solo simile al prodotto o servizio registrato non dimostra l'uso per il prodotto o servizio registrato (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso).

Analogamente, la prova dell'uso di prodotti/servizi potrebbe anche essere rilevante in sede di esame di una dichiarazione di carattere distintivo accresciuto. In questi casi è spesso necessario esaminare se il carattere distintivo accresciuto riguarda prodotti/servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato e che sono rilevanti per il caso specifico, vale a dire che sono stati considerati identici o simili ai prodotti/servizi del marchio dell'Unione europea impugnato (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore).

Inoltre l'esito del raffronto fra prodotti e servizi svolge un ruolo importante nella definizione della parte di pubblico per il quale viene analizzato un rischio di confusione, perché il pubblico di riferimento è quello dei prodotti/servizi che risultano identici o simili (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione).

Il raffronto fra prodotti e servizi può anche essere rilevante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, che esige l'identità o «l'affinità o l'equivalenza in termini commerciali» di prodotti e servizi [cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE)] e ai sensi delle disposizioni applicabili del diritto nazionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in quanto l'identità o la somiglianza dei prodotti/servizi è spesso una condizione nella quale può essere vietato l'uso di un marchio successivo (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE). Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il grado di somiglianza o dissomiglianza fra i prodotti o servizi è un fattore di cui tenere

⁽¹⁾ Analogamente, il raffronto fra prodotti e servizi è rilevante nei procedimenti di nullità, dal momento che ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un marchio dell'Unione europea registrato è dichiarato nullo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, RMUE.

conto al momento di stabilire se il consumatore percepirà o meno un legame fra i marchi. I prodotti o servizi, ad esempio, possono essere così palesemente diversi che è improbabile che l'uso del marchio posteriore sui prodotti o i servizi impugnati riporti alla mente del pubblico di riferimento il marchio anteriore [cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE)].

1.2 Classificazione di Nizza: un punto di partenza

L'articolo 28, paragrafo 1, RMUE, prescrive che i prodotti/servizi da porre a raffronto siano classificati in base alla classificazione di Nizza. Attualmente la classificazione di Nizza è costituita da 34 classi (1-34) per i prodotti e 11 classi (35-45) per i servizi.

1.2.1 La sua natura di strumento di classificazione

La classificazione di Nizza è stata istituita con l'obiettivo di armonizzare le prassi di classificazione nazionali. La sua prima edizione è entrata in vigore nel 1961. Sebbene abbia subito diverse revisioni, talvolta non è al passo con i rapidi cambiamenti determinati dallo sviluppo di nuovi prodotti sul mercato. Inoltre la definizione letterale dei titoli è talvolta poco chiara e imprecisa.

La classificazione di Nizza serve esclusivamente a fini amministrativi e, in quanto tale, non può essere l'unico elemento in base al quale giungere alla conclusione che prodotti e servizi sono simili.

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 7, RMUE, la circostanza che i prodotti o servizi di cui trattasi siano elencati nella stessa classe della classificazione di Nizza non costituisce, di per sé, un indice di somiglianza.

Esempi

- *Gli animali vivi* sono dissimili dai *fiore* (Classe 31).
- *La pubblicità* è dissimile dai *lavori di ufficio* (Classe 35).

Il fatto che due specifici prodotti/servizi rientrino nella medesima indicazione generale di un titolo di classe non li rende simili di per sé, figurarsi identici: *automobili* e *biciclette* – sebbene entrambi i prodotti rientrino nell'indicazione generale di *veicoli* della Classe 12, sono considerati dissimili.

Inoltre i prodotti/servizi elencati in classi diverse non sono necessariamente considerati dissimili (sentenza del 16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31).

Esempi

- *Estratti di carne* (Classe 29) è simile a *spezie* (Classe 30).
- *Organizzazione di viaggi* (Classe 39) è simile ad *alloggi temporanei* (Classe 43).

1.2.2 Struttura e metodologia

La classificazione può essere uno strumento utile a identificare le caratteristiche comuni di taluni prodotti/servizi.

Molte classi della classificazione di Nizza sono strutturate in base a criteri quali la funzione, la composizione e/o la destinazione d'uso, che possono essere rilevanti nel raffronto fra prodotti/servizi. Ad esempio:

- La Classe 1 comprende prodotti chimici basati principalmente sulle loro proprietà chimiche (natura), piuttosto che sulla loro applicazione specifica. Al contrario, la Classe 3 comprende tutti gli elementi, siano essi preparati per la pulizia o per l'igiene personale o da toilette. Sebbene, per la loro natura, possano essere anche classificati come prodotti chimici, è lo scopo specifico cui sono destinati che permette di fare una distinzione e quindi di applicare una diversa classificazione.
- Analogamente, è per la loro natura che la maggior parte degli articoli in cuoio è classificata nella Classe 18, mentre gli abiti in pelle rientrano nella Classe 25 in quanto servono a uno scopo ben preciso, vale a dire per essere indossati da persone per proteggersi dalle intemperie.

1.2.3 Conclusioni da trarre dalla struttura della classificazione di Nizza

La struttura dei titoli delle classi non è uniforme e non segue la stessa logica. Alcune classi consistono solo di un'indicazione generale che per sua definizione comprende già quasi tutti i prodotti/servizi inclusi in tale classe (Classe 15 *strumenti musicali*; Classe 38 *telecomunicazioni*). Altre includono molte indicazioni generali, alcune piuttosto ampie e altre molto specifiche. Ad esempio, il titolo della Classe 9 comprende più di 30 termini, che spaziano da *apparecchi e strumenti scientifici a estintori*.

Eccezionalmente, vi sono titoli di classi contenenti indicazioni generali che includono un'altra indicazione generale e sono quindi identici.

Esempio: *materiale per fasciature* nella Classe 5 comprende *cerotti* nella Classe 5.

Altre indicazioni specifiche nel titolo di una classe sono menzionate solo per chiarire che non appartengono a un'altra classe.

Esempio: gli *adesivi utilizzati nell'industria* rientrano nei *prodotti chimici destinati all'industria* nella Classe 1. L'indicazione serve principalmente per distinguerli dagli adesivi classificati nella Classe 16, che sono per la cartoleria o per uso domestico.

Per trarre una conclusione: la classificazione di Nizza fornisce indicazioni da poter utilizzare nella valutazione dell'identità o della somiglianza di prodotti/servizi. Tuttavia la sua struttura e il suo contenuto non sono coerenti. Pertanto ogni titolo o termine specifico deve essere analizzato in base alla specifica classe nel quale è classificato. Come già detto in precedenza, la classificazione di Nizza serve principalmente a classificare prodotti/servizi a scopi amministrativi e non è decisiva per il loro raffronto.

1.2.4 Modifiche alla classificazione di prodotti/servizi

Normalmente, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione di prodotti/servizi (in particolare, si trasferiscono prodotti/servizi da una classe all'altra) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In tali casi, l'elenco di prodotti/servizi sia del marchio anteriore che del marchio impugnato deve essere interpretato in base all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento del deposito.

Esempio

- I *servizi giuridici* sono stati trasferiti dalla Classe 42 alla Classe 45 con l'8ª edizione della classificazione di Nizza. La natura di tali servizi non è cambiata.
- I *distributori automatici* sono stati trasferiti dalla Classe 9 alla Classe 7 nella 10ª edizione della classificazione di Nizza, poiché un distributore automatico è fondamentalmente un apparecchio motorizzato e, in quanto tale, è stato ritenuto più opportuno inserirlo nella Classe 7 insieme ad altri macchinari. Tuttavia, poiché la natura di tali prodotti non è cambiata, i *distributori automatici* classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle rispettive domande, sono considerati identici.

1.3 Lo strumento di analisi di somiglianza (ETMDN) per il raffronto fra prodotti e servizi

Lo [strumento di analisi di somiglianza](#) per il raffronto fra prodotti e servizi è uno strumento di ricerca per aiutare e servire da supporto agli esaminatori nella valutazione della somiglianza di prodotti e servizi. Esso serve per armonizzare la pratica sulla valutazione della somiglianza di prodotti e servizi e garantire la coerenza delle decisioni sulle opposizioni, e deve essere seguito dagli esaminatori.

Lo strumento di analisi di somiglianza si basa sul raffronto tra determinate coppie di prodotti e servizi. Una «coppia» raffronta due «termini». Un «termine» è costituito da un numero di classe della classificazione di Nizza (1-45) e da un elemento testuale, vale a dire un determinato prodotto o servizio (comprese categorie generali di prodotti e servizi, come ad esempio «articoli di abbigliamento» o «educazione»). I possibili risultati della ricerca sono cinque: identità, elevato grado di somiglianza, somiglianza, basso grado di somiglianza e dissomiglianza. Per ciascuno dei gradi di somiglianza lo strumento indica quali criteri portano a ciascun risultato.

Lo strumento di analisi di somiglianza è in continuo aggiornamento e, all'occorrenza, viene modificato in modo da creare una fonte di riferimento completa e affidabile.

Poiché lo strumento dà o darà risposte a raffronti specifici, le Direttive si concentrano sulla definizione dei principi generali e sulla loro applicazione nella pratica.

1.4 Definizione di prodotti e servizi (terminologia)

1.4.1 Prodotti (merci)

L'RMUE non dà una definizione di prodotti e servizi. Sebbene la classificazione di Nizza dia alcune spiegazioni generali in tal senso nelle sue osservazioni introduttive, essa si astiene dal fissare chiaramente dei criteri per distinguere fra prodotti e servizi.

In linea di massima, il termine «prodotti» si riferisce a un qualsiasi tipo di articolo che può essere oggetto di scambi commerciali. I prodotti comprendono materie prime (materie plastiche allo stato grezzo nella Classe 1), prodotti semilavorati (materie plastiche in forma estrusa per uso nella produzione nella Classe 17) e prodotti finiti (recipienti in plastica per uso domestico nella Classe 21). Essi includono prodotti naturali e lavorati, come ad esempio i prodotti agricoli della Classe 31 e le macchine e le macchine-utensili della Classe 7.

Tuttavia talvolta non è chiaro se i prodotti comprendono solo i prodotti fisici tangibili contrariamente ai servizi, che sono intangibili. La definizione e quindi la portata della protezione sono particolarmente importanti quando si tratta di «prodotti» come ad esempio «l'energia elettrica», che sono intangibili. A questa domanda si risponde già durante l'esame sulla classificazione e di solito essa non rappresenta alcun problema per il raffronto fra prodotti e servizi.

1.4.2 Servizi

Un servizio è qualsiasi attività o vantaggio, che una parte può offrire a un'altra, che è intangibile e non comporta il trasferimento della proprietà di alcun oggetto fisico. A differenza dei prodotti, un servizio è *sempre* immateriale.

Soprattutto, i servizi comprendono le attività economiche fornite *a terzi*.

- Fare pubblicità ai propri prodotti non significa fornire un servizio, mentre gestire un'agenzia pubblicitaria (progettare campagne pubblicitarie per terzi) equivale a fornire un servizio. Analogamente, l'*allestimento di vetrine* è solo un servizio se fornito a terzi, ma non quando viene eseguito nel proprio negozio.
- Vendere o distribuire i propri prodotti non è un servizio. Il termine *servizi di vendita al dettaglio* è inteso a comprendere i servizi connessi all'effettiva vendita di prodotti, come ad esempio quelli che offrono al cliente l'opportunità di vedere, raffrontare o provare comodamente i prodotti. Per informazioni più dettagliate si veda l'allegato II, paragrafo 7, Servizi di vendita al dettaglio.

Un'indicazione che permette di considerare un'attività come un servizio ai sensi del diritto dei marchi è il suo valore economico indipendente, vale a dire che esso è di solito fornito in cambio di qualche forma di compensazione (monetaria). In caso contrario, potrebbe essere una mera attività accessoria fornita insieme o dopo l'acquisto di un determinato prodotto.

Esempio

- La consegna, compreso il trasporto di mobili acquistati in precedenza (o in un'azienda fisica oppure online), non è un servizio indipendente che rientra nel termine *servizi di trasporto* della Classe 39.

Tuttavia l'intenzione di ottenere un profitto non è necessariamente un criterio per definire se un'attività ha i requisiti per essere considerata un «servizio» (sentenza del 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Si tratta piuttosto di sapere se il servizio ha un'area di mercato e un pubblico destinatario, piuttosto che conoscere la modalità o la forma in cui viene realizzata la compensazione.

1.4.3 Prodotti

Nel linguaggio comune il termine «prodotti» viene usato in relazione sia a prodotti (merci) che a servizi, ad esempio «prodotti finanziari» invece di «servizi finanziari». Il fatto che nel linguaggio comune dei termini siano descritti come «prodotti» è irrilevante per la loro classificazione come prodotti o servizi.

1.5 Determinazione dei prodotti/servizi

1.5.1 La corretta definizione letterale

Preliminarmente, occorre individuare la corretta definizione letterale degli elenchi di prodotti/servizi da prendere in considerazione.

1.5.1.1 Marchi dell'Unione europea

Una domanda di MUE è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Unione europea (articolo 120, paragrafo 1, RMUE). Analogamente, tutte le iscrizioni nel registro dei MUE vengono effettuate in tutte queste lingue (articolo 120, paragrafo 2, RMUE). Sia le domande sia le iscrizioni nel registro sono pubblicate sul Bollettino dei MUE (regola 85, paragrafi 1 e 2, REMUE).

Nella pratica, possono occasionalmente verificarsi discrepanze tra:

- la traduzione della denominazione dell'elenco di prodotti e/o servizi di un MUE (domanda o registrazione) pubblicata nel Bollettino dei MUE, e
- la denominazione originale così com'è stata depositata.

Nel caso in cui vi sia una tale discrepanza, la versione definitiva dell'elenco di prodotti e servizi è:

- se la prima lingua è una delle cinque lingue dell'Ufficio, il testo nella prima lingua.
- se la prima lingua in cui è stata presentata la domanda non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, il testo nella seconda lingua indicata dal richiedente (cfr. articolo 120, paragrafo 3, RMUE).

Quanto precede si applica a prescindere dal fatto che il marchio dell'Unione europea (o la domanda di marchio dell'Unione europea) sia il diritto anteriore o la domanda contestata.

Se in una domanda di MUE si riscontra una traduzione errata dell'elenco di prodotti e servizi che impedisce all'Ufficio di eseguire il raffronto fra prodotti e servizi coperti da

tale MUE, l'elenco sarà nuovamente trasmesso al servizio di traduzione o, nei casi più evidenti, sarà direttamente modificato nel registro. L'Ufficio, nell'adottare una decisione, terrà in considerazione la traduzione corretta. Se viene riscontrata una traduzione errata in un MUE registrato, l'Ufficio chiarirà quale versione dei prodotti e servizi è quella definitiva ai fini del raffronto.

1.5.1.2 Marchi nazionali anteriori e registrazioni internazionali

L'elenco di prodotti e servizi dei marchi anteriori su cui si fonda l'opposizione deve essere presentato nella lingua del procedimento di opposizione (regola 19, paragrafo 3, REMUE). L'Ufficio non richiede una traduzione giurata e accetta traduzioni semplici, redatte dall'opponente o dal suo rappresentante. L'Ufficio normalmente non si avvale dell'opzione di richiedere che la traduzione venga eseguita da un traduttore giurato o traduttore ufficiale ai sensi della regola 98, paragrafo 1, seconda frase, REMUE. Se il rappresentante allega una dichiarazione attestante che la traduzione corrisponde all'originale, l'Ufficio, in linea di massima, non mette in dubbio l'esattezza della traduzione. L'altra parte può tuttavia mettere in dubbio la correttezza della traduzione durante la fase contraddittoria del procedimento (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura).

Per le registrazioni internazionali ai sensi dell'Intesa o del Protocollo di Madrid, prevale la lingua in cui è stata effettuata la registrazione (francese, inglese o spagnolo). Tuttavia, nel caso in cui la lingua del procedimento di opposizione non sia quella della registrazione internazionale, occorre fornirne una traduzione come per i marchi nazionali anteriori.

Se si riscontra una traduzione chiaramente errata nell'elenco dei prodotti e servizi coperti dal marchio nazionale o internazionale anteriore che impedisce all'Ufficio di eseguire il raffronto fra prodotti e servizi, l'opponente può essere tenuto a presentare un attestato di un traduttore giurato o ufficiale ove si dichiara che la traduzione corrisponde all'originale, ai sensi della regola 98, paragrafo 1, secondo periodo, REMUE; oppure, nei casi più evidenti, ai fini della decisione l'Ufficio può sostituire una traduzione di alcuni termini chiaramente errata con una traduzione corretta, aggiungendo a tal fine una spiegazione. Ad esempio, se il termine «bars» nella classe 43 è tradotto con «*barras de cereales*» (*barrette di cereali*) si tratta chiaramente di una traduzione errata giacché tale termine non potrebbe mai rientrare nella classe 43.

1.5.2 Portata

Il raffronto fra prodotti e servizi deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti/servizi. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti/servizi non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti/servizi su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (sentenza del 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Tuttavia, se la prova dell'uso del marchio anteriore è stata correttamente richiesta e le prove prodotte sono sufficienti solo per una parte dei prodotti/servizi elencati, il marchio anteriore si presume registrato solo per questi prodotti/servizi (articolo 42, paragrafo 2,

RMUE), e quindi l'esame è circoscritto a tali prodotti/servizi (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso).

Inoltre, nel caso del marchio anteriore, sono pertinenti solo i prodotti e servizi sui quali l'opposizione è correttamente basata. Pertanto non si terrà conto dei prodotti e servizi i quali:

- non possono essere presi in considerazione per motivi di ammissibilità;
- non sono stati adeguatamente dimostrati (ad esempio, perché è stata presentata solo una traduzione parziale dell'elenco di prodotti/servizi);
- sono esclusi dal fondamento dell'opposizione o lo sono stati in seguito a una limitazione.

Analogamente, soltanto quei prodotti e servizi rivendicati nella domanda impugnata nei cui confronti l'opposizione è rivolta sono presi in considerazione. Ne consegue che le limitazioni intervenute nel corso del procedimento, nell'elenco di prodotti/servizi della domanda o di prodotti/servizi su cui si fonda l'opposizione, o in entrambi, limiteranno l'ambito dei prodotti e servizi da raffrontare.

Inoltre potrebbe essere necessaria un'analisi della definizione letterale dell'elenco di prodotti/servizi per determinare la portata della protezione di tali prodotti e servizi. Ciò è particolarmente necessario allorché sono utilizzate espressioni come *in particolare*, *ovvero* o equivalenti allo scopo di dimostrare il rapporto intercorrente tra un singolo prodotto e una categoria più ampia.

L'espressione *in particolare* (oppure *ad esempio*, *compresi* o altre equivalenti) significa che i singoli prodotti/servizi sono solo esempi di voci comprese nella categoria e che, quindi, la protezione non è circoscritta a essi. In altre parole, essa introduce un elenco non esaustivo di esempi (sull'uso di *in particolare* vedere un riferimento nella sentenza del 09/04/2003, T-224/01, Nu-tride, EU:T:2003:107).

D'altro canto, l'espressione *ovvero* (o *esclusivamente* o altra equivalente) ha carattere esclusivo e delimita l'ambito della registrazione ai soli prodotti specificamente elencati.

Ad esempio, nel caso dei *prodotti chimici destinati all'industria, ovvero materie prime per plastiche*, si deve procedere al raffronto dei prodotti coperti dall'altro marchio solo con riferimento a *materie prime per plastiche*.

Va ricordato che l'uso di virgole nell'elenco di prodotti/servizi serve a separare gli articoli all'interno della stessa categoria o di una categoria simile. L'uso di un punto e virgola significa una separazione tra i termini. La separazione dei termini mediante diversa punteggiatura può modificare il loro significato e può portare a una diversa valutazione nel raffronto fra prodotti/servizi. Per maggiori informazioni sulla punteggiatura negli elenchi di prodotti e servizi, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

Ad esempio, in «software da utilizzare con macchine industriali; estintori» nella Classe 9, l'inserimento di un punto e virgola, significa che il termine *estintori* deve essere considerato come categoria separata di prodotti, indipendentemente dal fatto che l'intenzione fosse o meno quella di proteggere il software da utilizzare nel campo delle macchine industriali e degli estintori.

È altresì necessaria un'analisi della formulazione dell'elenco di prodotti/servizi laddove quella impiegata **non sia sufficientemente chiara e precisa** per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della protezione e, dunque, per consentire all'Ufficio di eseguire un adeguato raffronto tra tali prodotti e servizi.

In tali casi, l'Ufficio verifica, innanzitutto, se il fatto che tali prodotti o servizi siano ritenuti poco chiari o imprecisi sia dovuto a una traduzione errata dell'elenco originale. In questo caso, l'Ufficio adotta misure diverse a seconda se il termine poco chiaro o impreciso sia contenuto nella specificazione del MUE [indipendentemente dal fatto che il MUE (o la domanda di MUE) sia il diritto anteriore o la domanda contestata] o del marchio nazionale o internazionale sul quale si fonda l'opposizione. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1.5.1.1 e 1.5.1.2.

Se la mancanza di chiarezza e precisione non è dovuta a una traduzione errata bensì al fatto che il termine è di per sé poco chiaro o impreciso e impedisce all'Ufficio di svolgere un adeguato raffronto tra i prodotti e servizi, in assenza di una limitazione che consenta all'Ufficio di determinare chiaramente la portata esatta della protezione del termine generico, si devono adottare misure diverse a seconda che il termine poco chiaro o impreciso sia contenuto nel marchio contestato o nel marchio anteriore:

- Termine(i) poco chiaro(i) o impreciso(i) nell'elenco di prodotti/servizi coperti dal marchio contestato

Se il marchio contestato contiene un termine generico che impedisce all'Ufficio di eseguire un raffronto tra i prodotti e servizi, l'Ufficio riavvia l'esame della classificazione del marchio ai sensi dell'articolo 28, RMUE, e sospende di conseguenza il procedimento di opposizione (sentenza del 27/02/2014, T-229/12, Vogue, EU:T:2014:95, § 55).

- Termine(i) poco chiaro(i) o impreciso(i) nell'elenco di prodotti/servizi coperti dal marchio anteriore

Se l'Ufficio non è in grado di determinare chiaramente la portata esatta della protezione dei termini generici, l'imprecisione della formulazione non costituisce di per sé una base sufficiente per sostenere l'identità o la somiglianza. Il(i) termine(i) generico(i) può (possono) essere preso(i) in considerazione unicamente nel suo(loro) significato più naturale e letterale e non può(possano) essere inteso(i) come se si riferissero a prodotti, qualità, proprietà, metodi d'uso ecc., ai quali tale(i) termine(i) non è(sono) esplicitamente limitato(i) (v. decisioni del 24/07/2003, R 559/2002-4, MOBILIX / OBELIX, §17; del 02/12/2015, R 391/2014-4 Powermatic / POWRMATIC et al, § 29, 33). Il termine generico non può neppure essere inteso in relazione ad altri prodotti o servizi all'interno della stessa classe od in classi differenti.

Ad esempio quando si confronta il termine generico *macchine* con il termine *macchine a doppia combustione per l'agricoltura*, la genericità del termine non può essere utilizzata di per sé per sostenere la somiglianza né può essere intesa come se facesse riferimento a macchine a «doppia combustione» o a macchine «per l'agricoltura» laddove tali qualità e metodi d'uso non siano stati espressamente definiti nella specificazione.

Allo stesso modo, se si raffronta un termine generico come *articoli da regalo di qualsiasi tipo*, tale ampia formulazione non può essere utilizzata dall'opponente per

sostenere che la vendita al dettaglio di tali prodotti è simile a tutti i tipi di prodotti coperti dal marchio contestato, quando l'opponente avrebbe potuto facilmente specificare il tipo di articolo da regalo in vendita. In tali evenienze il raffronto è effettuato caso per caso.

Nella sezione 4.2, le direttive sulla classificazione forniscono ulteriori esempi di indicazioni, termini ed espressioni generici poco chiari e imprecisi.

1.5.3 Il significato di prodotti/servizi

Una volta individuata la definizione letterale dei prodotti e servizi da prendere in considerazione, occorre determinarne il significato.

In alcuni casi, il significato esatto è immediatamente evidente dall'elenco di prodotti e/o servizi dei marchi, nel quale spesso viene data una descrizione più o meno dettagliata dei prodotti e servizi. Ad esempio, la denominazione *cinture (come articoli di abbigliamento)* esclude automaticamente le cinture di sicurezza o a uso industriale.

In caso di dubbio sull'esatto significato dei termini impiegati nell'elenco di prodotti e/o servizi, tali termini vanno interpretati sia alla luce della classificazione di Nizza, sia muovendo da una prospettiva commerciale.

Pertanto il termine *cinture* nella Classe 25 è dovuto alla classificazione come *articoli di abbigliamento*.

Se il significato dei termini in un contesto semantico, in un contesto commerciale e/o nella classificazione di Nizza è ambiguo o lascia dei dubbi, prevale il significato previsto nella classificazione di Nizza.

Articoli di abbigliamento, per esempio, si riferisce ad «abiti collettivamente» (cfr. ad es. *Oxford Dictionaries* edizione on-line) e pertanto ad articoli indossati per coprire il corpo, come ad esempio camicie, abiti, pantaloni ecc. Sebbene la definizione data dai dizionari standard non escluda esplicitamente le *calzature*, il fatto che queste ultime figurino nella classificazione di Nizza in una voce separata nella stessa Classe 25 porta alla conclusione che *articoli di abbigliamento* e *scarpe* non sono identici, ma simili (confermato dalla sentenza del 13/07/2004, T-115/02, 'a' in a black eclipse, EU:T:2004:234, § 26).

Tuttavia ciò non significa che due indicazioni generali del titolo di una classe non possano mai essere considerate identiche. Come menzionato in precedenza, la struttura dei titoli delle classi non è uniforme. Alcune indicazioni generali contenute nei titoli delle classi possono comprenderne altre.

Esempio

- *Carne e pollame* sono identici (Classe 29).

1.6 Approccio obiettivo

Il raffronto fra i prodotti/servizi in questione deve essere fatto *senza* tenere conto del grado di somiglianza tra i segni in conflitto o del carattere distintivo del marchio anteriore. È solo nella valutazione complessiva di una decisione che gli esaminatori terranno conto di tutti i fattori rilevanti.

La classificazione dei prodotti o servizi non è definitiva, in quanto prodotti/servizi simili possono essere classificati in diverse classi, mentre prodotti/servizi dissimili possono rientrare nella stessa classe.

L'identità o la somiglianza tra i prodotti/servizi di cui trattasi dev'essere determinata su basi obiettive.

È necessario che l'accertamento si basi sulla realtà di mercato, cioè tenga conto degli usi consolidati nel pertinente settore industriale o commerciale. Tali usi, in particolare le prassi commerciali, hanno carattere dinamico e sono in costante mutamento. Per esempio, i telefoni cellulari al giorno d'oggi riuniscono molte funzioni come ad esempio il fatto di essere uno strumento di comunicazione e un apparecchio fotografico.

Il grado di somiglianza dei prodotti e servizi è una questione di diritto che deve essere valutata *ex officio* dall'Ufficio, anche se le parti non esprimono osservazioni in merito⁽²⁾. Tuttavia, l'esame *ex officio* dell'Ufficio si limita a fatti noti, vale a dire, a «fatti già noti o che possono essere appresi da fonti generalmente accessibili», il che esclude i fatti di natura altamente tecnica (sentenza del 3/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Di conseguenza, su ciò che non emerge dalle prove/argomentazioni presentate dalle parti o non è di dominio pubblico non si deve congetturare o indagare a fondo *ex officio* (sentenza del 9/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2013:340, § 31-32). Ciò risulta dall'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l'Ufficio si limita all'esame dei fatti, delle prove e degli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate (cfr. anche Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 1, Principi generali).

1.7 Motivazione

L'esaminatore è tenuto ad argomentare l'esito del confronto (identità, somiglianza o dissomiglianza) per ciascuno dei singoli prodotti e servizi specificati nella domanda di registrazione. Tuttavia, l'esaminatore può limitarsi a una motivazione generale per i gruppi di prodotti o servizi interessati, a condizione che i prodotti o servizi presentino caratteristiche analoghe (cfr. per analogia l'ordinanza del 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37-38, sentenze del 12/04/2011, T-28/10, Euro automatic payment, EU:T:2011:158, § 54; e del 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

2 Identità

2.1 Principi generali

L'identità è generalmente definita come «la qualità o la condizione di essere la stessa cosa nella sostanza, la composizione, la natura, le proprietà, o nelle particolari qualità in esame» (*Oxford Dictionaries*, edizione online).

⁽²⁾ Sentenza del 16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59.

L'identità non sussiste solo quando i prodotti e i servizi coincidono completamente (vengono utilizzati gli stessi termini o dei sinonimi), ma anche quando e nella misura in cui i prodotti/servizi del marchio contestato rientrano nella più ampia categoria del marchio anteriore oppure quando e nella misura in cui – al contrario – un termine più ampio del marchio contestato comprende i prodotti/servizi più specifici del marchio anteriore. Potrebbe esservi identità anche quando due ampie categorie a confronto coincidono parzialmente («sovrapposizione»). Di conseguenza, si può fare una distinzione tra i casi di «identità totale» e «identità parziale».

L'identità non deve essere stabilita sulla base di fattori di somiglianza (cfr. paragrafo 3.1.1 di seguito).

2.2 Termini identici o sinonimi

L'identità tra i prodotti/servizi in conflitto deve essere constatata alla luce della definizione letterale dell'elenco di prodotti e/o servizi dei due marchi, individuata conformemente ai principi enunciati sopra. L'identità è manifesta allorché i prodotti/servizi a confronto sono descritti negli stessi identici termini.

Esempio

- *Veicoli* è identico a *veicoli*.

Se non è questo il caso, i termini dei rispettivi elenchi di prodotti e/o servizi vanno interpretati, per potersi dimostrare che essi sono di fatto sinonimi, ossia che hanno lo stesso significato. L'interpretazione può avvenire sulla base di definizioni del dizionario, espressioni della classificazione di Nizza e, in particolare, tenendo conto della prospettiva commerciale.

Esempi

- *Bicicletta* è sinonimo di *bici*. I prodotti sono identici.
- Il significato delle parole *articoli per fumatori* nella Classe 34 fa riferimento ai singoli oggetti che vengono utilizzati in stretta connessione con il tabacco o i prodotti a base di tabacco. Nelle precedenti edizioni della classificazione di Nizza questi prodotti erano chiamati *nécessaire per fumatori*. Pertanto, nonostante il diverso termine usato nel titolo attuale, questi prodotti sono identici.
- Dal punto di vista commerciale *stazioni termali e servizi di benessere* sono gli stessi e sono quindi identici.

Tuttavia, se viene usata una definizione identica ma i prodotti sono classificati in classi diverse, generalmente significa che tali prodotti non sono identici:

Esempi

- *Trapani* (macchine utensili) nella Classe 7 non sono identici a *trapani* (utensili azionati manualmente) nella Classe 8.
- *Laser* (non per cure mediche) nella Classe 9 non è identico a *laser* (per scopi terapeutici) nella Classe 10.

Sebbene questi prodotti possano essere simili, la classificazione in classi diverse indica che essi hanno una natura, una destinazione o una modalità d'uso diversi ecc.

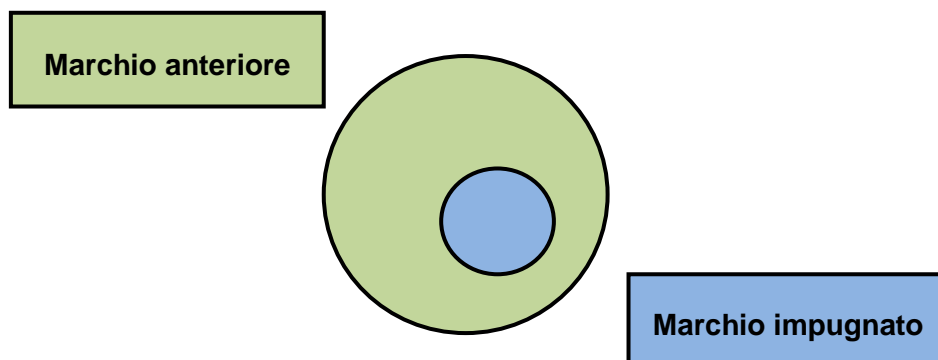
Lo stesso ragionamento non è valido se la diversa classificazione è dovuta esclusivamente a una revisione della classificazione di Nizza o se è evidente che i prodotti/servizi non sono «classificati» correttamente per un errore ovvio.

Esempi

- *Carte da gioco* (Classe 16 - 7a edizione) sono identiche a *carte da gioco* (Classe 28 - 10a edizione).
- *Prodotti farmaceutici* (Classe 15) – un ovvio errore di battitura – sono identici a *prodotti farmaceutici* (Classe 5).

2.3 Termini inclusi nell'indicazione generale o in una categoria ampia

2.3.1 Il marchio anteriore comprende i prodotti/servizi del marchio impugnato

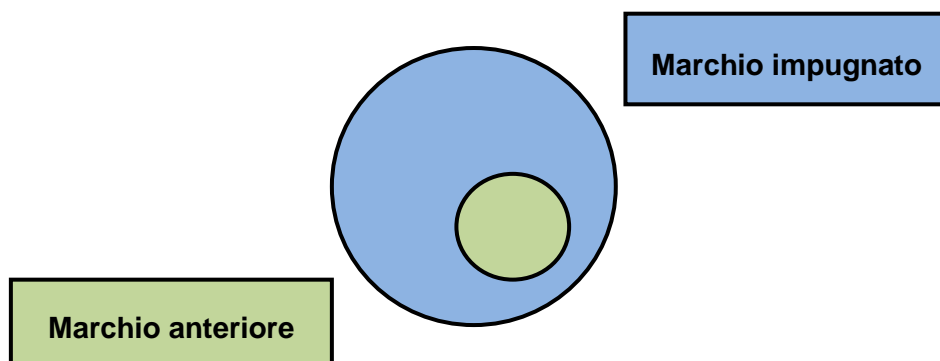


Se l'elenco dei prodotti/servizi del diritto anteriore include un'indicazione generale o una categoria ampia che comprende integralmente i prodotti/servizi del marchio impugnato, i prodotti/servizi saranno identici (sentenza del 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

Esempi

- *Alloggi temporanei* (diritto anteriore, Classe 43) include *servizi di alloggio in ostelli della gioventù* (marchio impugnato, Classe 43). Pertanto i servizi sono identici.
- *Pasta* (diritto anteriore, Classe 30) include *spaghetti* (marchio impugnato, Classe 30). I prodotti in conflitto sono ritenuti identici.

2.3.2 Il marchio impugnato comprende i prodotti/servizi del marchio anteriore



Se i prodotti/servizi designati nel marchio anteriore sono coperti da un'indicazione generale o da una categoria ampia utilizzata nel marchio impugnato, tali prodotti/servizi devono essere considerati identici in quanto l'Ufficio non può sviscerare *ex officio* la vasta categoria di prodotti/servizi del richiedente/titolare (sentenza del 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

Esempi

- Il termine *jeans* (Classe 25) del marchio anteriore è incluso in *articoli di abbigliamento* (marchio impugnato, Classe 25). I prodotti sono considerati identici.
- Il termine *biciclette* (Classe 12) del marchio anteriore è incluso in *veicoli* (marchio impugnato, Classe 12). I prodotti sono considerati identici.

Il richiedente/titolare può tuttavia limitare l'elenco di prodotti/servizi in modo da escludere l'identità, ma potrebbe ancora esservi una somiglianza (sentenza del 24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

- Il termine *jeans* (Classe 25) del marchio anteriore è incluso in *articoli di abbigliamento* (Classe 25). Il richiedente/titolare limita la descrizione ad *articoli di abbigliamento, esclusi i jeans*. I prodotti non sono più identici ma restano simili.
- Il termine *biciclette* (Classe 12) è incluso in *veicoli* (marchio impugnato, Classe 12). Il richiedente/titolare limita la descrizione a *veicoli, ovvero automobili*. I prodotti non sono più identici o simili.

Se il richiedente/titolare non limita l'elenco di prodotti/servizi, o lo fa in maniera insufficiente, l'Ufficio tratterà l'indicazione generale del marchio impugnato o il termine/la categoria ampi come un'unica unità e troverà l'identità.

Se il marchio impugnato copre un'indicazione generale o un termine/una categoria ampi, nonché elementi specifici che rientrano in tale indicazione generale o termine/categoria ampi, tutti questi dovranno essere confrontati con i prodotti/servizi specifici anteriori. Il risultato dell'accertamento di identità con l'indicazione generale o il termine/la categoria ampi non si estende automaticamente agli elementi specifici.

Esempio

- Il marchio contestato copre *veicoli* (indicazione generale), nonché *biciclette*, *aerei*, *treni* (inclusi nei veicoli). Se il marchio anteriore tutelava le *biciclette*, si accerterà l'identità rispetto a *veicoli* e a *biciclette*, ma non rispetto ad *aerei* o *treni*.

Tuttavia, se il marchio impugnato copre un'indicazione generale o un termine/una categoria ampi e termini specifici che non sono elencati in modo indipendente, ma solo a titolo di esempio, il raffronto si differenzia in quanto sono da raffrontare solo l'indicazione generale o il termine/la categoria ampi.

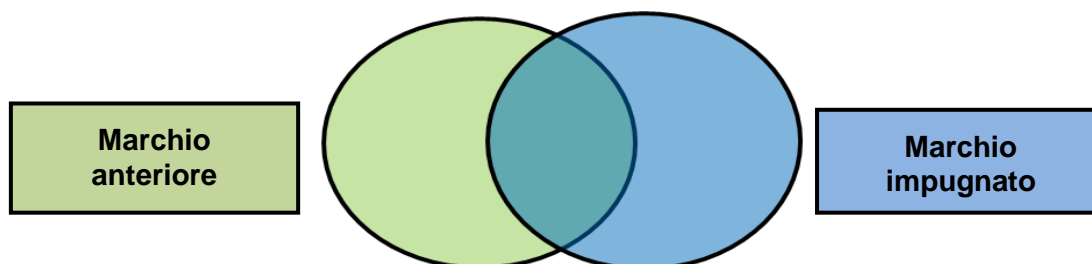
Esempio

- Il marchio contestato copre *veicoli*, *in particolare biciclette*, *aerei*, *treni*. Il marchio anteriore tutela *biciclette*. I prodotti in conflitto sono considerati identici.

Il richiedente/titolare può evitare tale risultato eliminando l'indicazione generale *veicoli*, l'espressione *in particolare* e la categoria specifica *biciclette*.

Se l'elenco di prodotti e/o servizi del marchio impugnato recita: *veicoli*, *ovvero biciclette*, *aerei*, *treni*, il raffronto differisce in quanto sono da confrontare solo gli elementi specifici. In questo caso, solo le biciclette contestate sono identiche ai prodotti precedenti.

2.4 Sovrapposizione



Se due categorie di prodotti/servizi coincidono in parte («sovrapposizione»), potrebbe esserci identità se:

- a. sono classificati nella stessa classe,
- b. è impossibile separare nettamente i due prodotti/servizi.

Esempi

| Prodotti precedenti | Prodotti contestati | Parte coincidente |
|---|---|---|
| <i>Abbigliamento esterno da donna.</i> | <i>Abiti in pelle</i> | Abbigliamento esterno da donna in pelle |
| <i>Componenti e pezzi di ricambio per veicoli terrestri</i> | <i>Sedile per veicoli⁽³⁾</i> | Sedili per veicoli terrestri |
| <i>Pane</i> | <i>Prodotti da forno a lunga conservazione.</i> | Pane a lunga conservazione |
| <i>Utensili di cucina elettrici</i> | <i>Termometri⁽⁴⁾</i> | Termometri da cucina elettrici |
| <i>Sapone</i> | <i>Prodotti per la pulizia</i> | Saponi per pulire |
| <i>Strumenti scientifici</i> | <i>Strumenti ottici</i> | Strumenti ottici scientifici, ad es. microscopi |
| <i>Servizi bancari online</i> | <i>Servizi bancari commerciali</i> | Servizi bancari commerciali online |

In questi casi, è impossibile per l'Ufficio filtrare questi prodotti dalle categorie di cui sopra. Dal momento che l'Ufficio non può sviscerare *ex officio* l'ampia categoria dei prodotti del richiedente/titolare, essi sono considerati identici.

Nel quinto esempio sopra riportato, il risultato naturalmente cambia se il termine *sapone* è limitato a *saponi per uso personale*. In questo caso i prodotti non rientrano più nel titolo *prodotti per la pulizia* della Classe 3 in quanto questi ultimi si riferiscono solo all'uso domestico.

2.5 Pratica sull'uso di indicazioni generali dei titoli delle classi

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, RMUE, l'Ufficio non è contrario all'uso di una delle indicazioni generali dei titoli delle classi, a condizione che tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa⁽⁵⁾.

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 5, RMUE, se si utilizzano termini generali o indicazioni generali dei titoli delle classi, questi saranno interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini non saranno interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, durante il periodo di sei mesi che termina il 24/09/2016, i titolari di marchi europei di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati unicamente in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, potevano dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurassero nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

⁽³⁾ Sentenza del 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 22.

⁽⁴⁾ Sentenza del 19/01/2011, T-336/09, Topcom, EU:T:2011:10, § 34.

⁽⁵⁾ Cfr. il documento «Comunicazione comune sulla prassi comune relativa alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza».

Durante tale periodo di sei mesi, la comunicazione del Presidente n. 2/12 del 20 giugno 2012 è rimasta in vigore e quindi si è ritenuto che i marchi depositati prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all'intero titolo di una classe coprissero il significato letterale delle indicazioni generali, nonché i prodotti e servizi dell'elenco alfabetico di detta classe nell'edizione della classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito.

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, ultima frase, a decorrere dalla scadenza del periodo di sei mesi successivo all'entrata in vigore del regolamento modificativo, tutti i marchi UE registrati in relazione all'intero titolo di una classe di Nizza per i quali non sia stata presentata la dichiarazione si considereranno comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

Le dichiarazioni per marchi UE presentate entro il periodo pertinente avranno effetto dal momento del loro inserimento nel Registro.

Nei casi in cui viene accettata la dichiarazione e modificato il Registro si applicherà l'articolo 28, paragrafo 9, RMUE.

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 9, RMUE, la modifica di un elenco di prodotti o servizi registrati nel Registro a seguito di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, presentata durante il periodo di sei mesi successivo all'entrata in vigore del regolamento, non può dare al proprietario di un marchio europeo il diritto di presentare opposizione o di fare domanda di dichiarazione di nullità di un marchio posteriore se e nella misura in cui (i) tale marchio posteriore era in uso o era stata presentata domanda di registrazione del marchio posteriore per prodotti o servizi prima della modifica del registro per il marchio anteriore e (ii) l'uso in relazione a tali prodotti o servizi non violava, o non avrebbe violato, i diritti del proprietario in base al significato letterale dei prodotti o servizi registrati nel registro in quel momento.

In pratica, ciò significa che qualora il marchio anteriore sia un marchio UE e il marchio contestato sia stato depositato o fosse in uso prima della modifica del registro ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, in relazione al marchio europeo anteriore, i prodotti e i servizi che si ritenga vadano al di là del significato letterale del titolo della classe non saranno presi in considerazione nelle opposizioni o nelle dichiarazioni di nullità depositate dopo l'entrata in vigore del Regolamento modificativo.

Per quanto riguarda l'ambito di protezione dei marchi nazionali, l'Ufficio e tutti gli uffici nazionali dei marchi dell'Unione europea hanno pubblicato una comunicazione comune sull'attuazione della sentenza *IP Translator* (nella «Comunicazione comune sull'esecuzione di *IP Translator*»). Secondo tale comunicazione, l'Ufficio interpreta l'ambito della protezione dei marchi nazionali contenenti titoli di classi come segue:

- **marchi anteriori nazionali depositati prima della sentenza *IP Translator*:** in linea di principio, l'Ufficio accetta la pratica di deposito di tutti gli uffici nazionali dei marchi nell'Unione europea. I marchi nazionali depositati prima della sentenza *IP Translator* hanno l'ambito di protezione assegnato dall'ufficio nazionale/dagli uffici nazionali. La maggior parte degli uffici nazionali interpreta letteralmente i titoli delle classi dei loro marchi. Per tali marchi, anche l'Ufficio interpreta i titoli delle classi sulla base del significato proprio e consueto di ogni indicazione generale.

- solo otto uffici nazionali dei marchi *non* interpretano i titoli delle classi dei loro stessi marchi depositati prima della sentenza *IP Translator* sulla base del loro significato proprio e consueto: **Bulgaria, Finlandia, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Romania e Ungheria** (cfr. Tabella 1 della Comunicazione comune). Secondo l'Ufficio tali marchi nazionali coprono i titoli delle classi più l'elenco alfabetico dell'edizione della Classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito (anche se secondo l'ufficio nazionale il titolo della classe copre tutti i prodotti e servizi della classe).
- **marchi nazionali anteriori depositati dopo la sentenza *IP Translator***: l'Ufficio interpreta tutti i prodotti e servizi coperti dai marchi nazionali sulla base del loro significato proprio e consueto (cfr. Tabella 5 della Comunicazione comune).

Per determinare l'ambito della protezione occorre applicare i principi menzionati in precedenza. Soltanto i prodotti o servizi che si ritiene siano coperti seguendo tali principi saranno considerati nel raffronto fra i prodotti/servizi.

3 Somiglianza di prodotti e servizi

3.1 Principi generali

3.1.1. Fattori di somiglianza

In generale due elementi sono definiti simili quando hanno alcune caratteristiche in comune. La somiglianza tra prodotti o servizi non dipende da uno specifico numero di criteri predeterminati e applicati in tutte le fattispecie.

La somiglianza di prodotti e servizi è stata affrontata nella giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza *Canon* (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). La Corte di giustizia ha dichiarato che nella valutazione della somiglianza tra prodotti si deve tener conto di *tutti* i fattori pertinenti che li caratterizzano. Questi fattori includono, *in particolare*, la loro natura, i loro utenti finali [*leggere* «destinazione»] e il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (punto 23).

Il termine *in particolare* indica come l'enumerazione di questi fattori da parte della Corte sia puramente esemplificativa. Vi possono essere altri fattori in aggiunta o in sostituzione a quelli menzionati dalla Corte, che possono risultare pertinenti nel caso specifico.

Ciò porta alla conclusione che si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori.

Fattori *Canon*

- natura,
- destinazione,
- impiego,
- complementarità,
- concorrenzialità.

Fattori aggiuntivi

- canali di distribuzione,
- pubblico di riferimento,
- origine abituale dei prodotti/servizi.

Questi fattori saranno spiegati ulteriormente in seguito (cfr. il seguente paragrafo 3.2.); essi sono inoltre utilizzati nella banca dati dell'Ufficio sul raffronto fra prodotti e servizi. Va notato, tuttavia, che sebbene la banca dati sia limitata a questi otto fattori, possono esservi casi specifici in cui sono rilevanti altri criteri.

3.1.2 Definizione dei fattori rilevanti

Il raffronto deve concentrarsi sull'individuazione dei fattori pertinenti che caratterizzano specificamente i prodotti/servizi da confrontare. Pertanto la rilevanza di un particolare fattore dipende dai rispettivi prodotti/servizi da raffrontare.

Esempio

- Quando si confrontano *sci* e *scarponi da sci* è evidente che essi non coincidono nella loro natura, nella modalità d'uso e che non sono in concorrenza. Di conseguenza, il confronto deve concentrarsi sulla loro destinazione, il loro carattere complementare, i loro canali di distribuzione, la loro origine abituale e/o il pubblico di riferimento.

Pertanto i fattori e le caratteristiche propri di un prodotto o di un servizio possono variare a seconda dei prodotti o servizi a cui devono essere raffrontati.

Non è necessario elencare tutti i possibili fattori. Ciò che conta, tuttavia, è se i legami tra i fattori rilevanti sono sufficientemente vicini per trovare la somiglianza.

Si potrebbero porre le seguenti domande:

- come saranno utilizzati i prodotti/servizi?
- qual è il loro scopo?
- quante probabilità ci sono che coincidano in produzione?
- si trovano generalmente nello stesso punto di vendita, grande magazzino o nella stessa sezione di un supermercato?

Se i fattori non possono essere già definiti in base alla denominazione dei prodotti/servizi, le informazioni possono essere ricavate da voci di dizionario. Tuttavia le voci di dizionario devono essere analizzate rispetto alle realtà commerciali e in particolare tenendo conto della classificazione di Nizza.

Esempio

- Secondo il dizionario *ice* è il singolare di *ices* e significa *tra l'altro* «(un) gelato» o «sorbetto» (*Oxford Dictionaries*, edizione on-line). Se si fosse effettuato il raffronto fra *ices (gelati)* e *ice (ghiaccio)* nella Classe 30 esclusivamente sulla base della definizione del dizionario, si sarebbe giunti all'erronea conclusione che *ice (ghiaccio)* è identico a *ices (gelati)*. Tuttavia, poiché sia il termine *ices* sia il termine *ice* sono menzionati nell'elenco dei prodotti della Classe 30, il termine

ices è da intendere come «gelati commestibili», mentre *ice* è da intendere come «ghiaccio». Sebbene essi coincidano nella composizione nella misura in cui entrambi sono composti (parzialmente) di acqua gelata, la loro natura commerciale è diversa: mentre uno è un prodotto alimentare, l'altro è un prodotto accessorio per la conservazione e/o il raffreddamento di prodotti alimentari. Ciò dimostra che la classificazione di Nizza e la prospettiva commerciale prevalgono sulla definizione del dizionario.

Una volta identificati i fattori rilevanti, l'esaminatore deve determinare il rapporto tra i fattori rilevanti e il peso attribuito loro (cfr. paragrafo 3.3 che segue).

3.2 I fattori specifici di somiglianza

I paragrafi che seguono definiscono e illustrano i vari fattori di somiglianza di prodotti e servizi.

3.2.1 Natura

La natura di un prodotto/servizio può essere definita come le qualità essenziali o le caratteristiche mediante le quali tale prodotto/servizio viene riconosciuto. La natura spesso corrisponde a un particolare tipo o genere di prodotto/servizio o a una specifica categoria cui tale prodotto/servizio appartiene e che viene di solito usato per definirlo. In altre parole, è la risposta alla domanda «Che cos'è?»

Esempi

- *Lo yogurt* è un derivato del latte.
- *L'automobile* è un veicolo.
- *La lozione per il corpo* è un cosmetico.

3.2.1.1 Valore indicativo dei titoli delle classi e delle categorie

Il fatto che i prodotti/servizi da raffrontare rientrino nella stessa indicazione generale del titolo di una classe o di una categoria generale non significa automaticamente che essi abbiano la stessa natura. Un esempio di tale categoria generale è il termine *alimenti per il consumo umano*.

Esempi

- *Frutta fresca* (Classe 31) da un lato, e *caffè, farina e pane* (Classe 30) dall'altro hanno una natura diversa pur essendo prodotti alimentari.
- *Carne, pesce, pollame e selvaggina* (Classe 29) sono alimenti di origine animale. *Frutta e verdura* (Classe 31) sono alimenti di origine vegetale. Questa lieve connessione, vale a dire che sono tutti alimenti, non esclude che la loro natura sia diversa.

Il fatto che i prodotti/servizi da confrontare rientrino in un'indicazione generale sufficientemente limitata del titolo di una classe depone a favore di una natura identica o simile.

Esempio

- *Latte condensato e formaggio* (entrambi nella Classe 29) condividono la stessa natura perché appartengono alla stessa categoria di prodotti, ovvero i prodotti lattiero-caseari, che sono una sottocategoria dei prodotti alimentari (sentenza del 04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

3.2.1.2 Caratteristiche dei prodotti che definiscono la loro natura

Si può fare ricorso a una serie di caratteristiche dei prodotti per determinare la natura di questi ultimi, in particolare:

Composizione: ad esempio, ingredienti, materiali di cui i prodotti sono fatti.

Esempio

- Lo *yogurt* (Classe 29) è un derivato del latte (la natura dello yogurt può essere definita dal suo ingrediente base).

La composizione può essere il criterio più rilevante per definire la natura di un prodotto. Tuttavia una composizione identica o simile dei prodotti non indica *di per sé* la stessa natura.

Esempio

- Una *sedia* (Classe 20) e una *bambola* (Classe 28) possono essere entrambe di plastica, ma non hanno la stessa natura in quanto una è un mobile e l'altra è un giocattolo. Appartengono a categorie diverse.

Principio di funzionamento: ad esempio, il funzionamento meccanico, con o senza motore, funzionamento ottico, elettrico, biologico o chimico.

Esempio

- Il *telescopio* (Classe 9) è un dispositivo ottico (la natura di un telescopio può essere definita dal suo principio di funzionamento che è ottico).

Sebbene il principio di funzionamento possa aiutare a definire la natura di alcuni prodotti, non è sempre conclusivo. Vi sono casi in cui prodotti, in particolare nel campo della tecnologia, pur con lo stesso principio di funzionamento hanno natura diversa.

Esempio

- Un *frullatore* e uno *spazzolino da denti elettrico* hanno lo stesso principio di funzionamento a rotazione, ma non hanno la stessa natura.

Per contro, vi sono prodotti con principi di funzionamento diversi ma con la stessa natura.

Esempio

- Il principio di funzionamento delle *lavatrici che usano detersivi* è chimico, ma non è lo stesso principio di funzionamento delle *lavatrici che usano onde magnetiche*. Tuttavia questi prodotti hanno la stessa natura perché sono entrambi lavatrici.

Condizione fisica: ad es. liquido/solido, duro/morbido, flessibile/rigido

La condizione fisica è un'altra caratteristica dei prodotti che può essere utilizzata per definirne la natura, ma come il principio di funzionamento non è conclusiva.

Esempi

- Tutte le bevande sono liquide. La loro natura è diversa da quella dei prodotti alimentari solidi. Tuttavia, quando si raffrontano due bevande diverse, la loro condizione fisica non deve essere determinante: il *latte* (Classe 29) non ha la stessa natura di una *bevanda alcolica* (Classe 33).
- Lo *yogurt* è commercializzato sia in forma solida che liquida. Tuttavia, la natura di questo prodotto non è definita dalla sua condizione fisica, bensì - come affermato in precedenza - dal suo ingrediente base (il latte). In entrambi i casi, la natura di uno yogurt compatto e di uno yogurt liquido è la stessa (un derivato del latte).

3.2.1.3 Natura dei servizi

Quando si definisce la natura dei servizi, le loro caratteristiche (composizione, principio di funzionamento, condizioni fisiche) non possono essere utilizzate in quanto i servizi sono intangibili.

La natura dei servizi può essere definita, in particolare, dal tipo di attività fornita a soggetti terzi. Nella maggior parte dei casi è la categoria in cui rientra il servizio che definisce la sua natura.

Esempio

- I *servizi di taxi* (Classe 39) hanno la stessa natura dei *servizi di autobus* (Classe 39) in quanto sono entrambi servizi di trasporto.

3.2.1.4 Natura dei prodotti vs natura dei servizi

Per loro *natura* generalmente i prodotti sono dissimili dai servizi. Questo perché i prodotti sono articoli di commercio, merci o mercanzia. La loro vendita comporta normalmente il trasferimento della titolarità di qualcosa di fisico. I servizi, invece, consistono nella prestazione di attività immateriali.

3.2.2 Destinazione

Generalmente, la «destinazione» è definita come la ragione per la quale qualcosa è fatto o creato o esiste (*Oxford Dictionaries*, edizione on-line).

In quanto fattore Canon, la destinazione è l'uso al quale i prodotti o i servizi sono destinati e non un qualsiasi altro uso possibile.

Esempio

- Un *sacchetto di plastica* può essere utilizzato come protezione contro la pioggia. Tuttavia la sua destinazione è quella di trasportare oggetti.

La destinazione equivale alla funzione dei prodotti/servizi. In altre parole, essa risponde alle domande: quale bisogno soddisfano questi prodotti/servizi? Quale problema risolvono?

Talvolta può risultare difficoltoso determinare il livello di astrazione appropriato necessario per risalire alla destinazione. Come nel caso della definizione della natura, anche la destinazione deve essere definita in modo sufficientemente limitato.

Esempio

- Nel caso *dell'aceto*, la destinazione non dovrebbe essere definita come «consumo umano», che è lo scopo generale che condividono tutti i prodotti alimentari, ma come «condimento comune».

3.2.3. Modalità d'uso

La modalità d'uso determina il modo in cui i prodotti/servizi sono utilizzati per ottenere il loro scopo.

La domanda da porsi è: come sono utilizzati questi prodotti/servizi?

La modalità d'uso discende spesso direttamente dalla natura e/o dalla destinazione dei prodotti/servizi e ha quindi di per sé una rilevanza limitata o addirittura nulla ai fini dell'esame della somiglianza.

Esempio

- La modalità d'uso di giornali e libri è la stessa nel senso che entrambi vengono letti. Tuttavia la somiglianza può essere già dedotta dal fatto che sono entrambi stampati (stessa natura) e che entrambi servono per intrattenere o per informare (stesso scopo).

Ferma restando la spiegazione di cui sopra, la modalità d'uso assume rilevanza, indipendentemente dalla natura e dalla destinazione, se caratterizza i prodotti.

Esempio

- *I prodotti farmaceutici per la cura delle malattie della pelle* nella Classe 5 possono assumere la forma di creme. Hanno la stessa modalità d'uso delle *creme cosmetiche* della Classe 3.

Tuttavia, sebbene la modalità d'uso caratterizzi i prodotti confrontati e sia identica per entrambi, tale circostanza non basta, di per sé, per constatare la somiglianza.

Esempio

- *Gomma da masticare* (Classe 30) e *tabacco da masticare* (Classe 34) hanno un'identica modalità d'uso. Tuttavia questo fatto da solo non li rende simili.

3.2.4 Complementarità

I prodotti (o i servizi) sono complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l'uso dell'altro, dimodoché i consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (cfr., in tal senso, le sentenze dell'11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

La relazione complementare tra i prodotti/servizi può essere, per esempio, funzionale.

Esempio

- I *servizi di hosting di siti Internet* nella Classe 42 non possono esistere senza i *servizi di programmazione informatica* nella Classe 42. C'è una complementarità funzionale tra questi servizi che, per loro natura, appartengono al settore della tecnologia informatica. Inoltre, tali servizi si rivolgono allo stesso pubblico e si avvalgono degli stessi canali di distribuzione. Pertanto sono simili (sentenza del 29/09/2011, T-150/10, Loopia, EU:T:2011:552, § 36 e 43).

Per definizione, i prodotti destinati a pubblici diversi non possono essere complementari (sentenze del 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Cfr. anche il seguente paragrafo 3.3.1.

Esempio

- I *prodotti tessili* nella Classe 24 (rivolti al grande pubblico) e i *servizi di trattamento relativi ai prodotti tessili* nella Classe 40 (rivolti ai professionisti) non possono essere complementari (sentenza del 16/05/2013, T-80/11, Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Questi prodotti e servizi non sono simili.

La complementarità non è di per sé determinante per l'accertamento della somiglianza tra prodotti e/o servizi. Sebbene possa esistere un certo grado di complementarità, i prodotti e/o i servizi possono essere dissimili.

Esempio

- C'è un certo grado di complementarità tra *vino* (Classe 33) e *bicchieri da vino* (Classe 21) nella misura in cui i bicchieri da vino sono destinati ad essere utilizzati per bere vino. Tuttavia, tale complementarità non è sufficientemente marcata per concludere che questi prodotti sono simili. Inoltre, essi non hanno la stessa natura, la stessa origine abituale né condividono generalmente i canali di distribuzione (sentenza del 12/06/2007, T-105/05, Waterford Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34, confermata dalla sentenza del 07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45).

Tuttavia, qualora la complementarità tra prodotti/servizi sia stata individuata in combinazione con altri fattori quali «l'origine abituale» e/o «il canale di distribuzione», la somiglianza può essere accertata:

Esempi

- *Sci* (Classe 28) e *scarponi da sci* (Classe 25) sono complementari perché l'uso dei secondi è indispensabile per l'uso dei primi. Il pubblico di riferimento può pensare che la produzione di questi prodotti avvenga nella stessa azienda. Inoltre, essi sono rivolti allo stesso pubblico e condividono gli stessi canali di distribuzione. Questi prodotti sono quindi considerati simili.
- I *materiali didattici* nella Classe 16 (come ad esempio stampati, supporti di dati pre-registrati e cassette audio/video) sono essenziali e quindi complementari ai *corsi di formazione* nella Classe 41. In generale i materiali sono pubblicati dalla stessa impresa; si rivolgono allo stesso pubblico dei corsi e condividono gli stessi canali di distribuzione. Questi prodotti sono simili ai servizi in questione (cfr. ad esempio la sentenza del 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).
- I *servizi di un architetto (progettazione di edifici)* (Classe 42) sono indispensabili per la *costruzione di edifici* (Classe 37). Questi servizi sono spesso offerti insieme, attraverso gli stessi canali di distribuzione, allo stesso pubblico e da parte degli stessi fornitori. Di conseguenza sono complementari e simili (sentenza del 09/04/2014, T-144/12, Comsa, EU:T:2014:197, § 65-67).

3.2.4.1 Uso in combinazione: non complementare

La complementarità deve essere chiaramente distinta dall'uso in combinazione, in cui i prodotti/servizi sono semplicemente utilizzati insieme o per scelta o per comodità (ad es. pane e burro). Ciò significa che non sono essenziali l'uno per l'altro (decisione del 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (fig.)/ST, § 20). In tali casi la somiglianza può essere accertata solo sulla base di altri fattori, ma non sulla complementarità.

Esempio

- Benché il funzionamento delle *cinghie di trasmissione* nella Classe 12 si possa verificare con l'aiuto di un *dispositivo per il collaudo di veicoli a motore* nella Classe 9, ciò non significa che i prodotti siano complementari. Può essere utile, in alcuni casi, misurare le prestazioni di questo o quel parametro, ma l'utilità non è di per sé sufficiente per concludere che un prodotto è indispensabile per l'altro (decisione del 03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN, (fig.) / SUN (fig.) *et al.*, § 39).

La Corte ha ritenuto che alcuni prodotti, che spesso sono coordinati tra di loro ma che non rientrano nell'ambito di altri fattori di somiglianza, abbiano una «complementarietà estetica» (sentenze dell'01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 62; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35-39; T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49-50; 20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 32-37). Questa relazione tra i prodotti non rientra nella definizione attuale di complementarità.

Esempio

- Le *borse* (Classe 18) e gli *articoli di abbigliamento* (Classe 25) sono strettamente collegati, ma non sono complementari dal momento che il primo termine non è

essenziale per l'uso del secondo. Essi sono semplicemente usati spesso in combinazione. Tuttavia sono simili per il fatto di poter essere ben distribuiti dagli stessi fabbricanti o da fabbricanti collegati, acquistati dallo stesso pubblico e venduti negli stessi negozi.

3.2.4.2 Prodotti/servizi accessori: non complementari

Quando determinati prodotti e/o servizi sostengono o integrano semplicemente un altro prodotto o servizio, non sono considerati complementari ai sensi della giurisprudenza. I prodotti accessori sono in genere quelli utilizzati per il confezionamento (ad es. bottiglie, scatole, lattine ecc.) o la promozione (opuscoli, poster, listini prezzi ecc.). Analogamente, i prodotti/servizi offerti gratuitamente nel corso di una campagna di merchandising di solito non sono simili al prodotto o servizio principale.

Esempi

- *Organizzazione e realizzazione di mostre* non è simile a *stampati, comprese le note di eventi* (Classe 16), dal momento che tali prodotti servono unicamente a promuovere e annunciare l'evento specifico. Questi prodotti e servizi non sono complementari.
- Gli *integratori nutrizionali a base di erbe* nella Classe 5 non sono indispensabili né importanti per l'uso di *birre, acque minerali e gassate ed altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande* nella Classe 32. Qualunque consumo combinato di questi prodotti è meramente accessorio. Pertanto tali prodotti non sono complementari. Inoltre, poiché le loro funzioni, i canali di distribuzione e i produttori abituali sono diversi e non sono in concorrenza, tali prodotti non sono simili (sentenza del 23/01/2014, T-221/12, Sun Fresh, EU:T:2014:25, § 84).

3.2.4.3 Materie prime, parti, componenti e accessori: non complementari

Infine, quando i prodotti riguardano materie prime, il criterio della complementarità non è applicabile nell'analisi della somiglianza.

Le materie prime in quanto componenti di base fondamentali di un prodotto finale possono essere ritenute simili a quel determinato prodotto, ma non sulla base della complementarità. Considerazioni analoghe valgono per le parti, i componenti e gli accessori (cfr. anche l'Allegato I, paragrafi 1 e 2, e l'Allegato II, paragrafi 5.1 e 5.2).

Esempio

- *Materie plastiche o sintetiche utilizzate come materie prime o semilavorati* (nelle Classi 1 e 17) non possono essere considerate complementari ai *prodotti finiti* (fatti a partire da queste materie nelle Classi 9 e 12) per il fatto che le materie prime sono destinate ad essere trasformate nei prodotti finiti (cfr. a tal fine la sentenza del 9/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39).

3.2.5 In concorrenza

I prodotti/servizi sono in concorrenza tra di loro quando uno può sostituire l'altro. Ciò significa che hanno la stessa destinazione o una destinazione simile e che sono offerti agli stessi clienti effettivi e potenziali. In tal caso, i prodotti/servizi sono anche definiti come «intercambiabili» (sentenza del 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).

Esempi

- *Carta da parati* (Classe 27) e *vernici* (Classe 2) sono in concorrenza perché entrambi coprono o decorano le pareti.
- *Noleggio di film* (Classe 41) e *servizi di un cinema* (Classe 41) sono in concorrenza perché entrambi consentono di guardare un film.
- *Rasoi elettrici e lamette per rasoi* (entrambi nella Classe 8) sono in concorrenza in quanto hanno lo stesso scopo.

In alcuni casi il prezzo di prodotti/servizi in concorrenza può differire in modo significativo, ma questo aspetto da solo non incide sull'analisi volta a determinare se sono o meno in concorrenza gli uni con gli altri.

Esempio

- *Gioielli di oro e bigiotteria*⁽⁶⁾ (entrambi nella Classe 14) sono in concorrenza anche se il loro prezzo (e valore) può differire in modo sostanziale.

3.2.6 Canale di distribuzione

Sebbene il «canale di distribuzione» non sia esplicitamente menzionato nella sentenza *Canon*, è ampiamente utilizzato a livello internazionale e nazionale nella valutazione della somiglianza fra due prodotti/servizi. È stato preso in considerazione, quale fattore aggiuntivo, in diverse sentenze degli organi giurisdizionali europei (cfr. la sentenza del 21/04/2005, T-164/03, *monBeBé*, EU:T:2005:140, § 53). La motivazione è la seguente.

Se i prodotti/servizi sono posti in vendita tramite gli stessi canali di distribuzione, sarà più probabile che il consumatore ritenga che i prodotti o servizi appartengano allo stesso settore commerciale e che siano possibilmente fabbricati o forniti dalla stessa entità, e viceversa.

Il termine «canale di distribuzione» non si riferisce tanto al modo di vendere o promuovere il prodotto di un'azienda, quanto piuttosto al luogo di distribuzione. Per l'analisi della somiglianza di prodotti/servizi il sistema di distribuzione – diretta o indiretta – non è decisivo. Piuttosto, la domanda da porsi è:

I prodotti/servizi hanno gli stessi punti di vendita oppure sono di solito forniti o offerti negli stessi luoghi o in luoghi simili?

⁽⁶⁾ Per bigiotteria si intendono i gioielli realizzati con metalli poco costosi e con gemme di imitazione o pietre semipreziose, indossati a scopo ornamentale.

Tuttavia non va attribuita un'importanza eccessiva a questo criterio, dal momento che i supermercati, drugstore e grandi magazzini moderni vendono prodotti di ogni tipo. Il pubblico di riferimento è consapevole che i prodotti venduti in questi luoghi provengono da una moltitudine di aziende indipendenti. Pertanto il punto di vendita è un fattore meno decisivo allorché si tratta di stabilire se il pubblico di riferimento riterrebbe i prodotti provenienti da un'origine comune solo perché venduti nello stesso esercizio commerciale.

Solo se i prodotti in questione sono offerti nella stessa *sezione* di tali negozi in cui si vendono prodotti omogenei insieme, questo criterio peserà in favore della somiglianza. In tali casi, deve essere possibile identificare la sezione per la sua separazione territoriale e funzionale dalle altre sezioni (ad es. sezione prodotti caseari di un supermercato, sezione cosmetici di un grande magazzino).

Analogamente, tale criterio può avere una validità nel caso in cui i prodotti siano venduti, in modo esclusivo o abituale, in negozi specializzati. In questo caso, i consumatori potrebbero tendere a ritenere che l'origine dei prodotti sia la medesima, se questi sono venduti nel medesimo negozio specializzato, mentre potrebbero tendere a escludere tale origine comune se non sono abitualmente venduti negli stessi negozi.

Per contro, diversi punti di vendita possono giocare a sfavore della somiglianza dei prodotti.

Esempio

- *Sedie a rotelle vs biciclette*

Sebbene entrambe rientrino in *veicoli* nella Classe 12 non saranno reperibili negli stessi punti di vendita. Le biciclette sono solitamente vendute o in negozi specializzati o in un negozio al dettaglio di attrezzature sportive. Per contro, i canali di distribuzione delle *sedie a rotelle* sono distributori specializzati in attrezzature e dispositivi a uso medico, che riforniscono ospedali, e negozi specializzati nella vendita di dispositivi per disabili e minorati fisici.

3.2.7 Pubblico di riferimento

Il pubblico di riferimento, ossia i clienti reali e potenziali dei prodotti e servizi in questione, costituisce un ulteriore fattore da prendere in considerazione nell'esame della somiglianza (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione).

Il pubblico di riferimento può essere composto da:

- il pubblico in generale (il grande pubblico); o
- un pubblico di professionisti (aziende clienti o pubblico specializzato).

Il pubblico di riferimento non significa necessariamente l'utente finale; ad es. gli utenti finali del cibo per animali della Classe 31 sono gli animali, ma non sono loro il pubblico di riferimento. Il pubblico di riferimento, in questo caso, sarebbe il consumatore generale.

Il semplice fatto che i clienti potenziali coincidano non costituisce automaticamente un'indicazione per quanto riguarda la somiglianza. La stessa categoria di consumatori può aver bisogno di prodotti o servizi aventi la natura e l'origine più diverse. Ad esempio, il fatto che televisori, automobili e libri siano acquistati dallo stesso pubblico di riferimento, cioè dal grande pubblico, non ha alcuna incidenza sull'esame della somiglianza. In molti casi, una serie o entrambe le serie di prodotti/servizi a confronto sono destinate al grande pubblico, tuttavia la destinazione (nel senso del bisogno del consumatore che viene soddisfatto) è diversa in ciascun caso. Tali circostanze depongono contro la somiglianza.

Mentre una coincidenza di pubblico di riferimento non costituisce necessariamente un'indicazione di somiglianza, grandi differenze tra i pubblici di riferimento depongono fortemente contro la somiglianza.

Clienti divergenti si possono individuare nei seguenti casi:

- (a) i prodotti/servizi di entrambi gli elenchi sono rivolti al grande pubblico, che può tuttavia essere chiaramente classificato in base alle sue diverse esigenze (personali), all'età ecc.
 - Esempio: *sedie a rotelle vs biciclette* (Classe 12).
- (b) i prodotti/servizi di entrambi gli elenchi sono rivolti ad aziende clienti, che però operano in un settore di mercato molto diverso.
 - Esempio: *prodotti chimici destinati alla silvicoltura vs solventi per l'industria della lacca* (Classe 1).
- (c) un pubblico di riferimento è costituito dal consumatore generale e l'altro da aziende clienti.
 - Esempio: *contenitori per lenti a contatto* (nella Classe 9) vs *apparecchi e strumenti chirurgici* (nella Classe 10).

3.2.8 Origine abituale (produttore/fornitore)

Sebbene la Corte di giustizia non abbia menzionato esplicitamente questo fattore nella sentenza *Canon*, dal concetto generale di rischio di confusione discende che l'origine abituale dei prodotti e servizi è di particolare importanza per l'esame della somiglianza. La Corte ha dichiarato: «Costituisce perciò un rischio di confusione [...] la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro» (29/09/1998, C 39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 29). Vi è quindi una forte indicazione di somiglianza quando, nella mente del pubblico di riferimento, i prodotti/servizi hanno la stessa origine abituale.

Tuttavia ciò non deve essere interpretato come se capovolgesse l'esame del rischio di confusione e la somiglianza dei prodotti/servizi: l'accertamento di un rischio di confusione dipende da molti altri fattori (come la somiglianza dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore) e non è determinato esclusivamente dall'origine abituale che, in quanto tale, è solo un fattore per l'esame della somiglianza di prodotti/servizi.

La conclusione che i consumatori non saranno confusi circa l'origine dei prodotti/servizi non è un argomento adeguato per il raffronto fra prodotti/servizi. Tale conclusione dovrebbe essere menzionata nella valutazione complessiva del rischio di confusione. L'origine, in questo contesto, si riferisce principalmente al settore manifatturiero (industria) o al tipo di azienda che produce i prodotti o offre i servizi in questione, piuttosto che all'identità del produttore.

«L'origine» non è definita semplicemente dal luogo effettivo di produzione/fornitura (ad es. fabbrica, officina, istituto e laboratorio), ma soprattutto tenendo conto di chi gestisce e/o controlla la produzione/fornitura di prodotti/servizi. In altre parole, la domanda da porsi è: chi è responsabile della fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio?

La provenienza geografica (ad es. Cina) non è rilevante per l'accertamento della somiglianza di prodotti/servizi.

Nella sentenza *ELS* la Corte ha dichiarato che persino prodotti e servizi possono avere la stessa origine, se è comune che lo stesso tipo di società produca/fornisca entrambi. È stato ritenuto che i *libri di testo* (Classe 16) abbiano la stessa origine della *fornitura di corsi per corrispondenza* (Classe 41) dal momento che «le imprese che offrono corsi di ogni genere danno infatti spesso agli studenti, come materiale pedagogico sussidiario, i citati prodotti» (sentenza del 23/10/2002, T-388/00, *ELS*, EU:T:2002:260, § 55).

Il criterio «dell'origine abituale» deve essere applicato in modo restrittivo per non diluirlo. Se si determinasse la stessa origine per tutti i tipi di prodotti/servizi derivanti da un'unica grande società (multinazionale) o da una holding, questo criterio perderebbe il suo significato.

Esempio

- *Cosmetici* (Classe 3) e *alimenti* (Classi da 29 a 31) possono essere prodotti da un'unica azienda, ma ciò non riflette la consuetudine commerciale comune, secondo cui questi tipi di prodotti hanno invece diversi produttori, ciascuno appartenente a un settore specifico.

3.2.8.1 Caratteristiche che definiscono un'origine comune

Quando si determina l'origine abituale di un prodotto/servizio potrebbero essere rilevanti i seguenti elementi.

Stabilimenti di produzione

Esempio

- *Vernici, lacche coloranti e mordenti* (Classe 2) sono generalmente prodotti nelle stesse imprese di produzione, normalmente da aziende chimiche specializzate.

Il luogo di produzione può essere un indicatore forte dell'origine comune dei prodotti/servizi di cui trattasi. Tuttavia mentre il fatto che i siti di produzione siano identici può essere indicatore di un'identità di origine abituale, la diversità dei siti di produzione non esclude che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro. Ad esempio, *libri* (Classe 16) e *supporti elettronici*

(Classe 9) (prodotti in concorrenza in quanto i supporti elettronici sostituiscono i libri) sono entrambi prodotti di una casa editrice.

Metodi di produzione

Esempio

- *Le cinture di cuoio (Classe 25) e le borse di cuoio (Classe 18)* sono fabbricate non solo negli stessi stabilimenti, ad es. concerie, ma anche utilizzando gli stessi utensili e le stesse macchine per il trattamento della pelle.

Competenza (tecnica)

Esempio

- *Servizi di protezione da virus informatici (Classe 42) e progettazione di software (Classe 42)* comportano una competenza tecnica simile nel campo della tecnologia dell'informazione.

Usi commerciali consolidati noti al pubblico

Un uso commerciale consolidato, come ad esempio quando i produttori espandono le proprie attività in mercati contigui, è di particolare importanza per concludere che i prodotti/servizi di diversa natura hanno la stessa origine. In tal caso, occorre accertare se siffatta espansione sia consueta nell'industria o se, al contrario, si verifichi solo in casi eccezionali.

Esempio di espansione divenuta consueta

- *Scarpe (Classe 25) e borse (Classe 18)*: è consuetudine nel mercato che i produttori di calzature producano anche borse.

Esempio di espansione non (ancora) consueta

- *Articoli di abbigliamento (Classe 25) e profumi (Classe 3)*: sebbene attualmente alcuni stilisti che creano abiti di moda vendano anche profumi sotto i loro marchi, questa non è la regola nel settore dell'abbigliamento, e si applica più che altro a stilisti (economicamente) di successo.

3.3 Relazione tra fattori diversi

I criteri Canon sono stati enumerati nella relativa sentenza senza alcuna gerarchia (peso) tra loro e senza indicare alcuna relazione tra di loro. Essi sono stati considerati uno ad uno. Tuttavia non possono essere considerati separatamente dal momento che alcuni criteri sono correlati e alcuni sono più importanti di altri, indipendentemente dal fatto che vengano raffrontati prodotti con prodotti, servizi con servizi o prodotti con servizi. Dopo aver ponderato tutti questi fattori conformemente alla loro rispettiva importanza in relazione ai prodotti/servizi in questione, si possono riscontrare diversi gradi di somiglianza: basso, medio o alto (cfr. paragrafo 3.3.4 qui di seguito).

3.3.1 Interrelazione tra fattori

Spesso vi è una relazione fra i fattori, per cui se uno di essi è condiviso, anche un altro potrebbe coincidere.

Esempi

- In base alla destinazione è inoltre possibile determinare i clienti reali o potenziali (ossia il pubblico di riferimento).
- La destinazione, insieme con il pubblico di riferimento, può anche rivelare se i prodotti/servizi sono in concorrenza.
- Lo stesso canale di distribuzione va di pari passo con lo stesso pubblico. In altre parole, quando i canali di distribuzione sono differenti, spesso anche il pubblico di riferimento è diverso.
- Prodotti/servizi destinati a pubblici diversi non possono essere complementari (sentenze dell'11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
- La modalità d'uso dipende solitamente dalla natura e dalla destinazione dei prodotti.

Vi sono casi in cui è difficile distinguere fra vari fattori. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda «natura», «destinazione» e «modalità d'uso». Qualora l'esaminatore incontrasse tali difficoltà, è sufficiente che tratti questi fattori congiuntamente.

Esempio

- Un *motore* è una macchina per trasformare una qualsiasi delle varie forme di energia in forza meccanica e movimento. In tal caso, è difficile distinguere la natura dalla destinazione di questo prodotto. Pertanto non è necessario fare una distinzione tra ciò che - in questo caso - è natura e ciò che è destinazione.

3.3.2 Importanza di ciascun fattore

Nel valutare la somiglianza dei prodotti e servizi, occorre prendere in considerazione *tutti* i fattori rilevanti che li pongono in relazione. Tuttavia, a seconda del tipo di prodotti e servizi, un particolare criterio può essere più o meno importante. In altri termini, i vari fattori non possiedono un valore standard, la loro rilevanza specifica andrà piuttosto determinata nel contesto di ciascun caso singolo.

In linea generale, il peso di ciascun fattore dipende dall'impatto che esso può avere su una possibile confusione in relazione all'origine dei prodotti e servizi di cui trattasi. I fattori che con ogni evidenza sembrano indicare che i prodotti/servizi provengono o non provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate dovrebbero avere la priorità.

Sono in generale fattori forti

- L'origine abituale (perché ha un forte impatto sul rischio di confusione relativo all'origine commerciale comune).
- La destinazione (perché è determinante per la scelta del cliente di acquistare o selezionare prodotti/servizi).
- La natura (perché definisce le qualità essenziali e le caratteristiche dei prodotti/servizi).
- La complementarità (perché la stretta connessione tra l'uso dei prodotti/servizi fa credere al pubblico che essi hanno in comune la stessa fonte).
- In concorrenza (solitamente i prodotti/servizi che sono in concorrenza hanno la stessa destinazione e sono rivolti allo stesso pubblico).

Fattori meno importanti

- La modalità d'uso (anche prodotti non simili possono essere utilizzati nello stesso modo, ad es. le *carrozine per bambini* e i *carrelli per la spesa*).
- I canali di distribuzione (anche prodotti non simili possono essere venduti nella stessa sezione di un negozio, a seconda delle diverse pratiche di esposizione, ad es. *le gomme da masticare* (Classe 30) e le *sigarette* (Classe 34)).
- Il pubblico di riferimento (in particolare quando i prodotti/servizi sono rivolti al grande pubblico).

3.3.3 Diversi tipi di confronti: prodotti vs prodotti, servizi vs servizi e prodotti vs servizi

In linea di principio, gli stessi fattori che si applicano per il raffronto tra prodotti sono rilevanti per il raffronto tra servizi. Tuttavia applicando tali fattori occorre considerare la differenza di base tra prodotti e servizi (tangibile vs intangibile).

Inoltre, nel caso in cui il raffronto sia effettuato tra prodotti e servizi, valgono gli stessi principi che si applicano al raffronto tra prodotti e prodotti e a quello tra servizi e servizi.

Per loro natura, generalmente i prodotti sono dissimili dai servizi. Essi possono, tuttavia, essere complementari. I servizi possono inoltre avere la stessa destinazione e quindi essere in concorrenza con i prodotti. Ne consegue che, in determinate circostanze, è possibile riscontrare una somiglianza tra prodotti e servizi.

3.3.4 Grado di somiglianza

Prodotti e/o servizi possono essere considerati simili in diversi gradi (basso, medio o alto), a seconda di quanti fattori hanno in comune e del peso attribuito a ciascuno di loro. Il grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi è rilevante quando determina in modo definitivo il rischio di confusione.

Generalmente, un fattore di per sé non è sufficiente per accertare la somiglianza tra i prodotti/servizi, anche se si tratta di un fattore forte.

Esempi di dissomiglianza

- *Automobili e biciclette* (entrambe nella Classe 12) hanno entrambe la stessa destinazione (spostarsi da A a B), ma ciò non le rende simili.
- Sebbene il *vetro delle finestre* (Classe 19) e i *vetri per occhiali* (Classe 9) abbiano la stessa natura, essi non sono simili, dal momento che non coincidono in altri fattori rilevanti, come ad esempio destinazione, produttore, canale di distribuzione e pubblico di riferimento.

È la combinazione di diversi fattori e il loro peso che consente la conclusione finale sulla somiglianza. La combinazione di due fattori forti, come la natura e il produttore, o la combinazione di un fattore forte e due deboli porterà spesso a una somiglianza. Al contrario, la combinazione dei due fattori deboli, come ad esempio il canale di distribuzione e il pubblico di riferimento non sono, in linea di massima, conclusivi per l'accertamento della somiglianza tra i prodotti e i servizi.

Esempi di somiglianza

- Il *latte* e il *formaggio* (entrambi nella Classe 29) hanno diversa destinazione e modalità d'uso; non sono in concorrenza né sono complementari. Tuttavia il fatto che condividano la stessa natura (prodotti caseari) e l'origine abituale (azienda casearia) è determinante per l'accertamento della somiglianza.
- Sebbene i *prodotti farmaceutici* e i *cerotti* (entrambi nella Classe 5) abbiano natura diversa, essi hanno in comune una destinazione simile, vale a dire la cura di malattie, disabilità o ferite. Inoltre hanno gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico di riferimento. Di conseguenza, sono simili.

La quantità di fattori coincidenti individuati, insieme alla loro importanza/al loro peso, stabilisce il grado di somiglianza. In generale, maggiore è il numero di fattori comuni più alto è il grado di somiglianza. Normalmente, una somiglianza individuata sulla base di solo due fattori non sarebbe elevata, contrariamente ai casi in cui i prodotti/servizi coincidono in quattro o più fattori rilevanti.

Tuttavia non è possibile alcuna analisi matematica in quanto ciò dipende sempre dalle circostanze specifiche di ciascun caso.

Allegato I

Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi

Questa parte non stabilisce nuovi criteri per l'accertamento di una somiglianza tra prodotti e servizi, bensì aiuta semplicemente a chiarire come confrontare gruppi specifici di prodotti e servizi per i quali, a parte i criteri Canon, si applicano alcune regole generali ed eccezioni.

1 Parti, componenti e accessori

Il semplice fatto che un determinato prodotto possa essere composto da più componenti non dimostra una somiglianza automatica tra il prodotto finito e le sue parti (sentenza del 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

Esempi di dissomiglianza

- *Pale del ventilatore (Classe 7) e asciugacapelli (Classe 11)*
- *Cavo elettrico (Classe 9) e lampada (Classe 11)*
- *Bottoni (Classe 26) e articoli di abbigliamento (Classe 25)*

Si individuerà un certo grado di somiglianza solo in casi eccezionali e occorrerà che siano soddisfatti almeno alcuni dei principali fattori per l'accertamento della somiglianza, come ad esempio il produttore, il pubblico e/o la complementarità.

Tale eccezione si basa sul fatto che le parti e gli accessori sono spesso prodotti e/o venduti dalla stessa impresa che fabbrica il prodotto finale e lo destina allo stesso pubblico di acquirenti, come nel caso dei pezzi di ricambio. A seconda dei prodotti considerati, il pubblico può altresì attendersi che il componente venga prodotto dal fabbricante «originale», o sotto il controllo di quest'ultimo, fattore questo che induce a ritenere che i prodotti siano simili.

In generale, una serie di fattori diversi può assumere rilevanza per ciascun caso concreto. Ad esempio, se il componente viene utilizzato o venduto anche in modo autonomo, o se esso è particolarmente importante per il funzionamento della macchina, tale circostanza depone a favore della somiglianza.

Esempi di somiglianza

- *Spazzolino da denti elettrico (Classe 21) e testine di ricambio (Classe 21)*
- *Stampante (Classe 9) e cartucce a getto d'inchiostro (Classe 2)*
- *Macchine da cucire (Classe 7) e piedini per macchine da cucire (Classe 7)*

2 Materie prime e semilavorati

Un approccio simile si segue anche in relazione alle materie prime e ai prodotti semilavorati da un lato e ai prodotti finiti dall'altro.

Nella maggior parte dei casi, la mera circostanza che un prodotto sia impiegato nella fabbricazione di un altro non è di per sé sufficiente a dimostrare la somiglianza tra i prodotti, dato che la loro natura, la destinazione, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere del tutto distinti (sentenza del 13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 4951). Secondo la giurisprudenza, le materie prime soggette a un processo di trasformazione sono sostanzialmente diverse dai prodotti finiti che integrano o sono coperti da tali materie prime, in termini sia di natura, sia di scopo e destinazione d'uso (cfr. a tal fine la sentenza del 3/05/2012 nella Causa T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, punto 53). Inoltre, non sono complementari poiché i prodotti finiti sono fabbricati con le materie prime, e generalmente le materie prime servono per l'uso industriale più che per la vendita diretta al consumatore finale (sentenza del 9/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).

Esempi di dissomiglianza

- *Cuoio, pelli di animali* (Classe 18) e *articoli di abbigliamento* (Classe 25)
- *Metalli preziosi* (Classe 14) e *gioielleria* (Classe 14)

Tuttavia la conclusione finale può dipendere dalle circostanze specifiche del caso, come ad esempio il grado di trasformazione della materia prima o se quest'ultima è la componente di base del prodotto finale. Maggiore è l'importanza della materia prima per il prodotto finale, più alta è la probabilità che i prodotti siano simili. Di conseguenza, si potrebbe determinare la somiglianza quando la materia prima o il prodotto semilavorato possono essere decisivi per la forma, la natura, la qualità o il valore del prodotto finito. In tali casi, la materia prima può spesso essere ottenuta separatamente dal prodotto finito attraverso gli stessi canali di distribuzione.

Esempio di somiglianza

- *Pietre preziose* (Classe 14) e *gioielleria* (Classe 14). Contrariamente ai *metalli preziosi*, le *pietre preziose* sono disponibili nelle gioiellerie indipendentemente dal prodotto finale.

Una sottocategoria delle materie prime è costituita dagli *ingredienti utilizzati per la preparazione di alimenti* (cfr. oltre «Ingredienti»).

3 Accessori

Un accessorio è qualcosa in più che migliora o completa il prodotto principale al quale viene aggiunto. A differenza di parti, componenti e dotazioni, un accessorio non costituisce parte integrante del prodotto principale, sebbene generalmente sia utilizzato in stretta connessione con quest'ultimo. Un accessorio, di solito, ha una destinazione tecnica o decorativa utile.

Le norme in materia di parti, componenti e dotazioni sono valide, in certa misura, anche nel caso degli accessori. Il semplice fatto che un determinato prodotto sia utilizzato in combinazione con un altro prodotto non è necessariamente conclusivo per un accertamento di somiglianza.

Esempi di dissomiglianza

- *Articoli di abbigliamento* (Classe 25) e *ornamenti per capelli* (Classe 26)
- *Profumi per automobili* (Classe 3) e *veicoli* (Classe 12)

Tuttavia è comune che alcuni accessori siano anch'essi prodotti dal fabbricante del prodotto principale. Di conseguenza, il consumatore può aspettarsi che il prodotto principale e gli accessori siano prodotti sotto il controllo della stessa entità, soprattutto quando sono distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. In tali casi esiste una forte indicazione di somiglianza.

Esempi di somiglianza

- *Biciclette* (Classe 12) e *borse per biciclette* (Classe 12)
- *Occhiali* (Classe 9) e *custodie per occhiali* (Classe 9)

4 Servizi di installazione, manutenzione e riparazione

Questi servizi appartengono alla categoria dei servizi connessi a prodotti.

Dal momento che per natura prodotti e servizi sono dissimili, una somiglianza tra i prodotti e la loro installazione, manutenzione e riparazione si può constatare solo quando:

- è comune nel settore di mercato rilevante che il fabbricante dei prodotti fornisca anche tali servizi, e
- il pubblico di riferimento coincide, e
- l'installazione, la manutenzione e la riparazione di tali prodotti sono fornite indipendentemente dall'acquisto dei prodotti (non sono servizi post vendita).

L'installazione di quasi tutti i prodotti rientra nella Classe 37, come ad esempio *l'installazione di apparecchi di climatizzazione, apparecchi elettrici, ascensori o montacarichi, allarmi antincendio, impianti di congelamento, attrezzature da cucina e macchinari*. *L'installazione e riparazione di hardware* rientra anch'essa nella Classe 37 in quanto è una riparazione fisica e un'attività d'installazione. Tuttavia *l'installazione e riparazione di software informatico* rientra nella Classe 42 perché si tratta di programmazione informatica senza alcuna installazione o riparazione fisica.

Esempi di somiglianza

- *Apparecchiature di elaborazione dati e computer* (Classe 9) e *installazione e riparazione di apparecchi elettronici* (Classe 37)
- *Apparecchi di climatizzazione* (Classe 11) e *servizi di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi di climatizzazione* (Classe 37)
- *Macchine per lavorare [foggiare] i metalli* (Classe 7) e *manutenzione di macchine* (Classe 37)

Esempi di dissomiglianza

- *Materiali da costruzione* (Classe 19) e *servizi di installazione* (Classe 37)
- *Scarpe* (Classe 25) e *riparazione di scarpe* (Classe 37)

- *Autoveicoli* (Classe 12) e *rimozione di ammaccature per veicoli a motore* (Classe 37) (sentenza del 15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28-30)

5 Servizi di consulenza

Il termine *servizi di consulenza* si riferisce alla fornitura di consulenza adeguata alle circostanze o alle esigenze di un particolare utente, che raccomanda specifiche linee d'azione a quest'ultimo. Per contro, il termine *fornitura di informazioni* si riferisce alla fornitura di materiale (generico o specifico) su una questione o un servizio, ma senza consigliare all'utente specifiche linee d'azione.

Con l'8^a edizione della classificazione di Nizza, i «servizi di consulenza professionale» della Classe 42 sono stati eliminati. Da allora i servizi di consulenza – nonché i *servizi di consulenza e di informazione* – rientrano nella classe del servizio corrispondente alla materia oggetto della consultazione. Per esempio, *consulenza sui trasporti* rientra nella Classe 39, *consulenza di direzione aziendale* rientra nella Classe 35, *consulenza finanziaria* nella Classe 36 e *consulenza di bellezza* nella Classe 44. Il fatto che il parere, le informazioni o la consulenza siano prestati attraverso mezzi elettronici (ad es. telefono o computer) è irrilevante ai fini della classificazione di tali servizi.

La consulenza, i servizi di consulenza e di informazione sono, in linea di principio, sempre simili, o persino identici, ai *servizi* cui sono connessi.

Esempi

- I *servizi di informazione finanziaria* (Classe 36) sono inclusi in *affari finanziari* (Classe 36) e sono quindi identici (sentenza del 27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51, § 58).
- *Consulenza su software informatico* (Classe 42) è simile a *installazione e manutenzione di software* (Classe 42) perché, sebbene possano non essere necessariamente inclusi in *installazione e manutenzione di software*, spesso sono complementari.
- Quando si tratta di raffrontare la consulenza, i servizi di consulenza e di informazione con dei prodotti, si può individuare la somiglianza in condizioni simili a quelle riguardanti la manutenzione, l'installazione e la riparazione (cfr. paragrafo 4).

Esempi di somiglianza

- *Servizi di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche (hardware e software)* (Classe 42) e *software informatico* (Classe 9)
- *Consulenza di bellezza* (Classe 44) e *cosmetici* (Classe 3)

Esempi di dissomiglianza

- *Servizi di informazione in materia di acquisto di articoli di moda (informazioni orientative per acquirenti)* (Classe 35) e *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria* (Classe 25) in quanto non è comune nel mercato che il fabbricante degli articoli della Classe 25 fornisca tali servizi di informazione

- *Fornitura di informazioni nel campo dell'intrattenimento (Classe 41) e giocattoli (Classe 28)*, in quanto non è comune nel mercato che il fabbricante di giocattoli della Classe 28 fornisca tali servizi di informazione.

6 Noleggio e leasing

I servizi di noleggio rientrano nelle stesse classi del servizio fornito per mezzo degli oggetti noleggiati:

- il *noleggio di telefoni* rientra nella Classe 38 in quanto i *servizi di telecomunicazione* rientrano nella Classe 38;
- il *noleggio di automobili* rientra nella Classe 39 in quanto i *servizi di trasporto* rientrano in questa classe.

I servizi di leasing sono analoghi ai servizi di noleggio e quindi sono classificati nello stesso modo. Tuttavia il leasing rientra nella Classe 36 come servizio finanziario.

Dal momento che *leasing* in inglese significa noleggio, tali servizi devono essere chiaramente distinti da qualsiasi servizio finanziario. Il raffronto fra servizi di noleggio e di leasing porta ai risultati illustrati nei paragrafi successivi.

6.1 Noleggio / leasing vs relativi servizi

Anche se i servizi di noleggio rientrano nelle stesse classi del servizio fornito per mezzo degli oggetti noleggiati, essi non sono automaticamente identici a tale servizio. Il raffronto tra questi servizi deve essere effettuato applicando normali criteri di identità e somiglianza.

Esempi

- Vi è identità tra la *locazione di appartamenti* (Classe 36) e gli *affari immobiliari* (Classe 36), in quanto *la locazione di appartamenti* rientra negli *affari immobiliari*.
- Lo stesso ragionamento non può invece applicarsi al *noleggio di bulldozer* (Classe 37) e ai servizi connessi di *costruzione di edifici* (Classe 37). Il *noleggio di bulldozer* non rientra nella *costruzione di edifici* e pertanto tali servizi non sono considerati identici.

6.2 Noleggio/leasing vs prodotti: in linea di principio, sempre dissimili

In linea di massima, i servizi di noleggio/leasing sono sempre dissimili dai prodotti noleggiati/dati in leasing.

Esempi

- *Noleggio di veicoli* (Classe 39) e *veicoli* (Classe 12)
- *Noleggio di film* (Classe 41) e *DVD* (Classe 9)

Esistono eccezioni quando è frequente che il fabbricante di prodotti fornisca anche i servizi di noleggio.

- *Noleggio e leasing di software informatico* (Classe 42) e *software informatico* (Classe 9). Il grado di somiglianza fra questi termini è considerato basso.
- *Noleggio di distributori automatici* (Classe 35) e *distributori automatici* (Classe 7). Il grado di somiglianza di questi termini è considerato basso.

Allegato II

Settori specifici

1 Prodotti chimici, farmaceutici e cosmetici

1.1 Prodotti chimici (Classe 1) vs prodotti chimici (Classi 3 e 5)

Sebbene le grandi aziende chimiche di solito producano tutti i tipi di sostanze chimiche di base, prodotti chimici di specialità e prodotti biotecnologici, compresi i prodotti farmaceutici e i pesticidi, nonché i prodotti di consumo quali i prodotti per la pulizia e i cosmetici, il solo fatto che la loro natura coincida - perché in linea di massima possono essere tutti classificati come prodotti chimici - non è sufficiente per considerarli simili. Particolare attenzione deve essere posta sulla specifica destinazione di tali sostanze chimiche, nonché sul loro pubblico e canale di distribuzione. Ciò che è stato detto in precedenza circa la relazione tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti vale in particolare per questi prodotti.

Di conseguenza, sebbene i prodotti della Classe 3 e della Classe 5 siano generalmente combinazioni di vari prodotti chimici, in linea di principio essi non sono considerati simili ai prodotti che rientrano nella Classe 1. La loro destinazione in quanto prodotto finito è generalmente diversa da quella dei prodotti della Classe 1, che sono principalmente allo stato grezzo, non finito e non sono ancora miscelati con altre sostanze chimiche e vettori inerti in un prodotto finale. I prodotti finiti della Classe 3 e della Classe 5 sono in genere rivolti anche a un pubblico diverso e non condividono gli stessi canali di distribuzione.

D'altronde, non si può escludere che prodotti quali *sostanze chimiche impiegate nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella silvicoltura* richiedano pochi passaggi di lavorazione per essere considerati un prodotto finito come i *fungicidi*. Si può ritenere che tali sostanze chimiche condividano la stessa destinazione intrinseca dei *fungicidi*, ossia uccidere o inibire funghi o spore fungine, in particolare quando consistono del principio attivo del fungicida. Inoltre, le stesse aziende (agro)chimiche possono produrre tanto i semilavorati quanto il prodotto finale. Pertanto c'è un basso grado di somiglianza tra le *sostanze chimiche impiegate nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella silvicoltura* e i *fungicidi* (decisione dell'08/10/2012, R 1631/2012-1, QUALY/QUALIDATE, § 27-28).

Inoltre, ci sono anche prodotti della Classe 1 che non sono esclusivamente sostanze chimiche, ma anche semilavorati o addirittura prodotti finiti con una destinazione d'uso specifica, il che costituisce un fattore importante da tenere in considerazione quando si confrontano prodotti della Classe 1 con prodotti di altre classi.

Per esempio, i *concimi* della Classe 1 da una parte e i *pesticidi, fungicidi ed erbicidi* della Classe 5 dall'altra, non solo sono sostanze chimiche, ma sono anche prodotti finiti con un uso specifico nel settore agricolo. Essi hanno quindi una destinazione analoga, dal momento che i prodotti specifici della Classe 5 possono favorire la crescita impedendo condizioni che potrebbero inibire la crescita delle piante. In quanto tali, hanno un basso grado di somiglianza.

1.2 Prodotti farmaceutici vs prodotti farmaceutici

Un prodotto farmaceutico si riferisce a qualsiasi tipo di medicina, vale a dire una sostanza o un'associazione di sostanze atte a curare o prevenire malattie negli esseri umani o negli animali. Dalla sua definizione si può già concludere che il termine *prodotti veterinari* – sebbene menzionato separatamente nel titolo della classe – è inserito nel termine più ampio di *prodotti farmaceutici*. Pertanto i due termini sono identici.

Lo stesso vale per i medicinali a base di erbe e per i medicinali omeopatici poiché sono compresi nel termine generico di *prodotti farmaceutici*.

Analogamente, i preparati per la diagnostica, vale a dire i reagenti chimici a scopi medici e veterinari, rientrano anch'essi nell'indicazione generale di *prodotti farmaceutici*.

Specifici prodotti farmaceutici sono considerati simili ad altri specifici prodotti farmaceutici. Ciò dipende dal fatto che generalmente sono soddisfatti diversi criteri per la somiglianza, se non tutti: essi hanno in comune la stessa natura, perché sono prodotti chimici specifici; la loro destinazione e, in senso lato, la guarigione e/o la cura; sono venduti negli stessi luoghi, ovvero farmacie; e provengono dalla stessa fonte, che è l'industria farmaceutica. Questa industria produce una vasta gamma di farmaci con varie indicazioni terapeutiche, cosa di cui il pubblico è a conoscenza. Inoltre la loro modalità d'uso può essere la stessa ed essi possono essere in concorrenza tra loro (sentenza del 17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48).

Tuttavia il grado di somiglianza individuato fra prodotti farmaceutici specifici può variare a seconda delle loro specifiche indicazioni terapeutiche.

Esempio 1

- *Sedativi vs antidolorifici*. Questi prodotti farmaceutici sono molto simili.

Esempio 2

- *Antiepilettici vs prodotti farmaceutici, eccetto farmaci per combattere le malattie legate al sistema nervoso centrale*. Questi prodotti farmaceutici sono considerati simili (sentenza del 24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 24-25).

Esempio 3

- *Prodotti cardiovascolari vs prodotti farmaceutici per la cura delle malattie del sistema nervoso centrale [SNC]*. Fra questi prodotti farmaceutici vi è soltanto un basso grado di somiglianza. A questo proposito, va rilevato che un basso grado di somiglianza va constatato solo in casi eccezionali, ad esempio, quando si può determinare chiaramente che i prodotti hanno indicazioni terapeutiche diverse e diverse modalità d'uso.

Il fatto che un prodotto farmaceutico specifico sia venduto dietro prescrizione medica non è di particolare rilevanza per il raffronto fra i prodotti. Pertanto un farmaco soggetto a prescrizione è generalmente considerato simile a un farmaco da banco per le ragioni di cui sopra (per informazioni sul pubblico di riferimento e sul grado di attenzione in relazione ai prodotti farmaceutici, cfr. le Direttive, parte C, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione).

1.3 Prodotti farmaceutici vs prodotti dietetici per uso medico

I *prodotti dietetici e integratori alimentari per uso medico* sono sostanze preparate per particolari esigenze dietetiche al fine di curare o prevenire una malattia. Tenendo presente questo, la loro destinazione è simile a quelle dei *prodotti farmaceutici* (sostanze impiegate nel trattamento di malattie) nella misura in cui sono utilizzati per migliorare la salute dei pazienti. Il pubblico di riferimento coincide e questi prodotti generalmente hanno in comune gli stessi canali di distribuzione. Per le ragioni di cui sopra, tali prodotti sono considerati simili.

1.4 Prodotti farmaceutici vs cosmetici

Le categorie generali *prodotti farmaceutici* e *cosmetici* sono considerate simili. I cosmetici comprendono un elenco di prodotti utilizzati per migliorare o proteggere l'aspetto o l'odore del corpo umano. I prodotti farmaceutici invece comprendono articoli quali i prodotti per la cura della pelle o dei capelli con proprietà mediche. Essi possono coincidere con i cosmetici per quanto riguarda la destinazione. Inoltre hanno in comune gli stessi canali di distribuzione dal momento che possono essere reperibili nelle farmacie o in altri negozi specializzati. Sono rivolti allo stesso pubblico e sono spesso fabbricati dalle stesse aziende.

Tuttavia, quando si raffrontano specifici prodotti farmaceutici con cosmetici, tali prodotti possono mostrare soltanto un tenue grado di somiglianza o possono anche essere del tutto dissimili. In questi casi la somiglianza dipenderà dal farmaco specifico e dalla sua specifica destinazione (indicazione medica/effetti) o dalla sua modalità d'uso.

Esempio

- Un *antidolorifico* è dissimile da uno *smalto*.

1.5 Prodotti farmaceutici vs servizi

Sebbene le case farmaceutiche svolgano un'intensa attività di ricerca e sviluppo, di solito non forniscono tali servizi a terzi. Di conseguenza, i prodotti della Classe 5 sono generalmente dissimili a tutti i servizi che rientrano nella Classe 42.

La dissomiglianza va individuata anche quando si confrontano *prodotti farmaceutici* e servizi medici (compresi quelli veterinari) che rientrano nella Classe 44. Sebbene non si possa negare un certo legame dovuto al comune obiettivo di curare malattie, le differenze per quanto riguarda la natura e in particolare l'origine abituale superano chiaramente eventuali somiglianze. Il pubblico di riferimento non si aspetta che un medico sviluppi e commercializzi un farmaco.

2 Industria automobilistica

L'industria automobilistica è un settore complesso nel quale operano vari tipi di aziende, comprese le case automobilistiche nonché i fornitori che potrebbero fornire loro materie prime (metallo, alluminio, materie plastiche, vernici), componenti, moduli o

sistemi completi. Si possono distinguere diverse aree di produzione: tecnica di azionamento, telaio, elettronica, interni ed esterni.

La complessità del settore e il fatto che il prodotto finale integri alcuni componenti e accessori complicano l'esame di somiglianza tra il prodotto finale (per esempio un'automobile) e i vari componenti o materiali utilizzati per la sua produzione. Inoltre al momento dell'acquisto di una vettura, il pubblico in generale sa che l'automobile incorpora molti elementi che provengono da diverse fonti e che la casa automobilistica potrebbe assemblare i componenti che sono stati prodotti da altri. Tuttavia, per quanto riguarda il consumatore di un'automobile, i prodotti normalmente vengono offerti sotto un unico segno, il che rende quasi impossibile per il pubblico in generale individuare altri fabbricanti o differenziare la loro fonte di produzione. Fra le eccezioni figurano le batterie o gli pneumatici per automobili, dove di solito sono visibili anche altri segni.

Come per altri settori, i criteri Canon si applicano di conseguenza e, in particolare, vanno tenuti in considerazione i principi generali stabiliti per il confronto fra parti, componenti e accessori.

In particolare, va tenuto presente che vi sono prodotti che saranno acquistati esclusivamente dal settore automobilistico, senza alcuna possibilità che giungano o siano acquistati dal grande pubblico (consumatore finale.) Ne è un esempio il metallo comune (Classe 6) utilizzato per dar forma al telaio. Tali prodotti sono chiaramente dissimili dall'automobile e probabilmente da tutte le altre parti, gli altri componenti e accessori. D'altra parte vi sono pezzi di ricambio che potrebbero anche essere acquistati dal grande pubblico a fini di riparazione o manutenzione. La valutazione della somiglianza di questi prodotti dipenderà principalmente dal fatto che il pezzo di ricambio specifico sia o meno prodotto comunemente dalla casa automobilistica.

3 Apparecchi/strumenti elettrici

L'espressione *apparecchi e strumenti elettrici*, nella Classe 9, non può essere interpretata come una categoria che ingloba tutti gli apparecchi alimentati da energia elettrica. Vi sono infatti apparecchi alimentati da energia elettrica in diverse classi. Il termine *apparecchi elettrici* inserito nell'elenco di prodotti della Classe 9 deve essere inteso come comprendente solo apparecchi e strumenti per la conduzione, la commutazione, la trasformazione, l'accumulazione, la regolazione o il controllo dell'elettricità.

4 Settore della moda e tessile

I prodotti classificati nelle Classi 22, 23, 24 e 25 sono legati al settore tessile. Vi è una certa progressione attraverso queste classi: *le fibre tessili grezze*, vale a dire le fibre (Classe 22) vengono ulteriormente trasformate in *filati e fili* (Classe 23), poi in *tessuti*, vale a dire stoffe (Classe 24) e finiscono per essere *prodotti tessili finiti* (Classe 24) o *articoli di abbigliamento* (Classe 25).

Inoltre i prodotti della Classe 18, come ad esempio gli *articoli in cuoio e sue imitazioni*, sono anch'essi legati al settore della moda e all'industria tessile.

4.1 Materie prime o semilavorate vs prodotti finiti

Poiché la relazione tra le suddette classi spesso si basa sul fatto che un prodotto è utilizzato per la fabbricazione di un altro (ad es. i *tessuti* della Classe 24 sono utilizzati per la fabbricazione di *articoli di abbigliamento* della Classe 25), in raffronti di questo tipo si applicano le norme generali relative alle materie prime (cfr. l'allegato I, paragrafo 2, di cui sopra).

Ad esempio, materie prime come *articoli in cuoio e sue imitazioni, pelli di animali e pelli* (Classe 18) sono dissimili dal termine articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria (Classe 25). Il semplice fatto che il cuoio sia utilizzato per la fabbricazione di calzature (scarpe di cuoio) non è di per sé sufficiente per concludere che i prodotti sono simili, in quanto la loro natura, la loro destinazione e il loro pubblico di riferimento sono ben distinti: le materie prime servono per l'uso industriale più che per la vendita diretta al consumatore finale.

Tuttavia si individua un basso grado di somiglianza tra *tessuti* e *prodotti tessili* quali ad esempio *lenzuola, copritavoli*, nella Classe 24. In tali casi, il grado di trasformazione richiesto dal materiale al prodotto finito è spesso insignificante: il tessuto viene semplicemente tagliato per assumere la forma desiderata e/o cucito per ottenere il prodotto finito. Inoltre molti stabilimenti consentono ai clienti di acquistare il materiale di base o i cuscini già confezionati ecc., fatti dello stesso materiale. Pertanto il pubblico di riferimento può aspettarsi che questi prodotti provengano dalle stesse aziende.

4.2 Prodotti tessili (Classe 24) vs articoli di abbigliamento (Classe 25)

Il principale punto di contatto tra i prodotti tessili della Classe 24 e gli articoli di abbigliamento della Classe 25 è che sono realizzati in materie tessili. Tuttavia ciò non è sufficiente a giustificare un accertamento di somiglianza. Essi, infatti, servono a scopi completamente diversi: *gli articoli di abbigliamento* sono destinati a essere indossati da persone, o servono come articolo di moda, mentre i *prodotti tessili* sono destinati principalmente a un uso domestico e alla decorazione d'interni. Di conseguenza, la loro modalità d'uso è diversa. Inoltre i canali di distribuzione e i punti vendita dei *prodotti tessili* e degli *articoli di abbigliamento* sono diversi e il pubblico di riferimento non penserà che essi provengano dalla stessa azienda. Pertanto i *prodotti tessili* sono considerati dissimili dagli *articoli di abbigliamento*; cfr. le decisioni del 31/05/2012, R 1699/2011-4, *GO REBEL (fig.) /GO GLORIA ORTIZ (fig.)* § 16; 26/07/2012, R 1367/2011-1, *PROMO TEXTILE (fig.) /Promodoro*, § 17; 01/08/2012, R 2353/2010-2, *Refrigue for cold (fig.) / RefrigiWear (fig.) et al.*, § 26).

4.3 Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria (Classe 25)

I prodotti della Classe 25, ovvero *articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria* sono di natura identica o molto simile. Essi condividono la stessa destinazione d'uso in quanto sono utilizzati per coprire e proteggere le varie parti del corpo umano contro le intemperie. Sono anche articoli di moda e si trovano spesso negli stessi punti vendita. I consumatori, quando si recheranno ad acquistare abiti, si aspetteranno di trovare scarpe e cappelli nello stesso grande magazzino o negozio e viceversa. Inoltre molti fabbricanti e stilisti disegneranno e produrranno tutti gli articoli suindicati. Pertanto questi prodotti sono simili tra loro.

4.4 Accessori moda

Come spiegato nel paragrafo «Accessori» (cfr. l'allegato I, paragrafo 3, di cui sopra), il semplice fatto che un certo prodotto sia utilizzato in combinazione con un altro prodotto non è necessariamente determinante per un accertamento di somiglianza. Tuttavia è comune che alcuni accessori siano anch'essi prodotti dal fabbricante del prodotto principale. Il consumatore può pertanto aspettarsi che il prodotto principale e gli accessori siano prodotti sotto il controllo della stessa entità, soprattutto quando sono distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. In tali casi, vi è una forte indicazione di somiglianza. Pertanto non tutti i prodotti che sono considerati accessori di moda saranno considerati simili agli *articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria* (Classe 25).

L'ampia categoria degli *articoli in cuoio e sue imitazioni* della Classe 18 comprende prodotti quali borsette, borse per lo sport, valigette portadocumenti, portamonete, ecc. Questi prodotti sono legati ad *articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria* della Classe 25, nel senso che è probabile che i consumatori li considerino come accessori esteticamente complementari per articoli di abbigliamento esterno, cappelleria e anche scarpe in quanto sono strettamente coordinati con questi articoli e possono ben essere distribuiti dallo stesso fabbricante o da fabbricanti collegati, e non è insolito per i fabbricanti di abbigliamento produrli e commercializzarli direttamente. Oltretutto, si tratta di prodotti reperibili negli stessi negozi. Pertanto questi prodotti sono considerati simili agli *articoli di abbigliamento, cappelleria e scarpe*.

Al contrario, gli accessori per capelli come ad esempio *spilli per capelli e nastri* sono dissimili dall'*abbigliamento*. Sebbene questi prodotti possano avere qualche legame remoto con il mercato della moda, il solo fatto che qualcuno potrebbe voler abbinare gli spilli per capelli all'abbigliamento non è sufficiente per concludere che tali prodotti sono complementari e quindi simili. I prodotti possono essere considerati complementari solo quando tra di essi sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro e non è meramente ausiliario. Nel caso di specie, tali condizioni non sono soddisfatte. Inoltre la natura e la modalità d'uso di questi prodotti sono diverse. Essi non sono in concorrenza tra di loro. La fabbricazione di questi prodotti richiede diverse competenze; essi non appartengono alla stessa categoria di prodotti e non sono considerati come componenti di una serie generica di prodotti che potenzialmente hanno la stessa origine commerciale (decisione del 03/10/2011, R 1501/2010-4, *Wild Nature (fig.) / WILD NATURE*, § 18).

Analogamente, i prodotti di lusso come ad esempio occhiali (Classe 9) e gioielli (Classe 14) sono considerati dissimili dagli articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria. La natura e la destinazione principale di questi prodotti sono diverse. La funzione principale dell'abbigliamento è vestire il corpo umano, mentre la destinazione d'uso principale degli occhiali è quella di migliorare la vista, i gioielli invece sono indossati per ornamento personale. Non hanno gli stessi canali di distribuzione e non sono né in concorrenza né complementari (decisioni del 30/05/2011, R 106/2007-4, *OPSEVEN2 / 7SEVEN (fig.) et al.*, § 14; 12/09/2008, R 274/2008-1, *Penalty / PENALTY*, § 20; 05/10/2011, R 227/2011-2, *OCTOPUSSY / OCTOPUSSY (fig.) et al.*, § 23-26).

Lo stesso ragionamento vale per i prodotti di lusso, come ad esempio i profumi (Classe 3) – la cui destinazione d'uso principale è quella di diffondere un profumo di lunga durata sul corpo, sulla carta da lettere ecc. – e prodotti come ad esempio le borse da viaggio (Classe 18), che hanno lo scopo di portare le cose quando si viaggia.

Sebbene attualmente gli stilisti vendano anche profumi, accessori moda (come ad esempio occhiali e gioielli) e accessori da viaggio sotto i loro marchi, questa non è la regola e si applica più che altro a stilisti (economicamente) di successo.

4.5 Indumenti sportivi, scarpe e cappelleria (Classe 25) vs articoli per la ginnastica e lo sport (Classe 28)

La categoria generica *articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria* comprende indumenti sportivi, calzature e cappelleria per lo sport, che sono capi o articoli di abbigliamento ideati specificamente per essere utilizzati durante l'esecuzione di un'attività o di uno sport. Sebbene la natura di questi prodotti sono diverse da quelle degli *articoli per la ginnastica e lo sport*, che sono articoli e apparecchi per tutti i tipi di sport e la ginnastica, come ad esempio pesi, cavezze, racchette da tennis, palle e apparecchi per il fitness, vi sono delle imprese che fabbricano sia *articoli per la ginnastica e lo sport* che *indumenti sportivi / calzature per lo sport*. Pertanto i canali di distribuzione possono essere gli stessi. Vi è un basso grado di somiglianza quando *indumenti sportivi / calzature per lo sport* vengono raffrontati ad *articoli per la ginnastica e lo sport*.

4.6 Design di moda (Classe 42), servizi di sartoria (Classe 40) vs abbigliamento (Classe 25)

Vi è un basso grado di somiglianza tra abbigliamento e design di moda e servizi di sartoria in quanto questi termini condividono lo stesso pubblico di riferimento e potrebbero coincidere nella stessa origine abituale (produttore/fornitore). I produttori di abiti pronti (in particolare abiti da uomo e vestiti da sposa) spesso forniscono servizi di sartoria, strettamente correlati al design di moda, che è un passo precedente nel processo di produzione di capi di abbigliamento.

5 Prodotti alimentari, bevande e servizi di ristorazione

5.1 Ingredienti di cibi preparati

Gli ingredienti utilizzati per la preparazione di alimenti sono una sottocategoria di materie prime e sono trattati allo stesso modo delle materie prime in generale. Di conseguenza, il solo fatto che un ingrediente sia necessario per la preparazione di un alimento in genere non è di per sé sufficiente per dimostrare che i prodotti sono simili, anche se rientrano tutti nella categoria generale degli alimenti (sentenza del 26/10/2011, T-72/10, Naty's, EU:T:2011:635, § 35-36).

Esempi di dissomiglianza

- *Uova* (Classe 29) e *gelato* (Classe 30)
- *Lievito* (Classe 30) e *pane* (Classe 30)

5.2 Ingrediente principale

Quando l'ingrediente può essere considerato come il principale ingrediente del piatto preparato, esisterà una somiglianza solo se i prodotti hanno in comune qualche altro criterio rilevante, in particolare l'origine abituale, la natura, la destinazione o la modalità d'uso.

Esempi di somiglianza (ingrediente principale + altro criterio/altri criteri)

- *Latte* (Classe 29) e *yogurt* (Classe 29)
- *Pesce* (Classe 29) e *bastoncini di pesce* (Classe 29)
- *Massa* (Classe 30) e *pizze* (Classe 30)

Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 04/05/2011, T-129/09, *Apetito*, EU:T:2011:193, in cui il Tribunale conferma l'accertamento di somiglianza tra un particolare alimento e dei piatti pronti costituiti *principalmente* dallo stesso particolare alimento.

Non vi è complementarità in questi casi semplicemente perché un ingrediente è necessario per la produzione/preparazione di un altro alimento. La complementarità si applica solo all'uso dei prodotti e non al loro processo di produzione (cfr. il precedente paragrafo 3.2.4 e la sentenza dell'11/05/2011, T-74/10, *Flaco*, EU:T:2011:207, § 40, nonché la decisione dell'11/12/2012, R 2571/2011-2, *FRUITINI*, § 18).

5.3 Bevande analcoliche (Classe 32) vs bevande alcoliche (escluse le birre) (Classe 33)

Le *bevande analcoliche* da un lato e le *bevande alcoliche (escluse le birre)*, sono vendute le une a fianco delle altre in negozi, bar, carte delle bevande ecc. Questi prodotti sono rivolti allo stesso pubblico e possono essere in concorrenza. Si deve concludere che fra tali prodotti vi è un basso grado di somiglianza (sentenza del 05/10/2011, T-421/10, *Rosalía de Castro*, EU:T:2011:565, § 31).

5.4 Birre (Classe 32), bevande alcoliche (escluse le birre) (Classe 33)

Vi è una somiglianza tra diverse bevande alcoliche della Classe 33 e tra l'ampia categoria delle bevande alcoliche e la birra della Classe 32. Nonostante i loro processi di produzione siano diversi, questi prodotti appartengono tutti alla stessa categoria di bevande alcoliche (natura) destinate al grande pubblico. Possono essere servite in ristoranti e bar e sono in vendita in supermercati e negozi di alimentari. Queste bevande si possono trovare nella stessa sezione di un supermercato, sebbene si possa fare qualche distinzione in base alla loro rispettiva sottocategoria. Inoltre, alcune bevande alcoliche possono provenire dalle stesse aziende.

Esempi

- *Le birre* sono simili alle *bevande alcoliche (escluse le birre)*.
- *I vini* sono simili alle *bevande alcoliche (esclusi i vini)*.

5.5 Fornitura di cibo e bevande vs cibo e bevande

La fornitura di cibi e bevande della Classe 43 comprende essenzialmente i servizi di un ristorante o servizi simili, come ad esempio la ristorazione, le tavole calde e gli snack-bar. Questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo.

Il semplice fatto che i cibi e le bevande siano consumati in un ristorante non è una ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro (sentenza del 09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45 e la decisione del 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA et al., § 24-26).

Ciononostante, in determinate situazioni questi prodotti e servizi possono essere complementari (sentenze del 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46). Come illustrato nel paragrafo 3.2.4, i prodotti o servizi sono complementari se uno è talmente indispensabile o importante per l'uso dell'altro che il consumatore potrebbe pensare che la responsabilità della produzione di tali prodotti o della fornitura di tali servizi sia della stessa impresa.

Il semplice fatto che gli alimenti e/o le bevande siano essenziali ai servizi di ristorante, bar, caffetterie, ecc. non induce di per sé i consumatori a pensare che la responsabilità della produzione di tali prodotti e della fornitura di tali servizi sia della stessa impresa (ad es. il sale nei ristoranti).

D'altra parte, i consumatori potrebbero pensare che la responsabilità sia della stessa impresa se la realtà del mercato è che la fornitura di alimenti e bevande e la produzione di tali prodotti sono offerti comunemente dalla stessa impresa sotto lo stesso marchio (ad es. il caffè nei bar, il gelato nelle gelaterie, la birra nei pub). In tali casi, esiste un basso grado di somiglianza.

6 Servizi per sostenere altre imprese

Tutti i servizi elencati nel titolo di classe della Classe 35 sono finalizzati a sostenere o aiutare altre aziende a realizzare o migliorare la loro attività. Essi sono quindi in linea di principio destinati al pubblico di professionisti.

Quando si confrontano dei servizi specifici che rientrano nella Classe 35 è molto utile concentrarsi sulla seguente domanda: chi fornisce questo tipo di servizio? È un'agenzia di pubblicità, un consulente di gestione, un consulente delle risorse umane, un commercialista, un revisore, un agente di vendita o un consulente fiscale? Una volta stabilita l'origine abituale è più facile accertare l'indicazione generale cui appartiene lo specifico servizio.

I servizi di pubblicità consistono nel prestare agli altri assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi, promuovendo il loro lancio e/o la loro vendita, o rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso la pubblicità. Per raggiungere questo obiettivo si possono utilizzare molti diversi mezzi e prodotti. Questi servizi sono forniti da agenzie di pubblicità che studiano le esigenze dei loro clienti, e forniscono tutte le informazioni e i consigli necessari per la commercializzazione dei loro prodotti e servizi e creano una strategia personalizzata per la pubblicità dei loro prodotti e servizi attraverso giornali, siti web, video, Internet ecc.

Esempi di servizi di pubblicità sono la *concessione di tempo di pubblicità su mezzi di comunicazione*, i *servizi di telemarketing*, il *marketing*, le *relazioni pubbliche* e la *dimostrazione di prodotti*, in quanto sono tutti destinati a promuovere i prodotti/servizi di altre imprese, seppur attraverso mezzi diversi.

Esempio

La *ricerca di mercato* è la raccolta e l'analisi di informazioni su un particolare mercato per valutare la realizzabilità di un prodotto o servizio.

La natura e la destinazione dei servizi pubblicitari sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione di prodotti o dalla prestazione di molti altri servizi. Pertanto la pubblicità è generalmente dissimile dai prodotti o servizi pubblicizzati. Lo stesso vale per il confronto fra servizi pubblicitari e prodotti che possono essere utilizzati come mezzo per la diffusione di pubblicità, come ad esempio DVD, software, stampati, volantini e cataloghi.

I *servizi di gestione* sono nella Classe 35 quando si riferiscono agli aspetti aziendali di un'entità. Poiché vi sono servizi di gestione in altre classi, un servizio di gestione nella Classe 35 è considerato legato a scopi aziendali.

I *servizi di gestione aziendale* sono destinati ad aiutare le imprese a gestire la loro attività e stabilire la strategia e/o la direzione dell'impresa. Includono attività legate alla gestione di un'impresa, come ad esempio il controllo, la guida, il monitoraggio, l'organizzazione e la pianificazione. Di solito sono resi da società specializzate in questo campo specifico, come ad esempio i consulenti aziendali. Esse raccolgono informazioni, forniscono strumenti e prestano competenze per consentire ai loro clienti di svolgere la loro attività o per fornire alle aziende l'assistenza necessaria per acquisire, sviluppare ed espandere la loro quota di mercato.

Esempi di gestione aziendale sono le attività quali la ricerca e le valutazioni nelle imprese, l'analisi dei prezzi di costo e la consulenza organizzativa, in quanto sono tutte destinate a contribuire alla strategia di un'impresa commerciale. Essi includono anche qualsiasi attività «consultiva», di «consulenza» e «assistenza» che possa essere utile nella «gestione di un'azienda»: ad esempio come distribuire in modo efficiente le risorse finanziarie e umane; migliorare la produttività; aumentare la quota di mercato; trattare con i concorrenti; ridurre le imposte; sviluppare nuovi prodotti; comunicare con il pubblico; fare marketing; effettuare ricerche sulle tendenze dei consumatori; lanciare nuovi prodotti e come creare un'identità aziendale ecc.

Esempi

La *ricerca aziendale* è l'analisi e l'interpretazione di informazioni economiche, come ad esempio le entrate, l'occupazione, le imposte e i dati demografici. Queste informazioni di ricerca vengono utilizzate dagli imprenditori per prendere decisioni aziendali quali la definizione di strategie di marketing.

Le *valutazioni aziendali* comportano una ricerca nella natura e nel potenziale di un'impresa nonché una valutazione delle prestazioni di quest'ultima in relazione ai suoi concorrenti.

Un'*analisi dei prezzi di costo* è la combinazione di una valutazione del prezzo totale proposto di un progetto e del costo degli elementi separati di quest'ultimo (ad es. mano d'opera, materiale ecc.) per determinare se tali prezzi sono ammissibili, se sono

correlati ai requisiti del progetto e se sono ragionevoli. Tale analisi viene utilizzata per determinare l'opportunità aziendale di portare avanti un progetto. È quindi considerata un servizio che aiuta la gestione degli affari aziendali o le funzioni commerciali di un'impresa industriale o commerciale. Utilizzando le informazioni acquisite da un'analisi dei prezzi di costo, un'impresa può infatti prendere decisioni finanziarie legate alla partecipazione al progetto.

Quando si confrontano la *gestione aziendale* e la *pubblicità* va notato che la pubblicità è uno strumento essenziale nella gestione aziendale perché fa conoscere l'attività stessa sul mercato. Come già detto in precedenza, lo scopo dei servizi pubblicitari è «rafforzare la posizione [dell'azienda] sul mercato» e lo scopo dei servizi di gestione aziendale è quello di aiutare un'azienda ad «acquisire, sviluppare ed espandere la sua quota di mercato». Non c'è una differenza netta tra «rafforzare la posizione di un'azienda sul mercato» e «aiutare un'azienda a sviluppare ed espandere la sua quota di mercato». Un professionista che offre consulenza su come gestire in modo efficiente un'azienda può ragionevolmente includere strategie pubblicitarie in tale consulenza, perché non vi è dubbio che la pubblicità svolge un ruolo essenziale nella gestione aziendale. Inoltre i consulenti aziendali possono offrire consulenza su pubblicità (e marketing) nel contesto dei loro servizi e, pertanto, il pubblico di riferimento può credere che questi due servizi abbiano la stessa origine professionale. Di conseguenza, considerando quanto sopra, fra questi servizi vi è un basso grado di somiglianza (decisione del 22/11/2011, R 2163/2010-1, *INNOGAME / InnoGames*, § 13-17). Questa chiara connessione fra i due servizi deriva anche dalle definizioni di cui sopra della ricerca di mercato (un servizio di pubblicità) e di ricerca aziendale (un servizio di gestione aziendale).

I servizi di *amministrazione aziendale* sono destinati ad aiutare le imprese a migliorare il rendimento delle operazioni aziendali e, quindi, hanno a che vedere con l'interpretazione e l'attuazione della politica stabilita da un consiglio di amministrazione dell'organizzazione. Tali servizi consistono nell'organizzare le persone e le risorse in modo efficiente al fine di guidare le attività verso obiettivi comuni. Essi comprendono attività quali l'assunzione di personale, la preparazione di fogli di paga, la stesura di estratti contabili e di dichiarazioni fiscali in quanto consentono a un'azienda di svolgere le sue funzioni aziendali, e generalmente sono realizzati da un'entità separata dall'azienda in questione. Essi vengono resi, fra l'altro, da agenzie di collocamento, revisori contabili e imprese di outsourcing.

Esempio

L'*auditing di impresa* comporta la valutazione di una serie di attività aziendali e comprende la revisione di strutture organizzative, sistemi di gestione, processi ecc.

Quando si confronta l'*amministrazione aziendale* con la *pubblicità* va osservato che generalmente questi servizi sono dissimili, in quanto un professionista che assiste un'impresa nell'esecuzione delle decisioni aziendali o nel rendimento delle operazioni aziendali non offre strategie pubblicitarie. Tuttavia, l'*organizzazione di fiere commerciali a scopi commerciali o pubblicitari* ha un grado di somiglianza, seppur basso, con la pubblicità, in quanto entrambe le attività hanno come obiettivo quello di promuovere il lancio e/o la vendita di un prodotto/servizio di un'impresa e possono dirigersi alla stessa impresa che cerca aiuto per promuovere i propri prodotti/servizi.

La linea di demarcazione tra *gestione aziendale* e *amministrazione aziendale*, è tutt'altro che netta e talvolta è molto difficile distinguerle chiaramente. Entrambe rientrano nella categoria generale dei servizi alle imprese. In genere, si può dire che i servizi di amministrazione aziendale vengono prestati al fine di organizzare e gestire

un'azienda, mentre la gestione aziendale segue un approccio più alto, volto a definire gli obiettivi comuni e il piano strategico di un'azienda commerciale.

I lavori di ufficio sono le operazioni quotidiane interne di un'organizzazione, fra cui l'amministrazione e i servizi di assistenza nel «back office». Essi riguardano principalmente le attività di ausilio al funzionamento di un'azienda commerciale e comprendono attività tipiche dei servizi di segreteria, quali la stenografia e la dattilografia, la compilazione di informazioni in banche dati informatiche, la fatturazione, l'elaborazione amministrativa di ordini di acquisto, nonché i servizi di supporto, come ad esempio il noleggio di macchine e attrezzature per ufficio.

Esempio

La *contabilità* è l'atto con cui si registrano le operazioni finanziarie.

7 Servizi di vendita al dettaglio

La vendita al dettaglio è comunemente definita come l'azione o l'attività di vendita di prodotti o merci in quantità relativamente piccole per l'uso o il consumo, piuttosto che per la rivendita (contrariamente alla vendita all'ingrosso, che è la vendita di merci in grandi quantità, generalmente destinate alla rivendita).

Tuttavia va notato che la vendita di prodotti non è un servizio ai sensi della classificazione di Nizza. Pertanto l'attività del commercio al dettaglio di prodotti come servizio per cui è possibile ottenere la protezione di un MUE non è costituita dal semplice atto di vendita dei prodotti, bensì dai servizi resi in relazione alla vendita effettiva dei prodotti, che sono definiti nella nota esplicativa della Classe 35 della classificazione di Nizza con i termini «il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente».

Inoltre la Corte ha dichiarato che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori – commercio che comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Tale attività consiste, *inter alia* nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente (sentenza del 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

I servizi di vendita al dettaglio consentono ai consumatori di soddisfare le diverse esigenze di spesa in un unico luogo e di solito sono rivolti al consumatore generale. Possono svolgersi in un luogo fisso, ad esempio un grande magazzino, un supermercato, una boutique o un chiosco, o sotto forma di vendita al dettaglio senza negozio fisico, cioè attraverso internet, da catalogo o per corrispondenza.

Per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti e servizi in questione, si applicano i seguenti principi.

7.1 Servizi di vendita al dettaglio vs qualsiasi prodotto

Servizi di vendita al dettaglio in generale⁽⁷⁾ (vale a dire non limitati nella specificazione alla vendita di prodotti specifici) è un termine generico, come descritto nella precedente sezione 1.5.2 «Portata», e dovrebbe essere trattato di conseguenza.

I servizi di vendita al dettaglio in generale non sono simili ad alcun prodotto che può essere venduto al dettaglio. Oltre a essere di natura diversa, dal momento che i servizi sono intangibili mentre i prodotti sono tangibili, essi servono anche esigenze diverse. Inoltre la modalità d'uso di questi prodotti e servizi è diversa. Essi non sono né in concorrenza fra loro né necessariamente complementari.

La specifica dei servizi di vendita al dettaglio per la vendita di prodotti che utilizza termini quali «tra cui, in particolare, per esempio, con, specificamente, come ad esempio» non è abbastanza precisa poiché tutti questi termini significano, in linea di principio, «ad esempio». Essi non limitano i prodotti che seguono. Di conseguenza, formulazioni quali «servizi di vendita al dettaglio, in particolare di calzature» devono essere trattate allo stesso modo di «servizi di vendita al dettaglio in generale», senza alcuna specificazione.

7.2 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs gli stessi prodotti specifici: basso grado di somiglianza

I servizi di vendita al dettaglio riguardanti la vendita di particolari prodotti sono simili (basso grado di somiglianza) a tali particolari prodotti (sentenza del 05/05/2015, T-715/13 «Castello» § 33). Sebbene la natura, la destinazione e la modalità d'uso di tali prodotti e servizi non siano le stesse, va rilevato che essi presentano delle somiglianze, tenendo conto del fatto che sono complementari e che tali servizi sono generalmente offerti negli stessi luoghi in cui sono offerti i prodotti in vendita. Inoltre sono rivolti al medesimo pubblico.

I prodotti coperti dai servizi di vendita al dettaglio e i prodotti specifici coperti dall'altro marchio devono essere identici al fine di individuare una somiglianza, vale a dire che o devono essere esattamente gli stessi prodotti o devono rientrare nel significato naturale e abituale della categoria (ad esempio, «commercio al dettaglio di occhiali da sole» vs «occhiali da sole» e «commercio al dettaglio di apparecchi ottici» vs «occhiali da sole»).

7.3 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs prodotti specifici diversi o simili: dissimili

I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici non sono simili. Va ricordato che, in linea di principio, i prodotti non sono simili ai servizi. Si darebbe una protezione troppo ampia ai servizi al dettaglio se si individuasse una similitudine, anche qualora i prodotti venduti al dettaglio fossero soltanto molto simili ai prodotti coperti dall'altro marchio.

⁽⁷⁾ I «Servizi al dettaglio» in quanto tali non sono accettabili dall'Ufficio in vista della classificazione, a meno che ciò non sia ulteriormente specificato (cfr. Direttive Parte B, sezione 3, Classificazione)

7.4 Servizi di vendita al dettaglio vs servizi di vendita al dettaglio o servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici

Servizi di vendita al dettaglio in generale (vale a dire che la specificazione non è limitata alla vendita di prodotti specifici), è un termine generico come descritto nel precedente paragrafo 1.5.2 «Portata», e dovrebbe essere trattato di conseguenza.

7.5 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici: simili

I servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio relativi ad altri prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d'uso. Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono essere considerati simili.

7.6 Servizi ai quali si applicano gli stessi principi

I principi sopra esposti valgono per i servizi resi in forme diverse, costituiti esclusivamente da attività relative alla vendita effettiva di prodotti, come ad esempio *servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita all'ingrosso, acquisti su Internet, servizi di vendita per catalogo o per posta* ecc. (nella misura in cui questi rientrano nella Classe 35).

7.7 Servizi ai quali non si applicano gli stessi principi

Per contro, i principi di cui sopra non si applicano ad altri servizi che non si limitano ai servizi connessi alla vendita di prodotti o che non rientrano nella Classe 35, come ad esempio *servizi di vendita all'asta* (Classe 35), *servizi di import-export* (Classe 35), *servizi di distribuzione* (Classe 39), *trasporto* oppure *servizi di riparazione* (Classe 37) ecc.

Esempio

- ***Servizi di vendita all'asta***

Le aste sono vendite pubbliche in cui i prodotti sono venduti al miglior offerente. Questi servizi e la vendita al dettaglio di prodotti specifici saranno considerati simili solo nella misura in cui i servizi di vendita al dettaglio si riferiscono a prodotti comunemente venduti all'asta, come ad esempio gli oggetti d'arte.

Di conseguenza, specifici servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di «prodotti farmaceutici, veterinari e sanitari, e di forniture mediche» sarebbero, ad esempio, considerati dissimili dai servizi di vendita all'asta, in quanto non è comune che i prodotti farmaceutici ecc. siano venduti sul mercato al miglior offerente.

Esempio

- *Servizi di import-export*

I servizi di import-export non sono considerati un servizio di vendita e pertanto le argomentazioni non possono essere le stesse come nel caso del raffronto fra prodotti e servizi di vendita al dettaglio.

I servizi di import-export si riferiscono alla circolazione di prodotti e generalmente richiedono il coinvolgimento delle autorità doganali sia nel paese di importazione che nel paese di esportazione. Tali servizi sono spesso soggetti a contingenti d'importazione, tariffe e accordi commerciali. Poiché rientrano nella Classe 35 sono considerati connessi all'amministrazione aziendale. Essi non riguardano l'effettiva vendita dei prodotti al dettaglio o all'ingrosso; sono piuttosto preparatori o accessori alla commercializzazione di tali prodotti. Per queste ragioni i prodotti devono essere considerati dissimili dai servizi di import-export per tali prodotti. Il fatto che l'oggetto dei servizi di import/export e i prodotti in questione siano gli stessi non è un fattore rilevante per l'accertamento della somiglianza.

Esempio

- *Importazione ed esportazione di prodotti a base di tabacco (Classe 35) è dissimile da prodotti a base di tabacco (Classe 34).*

Non si segue la sentenza del 9/06/2010, T-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, nella quale è stato individuato un tenue grado di somiglianza tra l'importazione/esportazione di aceto e di vino.

8 Servizi finanziari

I servizi finanziari si riferiscono ai servizi forniti dal settore finanziario. Quest'ultimo comprende una vasta gamma di organizzazioni che si occupano di gestire, investire, trasferire e prestare denaro. Tra queste organizzazioni vi sono, ad esempio, banche, società di carte di credito, società di assicurazione, società di credito al consumo, agenti di borsa e fondi di investimento.

8.1 Servizi bancari (Classe 36) vs servizi assicurativi (Classe 36)

La fornitura di *servizi bancari* consiste nella fornitura di tutti quei servizi svolti per il risparmio o per scopi commerciali inerenti la ricezione, il prestito, lo scambio, l'investimento e la salvaguardia di denaro, l'emissione di banconote e la transazione di altre attività finanziarie.

La fornitura di *servizi assicurativi* consiste nell'accettare la responsabilità di determinati rischi e delle rispettive perdite. Gli assicuratori generalmente offrono un indennizzo monetario e/o assistenza qualora si verifichi una determinata circostanza, come ad esempio un decesso, un infortunio, una malattia, un'inadempienza contrattuale e, in generale, qualsiasi evento in grado di causare danni.

I servizi assicurativi hanno scopi diversi dai servizi che sono normalmente forniti dalle banche, come ad esempio la gestione del credito o delle attività, servizi di carte di

credito, la valutazione finanziaria o l'intermediazione di azioni e obbligazioni. Tuttavia hanno alcuni aspetti importanti in comune.

I *servizi assicurativi* sono di carattere finanziario e le compagnie di assicurazione sono soggette a norme di licenza, vigilanza e solvibilità simili a quelle delle banche e di altri istituti che forniscono servizi finanziari. La maggior parte delle banche offrono anche servizi assicurativi, tra cui l'assicurazione sanitaria, o fungono da agenti per le compagnie di assicurazione a cui sono spesso collegate economicamente. Inoltre non è raro vedere istituti finanziari e una compagnia di assicurazioni nello stesso gruppo economico.

Di conseguenza, sebbene i *servizi assicurativi* e i *servizi bancari* abbiano scopi diversi, essi hanno una natura simile; possono essere prestati dalla stessa impresa o da imprese collegate e hanno in comune gli stessi canali di distribuzione. Tali circostanze dimostrano che i *servizi assicurativi* sono simili ai *servizi bancari*.

8.2 Affari immobiliari (Classe 36) vs affari finanziari (Classe 36)

Il termine «affari immobiliari» comprende i servizi di gestione e valutazione di proprietà immobiliari e di mediazione immobiliare, nonché la relativa consulenza e fornitura di informazioni. Ciò comporta principalmente il trovare una proprietà, renderla disponibile per i potenziali acquirenti e agire in veste di intermediario. I consumatori distinguono chiaramente i servizi degli agenti immobiliari da quelli degli istituti finanziari. Essi non si aspettano che una banca trovi un'abitazione o che un agente immobiliare gestisca le loro finanze.

Il solo fatto che la proprietà immobiliare possa dover essere finanziata per essere acquistata non è sufficiente per individuare una somiglianza fra affari immobiliari e servizi finanziari. Anche se i servizi finanziari possano essere importanti per l'acquisizione di proprietà immobiliari, i consumatori si rivolgono in primo luogo a un agente immobiliare per cercare una proprietà e, in secondo luogo, a un istituto finanziario per finanziare la proprietà.

Qualsiasi altra conclusione significherebbe che tutte le transazioni non finanziarie oggetto di finanziamento sarebbero complementari a un servizio finanziario. Si deve pertanto concludere che tali servizi sono dissimili anche se i servizi finanziari sono essenziali o importanti nel caso di una proprietà immobiliare. I consumatori non attribuirebbero la responsabilità di ambedue i servizi a una stessa impresa. (sentenza dell'11/07/2013, T-197/12, Metro, EU:T:2013:375, § 47-51).

8.3 Servizi di carte di credito (Classe 9) vs servizi finanziari (Classe 36)

La carta di credito è una piccola scheda di plastica rilasciata agli utenti come sistema di pagamento. Essa consente al titolare di acquistare prodotti e servizi sulla base della promessa del titolare di pagare tali prodotti e servizi. L'emittente della carta di credito crea un conto di appoggio e concede una linea di credito al consumatore (o all'utente) da cui l'utente può prendere in prestito denaro per pagare un commerciante o come anticipo in contanti per l'utente stesso.

I servizi finanziari sono offerti da istituti come le banche al fine di agevolare varie operazioni finanziarie e altre attività connesse nel mondo della finanza.

Sebbene le carte di credito siano in qualche modo legate ai servizi finanziari, ad esempio possono servire per prelevare denaro dal bancomat di una banca, tale legame è troppo remoto per rendere simili i prodotti e i servizi. I clienti sono consapevoli del fatto che gli istituti finanziari non sono responsabili degli aspetti tecnici dell'emissione delle carte magnetiche o elettroniche (decisione del 07/05/2012, R 1662/2011-5, CITIBANK, § 29).

9 Trasporti, imballaggio e deposito

9.1 Trasporto di merci (Classe 39) vs qualsiasi prodotto

I servizi di *trasporto* non sono considerati simili ai prodotti. Questi servizi sono prestati da imprese di trasporto specializzate, la cui attività non consiste nella fabbricazione e nello smercio di prodotti. Per quanto riguarda la natura dei prodotti e dei servizi, i *servizi di trasporto* si riferiscono a un parco di camion o navi utilizzato per spostare merci da A a B.

Esempio

- I *prodotti di pasticceria e confetteria* sono dissimili dai *servizi di trasporto*. Sono diversi per quanto riguarda la loro natura, la destinazione e l'impiego; non sono complementari né in concorrenza. Tutte queste differenze spiegano perché il servizio di trasporto, da un lato, e i prodotti di pasticceria e confetteria, dall'altro, hanno una clientela diversa. Il trasporto si rivolge principalmente a una clientela professionale (che deve spostare merci), mentre la pasticceria e la confetteria sono dirette principalmente a una clientela non professionale (costituita da persone comuni che devono alimentarsi) (decisione del 07/01/2014, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 28-36).

9.2 Imballaggio e deposito di merci (Classe 39) vs qualsiasi prodotto

Allo stesso modo, i *servizi di imballaggio e di deposito* si riferiscono semplicemente al servizio mediante il quale i prodotti di un'azienda o di qualsiasi altra persona vengono imballati e conservati in un determinato luogo dietro pagamento. Tali servizi non sono simili a nessun tipo di prodotti, compresi quelli che possono essere imballati e conservati (sentenze del 07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32 e la decisione del 07/01/2013, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 38).

10 Tecnologia dell'informazione

10.1 Computer vs software

Ciò che chiamiamo *computer* è in realtà un «sistema», una combinazione di componenti che funzionano insieme. I dispositivi hardware sono i componenti fisici di tale sistema. L'hardware è progettato per funzionare assieme ai *programmi informatici*, che vengono chiamati *software*. Le aziende produttrici di hardware informatico sviluppano anche software, condividono gli stessi canali di distribuzione e possono

rivolgersi al pubblico professionale (per esempio per l'utilizzo nelle attività bancarie e finanziarie, nell'istruzione, in medicina, negli affari e nell'intrattenimento/nel tempo libero) o al pubblico in generale. Inoltre, questi prodotti sono complementari (cfr. paragrafo 10.2 che segue) e sono considerati simili.

10.2 Software vs apparecchi che utilizzano software

Nell'attuale società ultratecnologica, quasi tutti gli *apparecchi elettronici o digitali* funzionano con il proprio *software* integrato. Tuttavia, ciò non porta a concludere automaticamente che il software sia simile ai prodotti che lo utilizzano per funzionare correttamente (cfr. anche l'Allegato I, sezione 1 *supra*).

Esempio di dissomiglianza

- Una *bilancia digitale* funziona con il proprio *software* integrato; non se ne conclude che il software e le bilance siano simili. Si potrebbe obiettare che il software è importante per l'utilizzo della bilancia; tuttavia, i due prodotti non sono complementari perché non si rivolgono allo stesso pubblico. La bilancia digitale è diretta al pubblico in generale, mentre il software sarebbe destinato al produttore effettivo di questo tipo di bilance. I produttori non sono gli stessi, i prodotti non condividono gli stessi canali di distribuzione e non hanno la stessa destinazione.

Tuttavia, quando il software non costituisce parte integrante di un apparecchio e può essere acquistato indipendentemente da quest'ultimo e serve, per esempio, ad offrire altre o diverse funzionalità, la somiglianza può essere accertata.

Esempio di somiglianza

- Un *apparecchio fotografico digitale* e il *software* che ne aumenta le funzionalità sono entrambi rivolti allo stesso pubblico e prodotti dalla stessa impresa o da imprese collegate. Vengono distribuiti attraverso gli stessi canali e l'uso dell'uno è indispensabile per l'uso dell'altro. Di conseguenza gli *apparecchi fotografici digitali* e i *software* (compreso il software che, per esempio, aumenta le funzionalità di un apparecchio fotografico digitale) sono considerati simili.

10.3 Software, «app» scaricabili e pubblicazioni elettroniche scaricabili

Il *software applicativo*, noto anche col nome di «app», è un *software informatico* progettato per aiutare l'utente a svolgere diverse attività su un computer. Il software applicativo differisce dal software di sistema in quanto è accessibile all'utente e permette a quest'ultimo di eseguirlo su un computer. Generalmente il software applicativo è ideato appositamente per l'utente. La nuova definizione di *applicativo* si usa per riferirsi alle piccole «app» progettate per i telefoni cellulari; tuttavia, tale definizione riguarda tutte le applicazioni per smartphone, tablet e computer. Di conseguenza *software*, *software applicativo* e *applicazioni scaricabili* sono considerati identici.

Le *pubblicazioni elettroniche scaricabili* sono versioni elettroniche di mezzi d'informazione tradizionali, quali e-book, periodici elettronici, riviste online, quotidiani online, ecc. Sta diventando prassi comune distribuire libri, riviste e quotidiani ai

consumatori, attraverso le cosiddette «app», sotto forma di pubblicazioni elettroniche per tablet. Di conseguenza esiste una relazione complementare tra software/«app» e pubblicazioni elettroniche scaricabili. I loro produttori possono essere gli stessi; seguono gli stessi canali di distribuzione e anche il pubblico è generalmente lo stesso. Questi prodotti sono considerati simili.

10.4 Software specifici vs software specifici

Esistono molti tipi di software e, per quanto i software abbiano la stessa natura (trattandosi di un insieme di istruzioni che permette a un computer di eseguire un'operazione), questo non significa che la loro destinazione specifica sia la stessa. Ciò comporta che un software molto specifico possa anche essere dissimile da un altro tipo di software.

Esempio

Il campo di applicazione dei *software per giochi informatici* non è lo stesso dei *software per apparecchiature di diagnosi delle malattie*. Data la considerevole differenza tra questi campi di applicazione, la competenza richiesta per sviluppare questi tipi di software non è la stessa, né lo sono gli utenti finali o i canali di distribuzione. Pertanto questi prodotti sono dissimili.

10.5 Computer e software (Classe 9) vs programmazione informatica (Classe 42)

La *programmazione informatica* consiste, *inter alia*, nel processo di scrittura di codice sorgente (sentenza del 29/03/2012, T-417/09, Mercator Studios, EU:T:2012:174, § 26) e un programma informatico è un insieme di istruzioni codificate che consente a una macchina, segnatamente un computer, di eseguire una sequenza desiderata di operazioni.

I *computer* sono dispositivi che calcolano, macchine elettroniche specialmente programmabili che eseguono operazioni matematiche o logiche ad alta velocità o che assemblano, archiviano, correlano o elaborano altrimenti le informazioni. I computer hanno bisogno di programmi per funzionare.

Il *software* è composto da programmi, routine e linguaggi simbolici che controllano il funzionamento dell'hardware e ne guidano il funzionamento.

Pertanto i *servizi di programmazione informatica* sono strettamente legati ai *computer e software*, e questo perché nel campo dell'informatica i fabbricanti di computer e/o software spesso prestano anche servizi connessi a computer e/o software (come un mezzo per mantenere il sistema aggiornato, ad esempio).

Di conseguenza, e nonostante il fatto che la natura dei prodotti e servizi non sia la stessa, sia gli utenti finali sia i produttori/fornitori dei prodotti e dei servizi coincidono. Inoltre si tratta di prodotti e servizi complementari. Per questi motivi, tali prodotti e servizi sono considerati simili.

10.6 Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini, computer e software (Classe 9) vs servizi di telecomunicazione (Classe 38)

Gli *apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini* sono apparecchi e dispositivi utilizzati per comunicare informazioni audio o video a distanza via onde radio, segnali ottici ecc., o lungo una linea di trasmissione.

I servizi di *telecomunicazione* sono quelli che permettono alle persone di comunicare tra loro in una modalità a distanza.

A partire dagli anni '90 il confine tra *apparecchiature per telecomunicazioni e hardware/software informatico* è divenuto indistinto in seguito all'evoluzione di Internet e al suo ruolo sempre più importante nel trasferimento di dati delle telecomunicazioni. Si ritiene che le apparecchiature impiegate ai fini della telecomunicazione, quali modem, telefoni cellulari, telefoni fissi, segreterie telefoniche, fax, cercapersone, router, ecc. comprendano anche il software di controllo delle telecomunicazioni che deve essere utilizzato per coadiuvare con successo le attività di telecomunicazione. Qualsiasi software che permetta di svolgere operazioni e attività nell'ambito della telecomunicazione può essere considerato software di controllo delle telecomunicazioni.

Esiste chiaramente un legame fra i suddetti prodotti della Classe 9 e i servizi di telecomunicazione della Classe 38. Tali prodotti e servizi sono simili dato il loro carattere complementare e, sebbene la loro natura sia diversa, la loro destinazione e i loro canali di distribuzione sono gli stessi (sentenza del 12/11/2008, T-242/07, Q2web, EU:T:2008:488, § 24-26).

10.7 Supporti di registrazione vs contenuto registrato

I *supporti di registrazione magnetica, dischi acustici* sono supporti che impiegano una tecnologia magnetica per funzionare come dischetti informatici, cassette magnetiche o dischi rigidi. Ne consegue che non tutti i supporti di registrazione rientrano in questa indicazione generale, in particolare molti dei supporti di registrazione più conosciuti quali i CD, i dispositivi con memoria allo stato solido o le chiavette USB, non impiegano una tecnologia magnetica e non rientrano dunque in tale indicazione generale.

I *supporti di registrazione* comprendono tutti i tipi di dispositivi di memoria, siano essi rimovibili, estraibili o trasportabili. In particolare, il termine può coprire dischetti come anche dischi rigidi, che possono essere materiali informatici, periferiche per computer o parti di computer.

Deve essere operata una distinzione tra i *supporti di registrazione (magnetica)* e il contenuto registrato su tali supporti. Sebbene la Classificazione di Nizza non specifichi esplicitamente che i *supporti di registrazione magnetica* devono essere intesi come vuoti, nella nota esplicativa essa specifica quanto segue:

Questa classe comprende, in particolare: programmi per computer e software d'ogni tipo, indipendentemente dal supporto di registrazione o dal mezzo di diffusione, ovvero software registrati su supporti magnetici o scaricabili da una rete informatica a distanza.

Tale nota distingue effettivamente tra «contenuto» e supporto «vuoto» e nel caso del contenuto enfatizza la minore rilevanza del supporto o dei mezzi di diffusione mediante l'uso dei termini «indipendentemente da».

Tale distinzione è anche in linea con la realtà del mercato in cui i supporti di registrazione vuoti e i supporti che contengono dati registrati sono prodotti ben distinti. La differenza, per esempio, tra il mercato dei CD vuoti registrabili e quello dei CD preregistrati con musica è evidente. Nel secondo caso il contenuto registrato nel CD determina la caratteristica fondamentale del prodotto. Il consumatore, in sostanza, acquista il contenuto registrato. I consumatori che sono alla ricerca del CD del loro gruppo musicale favorito non comprerebbero un CD vuoto o un altro CD musicale. Il contenuto registrato caratterizza il prodotto e il fabbricante del supporto (CD) è irrilevante. Sarebbe errato ignorare quanto detto e permettere che un termine copra entrambi i supporti sia vuoti che registrati: la differenza tra tali supporti è troppo importante.

Pertanto, ai fini del raffronto tra prodotti e servizi, se i supporti di registrazione magnetica e i supporti di registrazione devono considerarsi vuoti, essi non possono essere ritenuti simili al contenuto registrato che potrebbero contenere. Non sussiste somiglianza tra i supporti di registrazione vuoti (d'ogni tipo) e gli altri prodotti unicamente in base al fatto che questi ultimi possono essere registrati o salvati in supporti di registrazione, giacché, in tal caso, i supporti di registrazione sono solo prodotti accessori (cfr. il precedente paragrafo 3.2.4.2).

In particolare, per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla Classe 16, essi sono stampati su carta (*stampati, materiale per l'insegnamento, pubblicazioni stampate, riviste*). Essi non comprendono pubblicazioni elettroniche/libri elettronici. Nessuno dei criteri rilevanti di Canon si applica agli stampati e ai supporti di registrazione vuoti. Pertanto, i supporti di registrazione magnetica e i prodotti appartenenti alla Classe 16 sono dissimili.

Allo stesso modo, tutti i tipi di contenuto registrato, come *registrazioni audiovisive, musica digitale, libri elettronici o libri audio* appartenenti alla Classe 9, devono essere anch'essi considerati dissimili dai *supporti di registrazione magnetica*.

Tuttavia può farsi un'eccezione per i *software*. Sussiste una stretta correlazione tra i software e il dispositivo di registrazione e spesso i dispositivi di registrazione, come le *pen drive*, sono venduti con il relativo software integrato. La realtà del mercato è che i consumatori tendono a credere che tali prodotti potrebbero avere la medesima origine o essere stati realizzati dal medesimo fabbricante. Per tale motivo, e in via eccezionale per quanto riguarda il contenuto registrato, si ritiene che *i supporti di registrazione magnetica* e i *software* presentino un basso grado di somiglianza.

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

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 2

***DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI
CONFUSIONE***

CAPITOLO 3

***PUBBLICO DI RIFERIMENTO E GRADO DI
ATTENZIONE***

Indice

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | Introduzione | 3 |
| 2 | Definizione del pubblico di riferimento..... | 4 |
| 3 | Definizione del grado di attenzione..... | 8 |
| 3.1 | Grado di attenzione più alto | 9 |
| 3.1.1 | Acquisti costosi..... | 9 |
| 3.1.2 | Acquisti potenzialmente pericolosi | 10 |
| 3.1.3 | Fedeltà al marchio..... | 11 |
| 3.1.4 | Prodotti farmaceutici..... | 11 |
| 3.2 | Grado di attenzione più basso..... | 11 |

1 Introduzione

Per quanto concerne il pubblico di riferimento, la Corte di giustizia ha sostenuto che esiste un rischio di confusione (nonché un rischio di associazione) se c'è la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 29). La Corte ha inoltre affermato che è la **percezione dei marchi operata dal pubblico di riferimento dei prodotti o dei servizi in questione** a svolgere un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione (sentenze dell'11/11/1997, C-251/95, *Sabèl*, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, *Lloyd Schufabrik*, EU:C:1999:323, § 25).

Di conseguenza, il primo compito consiste nel definire gli ambienti dei consumatori che sono di riferimento per le finalità della causa. Il metodo per identificare il pubblico di riferimento è discusso nel paragrafo 2. Successivamente occorre stabilire il grado di esperienza e di attenzione del pubblico di riferimento. L'impatto dell'esperienza e dell'attenzione del pubblico di riferimento sulla valutazione del rischio di confusione è discusso nel paragrafo 3.

Inoltre, il pubblico di riferimento svolge un ruolo importante nel determinare una serie di altri fattori pertinenti alla valutazione del rischio di confusione.

- **Raffronto dei prodotti e servizi**

I clienti attuali e potenziali dei prodotti o servizi oggetto della controversia costituiscono uno dei fattori da considerare in sede di analisi della loro somiglianza. Se una coincidenza del pubblico di riferimento non rappresenta necessariamente un'indicazione della somiglianza dei prodotti o dei servizi, una forte divergenza tra i pubblici di riferimento decide a sfavore della somiglianza ¹.

Esempio

Cuoio, pelli di animali e pellami sono materie prime che vengono sottoposte all'uso industriale per un ulteriore trattamento, mentre gli *articoli in cuoio* sono prodotti rivolti al pubblico generale. Il fatto che il pubblico di riferimento sia diverso costituisce un elemento fondamentale nella valutazione della somiglianza e porta a concludere che i prodotti in questione sono differenti. Un ragionamento analogo vale per i *metalli preziosi* e la *gioielleria*.

- **Raffronto di segni**

La questione del pubblico di riferimento è rilevante anche nel raffronto dei segni. La stessa parola può essere pronunciata in modo diverso a seconda del pubblico di riferimento. Concettualmente, può accadere che il pubblico di una parte dell'Unione europea capisca il significato del segno, mentre i consumatori di altre parti dell'UE non lo comprendano ².

¹ Cfr. le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2: Doppia identità e rischio di confusione. Capitolo 2: raffronto dei prodotti e servizi.

² Cfr. le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, Capitolo 4, Somiglianza tra i segni.

Esempio

La Corte ha già confermato che il pubblico generale dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia ha una conoscenza basilare della lingua inglese (sentenza del 26/11/2008, T-435/07, *New Look*, EU:T:2008:534, § 23).

- **Elementi distintivi dei segni/carattere distintivo del marchio anteriore**

Il carattere distintivo intrinseco di un segno o di uno dei suoi elementi dipende anche dal pubblico di riferimento dei prodotti o servizi in questione. Ad esempio, a seconda delle conoscenze, dell'ambiente di provenienza e della lingua del pubblico di riferimento, un elemento contenuto in un marchio registrato può essere non distintivo o può avere un basso grado di carattere distintivo, oppure può essere distintivo perché, inter alia, viene percepito come un termine di fantasia per il quale non si rivendica alcun significato³.

Esempio

In alcuni Stati membri, la parola francese «cuisine» non verrà percepita come un'indicazione descrittiva dei prodotti delle classi 29 e 30 (decisione del 23/06/2010, R 1201/2009-1, *GREEN CUISINE*, § 29-33).

Esempio

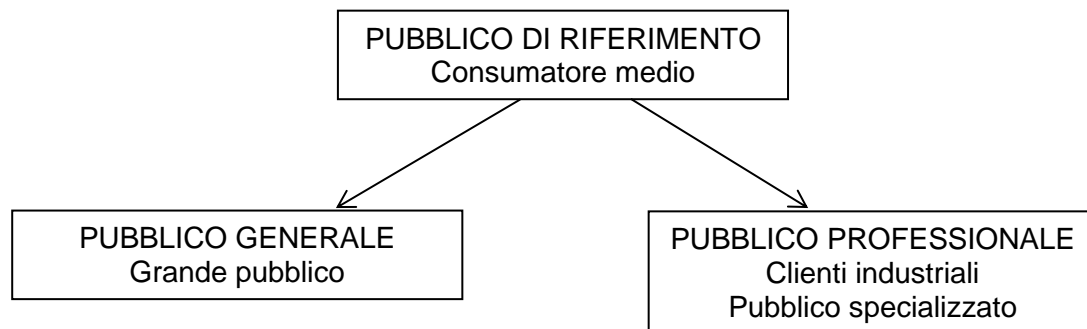
I professionisti nel settore IT e in campo scientifico hanno di norma maggiore familiarità con l'uso di termini tecnici e di base della lingua inglese rispetto al pubblico generale: nella causa Gateway contro Activy Media Gateway, la Corte ha ritenuto che il nome comune 'gateway' evochi immediatamente, nella mente del consumatore di riferimento, il concetto di un *gateway*, termine di uso comune nel settore dei computer (sentenza del 27/11/2007, T-434/05, *Activy Media Gateway*, EU:T:2007:359, § 38 e 48, confermata in appello, C-57/08 P).

2 Definizione del pubblico di riferimento

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, occorre accertare se sussista un rischio di confusione «per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato».

L'espressione «**consumatore medio**» è un concetto giuridico impiegato nel senso di «consumatore di riferimento» o «**pubblico di riferimento**» che non deve essere confuso con «pubblico generale» o «grande pubblico», benché i tribunali lo usino talvolta in tal senso. Tuttavia, nel contesto degli impedimenti relativi, il termine «consumatore medio» non deve essere usato come sinonimo di «pubblico generale» perché può riferirsi sia al **pubblico professionale** sia al **pubblico generale**. A tale proposito, nei casi riguardanti il rischio di confusione, il Tribunale distingue abitualmente tra il *pubblico generale (o il grande pubblico)* e un *pubblico professionale o specializzato (o clienti industriali)* in relazione ai prodotti e ai servizi in questione.

³ Cfr. le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, Capitolo 3, Comparazione di segni.



Per definire correttamente il pubblico di riferimento nel contesto degli impedimenti relativi, occorre tenere conto di due elementi:

- **il territorio definito dal marchio anteriore:** il pubblico di riferimento è sempre il pubblico che vive nel territorio o nei territori in cui è tutelato il diritto anteriore o sono tutelati i diritti anteriori. Pertanto, nel caso di un diritto nazionale anteriore, il pubblico di riferimento è il pubblico di quel determinato Stato membro dell'UE (o di quegli Stati membri, nel caso di marchi registrati nel Benelux). Nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, si deve prendere in considerazione il pubblico dell'intera Unione europea. Per quanto riguarda le registrazioni internazionali, il pubblico di riferimento è il pubblico di ciascuno degli Stati membri in cui il marchio è tutelato;
- **i prodotti e i servizi che sono stati giudicati identici o simili:** il rischio di confusione viene sempre valutato rispetto alla percezione dei consumatori dei prodotti e servizi che sono stati giudicati identici o simili. Il fatto che il pubblico di riferimento sia il pubblico generale o un pubblico professionale/specializzato dipende dai prodotti e servizi in questione.

Il pubblico di riferimento include sempre sia i consumatori **attuali** che quelli **potenziali**, ossia coloro che acquistano attualmente i prodotti/servizi e a coloro che potrebbero farlo in futuro.

Per stabilire l'esistenza di un rischio di confusione, sarà sufficiente constatare che una **parte significativa del pubblico di riferimento** per i prodotti o servizi in questione può percepire confusione in merito all'origine dei prodotti. Non è necessario accertare che *tutti* i consumatori attuali o potenziali dei prodotti o servizi in questione possono percepire confusione.

Come stabilito dal Tribunale, il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è composto da **utenti che potrebbero utilizzare sia i prodotti o i servizi oggetto del marchio anteriore che il prodotto oggetto del marchio rivendicato che è stato giudicato identico o simile al marchio anteriore** (sentenza del 01/07/2008, T-328/05, *Quartz*, EU:T:2008:238, § 23, causa C-416/08 P, ricorso rigettato).

Per definire la parte del pubblico **rispetto al quale viene valutata l'esistenza di un rischio di confusione** si applicano le considerazioni seguenti:

- Se i prodotti o i servizi di entrambi i marchi sono rivolti al pubblico generale, il pubblico di riferimento rispetto al quale verrà valutata l'esistenza di un rischio di confusione è il pubblico generale.

Esempio

In una causa in cui sia il marchio anteriore sia il marchio contestato riguardavano articoli di abbigliamento, il Tribunale ha dichiarato: «I capi d'abbigliamento per uomo e donna sono beni di consumo di uso quotidiano e il marchio oggetto dell'opposizione è registrato come marchio dell'Unione europea. Di conseguenza, il pubblico di riferimento in relazione al quale deve essere valutato il rischio di confusione è costituito dal pubblico generale dell'Unione europea» (sentenze del 06/10/2004 nelle cause T-117/03 – T-119/03 e T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Se i prodotti o i servizi di **entrambi i marchi** sono rivolti allo stesso **pubblico professionale** o a uno simile, il rischio di confusione sarà valutato dalla prospettiva degli specialisti interessati.

Esempio

I prodotti in questione, sia del marchio anteriore sia del marchio contestato, sono materie prime plastiche, prodotti chimici, resine e simili, ossia tutti prodotti destinati all'uso industriale; pertanto, i consumatori di riferimento sono ingegneri e/o chimici, vale a dire professionisti altamente specializzati che trattano questi prodotti e li utilizzano per attività di fabbricazione. Si è ritenuto che il pubblico di riferimento sia professionale (decisione del 15/02/2012, R 2077/2010-1, *PEBAFLEX*, § 18. Vedasi anche la decisione del 16/09/2010 nel procedimento R 1370/2009-1, *CALCIMATT*, § 20, che è stata confermata dalla sentenza del 29/03/2012, T-547/10, EU:T:2012:178).

- Se i prodotti o servizi di **entrambi i marchi** sono rivolti **sia al pubblico generale che agli specialisti**, il rischio di confusione sarà valutato rispetto alla percezione della parte di pubblico che presta il grado più basso di attenzione, dal momento che tenderà maggiormente a confondersi. Se è improbabile che questa parte del pubblico si confonda, è ancora più improbabile che ciò accada alla parte del pubblico che presta un grado di attenzione maggiore.

Esempio

In una causa in cui sia il marchio anteriore sia quello contestato riguardavano prodotti delle classi 3 e 5 rivolti sia al pubblico generale che ai professionisti (ad esempio i medici per i prodotti farmaceutici della classe 5), il Tribunale ha valutato il rischio di confusione solo per il pubblico generale, perché è quello che presta il grado più basso di attenzione (sentenza del 15/07/2011, T-220/09, *ERGO*, EU:T:2011:392, § 21).

- Se i prodotti o i servizi del marchio anteriore sono rivolti al **pubblico generale e professionale** e se i prodotti o servizi contestati sono rivolti esclusivamente a un

pubblico professionale (o vice versa), il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione sarà soltanto il pubblico professionale.

Esempio

I prodotti del marchio anteriore sono *prodotti per la lucidatura dei metalli*, mentre i prodotti oggetto della domanda sono *preparati per stappare i tubi di scarico* per l'industria metallurgica. Come affermato nella pertinente sentenza del Tribunale, «Se i “prodotti per la lucidatura dei metalli” possono costituire tanto prodotti di consumo corrente quanto prodotti destinati ad un pubblico professionista o specializzato, è pacifico che i prodotti oggetto della domanda di registrazione debbono essere considerati unicamente rivolti ai professionisti dell'industria di trasformazione dei metalli. Ne consegue che l'unico pubblico che potrebbe essere indotto in confusione tra i marchi di cui trattasi è costituito da tali professionisti» (sentenza del 14/07/2005, T-126/03, *Aladin*, EU:T:2005:288, § 81).

Esempio

Le *vernici in generale* sono vendute sia a pittori professionali (cioè per un'attività professionale) sia al grande pubblico per un'attività di genere hobbistico; per contro, le *vernici ad uso industriale* non sono destinate al pubblico generale. Quindi, se le specificazioni dei due marchi riguardano, in un caso, le vernici e, nell'altro caso, le vernici ad uso industriale, l'unico pubblico di riferimento sono i professionisti perché è probabile che essi siano gli unici consumatori a utilizzare i prodotti coperti da entrambi i marchi.

Esempio

I servizi del marchio anteriore sono *telecomunicazioni*. I servizi contestati sono *servizi di telecomunicazione, cioè ubicazione, telehousing e servizi di interconnessione* rivolti esclusivamente a professionisti. La definizione del pubblico di riferimento deve essere adeguata all'elenco più specifico e il rischio di confusione va valutato solo in riferimento ai professionisti (sentenza del 24/05/2011, T-408/09, *ancotel*, EU:T:2011:241, § 38-50).

- Se i prodotti o i servizi in questione sono prodotti farmaceutici, valgono le considerazioni seguenti:

Il pubblico di riferimento di prodotti farmaceutici per i quali **non è richiesta una prescrizione medica** (farmaci venduti senza prescrizione medica) è il pubblico generale e il rischio di confusione verrà valutato in relazione a tale pubblico.

In base alla giurisprudenza, il pubblico generale non può essere escluso dal pubblico di riferimento, anche nel caso di prodotti farmaceutici per la cui vendita ai consumatori finali nelle farmacie è richiesta **una prescrizione medica**. Pertanto, il pubblico di riferimento sono è costituito sia dal pubblico generale che dai professionisti del settore sanitario, come medici e farmacisti. Di conseguenza, sebbene la scelta di utilizzare tali prodotti venga influenzata o determinata da intermediari, può nondimeno sussistere un rischio di confusione per il pubblico generale, poiché potrebbe venire in contatto con detti prodotti, anche se tali contatti avvengono in momenti diversi durante operazioni di vendita distinte per ciascuno di questi prodotti considerati singolarmente (sentenze del 09/02/2011, T-222/09, *Alpharen*, EU:T:2011:36, § 42-45; 26/04/2007, C-412/05 P, *Travatan*,

EU:C:2007:252, § 56-63). In pratica, ciò significa che il rischio di confusione verrà valutato rispetto alla percezione del pubblico generale, che è tende maggiormente a confondersi.

Nel caso di prodotti farmaceutici **rivolti esclusivamente agli specialisti** per uso professionale (per es. *soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica*), il rischio di confusione deve essere valutato dalla prospettiva del solo pubblico specializzato (sentenza del 26/04/2007, C-412/05 P, *Travatan*, EU:C:2007:252, § 66).

Nel caso in cui i prodotti farmaceutici compresi nella domanda di marchio dell'Unione europea sono **venduti senza necessità di prescrizione medica**, mentre i prodotti farmaceutici oggetto della registrazione anteriore sono **disponibili solo su prescrizione, o viceversa**, l'Ufficio deve presumere che il pubblico di riferimento comprenda sia professionisti qualificati sia il pubblico generale privo di qualsiasi conoscenza medica o farmaceutica specifica. Il rischio di confusione verrà valutato in relazione al pubblico generale, che tende maggiormente a confondersi.

Esempio

I prodotti oggetto del marchio anteriore sono preparazioni farmaceutiche contenenti *digossina per uso umano nelle patologie cardiovascolari*, mentre i prodotti contestati sono *preparazioni farmaceutiche per il trattamento di disturbi metabolici da somministrare esclusivamente mediante iniezione endovenosa, intramuscolare o sottocutanea*.

Benché sia i prodotti del marchio anteriore sia quelli del marchio contestato siano prescritti e somministrati sotto la supervisione di professionisti del settore sanitario, il Tribunale ha sostenuto che il pubblico di riferimento comprende sia tali professionisti che il pubblico generale.

(Sentenza del 23/09/2009 nelle cause riunite T-493/07, T-26/08 e T-27/08, *Famoxin*, EU:T:2009:355, § 50-54 (C-461/09 P, ricorso rigettato).

3 Definizione del grado di attenzione

La Corte ha dichiarato che, ai fini della valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e **ragionevolmente attento e avveduto** e che il livello di attenzione del pubblico di riferimento può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (C-342/97, *Lloyd Schufabrik* EU:C:1999:323, § 26).

La misura **più o meno elevata** del grado di attenzione **dipenderà, *inter alia*, dalla natura dei prodotti e servizi di riferimento nonché dalla conoscenza, dall'esperienza e dal coinvolgimento nell'acquisto del pubblico di riferimento.**

Il fatto che il pubblico di riferimento sia composto dal **pubblico generale** non significa necessariamente che il grado di attenzione non possa essere elevato (per esempio nel caso in cui vengano acquistati prodotti costosi, potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati). Analogamente, il fatto che i prodotti in questione siano rivolti agli **specialisti** non significa necessariamente che il grado di attenzione sia sempre elevato. È vero che, in linea di principio, il pubblico professionale presta un alto grado di attenzione quando acquista un determinato prodotto. Ciò avviene quando si ritiene

che i consumatori professionali possiedano una speciale conoscenza o esperienza di base in relazione ai prodotti o servizi in questione. Inoltre, gli acquisti effettuati da consumatori professionali sono spesso più sistematici di quelli del pubblico generale. Ma non è sempre così. In alcuni casi, come quando, ad esempio, i prodotti o servizi in questione sono utilizzati da un determinato professionista con frequenza giornaliera, il grado di attenzione prestato può essere medio o addirittura basso, anche per tali consumatori professionali.

Definire correttamente il grado di attenzione del pubblico di riferimento è necessario perché questo fattore può decidere a favore o a sfavore del riconoscimento di un rischio di confusione. Mentre il pubblico di riferimento ha solo raramente la possibilità di effettuare un raffronto diretto tra i diversi segni e deve affidarsi a un'*immagine imperfetta* che ne ha conservato nella memoria, un alto livello di attenzione del pubblico di riferimento può portare a concludere che tale pubblico non confonderà i marchi, nonostante la mancanza di un confronto diretto tra loro (sentenza del 22/03/2011, T-486/07 CA, EU:T:2011:104, § 95). Di conseguenza, il grado di attenzione viene stabilito nella decisione.

Tuttavia, **un alto grado di attenzione non porta automaticamente alla conclusione che non sussista un rischio di confusione.** Occorre tenere conto di tutti gli altri fattori (*principio di interdipendenza*)⁴. Per esempio, considerando la natura specialistica dei prodotti e/o dei servizi di riferimento e il grado elevato di attenzione del pubblico di riferimento, si può escludere il rischio di confusione (sentenza del 26/06/2008, T-79/07, *Polaris*, EU:T:2008:230, § 50-51). Tuttavia, un rischio di confusione può sussistere nonostante un grado elevato di attenzione. Per esempio, quando c'è un forte rischio di questo tipo generato da altri fattori, come l'identità o la somiglianza quasi totale dei marchi e l'identità dei prodotti, non si può fare assegnamento soltanto sull'attenzione del pubblico di riferimento per escludere la confusione (sentenza del 21/11/2013, T-443/12 ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; decisione del 06/09/2010, R 1419-2009-4, *Hasl*).

3.1 Grado di attenzione più alto

Un grado di attenzione più alto è abitualmente correlato ai seguenti tipi di acquisto: acquisti costosi, l'acquisto di prodotti potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati. Il consumatore medio chiede spesso assistenza o consulenza professionali quando deve scegliere o acquistare determinati tipi di prodotti e servizi (come, ad esempio, automobili o prodotti farmaceutici).

Un grado di attenzione più alto può esserci anche nel caso di prodotti per i quali la fedeltà al marchio è un elemento importante per il consumatore.

3.1.1 Acquisti costosi

Quando acquista prodotti costosi, il consumatore è di norma più accorto e compra i prodotti soltanto dopo attente considerazioni. I consumatori non specializzati o non professionali chiedono spesso assistenza o consulenza professionali quando scelgono o acquistano determinati tipi di prodotti e servizi. Il grado di attenzione può essere

⁴ Cfr. le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, Capitolo 8, Valutazione globale.

maggiore nel caso di acquisti di prodotti di lusso e di prodotti considerati espressione dello status sociale del loro proprietario. Gli acquisti di beni costosi sono di solito acquisti infrequenti.

Esempi

- **Automobili.** Dato il loro prezzo, è probabile che i consumatori dedichino un grado di attenzione maggiore all'acquisto di automobili che all'acquisto di prodotti meno costosi. È presumibile che questi consumatori non comperino un'automobile – sia essa nuova o usata – allo stesso modo degli articoli che compra quotidianamente. Il consumatore è un consumatore informato, che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti, quali, ad esempio, il prezzo, i consumi, i costi di assicurazione, le esigenze personali o persino il prestigio. Si vedano, a tale proposito, le sentenze del 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38, e del 21/03/2012, T-63/09, *Swift GTi*, EU:T:2012:137, § 39-42.
- **Diamanti, pietre preziose e semi-preziose.** Nella decisione del 09/12/2010, R 0900/2010-1, *Leo Marco*, § 22 la Commissione di ricorso sostiene che i consumatori, in termini generali, applicano una certa dose di riflessione alla scelta di questo genere di prodotti. In molti casi si tratta di beni di lusso o di oggetti destinati a essere regalati. Si può dunque presupporre un grado relativamente alto di attenzione da parte del consumatore.
- **Servizi finanziari.** I servizi di questo tipo sono rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene informato e ragionevolmente rispettoso delle norme e accorto. Trattandosi, però, di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per i loro utenti, il consumatore presta un alto grado di attenzione quando li sceglie (decisione del 03/02/2011, R 0719/2010-1, *f@ir Credit*, § 15; ricorso al Tribunale, T-220/11, respinto; ricorso alla Corte di giustizia, C-524/12 P, respinto).
- Nell'impressione complessiva prodotta dai segni in esame, le differenze di tipo visivo e semantico tra i segni sono sufficienti per neutralizzare la loro somiglianza fonetica limitata, in particolare in quanto il pubblico di riferimento è molto attento e ben informato (sentenza del 22/06/2010, T-563/08, *Carbon Capital Markets*, EU:T:2010:251, § 33 e 61).
- **Servizi immobiliari.** L'acquisto e la vendita di proprietà immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni si ritiene che il consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media, posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione possono essere molto dannose (decisione del 17/02/2011, R 817/2010-2, *FIRST THE REAL ESTATE*, § 21).

3.1.2 Acquisti potenzialmente pericolosi

Gli aspetti correlati alla sicurezza di prodotti oggetto di un marchio registrato (ad esempio dispositivi d'illuminazione per veicoli, seghe, accumulatori elettrici, interruttori elettrici, relè elettrici, ecc.) possono determinare un più alto grado di attenzione da parte del consumatore di riferimento (sentenza del 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).

3.1.3 Fedeltà al marchio

Un grado di attenzione più alto può essere inoltre la conseguenza della fedeltà a un dato marchio.

Esempio

Sebbene i derivati del tabacco siano beni di consumo di massa relativamente poco costosi, i fumatori sono considerati consumatori particolarmente attenti e selettivi quanto alla marca di sigarette che fumano. Pertanto si presuppone che, nel caso dei derivati del tabacco, il grado di fedeltà al marchio e di attenzione sia maggiore. Di conseguenza, in relazione ai prodotti a base di tabacco può essere necessario un più alto grado di somiglianza tra i segni perché possa verificarsi il rischio di confusione. Ciò è stato confermato da diverse decisioni delle Commissioni di ricorso, come la decisione del 26/02/2010, R 1562/2008-2, *victory slims*, in cui si rileva che i consumatori dei prodotti della classe 34 sono generalmente molto attenti e fedeli al marchio, e la decisione del 25/04/2006, R 0061/2005-2, *Granducato*.

3.1.4 Prodotti farmaceutici

Dalla giurisprudenza risulta evidente che nel caso delle preparazioni farmaceutiche il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente alto, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno su prescrizione medica (sentenze del 15/12/2010, T-331/09, *Tolposan*, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, *Zydus*, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata).

In particolare, *i professionisti del settore medico* prestano un alto grado di attenzione quando prescrivono medicinali, ma è alto anche il grado di attenzione mostrato dai *non professionisti*, anche nel caso in cui i prodotti farmaceutici vengano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti influiscono sul loro stato di salute.

3.2 Grado di attenzione più basso

Un *grado di attenzione più basso* può essere associato, in particolare, agli acquisti abituali. Le decisioni di acquisto in questo campo riguardano, ad esempio, prodotti non costosi comperati a cadenza quotidiana (vedere per analogia la sentenza del 15/06/2010, T-547/08, *Strumpf*, EU:T:2010:235, § 43).

Il semplice fatto che il pubblico di riferimento proceda ad un acquisto impulsivo di taluni prodotti (ad esempio caramelle) non significa che il livello di attenzione di detto pubblico sia inferiore rispetto alla media (sentenza del 09/04/2014, T-623/11, *Milanówek cream fudge*, EU:T:2014:199, § 34).

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

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 2

***DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI
CONFUSIONE***

CAPITOLO 4

COMPARAZIONE DI SEGNI

Sommario

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Principi generali della comparazione dei marchi..... | 4 |
| 1.1 | Linee generali..... | 4 |
| 1.2 | Struttura | 4 |
| 1.3 | Tre aspetti: visivo, fonetico e concettuale | 5 |
| 1.4 | Possibile risultato della comparazione | 5 |
| 1.5 | Segni da mettere a confronto ed elementi trascurabili | 6 |
| 1.6 | Territorio di riferimento e pubblico di riferimento | 8 |
| 2 | Identità di segni | 9 |
| 2.1 | Il concetto di identità..... | 9 |
| 2.2 | Limite minimo per una constatazione di identità | 10 |
| 2.3 | Identità di marchi denominativi | 11 |
| 2.4 | Marchi denominativi e marchi figurativi | 12 |
| 2.5 | Identità di marchi figurativi | 13 |
| 2.6 | Identità di un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi con una domanda di marchio a colori..... | 14 |
| 3 | Somiglianza di segni | 15 |
| 3.1 | Introduzione | 15 |
| 3.2 | Elementi distintivi dei marchi | 15 |
| 3.2.1 | Che cosa si intende per elemento o componente di un segno? | 16 |
| 3.2.2 | Esame del carattere distintivo | 17 |
| 3.2.2.1 | Che cos'è il carattere distintivo?..... | 17 |
| 3.2.2.2 | Il momento rilevante | 18 |
| 3.2.2.3 | Prodotti e servizi rilevanti..... | 19 |
| 3.2.2.4 | Principi generali dell'esame del carattere distintivo | 19 |
| 3.2.2.5 | Esempi di elementi descrittivi | 20 |
| 3.2.2.6 | Esempi di elementi elogiativi | 22 |
| 3.2.2.7 | Esempi di elementi allusivi | 22 |
| 3.2.3 | Casi particolari | 22 |
| 3.2.3.1 | Elementi costituiti da una singola lettera, numeri ed elementi brevi | 22 |
| 3.2.3.2 | Elementi di uso corrente e banali | 23 |
| 3.2.3.3 | Dichiarazioni di rinuncia ad invocare diritti esclusivi | 24 |
| 3.2.3.4 | Marchi anteriori il cui carattere distintivo è messo in discussione..... | 24 |
| 3.3 | Elementi dominanti dei marchi..... | 25 |
| 3.4 | Comparazione di segni | 27 |
| 3.4.1 | Comparazione visiva | 28 |
| 3.4.1.1 | Marchio denominativo a confronto con marchio denominativo..... | 28 |
| 3.4.1.2 | Marchio denominativo a confronto con marchio figurativo contenente elementi verbali | 29 |
| 3.4.1.3 | Segni puramente figurativi a confronto con segni puramente figurativi | 30 |
| 3.4.1.4 | Marchio stilizzato vs marchio stilizzato | 31 |
| 3.4.1.5 | Segno verbale/figurativo a confronto con segno figurativo | 33 |
| 3.4.1.6 | Segni costituiti da una singola lettera | 34 |
| 3.4.1.7 | Marchi tridimensionali..... | 36 |
| 3.4.2 | Comparazione fonetica..... | 37 |
| 3.4.2.1 | Segni ed elementi in segni che devono essere valutati | 39 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3.4.2.2 | Suoni identici/simili in ordine differente..... | 43 |
| 3.4.2.3 | Segni composti da o contenenti parole straniere o inventate | 44 |
| 3.4.2.4 | Segni composti da una singola lettera..... | 45 |
| 3.4.3 | Comparazione concettuale: criteri pratici | 46 |
| 3.4.3.1 | Il contenuto semantico delle parole | 46 |
| 3.4.3.2 | Il contenuto semantico di parti di parole | 49 |
| 3.4.3.3 | Il concetto semantico di parole scritte erroneamente | 51 |
| 3.4.3.4 | Il concetto semantico di nomi e cognomi..... | 52 |
| 3.4.3.5 | Il contenuto semantico di segni figurativi, simboli, forme e colori | 54 |
| 3.4.3.6 | Il contenuto semantico di numeri e lettere | 55 |
| 3.4.3.7 | Il contenuto semantico di nomi geografici..... | 56 |
| 3.4.3.8 | Il concetto semantico di parole onomatopeiche..... | 56 |
| 3.4.4 | Come effettuare una comparazione concettuale..... | 57 |
| 3.4.4.1 | Entrambi i marchi condividono una parola e/o un'espressione..... | 58 |
| 3.4.4.2 | Due parole o termini hanno lo stesso significato, ma in lingue diverse | 60 |
| 3.4.4.3 | Due parole si riferiscono allo stesso termine semantico o sue varianti | 61 |
| 3.4.4.4 | Due segni figurativi, simboli e/o forme rappresentano lo stesso oggetto o la stessa idea | 61 |
| 3.4.4.5 | Quando una parola contrapposta a un'immagine, un simbolo, un forma e/o un colore evoca il concetto rappresentato dalla parola..... | 62 |
| 3.4.4.6 | Quando i segni hanno in comune una parola sensata che è distintiva, e uno di loro contiene una parola aggiuntiva o un elemento figurativo senza alcun significato | 63 |
| 3.4.5 | Impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi sulla somiglianza dei segni..... | 63 |
| 3.4.5.1 | Elemento comune/coincidenza identificabile..... | 64 |
| 3.4.5.2 | Carattere distintivo e carattere dominante degli elementi comuni | 65 |
| 3.4.5.3 | L'importanza di elementi (non comuni) aggiuntivi..... | 67 |
| 3.4.6 | Altri principi da prendere in considerazione nella comparazione di segni ... | 68 |
| 3.4.6.1 | Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi sulla comparazione visiva e concettuale | 68 |
| 3.4.6.2 | Parte iniziale dei segni nella comparazione visiva e fonetica | 74 |
| 3.4.6.3 | Segni brevi | 76 |
| 3.5. | Conclusioni sulla somiglianza | 79 |
| 4 | Dissomiglianza di segni | 84 |
| 4.1 | Introduzione | 84 |
| 4.2 | Scenari di dissomiglianza | 85 |
| 4.2.1 | Nessun elemento in comune | 85 |
| 4.2.2 | Sovrapposizione di un elemento trascurabile..... | 85 |
| 4.2.3 | Sovrapposizione di un elemento verbale non percepibile a causa di una stilizzazione accentuata..... | 86 |
| 4.2.4 | Sovrapposizione di altri aspetti irrilevanti | 87 |
| 4.2.5 | Sovrapposizione di un elemento non distintivo | 89 |

1 Principi generali della comparazione dei marchi

1.1 Linee generali

Il presente capitolo si occupa della comparazione dei segni. La finalità della comparazione dei segni è stabilire se i segni siano identici (cfr. punto 2 che segue), simili (cfr. punto 3 che segue) o dissimili (cfr. punto 4 che segue).

L'identità dei marchi è un prerequisito per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE («doppia identità»). Anche i prodotti o i servizi devono essere identici.

La somiglianza (o identità) dei segni costituisce una condizione necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, (sentenza del 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold, EU:C:2014:22, § 44). Se i segni sono dissimili, un esame del rischio di confusione si conclude a questo stadio.

L'esistenza del rischio di confusione dipende da una valutazione di diversi fattori interdipendenti, che comprendono: (i) la somiglianza di prodotti e servizi, (ii) il pubblico di riferimento, (iii) **la somiglianza dei segni**, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, e (iv) il carattere distintivo del marchio anteriore.

1.2 Struttura

Se i segni non sono identici (cfr. il punto 2 che segue) occorre determinare se sono simili o dissimili. Una valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Una comparazione dei marchi deve pertanto integrare una valutazione del carattere distintivo e dominante dei loro elementi, nonché dell'impatto della loro impressione complessiva.

Una comparazione dei marchi deve contenere le considerazioni che seguono: una valutazione del carattere distintivo e dominante degli elementi coincidenti e di quelli differenti, i loro aspetti comuni e le differenze, nonché una conclusione finale a cui si perviene in seguito alla valutazione sull'impatto degli elementi distintivi/dominanti sull'impressione complessiva dei segni.

L'ordine dell'esame nella fase di «comparazione dei segni» **non dovrebbe essere prestabilito** bensì adattato, in base al particolare contesto, per dare coerenza logica alla decisione. Ciononostante, al fine di disporre di decisioni in un formato coerente che segua, laddove possibile, una struttura simile, l'ordine che segue è adatto per la maggior parte dei casi:

i. Rappresentazione/descrizione dei segni:

In via preliminare, i segni devono essere rappresentati in una tabella, seguiti da una breve descrizione dei marchi (non occorre per i marchi denominativi). Questo capitolo ha lo scopo di individuare il tipo di segni (marchi denominativi, marchi figurativi) e i loro elementi in modo da stabilire un quadro di comparazione («di cosa si tratta?»).

ii. Carattere distintivo/dominante intrinseco degli elementi di entrambi i marchi:

In secondo luogo, viene svolta una valutazione del **carattere distintivo e del carattere dominante intrinseci degli elementi**. Questo capitolo ha lo scopo di individuare il grado di rilevanza degli elementi in relazione alla comparazione dei segni, ad esempio se il carattere distintivo dell'elemento comune sia limitato.

È importante sottolineare che in sede di valutazione dei segni **non** si dovrebbe tener conto del **carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso (compresa la questione del carattere distintivo acquisito)**. La valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore **nel suo complesso** viene trattata in un capitolo distinto¹.

iii. Comparazione dei segni in considerazione del carattere distintivo e del carattere dominante intrinseci degli elementi stabiliti in precedenza e conclusione finale:

La terza fase comporta la comparazione dei marchi a un livello **visivo, fonetico e concettuale**, tenendo in considerazione e integrando i risultati precedenti relativi al carattere distintivo/dominante degli elementi.

1.3 Tre aspetti: visivo, fonetico e concettuale

I segni sono comparati su tre livelli, ossia visivo (cfr. punto 3.4.1 che segue), fonetico (cfr. punto 3.4.2 che segue) e concettuale (cfr. punto 3.4.3 che segue). Questo perché i segni possono essere percepiti visivamente, foneticamente e concettualmente (se evocano un concetto). Solo quando non sia possibile comparare i segni su uno dei livelli (ad esempio la comparazione fonetica quando entrambi i marchi sono puramente figurativi) tale aspetto sarà tralasciato.

1.4 Possibile risultato della comparazione

La comparazione dei segni conduce a uno dei seguenti tre risultati: identità, somiglianza o dissomiglianza. Il risultato è decisivo per un ulteriore esame dell'opposizione perché ha le seguenti implicazioni:

- una constatazione di **identità** fra i segni conduce alla protezione assoluta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se anche i prodotti e/o servizi sono identici;
- una constatazione di **somiglianza (o identità)** conduce all'avvio dell'esame sul rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE;
- la constatazione di **dissomiglianza** in tutti e tre gli aspetti esclude il rischio di confusione. Non occorre esaminare gli ulteriori prerequisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Se sussiste un qualche grado di somiglianza a uno o più dei tre livelli, allora i segni non possono essere dichiarati dissimili nel complesso (sentenza del 02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 50-53).

¹ Le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore.

La comparazione deve condurre a una constatazione del **grado di somiglianza** in ogni aspetto della comparazione (visivo, uditivo e concettuale).

- **La constatazione del livello di somiglianza dei marchi può essere determinante** per il risultato della decisione. L'esaminatore dovrebbe sapere che non «tutte le somiglianze» possono condurre a un rischio di confusione, anche per prodotti e/o servizi identici (principio d'interdipendenza). La constatazione del livello di somiglianza dei marchi renderà la decisione più comprensibile. Per esempio, la constatazione finale per cui non sussiste un rischio di confusione per prodotti e/o servizi identici/molto simili è più facile da comprendere nella valutazione complessiva se i marchi in precedenza sono stati considerati solamente «simili a un grado tenue».
- **In ogni comparazione è particolarmente importante sottolineare il grado di somiglianza dei marchi, se è elevato (superiore alla media) o tenue (inferiore alla media). Tuttavia, per evitare incomprensioni, anche se il livello di somiglianza è nella media, la decisione dovrebbe specificarlo.** Una semplice dichiarazione della «somiglianza dei marchi» non è chiara, poiché può essere interpretata in due modi: nel senso che sono simili nella media, oppure solo in senso generale che vi è una (qualche) somiglianza che ne consente un ulteriore esame. Se il termine «simile» è usato senza ulteriori precisazioni, ne sarà spiegato il significato.

I tre livelli di somiglianza sono tenue/medio/elevato. Si possono usare sinonimi nella misura in cui questi risultino chiari (ad esempio medio =discreto); ma va osservato che il termine «accresciuto» non è sinonimo di «elevato». Inoltre, nulla vieta agli esaminatori di definire ulteriormente la somiglianza, come «solo a un grado molto tenue» o «grado elevato di somiglianza, quasi identici», se questo va a beneficio del risultato. La formulazione, tuttavia, deve essere il più chiara possibile. Non è il caso di espressioni come «somiglianza non particolarmente elevata», che possono essere intese in due modi: in questo esempio, non abbastanza elevata nel senso di «media» o semplicemente «tenue».

- **Occorre stabilire il livello di somiglianza per ciascun aspetto della comparazione** (visivo/fonetico/concettuale) separatamente, poiché il particolare settore (ad esempio la somiglianza visiva o fonetica) può essere determinante al fine della valutazione complessiva, a seconda della modalità di acquisto dei prodotti².
- Una volta definito il livello di somiglianza (singolarmente per la comparazione visiva, fonetica e concettuale), può essere aggiunta una conclusione (se applicabile) che dichiara che «dal momento che i marchi sono stati riscontrati simili per almeno un aspetto di comparazione», si procederà all'esame del rischio di confusione.

1.5 Segni da mettere a confronto ed elementi trascurabili

Nella valutazione dell'identità o della somiglianza, i segni devono essere comparati nella forma in cui sono protetti, vale a dire nella forma in cui sono registrati/richiesti.

² Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, paragrafo 4, Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi.

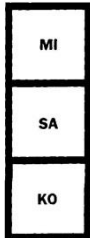

L'uso effettivo o possibile dei marchi registrati in un'altra forma è irrilevante ai fini della comparazione dei segni (sentenza del 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38)³.

La comparazione deve **riguardare i segni nel loro complesso**. Pertanto è errato scartare la comparazione di elementi dei segni solo perché, ad esempio, sono più piccoli di altri elementi dei segni (a meno che siano trascurabili, come spiegato in prosieguo) o perché non sono distintivi (sentenze del 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; del 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

Eccezionalmente, nel caso di **elementi trascurabili**, l'Ufficio può decidere di non tener in considerazione tali elementi ai fini dell'effettiva comparazione, dopo **avere debitamente spiegato il motivo** per cui si considerano trascurabili (sentenza del 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). È un aspetto particolarmente importante quando l'elemento trascurabile è l'elemento comune dei segni. La nozione di elemento trascurabile dovrebbe essere interpretata in senso stretto e, in caso di dubbio, la decisione dovrebbe considerare i segni nel loro complesso.

L'Ufficio ritiene che un elemento trascurabile sia un elemento che, a motivo della sua dimensione e/o posizione, non è percettibile a prima vista o fa parte di un segno complesso contenente numerosi altri elementi (ad esempio etichette di bevande, confezioni ecc.) e, pertanto, viene molto probabilmente trascurato dal pubblico di riferimento.

Esempi:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---|
|  |  | <p>T-162/08</p> <p>Le parole «by missako» sono quasi illeggibili: la loro dimensione e la scrittura a mano le rendono difficili da decifrare.</p> |
|  | <p>LUNA</p> | <p>R 2347/2010-2</p> <p>L'elemento «Rótulos Luna S.A.» è stato considerato trascurabile.</p> |

³ Per gli effetti delle rinunce, cfr. il punto 3.2.3.3 di seguito.

| | | |
|--|--|---|
| <p>MATHEUS MÜLLER</p> |  | <p>R 396/2010-1</p> <p>La Commissione di ricorso non ha valutato gli elementi «50 cl», «50 % vol.», «ANNO» o «1857» dal punto di vista fonetico o concettuale.</p> |
| <p>MAGNA</p> |  | <p>R 1328/2005-2</p> <p>La Commissione di ricorso ha descritto il segno contestato nel suo complesso ma elementi trascurabili, come «70 cl», non sono stati inclusi nella comparazione.</p> |
|  |  | <p>T-472/08</p> <p>A parte «cachaça»/«pirassununga» e «51», quest'ultimo scritto a caratteri bianchi all'interno di un cerchio inserito parzialmente in un nastro largo che attraversa il segno da una parte all'altra, gli altri elementi sono trascurabili nell'impressione complessiva prodotta dai marchi (punto 65).</p> |

Va altresì notato che gli elementi che indicano che il marchio è registrato (ad esempio i simboli “™” e “®”) non sono considerati parte del marchio⁴. Di conseguenza, non si terrà conto di tali simboli nella comparazione dei segni.

1.6 Territorio di riferimento e pubblico di riferimento

La somiglianza deve essere valutata in relazione al territorio nel quale il marchio anteriore è protetto. Deve essere indicato il territorio di riferimento. Inoltre, la percezione del pubblico di riferimento svolge un ruolo importante nella comparazione dei segni⁵.

Se il marchio anteriore è un marchio nazionale, i criteri pertinenti devono essere analizzati per il pubblico di riferimento di quello specifico Stato membro dell'UE (o Stati membri nel caso di marchi del Benelux). La percezione di somiglianza può variare da uno Stato membro all'altro a causa di differenze di pronuncia e/o di significato/comprendimento.

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea registrato, l'analisi deve essere estesa, in linea di principio, all'intera UE. Tuttavia, in situazioni in cui sussiste un rischio di confusione in una parte dell'UE e quando sia giustificabile per motivi di

⁴ Le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

⁵ Le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione.

economia procedurale (ad esempio per evitare di esaminare pronunce o significati particolari dei marchi in diverse lingue), non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, ma può invece incentrarsi solo su una *parte o su parti* in cui sussiste un rischio di confusione.

Il carattere unitario del MUE comporta che un MUE anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di MUE che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (sentenza del 18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 56-57, e successiva giurisprudenza, inter alia sentenza del 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 52 e giurisprudenza ivi citata).

Se l'opposizione è basata su una registrazione internazionale, il territorio per il quale il marchio di base è protetto non va considerato come il territorio di riferimento della registrazione internazionale anteriore che designa, anche successivamente, altri territori di riferimento (tranne il caso in cui il titolare goda di protezione nell'intera UE – RI che designa, anche successivamente, l'UE in cui è coperto il paese della registrazione di base).

Qualora il pubblico di riferimento sia costituito da consumatori sia generali che professionisti, la sussistenza di un rischio di confusione in relazione anche solo a una parte del pubblico è sufficiente per accogliere l'opposizione. Solitamente, è più incline alla confusione il pubblico generale. Di conseguenza, se si conferma il rischio di confusione da parte del pubblico generale, non vi è alcuna necessità di esaminarlo a partire dalla percezione di professionisti (si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 0, Introduzione, punto 4).

2 Identità di segni

2.1 Il concetto di identità

Come indicato sopra, una constatazione di identità fra segni condurrà al successo dell'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se anche i prodotti e servizi sono identici.

Per capire il concetto di identità e i relativi requisiti occorre ricordare la differenza fra l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e la protezione in caso di rischio di confusione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

La protezione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, è assoluta, perché la registrazione di un segno successivo identico per prodotti o servizi identici comprometterebbe la funzione del marchio anteriore di indicazione dell'origine commerciale. Quando segni o marchi identici sono registrati per prodotti o servizi identici, è impossibile ipotizzare circostanze in cui si possa escludere ogni rischio di confusione. Non occorre considerare altri fattori, quali il grado di attenzione del pubblico o il carattere distintivo del marchio anteriore.

Tuttavia, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il marchio anteriore è protetto contro il rischio di confusione: anche se i marchi differiscono in alcuni elementi, la loro somiglianza – insieme a ulteriori elementi che devono essere valutati globalmente – può condurre alla supposizione che i prodotti e servizi rilevanti provengono dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

In considerazione della tutela assoluta offerta dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il concetto di identità fra marchi deve essere interpretato in senso stretto. La protezione assoluta nel caso di una domanda di MUE «identico al marchio (anteriore) per prodotti o servizi identici a quelli per i quali questo è stato registrato [garantita dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE] non può essere estesa oltre le situazioni per le quali essa è stata prevista, in particolare alle dette situazioni che sono più specificamente tutelate dall'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE]» (sentenza del 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54 in relazione alle corrispondenti disposizioni della direttiva sui marchi d'impresa).

2.2 Limite minimo per una constatazione di identità

La definizione stessa di identità implica che i due segni siano gli stessi in tutti i loro punti. Sussiste, pertanto, identità fra marchi quando la domanda di MUE riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio anteriore.

Tuttavia, poiché la percezione dell'identità fra i due segni non è sempre il risultato di una comparazione diretta di tutte le caratteristiche degli elementi messi a confronto, differenze insignificanti fra marchi possono passare inosservate agli occhi del consumatore medio.

Pertanto il marchio dell'Unione europea richiesto dovrebbe essere considerato identico al marchio anteriore «quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio» (sentenza del 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Una differenza insignificante fra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo dopo un esame dei marchi in tutti i loro punti. «Insignificante» non è un termine oggettivo, e la sua interpretazione dipende dal livello di complessità dei marchi messi a confronto. Differenze insignificanti sono quelle che, riguardando elementi che sono molto piccoli o si perdono in un marchio complesso, non possono essere prontamente individuate dall'occhio osservando il marchio in questione, tenendo a mente che il consumatore medio non procede, di solito, a un esame analitico di un marchio, ma lo percepisce come un tutt'uno.


La conclusione che un elemento è «insignificante» deve essere accompagnata da una sufficiente motivazione della sua mancanza di impatto sulla percezione globale del marchio.

Dalla suindicata definizione di identità discende che devono essere soddisfatte le condizioni descritte in prosieguo perché i marchi siano considerati identici in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE:

- **Completa identità dei segni nel loro complesso.** Una parziale identità non è sufficiente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE; tuttavia, una coincidenza in una qualsiasi parte del marchio può condurre a somiglianza fra i segni e deve essere valutata nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Qualsiasi elemento aggiuntivo è sufficiente per concludere che i marchi non sono identici; è irrilevante se l'elemento aggiunto sia una parola, un elemento figurativo o una combinazione dei due.

Di conseguenza, due marchi denominativi non saranno considerati identici se uno è contenuto nell'altro, ma è accompagnato da ulteriori caratteri (cfr. punto 2.4 che segue) o da parole – indipendentemente dal carattere distintivo o dal possibile carattere descrittivo.

| Segno anteriore | Segno contestato e osservazioni | Caso n. |
|-----------------|--|--------------|
| Millenium | MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Si è concluso che «i segni in questione erano ovviamente non identici», anche se «Insurance company limited» era descrittivo in inglese per i relativi servizi. | R 696/2011-1 |
| INDIVIDUAL |  | R 807/2008-4 |

- **Identità su tutti i livelli di comparazione.** Deve sussistere identità fra i segni a tutti i livelli pertinenti della comparazione del marchio, vale a dire visivo, fonetico e concettuale. Se i marchi sono identici sotto taluni aspetti (visivo, fonetico o concettuale), ma non in altri, non sono identici nel complesso. Nell'ultimo caso, possono essere simili e, pertanto, occorre esaminare il rischio di confusione.

2.3 Identità di marchi denominativi

I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Se entrambi i marchi sono registrati come marchi denominativi, il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale (ad esempio il Bollettino MUE) è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole. **I marchi denominativi** sono identici se coincidono esattamente nelle sequenze di lettere o numeri.



I marchi denominativi seguenti sono identici:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|------------------|--------------|
| BLUE MOON | Blue Moon | R 835/2010-1 |
| GLOBAL CAMPUS | Global Campus | R 719/2008-2 |
| DOMINO | Domino | R 523/2008-2 |
| Apetito | APETITO | T-129/09 |
| IDRIVE | iDrive | T-105/14 |

In generale, occorre verificare se il segno sia stato registrato come marchio denominativo. Ad esempio, l'esame della sola rappresentazione grafica del marchio (come nel sistema di Madrid) può essere fuorviante perché, a seconda della

rappresentazione grafica dei segni utilizzati nei certificati, bollettini, eccetera, un marchio *rivendicato come* marchio denominativo può includere elementi figurativi o stilizzati o caratteri tipografici. In tali casi, la rivendicazione prevarrà sull'esatta riproduzione nei certificati, bollettini, eccetera.

I **marchi in caratteri non latini** devono essere considerati marchi denominativi nelle giurisdizioni designate in cui tali caratteri sono usati ufficialmente (ad esempio cirillico nel caso di un marchio dell'Unione europea o di una registrazione internazionale che designa la Bulgaria o l'UE, secondo le indicazioni di categoria n. 28.05 «iscrizioni in caratteri cirillici» della classificazione di Vienna degli elementi figurativi). I seguenti marchi denominativi in cirillico sono identici:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|-------------|
|  |  | B 1 827 537 |

Una differenza di una sola lettera è sufficiente per una constatazione di non identità. Lo stesso vale per uno spazio o un segno di interpunzione (ad esempio trattino, punto), dato che la presenza di entrambi potrebbe cambiare la percezione del segno (cfr. il primo esempio sotto). I marchi denominativi seguenti **non sono** identici:


| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|------------------|---------------|
| She, SHE | S-HE | T-391/06 |
| NOVALLOY | NOVALOY | B 29 290 |
| HERBO-FARMA | HERBOFARM | R 1752/2010-1 |

2.4 Marchi denominativi e marchi figurativi



Un **marchio denominativo e un marchio figurativo**, anche quando sono costituiti entrambi dalla stessa parola, non saranno identici a meno che le differenze non siano talmente insignificanti da passare inosservate agli occhi del pubblico di riferimento.

Negli esempi che seguono, i segni sono chiaramente **non identici**:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---------------|
|  | IHotel | T-277/11 |
|  | ELCO | R 803/2008-1 |
| eClear |  | R 1807/2010-1 |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| BIG BROTHER |  | R 932/2010-4 |
|-------------|---|--------------|

Tuttavia l'accertamento della non identità fra i marchi può essere più difficile se il marchio figurativo ha un carattere tipografico normale. Ciononostante, negli esempi che seguono i marchi **non** sono stati considerati **identici**:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|--------------|
|  | THOMSON | R 252/2008-1 |
|  | Klepper | R 964/2009-1 |

2.5 Identità di marchi figurativi

Due marchi figurativi sono identici quando entrambi i segni coincidono in tutti i loro elementi figurativi (forma, colori, contrasto, ombreggiatura ecc.).

Va da sé che l'uso della stessa parola non sarà sufficiente per una constatazione di identità quando l'elemento figurativo non è lo stesso. I marchi seguenti **non sono** identici:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---------------|
|  |  | R 558/2011-1 |
|  |  | R 1440/2010-1 |
|  |  | 7078 C |

Tuttavia, poiché nel caso sottostante la differenza nella presentazione delle lettere «TEP» in corsivo passerebbe inosservata agli occhi del pubblico, i marchi sono stati considerati **identici**:





| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|-------------|
|  |  | B 2 031 741 |

2.6 Identità di un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi con una domanda di marchio a colori



Nel quadro della rete europea dei marchi, disegni e modelli, l'UAMI e un certo numero di uffici dei marchi nell'Unione europea hanno concordato una prassi comune per quanto riguarda la portata dell'identità dei marchi anteriori in bianco e nero o in scala di grigi con le versioni a colori dello stesso segno.

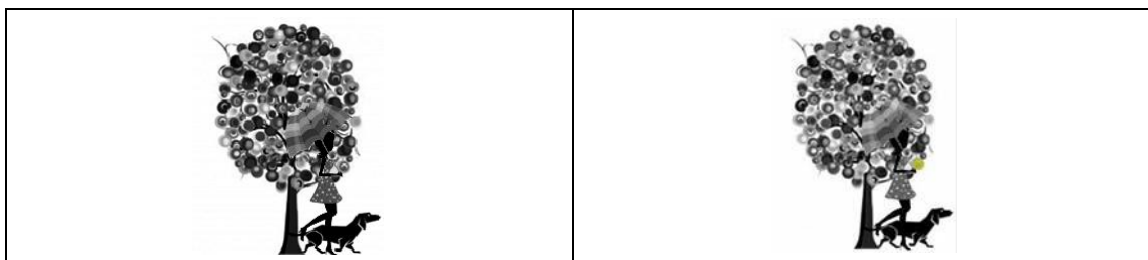
Secondo tale prassi adottata per convergenza, le differenze tra un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi e una versione a colori dello stesso segno saranno normalmente notate dal consumatore medio, con la conseguenza che i marchi non sono considerati identici. Solo in circostanze eccezionali i segni saranno considerati identici, vale a dire quando le differenze dei colori o del contrasto di tonalità sono così insignificanti che un consumatore ragionevolmente attento le percepirà solo esaminando i marchi affiancati. In altre parole, per constatare l'identità le differenze di colore dei segni di cui trattasi devono essere difficilmente percettibili dal consumatore medio.

Esempi inventati di differenze significative con conseguente assenza di identità sono i seguenti:



| Segno anteriore | Segno contestato |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

Esempi inventati di differenze **insignificanti** con conseguente identità sono i seguenti:

| Segno anteriore | Segno contestato |
|---|--|
|  |  |



Con riferimento alle considerazioni di cui sopra, la questione se un marchio registrato in bianco e nero o in scala di grigi si debba considerare come ricomprensivo di tutti i colori è stata esaminata dal Tribunale in un caso successivo (sentenza del 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199):

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|----------|
|  |  | T-623/11 |
| <p>Il Tribunale ha ritenuto che il fatto «che il titolare di un marchio possa usarlo con un colore o un abbinamento di colori e ottenere, eventualmente, la protezione ai sensi dei pertinenti testi applicabili, ... non può tuttavia significare ... che la registrazione di un marchio che non designa alcun colore in particolare copra tutte le combinazioni di colori comprese nella raffigurazione grafica» (punto 39).</p> <p>Il Tribunale ha riscontrato che la Commissione di ricorso non ha commesso errori quando ha dichiarato che, nella fattispecie, «la differenza tra il marchio richiesto e il primo e il secondo marchio anteriore risiedeva nel fatto che il marchio richiesto era costituito, in parte, da uno sfondo giallo con bande verticali bianche» (punto 40)</p> | | |

3 Somiglianza di segni

3.1 Introduzione

La somiglianza dei segni dipende dal carattere distintivo (cfr. punto 3.2 che segue) e dal carattere dominante (cfr. punto 3.3 che segue) dei loro elementi che sono definiti nella decisione sull'opposizione. Nella comparazione dei marchi, la somiglianza visuale, fonetica e concettuale dev'essere valutata ponderando gli elementi che coincidono e quelli differenti, nonché tenendo conto del loro carattere distintivo e del carattere dominante (cfr. punto 3.4 che segue) e se – e in che misura – tali elementi generano l'impressione complessiva prodotta dai marchi. Tutte queste considerazioni condurranno a una conclusione circa il grado di somiglianza per ciascun aspetto (visivo, fonetico e concettuale) (cfr. punto 3.5 che segue).

3.2 Elementi distintivi dei marchi

Nella sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, la Corte ha statuito che «... (Tale) valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi».

Il grado di distintività dei vari elementi dei marchi composti è pertanto un criterio importante che nell'ambito della comparazione dei marchi occorre considerare.

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi che coincidono siano non distintivi o abbiano un ridotto carattere distintivo (debole) per verificare fino a che punto detti elementi che coincidono abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Tale approccio riconosce come sia più verosimile che il consumatore consideri l'elemento descrittivo, non distintivo o altrimenti debole di un marchio non come un elemento usato per individuare una particolare impresa e quindi per distinguere prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

Di conseguenza, sebbene i titolari di marchi usino comunemente elementi non distintivi o deboli come parte di un marchio per informare i consumatori su determinate caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi, può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi sull'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi o deboli.

Deve essere esaminato il carattere distintivo sia degli elementi del marchio anteriore, **sia** di quelli del marchio contestato.

È importante distinguere tra l'analisi del carattere distintivo (i) del componente di un marchio e (ii) del marchio anteriore nel complesso. L'analisi dei componenti determina se i segni in conflitto coincidono in un componente distintivo (e quindi importante), non distintivo o debole (quindi meno importante nel confronto dei marchi). L'analisi del marchio anteriore nel complesso determina la portata della protezione conferita a quel marchio, che è una considerazione distinta nell'ambito del rischio di confusione, indipendente dalla comparazione dei marchi (trattata nel capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore)⁶.

Se uno dei marchi è composto da un solo elemento, la decisione nella parte che si occupa della comparazione dei segni stabilirà se il suo carattere distintivo è normale o inferiore alla norma. In questo caso non si riscontra che un marchio sia privo di carattere distintivo. Per quanto riguarda il marchio anteriore, questo equivarrebbe a una negazione del carattere distintivo (per maggiori dettagli, cfr. punto 3.2.3.4 che segue). In quanto al segno contestato, questo indicherebbe la necessità di svolgere un nuovo esame in base agli impedimenti assoluti.

3.2.1 Che cosa si intende per elemento o componente di un segno?

La Corte non ha definito cosa si debba considerare «componente» o «elemento» di un segno. È facile individuare elementi quando un segno è visivamente diviso in parti diverse (ad esempio elementi figurativi e verbali separati). Tuttavia, il termine «componente» va oltre tali distinzioni visive. In ultima analisi è decisiva la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento e un elemento esiste nella misura in cui il pubblico di riferimento lo percepisce. Ad esempio, il pubblico di riferimento spesso considererà i segni di una sola parola come composti da diversi elementi, in particolare quando una parte ha un significato chiaro ed evidente, mentre il resto è privo di significato o ha un significato diverso (ad esempio nel marchio EUROFIRT, «Euro»

⁶ Le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore.

sarà ampiamente compreso come riferentesi all'Europa, mentre «Firt» è privo di significato, il che dà a questo marchio denominativo due elementi: «Euro» e «Firt»). In tali casi, gli elementi di segni composti da una sola parola potrebbero essere considerati «componenti» nella terminologia della Corte.

Tuttavia, i **marchi denominativi non dovrebbero essere divisi artificialmente**. Tale divisione è inopportuna, a meno che il pubblico di riferimento non percepisca chiaramente le componenti in questione come elementi separati. È necessaria una valutazione caso per caso per accertare se la divisione in componenti di un segno sia artificiale (ad esempio se la divisione della parola «LIMEON» per la frutta negli elementi «LIME» e «ON» sia artificiosa o meno) (cfr. anche i punti 3.4.3.2 e 3.4.5.1 che seguono).

3.2.2 Esame del carattere distintivo

3.2.2.1 Che cos'è il carattere distintivo?

La Corte ha definito il carattere distintivo nei termini seguenti:

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (sottolineatura aggiunta).

(Sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

È importante sottolineare che il carattere distintivo è una questione di grado e, in sede di analisi di detto carattere distintivo, si applica una scala di progressione in base alla quale un elemento di un segno può essere completamente privo di carattere distintivo, avere a tutti gli effetti un carattere distintivo (a un grado normale) o trovarsi a metà fra i due estremi.

A questo punto, va osservato che, in linea di principio, non è pratica dell'Ufficio riconoscere ai singoli elementi dei segni un carattere distintivo intrinseco superiore alla media. Qualsiasi grado di distintività più elevato (carattere distintivo accresciuto, reputazione) è collegato all'effettivo riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento, e viene infine esaminato solo in relazione al marchio anteriore (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore). Un marchio non avrà un carattere distintivo di grado più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e i servizi pertinenti (ordinanza del 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Un elemento di un segno è **non distintivo** se è esclusivamente descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.) e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi. Analogamente, un elemento di un segno che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) sarà anch'esso privo di carattere distintivo.

Un elemento di un segno può essere **distintivo a un grado tenue (debole) se si riferisce** a caratteristiche dei prodotti e servizi (senza tuttavia essere esclusivamente descrittivo delle stesse). Se l'allusione ai prodotti e servizi è sufficientemente fantasiosa o riuscita, il solo fatto di alludere a caratteristiche dei prodotti e servizi potrebbe non incidere materialmente sul carattere distintivo. Esempio:

- «Billionaire», riferito *a servizi di giochi di denaro*, è allusivo al punto da incidere sul carattere distintivo, in quanto suggerisce, per esempio, l'idea di poter diventare miliardario (in inglese «billionaire»);
- «Billy O'Naire», che in inglese suona identico a «billionaire», è un riuscito gioco di parole basato su nomi irlandesi e allude a *servizi di giochi di denaro*, ma non al punto da incidere materialmente sul carattere distintivo; verrebbe ritenuto possedere un «normale» grado di distintività.

Un elemento di un segno che non è non distintivo, né debolmente distintivo, possiede un **carattere distintivo intrinseco a un grado «normale»**. Ciò significa che l'elemento di un segno di cui trattasi è pienamente distintivo, nel senso che la sua capacità di identificare i prodotti e servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una particolare impresa non è in alcun modo diminuita o indebolita.

Una delle argomentazioni avanzate più di frequente dai richiedenti è che il marchio anteriore o uno dei suoi elementi ha un carattere distintivo debole dato che esistono molti marchi costituiti dall'elemento in questione o che lo includono. Se tale argomentazione è supportata dal richiedente solo con riferimento alle registrazioni dei marchi, l'Ufficio ritiene che l'esistenza di diverse registrazioni di marchi non sia di per sé particolarmente decisiva, perché non riflette necessariamente la situazione del mercato. In altre parole, sulla base dei soli dati registrati, non è possibile supporre che tutti i marchi siano stati effettivamente usati.

Ne consegue che le prove presentate devono dimostrare che i consumatori sono stati esposti a un ampio uso e hanno acquisito familiarità con i marchi che includono l'elemento in questione per comprovare che tale elemento ha carattere distintivo di grado tenue (sentenze del 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

3.2.2.2 Il momento rilevante

Il carattere distintivo intrinseco degli elementi dovrebbe essere valutato al momento della decisione.

Stabilire il momento esatto per valutare il carattere distintivo è importante perché il grado di distintività dei marchi non è costante, ma varia a seconda della percezione da parte del pubblico. Tale percezione può mutare non solo a causa della natura dell'uso del marchio specifico, ma anche per altri fattori (tutti questi elementi possono essere considerati solo in base alle prove presentate dalle parti). Ad esempio, la percezione del pubblico può cambiare se un marchio o un suo elemento è stato usato nel frattempo in modo simile da vari operatori/commercianti nel settore di mercato di riferimento. Tale uso comune di un segno può comprometterne l'unicità e, di conseguenza, la capacità di indicare l'origine dei prodotti e servizi. In questo contesto è importante valutare attentamente se la situazione descritta esiste in tutte le zone geografiche pertinenti e in relazione a tutti i prodotti e servizi rilevanti.

Ad esempio, a causa dei cambiamenti tecnologici nel settore IT, sono sempre più numerose le domande in cui elementi come «I» (Internet), «E» (elettronico) ed «M» (mobile) vengono usati in aggiunta a una parola di senso compiuto. Nel contesto delle comunicazioni elettroniche, tali elementi sono attualmente considerati descrittivi (decisione del 19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 11), mentre in precedenza erano considerati distintivi.

3.2.2.3 Prodotti e servizi rilevanti

La valutazione del **carattere distintivo intrinseco** degli elementi viene realizzata solo per i prodotti o servizi che sono identici o simili, ossia:

- il marchio anteriore è valutato in relazione ai prodotti e servizi registrati che sono identici o simili ai prodotti e servizi contestati;
- il marchio contestato è valutato in relazione ai prodotti o servizi contestati che sono identici o simili a quelli del marchio anteriore.

3.2.2.4 Principi generali dell'esame del carattere distintivo

L'esame del carattere distintivo intrinseco viene realizzato in due fasi: nella prima, si dovrebbe stabilire se il pubblico di riferimento riconosce il contenuto semantico dell'elemento in questione; nella seconda, se il contenuto semantico percepito sia correlato o meno e/o comunemente usato nel commercio per prodotti e servizi identici o simili.

Per quanto riguarda la **prima fase**, vale a dire se il pubblico di riferimento riconosce un contenuto semantico, il carattere distintivo intrinseco degli elementi dei marchi deve essere valutato tenendo in considerazione ciascuna delle zone geografiche rilevanti e i loro diversi contesti linguistici e culturali. Pertanto, il pubblico in alcune zone del territorio di riferimento potrebbe non comprendere il contenuto descrittivo che un marchio può avere in altre zone. In questi casi, sul carattere distintivo del marchio in una zona non incide il fatto di poter essere percepito diversamente in altre zone.

Segue un esempio di un caso in cui le considerazioni linguistiche sono state fondamentali per la questione del carattere distintivo:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|------------------|----------|
| FRUTISOL | Solfrutta | T-331/08 |
| <p><i>P&S:</i> classi 29, 30 e 32 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione degli elementi «frut» e «sol»:</i> «... occorre distinguere fra la percezione da parte del pubblico in quegli Stati membri, come Italia e Spagna, dove gli elementi "sol" e "frut" sono generalmente riconoscibili e possono essere intesi come allusivi rispettivamente al "sole" e alla "frutta", e la percezione da parte del pubblico in quegli Stati membri, come Ungheria, Finlandia e Lituania, dove tali elementi non hanno un equivalente così simile nelle loro lingue nazionali». Nella prima categoria di Stati membri, è probabile che i consumatori associno entrambi i marchi ai concetti di «frutta» e «sole». Di conseguenza vi sarà tra loro un certo livello di somiglianza concettuale. Negli Stati membri appartenenti alla seconda categoria, i consumatori non percepiranno alcuna somiglianza concettuale tra i segni, posto che non assoceranno alcun significato concreto ai loro elementi (punti 21-24).</p> | | |

La **seconda fase** consiste nel correlare ogni significato che il pubblico percepisce negli elementi con i prodotti e i servizi identici o simili in conflitto. Se il pubblico di riferimento percepisce tale significato come descrittivo, elogiativo o allusivo (in un modo che incide materialmente sul carattere distintivo) ecc., per tali prodotti e servizi, allora il carattere distintivo ne sarà diminuito di conseguenza. Può essere necessario distinguere fra i vari prodotti e servizi in questione perché la constatazione di insussistenza del carattere distintivo o del suo carattere limitato può riguardare solo una parte di quei prodotti e servizi.

I criteri applicati per esaminare il carattere distintivo intrinseco di un elemento di un segno sono gli stessi principi pertinenti applicati nell'esame dei marchi in base agli impedimenti assoluti⁷. Tuttavia, in controversie basate su impedimenti relativi, non si tratta meramente di capire se un elemento è distintivo o meno (ossia se raggiunga la soglia di distintività minima per la registrazione), ma anche che grado di distintività occupi nella scala di progressione menzionata in precedenza. Pertanto, ad esempio, un termine che non è descrittivo ma meramente allusivo per i prodotti o servizi in questione potrebbe essere sufficientemente distintivo da superare il test degli impedimenti assoluti, ma avere ancora un carattere distintivo inferiore al normale per gli impedimenti relativi.

Il risultato dell'esame del carattere distintivo intrinseco sarà uno dei seguenti:





- L'elemento non ha **un carattere distintivo** o ha **un carattere distintivo inferiore alla norma** Cfr. gli esempi che seguono.
- L'elemento ha un carattere distintivo normale perché non è non distintivo né debole per prodotti o servizi identici o simili.

Come osservato nel precedente punto 2.1, i marchi denominativi composti da una sola parola possono ancora contenere vari elementi, alcuni dei quali possono essere più distintivi di altri (sentenza del 27/01/2010, T-331/08 Solfrutta, EU:T:2010:23).

3.2.2.5 Esempi di elementi descrittivi

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|----------|
| BYLY |  | T-514/08 |
| <i>P&S: classe 3</i> <i>Territorio: UE</i> <i>Valutazione dell'elemento «prodotti»: «... il termine "prodotti" non è sufficientemente distintivo per essere preso in considerazione dai consumatori» (punto 39).</i> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|  |  | T-490/08 |
| <i>P&S: classe 36</i> | | |


⁷ Sono descritti nelle Direttive, parte B, Esame. Cfr. anche l'obiettivo 2 della Prassi comune relativa all'impatto di elementi non distintivi/deboli sul rischio di confusione come stabilito nel quadro della Rete europea dei marchi, dei disegni e modelli.

| <p><i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione di «CAPITAL MARKETS»:</i> «il pubblico di riferimento, composto da consumatori molto attenti, ben informati e al corrente della terminologia finanziaria inglese di base, collegherà soltanto un'importanza modesta al significato dei termini "capital" e "markets", che sono descrittivi di detti servizi e che non permettono di riconoscere l'origine commerciale dei marchi di cui trattasi» (punto 59).</p> | | |
|--|---|---------------|
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|  |  | R 834/2009-1 |
| <p><i>P&S:</i> classi 3 e 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione del marchio anteriore:</i> anche se i segni presentano alcune somiglianze, l'espressione «NATURAL BRONZE» è descrittiva della finalità dei prodotti (abbronzatura) in relazione ai prodotti della classe 3 (punto 31).</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|  | CINETAIN | R 1306/2009-4 |
| <p><i>P&S:</i> classi 38 e 41 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione dell'elemento «CINE»:</i> il termine «cine» ha un significato descrittivo nel senso di «cinema (film)». Pertanto, tale elemento ha una rilevanza solo limitata nella percezione dei segni (punto 36).</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|  | NATURAL BEAUTY FROM WITHIN | R 991/2010-2 |
| <p><i>P&S:</i> classi 3 e 5 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione dell'elemento «NATURAL BEAUTY»:</i> l'elemento «NATURAL BEAUTY» è un'indicazione semplice ed essenziale del tipo e della qualità dei prodotti. Il pubblico tedesco comprende il significato di queste due parole di base così come della loro combinazione (punti 31-35).</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| FORCE-X | FSA K-FORCE | T-558/13 |
| <p><i>P&S:</i> classi 9 e 12 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> il termine «force», sinonimo di forza e potere, può descrivere una delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Inoltre, per alcuni prodotti della Classe 12, si deve considerare che il termine può anche indicare una delle loro finalità. Oltre a ciò, come risulta dalle prove addotte dal richiedente, sul mercato europeo il termine «force» viene comunemente usato nei marchi del settore del ciclismo, cosa che pertanto lo rende banale (punti 38-39).</p> | | |

3.2.2.6 Esempi di elementi elogiativi

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|----------|
|  | MAGIC SEAT | T-363/06 |
| <p><i>P&S:</i> classe 12 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione dell'elemento «MAGIC»:</i> il termine «magic» sarà percepito dal pubblico di riferimento semplicemente come un aggettivo qualificativo del termine «seat» tenuto conto della sua somiglianza con il termine spagnolo «mágico», il quale è puramente elogiativo (punto 39).</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| STAR SNACKS |  | T-492/08 |
| <p><i>P&S:</i> classi 29, 30 e 32 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione dell'elemento «STAR»:</i> l'elemento verbale «STAR» è elogiativo perché costituisce meramente (insieme agli altri elementi dei segni) un riferimento all'alta qualità dei prodotti alimentari (punto 52).</p> | | |

3.2.2.7 Esempi di elementi allusivi

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|------------------|----------|
|  | WORLDBLINK | T-325/04 |
| <p><i>P&S:</i> classe 36 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione dell'elemento «LINK»:</i> l'elemento «LINK» del marchio anteriore non è immediatamente descrittivo, fra l'altro, di «servizi bancari relativi all'erogazione di contanti; servizi di trasferimento fondi e di pagamento; informazioni finanziarie» (Classe 36) coperti dal marchio anteriore, ma è meramente allusivo nei loro riguardi (punto 68 e seg.).</p> | | |

3.2.3 Casi particolari

3.2.3.1 Elementi costituiti da una singola lettera, numeri ed elementi brevi

La Corte, nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, «α», EU:C:2010:508, ha statuito che il carattere distintivo dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere valutato mediante un esame concreto che riguardi i prodotti e servizi in questione nonché secondo **gli stessi criteri applicabili ad altri marchi denominativi** (punti 33-39). Benché suddetta sentenza si occupi degli impedimenti assoluti, l'Ufficio ritiene che il principio stabilito dalla Corte (in base a cui l'applicazione del criterio del carattere distintivo deve essere identica per tutti i marchi) si applichi anche a casi *inter partes* quando si tratta di stabilire il carattere distintivo di elementi costituiti da una singola lettera nei marchi.

La Corte, pur riconoscendo che possa risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di marchi costituiti da una singola lettera rispetto ad altri marchi denominativi, ha statuito che tali circostanze non giustificano l'introduzione di criteri specifici che suppliscano o derogino all'applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza.

Nel contesto dell'analisi del carattere distintivo degli elementi dei segni, l'Ufficio ritiene che, in base alla decisione, quando si stabilisce il carattere distintivo di una singola lettera, che è elemento di un segno, non sia corretto fondarsi su presupposti quali affermazioni a priori secondo cui i consumatori non sono abituati a percepire singole lettere come marchi oppure su argomentazioni generiche come quelle relative alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere.

Il Tribunale ha successivamente dichiarato in una serie di casi che un marchio contenente **una singola lettera** o un singolo numero può invero essere intrinsecamente distintivo (sentenze dell'08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; del 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; del 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

Nella sentenza del 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, il Tribunale ha rigettato l'argomentazione del richiedente secondo la quale, in generale, singole lettere sono di per sé prive di carattere distintivo e che pertanto ne verrebbe protetta solo la rappresentazione grafica (cfr. punti 38-49).

Le considerazioni di cui sopra si applicano tanto ai marchi costituiti da una singola lettera/numero rappresentati in caratteri standard (ovvero i marchi denominativi) quanto ai marchi stilizzati costituiti da una singola lettera/numero.

Inoltre, conformemente alla sentenza «α», questi elementi, a meno che la combinazione di lettere, in sé, sia descrittiva o in altro modo correlata ai prodotti e servizi (ad es. «S», «M», «XL» per i prodotti della Classe 25), non sono necessariamente limitati per quanto attiene il loro carattere distintivo. Le stesse norme si applicano ai numeri.

3.2.3.2 Elementi di uso corrente e banali

Vi sono esempi in cui i segni sono costituiti da uno o più elementi verbali distintivi e da uno o più elementi figurativi che sono percepiti dal pubblico di riferimento come di uso corrente o banali. Tali elementi figurativi sono costituiti, di frequente, da una semplice forma geometrica (ad esempio cornici, etichette) o da colori usati spesso nel settore di mercato (ad esempio rosso per gli estintori, giallo o rosso o arancione per il settore postale, a seconda dello Stato membro interessato). Per questo motivo, tali elementi di uso corrente e banali sono considerati non distintivi.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---------------|
| ARCO |  | R 1929/2010-2 |
| <p><i>P&S:</i> classe 9 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione di elementi figurativi:</i> gli elementi verbali dei due segni coincidono. Sebbene non sia trascurabile in termini di dimensioni, è probabile che l'elemento figurativo del MUE contestato venga</p> | | |

percepito dai consumatori sostanzialmente come un semplice elemento decorativo, e non come un elemento che indica l'origine commerciale dei prodotti (punto 43).

3.2.3.3 Dichiarazioni di rinuncia ad invocare diritti esclusivi

In conformità del precedente articolo 37, paragrafo 2, RMC (abrogato dal regolamento modificativo), l'Ufficio poteva imporre una dichiarazione di impegno a non invocare diritti esclusivi se il marchio conteneva un elemento che era privo di carattere distintivo e se l'inclusione di tale elemento nel marchio avrebbe potuto creare dubbi relativamente alla portata della protezione. L'Ufficio accettava anche rinunce presentate su base volontaria. Anche alcuni sistemi nazionali dei marchi prevedono dichiarazioni di rinuncia.

In seguito all'entrata in vigore del regolamento modificativo, l'Ufficio non sarà più in grado di chiedere dichiarazioni di impegno e, analogamente, nessuna richiesta di dichiarazione avanzata dal richiedente di un marchio UE sarà accettata.

Tuttavia, le dichiarazioni relative ai marchi registrati dall'Ufficio prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo e ai marchi nazionali anteriori saranno sempre vincolanti per l'Ufficio e dovranno essere prese in considerazione anche qualora l'elemento possa risultare distintivo quando analizzato indipendentemente.

Effetto di una dichiarazione di rinuncia:

- se il marchio anteriore contiene una dichiarazione di rinuncia, il titolare non può invocare con successo diritti sull'elemento oggetto della rinuncia. Pertanto, la somiglianza tra due segni non può essere prodotta o accresciuta per coincidenza o somiglianza dell'elemento oggetto della rinuncia (decisione del 06/10/2008, R 21/2008-4, AUTENTICO JABUGO / FLOR SIERRA DE JABUGO JABUGO (fig.) et al., § 17, dove JABUGO era oggetto di rinuncia);
- se il marchio figurativo anteriore contiene due parole ed entrambe sono oggetto di rinuncia, la portata della protezione è ridotta al preciso modo e alla precisa sequenza in cui le due parole sono combinate.

Le dichiarazioni di rinuncia nella domanda di MUE contestato (indipendentemente dal fatto che siano state richieste dall'Ufficio o presentate volontariamente dal richiedente prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo), non possono vincolare il titolare del marchio anteriore, vale a dire il richiedente non può ridurre unilateralmente la portata della protezione del marchio anteriore (decisioni dell'11/02/2010, R 229/2009-2, DOUGHNUT THEATER / DONUT et al., § 58; del 29/03/2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E (fig.) / 101 et al., § 18-19).

3.2.3.4 Marchi anteriori il cui carattere distintivo è messo in discussione

Se la distintività del marchio anteriore è messa in discussione, l'Ufficio applica la prassi chiarita nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, vale a dire che nel corso di un'opposizione a una domanda di registrazione di un MUE, non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali.

Di conseguenza, gli elementi che corrispondono al marchio anteriore non possono essere considerati privi di carattere distintivo nella comparazione fra i marchi, ma

devono essere considerati dotati di un certo grado (basso/minimo) di carattere distintivo.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|----------------------|
|  |  | <p>R 2306/2012-1</p> |
| <p><i>P&S:</i> classi 29, 30 e 32 <i>Territorio:</i> la Repubblica ceca <i>Valutazione:</i> «La Commissione di ricorso osserva altresì che il marchio anteriore “Glanc” è registrato in Repubblica ceca per i prodotti in questione e che pertanto, per le finalità del presente procedimento, deve considerarsi dotato di almeno un certo grado di carattere distintivo».</p> | | |

3.3 Elementi dominanti dei marchi

È prassi dell'Ufficio circoscrivere la nozione di elemento dominante all'impatto visivo degli elementi di un segno, utilizzandola cioè esclusivamente per il significato di «visivamente rilevante».

Per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante in un segno, il segno dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili⁸. Si applicano di conseguenza le norme di cui al punto 3.2.1 che precede.

La decisione deve identificare quale delle componenti di un segno sia quella dominante.

Anche se, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, aspetti diversi da quello visivo (come un possibile significato semantico di parte di un segno costituito da una singola parola) possono assumere rilevanza in sede di definizione della nozione dell'elemento dominante di un segno, è prassi dell'Ufficio circoscrivere la nozione di elemento dominante all'impatto visivo degli elementi di un segno, ossia utilizzarla esclusivamente per il significato di «visivamente rilevante» e lasciare qualsiasi altra considerazione per la valutazione complessiva. Di conseguenza, la prassi dell'Ufficio è che il carattere dominante di un elemento di un segno **è determinato principalmente dalla sua posizione, dalla sua grandezza, dalle sue dimensioni e/o dall'uso dei colori**, nella misura in cui tali fattori incidano sull'impatto visivo. Come ha dichiarato la Corte:

Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in

⁸ Nel presente testo i termini «componente» ed «elemento» sono utilizzati in modo intercambiabile.

considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso.

(sentenza del 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35, confermata con ordinanza del 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233).

La Corte ha inoltre statuito che:

... non è detto che un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria.

(sentenza del 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).

Di conseguenza, il fatto che un elemento di un marchio possa o non possa essere considerato non distintivo (o dotato di un carattere distintivo tenue) non incide sulla valutazione del carattere dominante.

Empiricamente, andrebbe considerato quanto segue:

- la valutazione del carattere dominante si applica a entrambi i segni messi a confronto;
- per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante, il segno dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili;
- i marchi denominativi non hanno elementi dominanti perché, per definizione, sono scritti in caratteri standard. La lunghezza delle parole o il numero di lettere non è una questione attinente al carattere dominante, quanto piuttosto all'impressione complessiva⁹;
- gli elementi figurativi possono essere dominanti in segni in cui sono presenti anche elementi verbali;
- è possibile accertare se un elemento è o non è visivamente rilevante nell'ambito della comparazione visiva dei segni; in caso affermativo, il risultato deve essere coerente con una successiva valutazione del carattere dominante;
- infine, se risulta difficile decidere quale dei (almeno) due elementi sia dominante, tale difficoltà può essere un'indicazione del fatto che non vi è un elemento dominante o che nessun elemento è più dominante dell'altro (il che comprende anche i casi di co-dominanza). L'accertamento del carattere dominante implica che un elemento sia visivamente rilevante rispetto all'altra o alle altre componenti del marchio; se tale valutazione è difficile, è perché non vi è un elemento dominante.

⁹ Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale.

Esempi di casi:

| Segno | Componente dominante e motivazione | Caso n. |
|---|---|----------|
|  | <p>RPT: «l'elemento dominante dei marchi anteriori è l'acronimo RPT, in cui la lettera "p" è predominante» (punto 33).</p> | T-168/07 |
|  | <p>Free: «il termine "free" domina l'impressione visiva creata dal marchio di cui fa parte, a motivo della sua dimensione nettamente maggiore di quella delle altre componenti, caratteristica combinata al fatto che è molto più facile da ricordare e pronunciare rispetto allo slogan in questione» (punto 39).</p> | T-365/09 |
|  | <p>Xtreme: «Sul piano visivo va concluso che, nel marchio richiesto, il termine "XTREME" occupa una posizione centrale. Infatti, la dimensione dei suoi caratteri è maggiore di quella degli altri elementi verbali e il termine è messo in evidenza con un contorno bianco [...] Le altre componenti verbali, "RIGHT GUARD" e "SPORT", sono scritte con caratteri molto più piccoli e sono spostate sulla destra e verso il bordo del segno» (punto 55).</p> | T-286/03 |
|  | <p>GREEN by missako: «Va osservato, in primo luogo, che la rappresentazione del sole occupa un posto importante nel marchio richiesto, nel senso che è posizionato al centro e copre quasi due terzi della superficie. Poi, la posizione dell'elemento verbale "green" è anch'essa importante nel marchio, in quanto tale elemento è rappresentato con lettere maiuscole nere stilizzate con un carattere grande e occupa circa un terzo della superficie. Come osservato dalla Commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, i suddetti due elementi occupano così la maggior parte del marchio richiesto e risaltano pertanto nell'impressione complessiva del marchio. Infine, per quanto riguarda l'elemento verbale "by missako", la Commissione di ricorso ha ritenuto correttamente, al punto 28 della decisione impugnata, che tali parole erano quasi illeggibili a causa della loro dimensione e che la scrittura a mano le rendeva difficili da decifrare. Ne consegue, in primo luogo, che il carattere dominante della parola "green" e della rappresentazione del sole è così ulteriormente rafforzato e, in secondo luogo, che l'elemento verbale "by missako" presenta un carattere trascurabile» (punti 37 e 39).</p> | T-162/08 |
|  | <p>BÜRGER: l'elemento dominante del marchio richiesto è incontestabilmente l'elemento verbale raffigurato in lettere maiuscole che emerge proprio a motivo della sua posizione e della dimensione grandissima dei caratteri rispetto a tutti gli altri elementi che costituiscono l'etichetta (punto 38).</p> | T-460/11 |

3.4 Comparazione di segni

Nei paragrafi che seguono verrà illustrata l'applicazione dei principi precedentemente illustrati rispetto alla comparazione visiva (vedere punto 3.4.1 che segue), fonetica (cfr. punto 3.4.2 che segue) e concettuale (cfr. paragrafi 3.4.3 e 3.4.4 qui di seguito). In seguito, verrà mostrato l'impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli

elementi comuni e di quelli che differiscono (cfr. punto 3.4.5 che segue) e altri principi di cui tener conto nella comparazione dei segni (cfr. punto 3.4.6 che segue).

3.4.1 Comparazione visiva

Nell'ambito della comparazione visiva è importante osservare, in primo luogo, che il pubblico percepisce gli elementi verbali di un marchio in modo diverso rispetto agli altri elementi. Gli elementi verbali possono essere letti o associati a una sequenza di lettere. Gli altri elementi vengono valutati solamente rispetto alle loro caratteristiche grafiche o figurative. Di seguito, verranno illustrati i principi della comparazione visiva in base al tipo di marchi di cui trattasi.

3.4.1.1 Marchio denominativo a confronto con marchio denominativo

Quando almeno uno dei marchi è denominativo, la parola è protetta in quanto tale e non nella sua forma scritta.

Secondo la giurisprudenza, un marchio denominativo è un marchio costituito esclusivamente da lettere, da parole o da associazioni di parole, scritte in caratteri di stampa standard, senza elementi grafici particolari (sentenze del 20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; del 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). La protezione offerta dalla registrazione di un marchio denominativo riguarda la parola indicata nella domanda di registrazione e non le caratteristiche grafiche o stilistiche particolari che il marchio potrebbe possedere (sentenza del 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

Pertanto è irrilevante se il marchio denominativo sia rappresentato in lettere minuscole o maiuscole:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|------------------|--------------------|
| BABIDU | babilu | T-66/11 (punto 57) |
| BALLYMANOR | BallyM | R 391/2010-1 |

Per i marchi denominativi, la comparazione visiva è basata su un'analisi del numero e della sequenza di lettere/caratteri, sulla posizione delle lettere/dei caratteri coincidenti, sul numero di parole e sulla struttura dei segni (ad esempio se gli elementi verbali siano separati o divisi da trattino).

Tuttavia il consumatore medio, di norma, percepisce un segno come un tutt'uno e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli. Pertanto piccole differenze nelle (quantità di) lettere sono spesso insufficienti per escludere una constatazione di somiglianza visiva, in particolare quando i segni presentano una struttura comune.

Nei casi che seguono i marchi sono stati considerati visivamente simili:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|-----------------|------------------|----------------------------------|
| MEDINETTE | MESILETTE | T-342/10 (medio) |
| FORTIS | FORIS | R 49/2002-4 (elevato) |
| ARTEX | ALREX | T-154/03 (molto elevato) |

| | | |
|--------|---------|------------------------|
| MARILA | MARILAN | R 799/2010-1 (elevato) |
| EPILEX | E-PLEX | T-161/10 (medio) |
| CHALOU | CHABOU | T-323/10 (elevato) |

I seguenti marchi denominativi sono visivamente dissimili:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| ARCOL | CAPOL | C-193/09 P e T-402/07 |

La Commissione di ricorso ha ritenuto che questi marchi, sebbene condividessero la lettera «a» e la terminazione «ol», fossero «nettamente diversi» sul piano visivo. Il Tribunale ha condiviso tale valutazione e ha statuito che **lo stesso numero di lettere in due marchi non ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato**, anche se si tratta di un pubblico specializzato. Dato che l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo. Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono composti da uno stesso numero di lettere (punti 81-82). Il Tribunale ha statuito che **ciò che rileva nella valutazione della somiglianza visiva di due marchi denominativi è, piuttosto, la presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine** (punto 83). La terminazione «ol» dei marchi in conflitto costituiva un elemento comune a tali marchi ma compare alla fine ed è preceduto da gruppi di lettere totalmente differenti (rispettivamente, i gruppi di lettere «arc» e «cap»), perciò la Commissione di ricorso ha giustamente concluso che tale elemento comune non rende i marchi visivamente simili (punto 83). La Corte di giustizia ha confermato questa valutazione da un punto di vista visivo (punto 74).


3.4.1.2 Marchio denominativo a confronto con marchio figurativo contenente elementi verbali

Quando sono comparati dal punto di vista visivo marchi figurativi contenenti elementi verbali e marchi denominativi, è importante verificare se i segni condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se l'elemento verbale nel segno figurativo è altamente stilizzato. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori.

In linea di principio, quando le stesse lettere sono riprodotte nella stessa sequenza, qualsiasi variazione nella stilizzazione deve essere notevole perché si possa rilevare dissomiglianza visiva.

I marchi che seguono sono stati considerati visivamente **simili** perché non vi era una notevole variazione nella stilizzazione degli elementi verbali dei marchi figurativi e l'elemento verbale era facilmente riconoscibile e leggibile:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|-----------------|---|----------------------------------|
| VITAFIT |  | T-552/10 (medio) |

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| COTO DE IMAZ |  | R 409/2009-1 (elevato) |
| vendus sales & communication group |  | R 994/2009-4 (elevato) |





Tuttavia, se la parola del marchio figurativo è altamente stilizzata, i marchi devono essere considerati visivamente **dissimili**, come negli esempi seguenti:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---------------|
| NEFF |  | R 1242/2009-2 |
|  | NODUS | R 1108/2006-4 |





3.4.1.3 Segni puramente figurativi a confronto con segni puramente figurativi

Nella comparazione di segni in conflitto in termini dei loro **elementi puramente figurativi**, l'Ufficio considera questi ultimi come immagini. Se coincidono in un elemento, riconoscibile separatamente, o se hanno lo stesso contorno o un contorno simile, è probabile che sarà rilevata una certa somiglianza visiva.

I segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente **simili**.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|---|---|----------------------------------|
|  |  | T-379/08 (medio) |
|  |  | B 1 157 769 (medio) |

I seguenti segni puramente figurativi sono stati considerati visivamente **dissimili**:









| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|-------------|
|  |  | B 1 572 059 |
|  |  | T-502/11 |

3.4.1.4 Marchio stilizzato vs marchio stilizzato

Nella comparazione di segni in termini dei loro **elementi verbali**, l'Ufficio ritiene che i segni siano simili se condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se non sono altamente stilizzati o sono stilizzati nello stesso modo o in un modo simile. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori (sentenze del 18/06/2009, T-418/07, LIBRO, EU:T:2009:208; del 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, ricorso C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, ricorso respinto). Negli esempi che seguono, i marchi sono stati considerati visivamente **simili** perché condividono le stesse parole o sequenze di lettere e il carattere tipografico è stato considerato non altamente stilizzato:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|---|---|--|
|  |  | R 1454/2005-4 confermato da T-418/07 (somiglianza media) |
|  |  | R 1148/2008 (elevato) |
|  |  | T-383/12 (elevato) |

Negli esempi che seguono, tuttavia, i marchi sono stati considerati visivamente **dissimili** nonostante condividessero talune parole e/o lettere e/o elementi figurativi perché le lettere condivise sono altamente stilizzate, collocate in modo differente e/o vi sono elementi figurativi aggiuntivi:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---------------|
|  |  | T-390/03 |
|  |  | T-106/06 |
|  |  | R 1109/2008-1 |
|  |  | R 111/2010-4 |

Nella comparazione visiva di segni figurativi è ancora possibile riscontrare una somiglianza visiva quando gli elementi figurativi sono diversi (vale a dire non coincidono o non hanno lo stesso contorno o un contorno simile) e gli elementi verbali sono diversi. Sarà riconosciuta somiglianza quando la stilizzazione globale, la struttura e la combinazione dei colori rendono i segni visivamente simili nel complesso.

L'esempio che segue illustra come struttura, stilizzazione e combinazione di colori rendano i segni visivamente simili:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|---|---|----------------------------------|
|  |  | B 1 220 724 (elevato) |

3.4.1.5 Segno verbale/figurativo a confronto con segno figurativo

Una coincidenza in un elemento figurativo che è visivamente percepito in modo identico o simile può condurre a una somiglianza visiva.

Gli esempi che seguono rappresentano casi in cui vi sono somiglianze visive a causa della coincidenza di elementi figurativi:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|--|---|---|
|  |  | T-81/03, T-82/03 e T-103/03 (significativo) |
| (i)  |  | R 144/2010-2 (basso) |

Nell'esempio che segue, gli elementi figurativi erano diversi e i segni sono stati considerati visivamente **dissimili**:




| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|--|
|  |  | B 134 900 I marchi sono stati considerati visivamente dissimili |

3.4.1.6 Segni costituiti da una singola lettera




Come spiegato in precedenza nel presente capitolo (cfr. punto 3.2.3.1 che precede), in casi di segni in conflitto contenenti la stessa singola lettera, **la comparazione visiva assume di norma un'importanza decisiva**, poiché solitamente questi segni sono identici a livello fonetico e concettuale.

Il fatto che i segni in conflitto comprendano la stessa singola lettera può portare all'accertamento di una loro somiglianza visiva, in base alla particolare maniera in cui le lettere sono rappresentate.


Negli esempi che seguono i segni sono stati ritenuti visivamente simili **a un grado elevato o medio**.


| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---------------|
|  |  | T-115/02 |
| <p><i>P&S:</i> classi 9, 16, 25, 35, 41 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> per quanto riguarda la somiglianza visiva dei segni in conflitto, la Commissione di ricorso ha giustamente valutato che i marchi in esame presentano entrambi come elemento dominante la lettera «a» minuscola, di colore bianco su sfondo nero e stampata in un carattere semplice. Tale elemento dominante si impone subito all'attenzione e viene ricordato. Al contrario, le differenze grafiche tra i marchi in esame — e cioè la forma dello sfondo (ovale per il marchio richiesto e quadrata per il marchio anteriore), la posizione della lettera su tale sfondo (al centro per il marchio richiesto e nell'angolo inferiore destro per il marchio anteriore), lo spessore del tratto utilizzato per rappresentare tale lettera (il marchio richiesto mostra un tratto leggermente più largo di quello del marchio anteriore) e i dettagli di calligrafia delle lettere dei rispettivi marchi — sono di secondaria importanza e non costituiscono elementi che resteranno nella memoria del pubblico di riferimento come caratteristiche effettive discriminanti. Di conseguenza i segni in conflitto sono, dal punto di vista visivo, molto simili.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| A |  | R 1508/2010-2 |
| <p><i>P&S:</i> classi 9, 18, 24, 25, 28 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> la Commissione di ricorso ha dichiarato i segni visivamente simili a un grado medio.</p> | | |

Nei casi che seguono, i segni sono stati considerati avere un **grado tenue** di somiglianza visiva (ciò è risultato, in base al caso specifico, sia in un rischio di confusione che nell'assenza di rischio di confusione).



| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|--|---|----------------------------------|
| <p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  |  <p>© Line</p> | T-187/10 |
| <p><i>P&S:</i> classi 9, 18, 25 <i>Territorio:</i> UE, Italia</p> | | |



Valutazione: i segni sono stati considerati avere un grado tenue di somiglianza da un punto di vista visivo (rischio di confusione).

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|--|---|--|
| A |  | T-174/10 (ricorso C-611/11 P respinto) Grado tenue |
| <p><i>P&S:</i> classi 18, 25 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> sulla base della grafica particolare del marchio contestato, il Tribunale ha riscontrato soltanto un basso grado di somiglianza visiva e concettuale (punto 31). Una comparazione fonetica non è stata possibile, poiché si è ritenuto che, vista la grafica particolare, il pubblico molto probabilmente non avrebbe pronunciato il marchio contestato (punto 32) Si osserva che in questo caso l'esito è stato di assenza di rischio di confusione, benché il Tribunale abbia riscontrato una bassa somiglianza visiva tra i segni.</p> | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|--|---|----------------------------------|
| F |  | R 1418/2006-2 |
| <p><i>P&S:</i> classe 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> sul piano visivo, il marchio anteriore è una «F» maiuscola scritta in carattere tipografico standard, mentre il marchio contestato è una lettera «F» stilizzata, in cui la linea orizzontale è abbellita da un disegno distintivo che equivale a una differenza visiva rilevante. L'esito di questo caso è stato di nessun rischio di confusione.</p> | | |

Infine, negli esempi sottostanti i segni sono stati considerati **visivamente dissimili** per via delle diverse stilizzazioni o elementi grafici dei segni di una sola lettera. Gli esiti finali di questi casi sono di assenza di rischio di confusione.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|---------------|
|  |  | R 1655/2006-4 |
| <p><i>P&S:</i> classe 25 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> benché i marchi condividano la presenza della lettera «m», non possono essere considerati visivamente simili, poiché l'impressione visiva complessiva che ciascun marchio produce sul pubblico di riferimento è chiaramente distinta. Il MUE richiesto ha una grafica complessa che include una «m» minuscola nera, nonché altri elementi figurativi significativi, cioè una linea nera curva in grassetto posta sopra a un cerchio sullo sfondo in cui la lettera «m» è pressoché inclusa. Questi elementi aggiuntivi rivestono particolare importanza perché la grande linea nera fa eco alla forma del cerchio sullo sfondo e alla tonalità scura della lettera «m», posta in primo piano rispetto allo sfondo. Nel marchio anteriore, la lettera «m» si presenta con un carattere dotato di contorno con una caratteristica inclinazione verso destra e un'altezza non uniforme, così che la dimensione della lettera a destra sia inferiore. Di conseguenza, queste dissomiglianze tra i segni sono sufficienti per affermare che essi non danno al consumatore la stessa impressione visiva (punto 18).</p> | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|--|
|  |  | <p>R 576/2010-2 (confermato da T-593/10)</p> |
| <p><i>P&S:</i> classi 25, 41, 43 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> a causa dei diversi colori, dell'elemento figurativo e della stilizzazione, i marchi sono stati considerati visivamente dissimili. Da un punto di vista visivo, il marchio anteriore può essere percepito come un boomerang, accompagnato dalla lettera «B», che è la prima lettera di «boomerang».</p> | | |

Va sottolineato che la rappresentazione verbale di un «segno di una lettera/un numero» non deve essere considerata equivalente al segno (ad esempio «ONE» non è uguale a «1», né «EM» a «M»). Pertanto gli argomenti suindicati non sono direttamente applicabili a tali casi.



Infine, occorre osservare che le considerazioni di cui sopra si applicano anche ai segni costituiti da singoli numeri.

3.4.1.7 Marchi tridimensionali

Nella comparazione di segni tridimensionali e bidimensionali trovano applicazione gli stessi principi di base dei marchi bidimensionali. Sebbene la peculiarità comparativa del segno tridimensionale avrà, di solito, una particolare incidenza sull'impatto visivo del segno, questo aspetto deve essere considerato alla luce dell'impressione generale.

Per contro, vi è un tenue grado di **somiglianza** visiva fra i marchi seguenti:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|---|--|---|
|  |  | <p>R 806/2009-4, punto 19 (basso)</p> |

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  |  | <p>T-24/08 (basso)</p> |
|---|--|----------------------------|

I seguenti marchi sono visivamente **dissimili**:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|-------------------------------|
|  |  | <p>R 806/2009-4, punto 34</p> |

3.4.2 Comparazione fonetica

Quando l'opposizione è basata su segni anteriori che godono di protezione in diversi Stati membri dell'UE, in linea di principio si deve tenere conto di tutte le diverse pronunce dei segni da parte del pubblico di riferimento in tutte le lingue ufficiali di quegli Stati membri. Gli accenti locali non sono presi in considerazione. Ciononostante, come già menzionato, quando il marchio anteriore è una registrazione di MUE, l'analisi deve essere estesa, in linea di principio, all'**intera** UE. Tuttavia, se sussiste un rischio di confusione per almeno una parte dell'UE e sia giustificabile per motivi di economia procedurale (ad esempio per evitare di esaminare pronunce o significati particolari di marchi in diverse lingue), non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, ma può invece incentrarsi solo su **una parte o su parti** in cui sussiste il rischio di confusione.

L'impressione fonetica complessiva suscitata da un segno è particolarmente influenzata dal numero e dalla sequenza delle sillabe che lo compongono. Il ritmo e la cadenza abituali dei segni svolgono un ruolo importante nella percezione fonetica dei segni. Il *Collins English Dictionary* definisce la parola «*rhythm*» (ritmo) come «*the arrangement of words into a more or less regular sequence of stressed and unstressed or long and short syllables*» (disposizione delle parole in una sequenza più o meno regolare di sillabe accentate e non accentate o lunghe e corte). «*Intonation*» (cadenza) è definita come «*the sound pattern of phrases and sentences produced by pitch variation in the voice*» (modulazione del suono di frasi e proposizioni prodotta variando il tono della voce).







Pertanto gli elementi chiave per determinare l'impressione fonetica complessiva di un marchio sono le sillabe e la loro particolare sequenza e accentazione. La valutazione

delle sillabe comuni è particolarmente importante quando si mettono a confronto i marchi sotto il profilo fonetico, dato che un'impressione fonetica complessiva sarà determinata per lo più da quelle sillabe comuni e dalla loro combinazione identica o simile.

Quelli che seguono sono esempi di marchi foneticamente **dissimili**:

| Segno anteriore | Segno contestato | Territorio di riferimento | Caso n. |
|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|
| CLENOSAN | ALEOSAN | ES | R 1669/2010-2 |
| GULAS | MARGULIÑAS | ES | R 1462/2010-2 |

Quelli che seguono sono esempi di marchi foneticamente simili/identici:

| Segno anteriore | Segno contestato | Territorio di riferimento | Caso n. (livello di somiglianza) |
|---|---|---|--|
| CAMEA | BALEA | UE | T-195/13 (bassa somiglianza) |
|  |  | PT: la parte del pubblico di riferimento che ha una qualche conoscenza della lingua inglese, leggerà e pronuncerà il marchio anteriore come il marchio richiesto poiché quest'ultimo usa il termine inglese «forever» (punto 70). I marchi in questione condividono la stessa terminazione «ever»; la Commissione di ricorso non ha sbagliato nel constatare che tali marchi erano foneticamente simili a un grado medio per la parte del pubblico di riferimento che non conosceva la lingua inglese (punto 72). | T-528/11 (identità/ somiglianza media) |
| FEMARA |  | UE | R 722/2008-4 (superiore alla media) |
|  | FOR US | BX | R 166/2010-1 (identità) |
|  |  | DE | R 1071/2009-1 simili a un grado tenue |





3.4.2.1 Segni ed elementi in segni che devono essere valutati


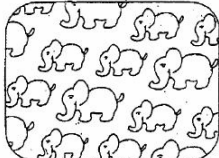
Quando entrambi i marchi possono essere pronunciati o hanno un suono, l'Ufficio effettua una comparazione fonetica. Di conseguenza, un marchio figurativo privo di elementi verbali non può, per definizione, essere pronunciato. Al massimo, il suo contenuto visivo o concettuale può essere descritto oralmente. In altre parole, i marchi puramente figurativi (ossia quelli che non contengono alcun elemento verbale) non sono soggetti a una valutazione fonetica. Il «significato» che l'immagine evoca o la sua «descrizione» saranno valutati visivamente e concettualmente.

A questo proposito, l'Ufficio segue la giurisprudenza stabilita dalle sentenze del 07/02/2012, T-424/10, *Eléphants dans un rectangle*, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014, T-342/12, *Star within a circle*, ECLI:EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015, T-364/13, [•], ECLI:EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-320/14[•], § 45-46. La posizione contraria assunta dal Tribunale nella sentenza del 7/05/2015, T-599/13, *GELENGOLD / Shape of a tiger*, ECLI:EU:T:2015:262, § 65 non può essere considerata una tendenza prevalente, fino a quando non perviene un chiarimento dalla Corte di giustizia. Nella sua decisione del 09/07/2015 nel procedimento R 863/2011-G, § 49, la Commissione di ricorso allargata ha escluso la possibilità di una comparazione fonetica diretta (basata sulla pronuncia) degli elementi figurativi.




L'Ufficio non effettua una comparazione fonetica indiretta, basata sulla descrizione o un significato attribuito all'immagine dal pubblico. Dato che nella maggior parte dei casi è difficile definire quale descrizione il pubblico attribuirà a un elemento figurativo e che la comparazione basata su tale descrizione condurrebbe a un risultato soggettivo e arbitrario. Inoltre, se la comparazione fonetica si basa su una descrizione di un elemento figurativo o sul suo significato, essa ripeterà rispettivamente soltanto l'esito della comparazione visiva o concettuale, laddove questi elementi sono già stati valutati.

Quelli che seguono sono esempi in cui non ha potuto essere effettuata una comparazione fonetica perché i marchi sono puramente figurativi:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|----------|
|  |  | T-320/14 |
|  |  | T-342/12 |

| | | |
|---|---|----------|
|  |  | T-424/10 |
|---|---|----------|

Inoltre, quando uno dei segni contiene elementi che possono essere letti e l'altro contiene solo elementi figurativi, i due segni non possono essere sottoposti a comparazione fonetica diretta. Ad esempio:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|--------------|
|  |  | T-364/13 |
|  |  | R 144/2010-2 |

Con riguardo alla pronuncia di elementi figurativi che rievocano una lettera, va osservato che il pubblico di riferimento tenderà a leggere questi elementi figurativi solo quando sono collegati o fanno parte di una parola che gli è nota, come negli esempi seguenti:


| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|--|-------------|
| OLI SONE |  | B 1 269 549 |
| ROCK |  | T-146/08 |

Nel caso che segue, tuttavia, l'elemento figurativo non verrà riconosciuto e letto come una «X» e il segno contestato verrà letto come «be light».

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|--|----------|
| BECKs |  | T-172/12 |

Infine, mentre le parole, le lettere e i numeri devono sempre essere valutati foneticamente, alcuni simboli e abbreviazioni danno adito a incertezza.

Ad esempio, generalmente il logogramma «&» (e commerciale) sarà letto e pronunciato e va incluso, pertanto, nella comparazione fonetica. Tuttavia la pronuncia di un determinato simbolo può differire quando sono coinvolte diverse lingue.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|---|
|  | DNG | R 160/2010-2 La e commerciale «&» sarà pronunciata nella maggior parte delle lingue dell'Unione europea ed è riconosciuta come traduzione corrispondente della congiunzione «e». |

Lo stesso vale per il carattere tipografico @, che in linea di principio sarà pronunciato. Ovviamente, la pronuncia di un determinato simbolo può differire se sono coinvolte diverse lingue.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|------------------|---|
|  | T-Mobile@Home | R 1421/2010-4 @ sarà pronunciata come «at» o «arobase» nel Benelux (punto 21). |

Nel caso che precede, non può negarsi che una parte del pubblico di riferimento – in particolare di lingua inglese – leggerebbe il simbolo come «at» e quindi pronuncierebbe il marchio come «at home». Questa possibilità deve, pertanto, essere presa in considerazione, insieme con altre possibilità, fra cui «a home» o semplicemente «home». Naturalmente, in altre lingue il simbolo può essere letto in modo diverso (ad esempio «arroba» in spagnolo e portoghese).

Tuttavia si metta a confronto con l'esempio che segue:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---|
|  |  | R 719/2010-1 (T-220/11 respinto, C-524/12 P respinto) La @ sarà percepita come lettera «a» (almeno) dal pubblico anglofono (punto 25). |



I simboli più (+) e meno/trattino (-) possono essere pronunciati anche dal pubblico di riferimento, a seconda delle circostanze. Il simbolo meno può essere pronunciato quando è usato in combinazione con un numero, ad esempio «-1», ma non sarà pronunciato se usato come trattino (ad esempio in «G-Star»).

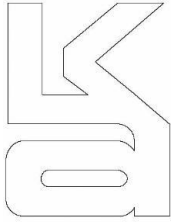



Negli esempi che seguono, il simbolo «+» nella domanda di MUE contestata sarebbe pronunciato come «plus»:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|--|-----------------------------------|
| AirPlus International |  | T-321/07 (C-216/10 P respinto) |
|  |  | T-400/06 |

Anche i simboli di valute (€, \$, £, ecc.) possono essere pronunciati quando il marchio rilevante viene espresso. Come esempio (fittizio), nel Regno Unito il segno «£ 20» sarebbe pronunciato come «20 pounds». Pertanto i segni «£ 20», «20 pounds» e «twenty pounds» sono foneticamente identici.

Tuttavia, a volte, il modo in cui si usano i simboli – o le lettere – rende irrealistico ipotizzare che saranno letti e pronunciati, ad esempio, quando in un marchio figurativo un simbolo è ripetuto per creare un modello o è altamente distorto o altrimenti non chiaramente leggibile. Ciò è illustrato nei seguenti esempi:

| Marchio | Spiegazione |
|---|---|
|  | T-593/10 In questo marchio figurativo, la lettera «B» può essere letta. Il marchio, pertanto, deve essere valutato foneticamente. |
|  | T-593/10 In questo marchio figurativo, la lettera «B» è talmente distorta che il Tribunale ha rilevato che per una parte del pubblico è difficile riconoscere chiaramente se sia effettivamente la lettera «b» o la cifra «8». |

| | |
|--|--|
|  | <p>R 1779/2010-4</p> <p>È molto difficile stabilire la pronuncia del segno. Una comparazione fonetica può pertanto condurre a risultati molto diversi, che vanno dall'identità alla dissomiglianza.</p> |
|  | <p>B 1 127 416</p> <p>In questo marchio figurativo, la lettera «H» può essere letta; il marchio, pertanto, deve essere valutato foneticamente.</p> |
|  | <p>B 1 127 416</p> <p>In questo segno, data la struttura è improbabile che i consumatori leggeranno una «H» (o piuttosto diverse «H»). Questo marchio non può essere valutato dal punto di vista fonetico.</p> |
|  | <p>T-282/12</p> <p>Il Tribunale ha dichiarato che, benché difficilmente leggibili a prima vista, le parole «FREE» e «STYLE» in entrambi i segni sono pronunciate in modo identico indipendentemente dalla lingua del pubblico.</p> |

In sintesi, se un determinato simbolo/una determinata lettera sia o meno pronunciabile dipende dal tipo di carattere in questione, dal modo in cui è raffigurato e da come è combinato con altri elementi del segno.

3.4.2.2 Suoni identici/simili in ordine differente

Quando i marchi contestati sono formati da sillabe o da parole identiche o molto simili, ma disposte in un ordine differente, così che se solo una delle sillabe o delle parole fosse spostata i segni sarebbero foneticamente identici o molto simili, la conclusione deve essere che i segni sono foneticamente simili.

Ad esempio:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|---|--|--|
| <p>VITS4KIDS</p> | <p>Kids Vits</p> | <p>T-484/08 (C-84/10 P respinto) (somiglianza significativa)</p> |
|  |  | <p>T-67/08 (elevato)</p> |

3.4.2.3 Segni composti da o contenenti parole straniere o inventate

Quando un segno contiene parole straniere, è possibile, in linea di principio, che il pubblico di riferimento non abbia dimestichezza con il modo in cui le persone di lingua madre pronunciano la loro lingua. Di conseguenza, il pubblico tenderà a pronunciare una parola straniera secondo le regole fonetiche della propria lingua.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--------------------------|------------------|---|
| LIDL | LIFEL | R 410/2010-1 Le prime due lettere e l'ultima sono le stesse in entrambi i marchi. Foneticamente, la somiglianza è ancora più forte perché LIDL sarà pronunciato spesso come se fosse scritto LIDEL. Per motivi fonetici, è quasi impossibile pronunciare la «D» e la «L» nella maggior parte delle lingue senza inserire una vocale fra loro. Pertanto i marchi sarebbero pronunciati LIFEL e LIDEL in lingue come lo spagnolo, l'italiano, il tedesco e il francese. |
| KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL | BAÑOFTAL | T-346/09 Il territorio di riferimento è la Germania. Il Tribunale ha riconosciuto una somiglianza fonetica. Il consumatore tedesco pronuncerà probabilmente le lettere «N» e «Ñ» nello stesso modo. Inoltre le lettere «P» e «B» sono pronunciate con entrambe le labbra e il loro suono può anche essere confuso se sono accompagnate dalla stessa vocale; i segni PAN-OPHTAL e BAÑOFTAL sono foneticamente molto simili. |
| GLÄNSA | GLANZ | T-88/10 Il Tribunale ha concluso che l'umlaut non altererebbe l'impressione fonetica generale per le persone di lingua inglese, francese e spagnola dato che le lingue in questione non hanno la lettera «ä» (punto 40). |

Tuttavia la situazione è diversa quando il pubblico di riferimento ha dimestichezza con la parola, ad esempio negli scenari seguenti.

- Quando è un fatto notorio che una lingua straniera è conosciuta dal pubblico di riferimento. Ad esempio, il Tribunale ha già confermato che una comprensione almeno di base della lingua inglese da parte del grande pubblico nei paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Finlandia è un fatto notorio (sentenza del 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Quando una determinata terminologia è chiaramente conosciuta dal pubblico di riferimento per talune classi di prodotti e/o servizi. Ad esempio, in generale si considera che i professionisti del settore informatico (IT) e gli scienziati abbiano maggiore dimestichezza nell'uso del vocabolario inglese tecnico e di base rispetto al consumatore medio, indipendentemente dal territorio (sentenze del 27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359. § 38, 48 per il settore informatico (IT) (C-57/08 P respinto); del 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 per i professionisti tedeschi del settore medico).
- Quando parole basilari saranno comprese in tutti gli Stati membri, come le parole inglesi «baby», «love», «one», «surf», la parola italiana «pizza», che è entrata anche nella lingua inglese ecc.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------------|---|--------------|
| Babylove Baby Love |  | R 883/2010-2 |

- Infine, quando una qualsiasi delle parti fornisca le prove inconfutabili che una parola è conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento.

Nei casi in cui una parte significativa del pubblico di riferimento pronunci correttamente la parola straniera, ma un'altra parte significativa di tale pubblico applichi le regole della propria lingua madre, qualsiasi valutazione della somiglianza fonetica deve prendere in considerazione entrambe le pronunce e fornire una motivazione. Ad esempio:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|--|
| WRITE | RIGHT | (solo esempio) Inglese: foneticamente molto simili. Spagnolo: foneticamente dissimili. |
|  | ZIRH | T-355/02 (ricorso C-206/04 P respinto). Simili nei paesi anglofoni e in Spagna. |

Per quanto riguarda le **parole inventate o di fantasia** (parole che non corrispondono ad alcuna parola esistente nell'UE), il consumatore di riferimento potrebbe pronunciarle non solo nel modo in cui suonerebbero secondo le regole di pronuncia della propria lingua madre, ma anche così come sono scritte.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|------------------|--|
| BAMIX | KMIX | T-444/10 Il Tribunale ha osservato che l'elemento verbale «kmix» non corrisponde ad alcuna parola esistente nell'Unione europea e che può essere pronunciato da una parte del pubblico di riferimento come se fosse un'unica sillaba. Tuttavia ha anche ritenuto possibile che il marchio richiesto sia pronunciato come una parola bisillabica, vale a dire «ka» e «mix». In alcune lingue dell'Unione europea (in particolare in francese e tedesco), la lettera «k» è pronunciata come «ka» e la pronuncia «km» non è usuale (punto 32). |

3.4.2.4 Segni composti da una singola lettera

I marchi composti da una singola lettera possono essere messi a confronto sul piano fonetico. I marchi che seguono sono foneticamente **identici** nella misura in cui riproducono entrambi la lettera «A»:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|----------|
|  |  | T-115/02 |

3.4.3 Comparazione concettuale: criteri pratici

Due segni sono concettualmente identici o simili allorché sono percepiti come se avessero un contenuto semantico identico o analogo (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Il «contenuto semantico» di un marchio è ciò che esso significa, ciò che evoca o, qualora si tratti di un'immagine o di una forma, ciò che rappresenta. In questo testo, le espressioni «contenuto semantico» e «concetto» saranno usate indistintamente.

Se un marchio è composto da vari elementi (ad esempio un elemento verbale e uno figurativo) occorre definire il concetto di ciascuno degli elementi. Tuttavia, se il marchio è un'espressione che ha un proprio significato (costituita da due o più parole), ciò che importa è il significato dell'espressione nel suo complesso e non il significato di ciascuna delle parole isolatamente.

Non occorre definire ogni concetto: sono importanti solo quei concetti che potrebbero essere conosciuti dal pubblico di riferimento, come intesi nel territorio di riferimento. Ad esempio, se il territorio di riferimento è la Spagna, il fatto che la parola abbia un significato in polacco è di norma irrilevante.

Di regola, la comparazione concettuale non è influenzata dai prodotti e servizi rilevanti. Tuttavia, se un termine ha molti significati, uno dei quali è di particolare importanza per i prodotti e servizi rilevanti, la comparazione concettuale può incentrarsi su questo significato. In ogni caso, ciò che importa è la percezione del termine da parte del pubblico di riferimento. Un collegamento fra i prodotti e servizi e ciò che il segno significa, evoca o rappresenta non deve essere forzato né interpretato artificialmente. Ad esempio, se i prodotti rilevanti riguardano *l'illuminazione* e il segno è o contiene l'elemento «LED», «light-emitting diode» è uno dei vari significati possibili di «LED». Pertanto la comparazione concettuale può incentrarsi su questo significato.

3.4.3.1 Il contenuto semantico delle parole

Quando il marchio è composto da una parola o contiene una parola, il primo passo per l'esaminatore è guardare la spiegazione di quella parola in dizionari e/o enciclopedie nella lingua o nelle lingue del territorio di riferimento. Se la parola si trova nel dizionario/nell'enciclopedia, il significato ivi descritto sarà il contenuto semantico.

Come punto di partenza, va osservato che il pubblico di riferimento nei vari Stati membri dell'UE parla principalmente le lingue predominanti nei rispettivi territori (sentenza del 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 27). Tali lingue sono normalmente le lingue ufficiali del territorio di riferimento.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|----------|
| HALLOUMI | HELLIM | T-534/10 |
| <p>Hellim è la traduzione turca di halloumi (greco) (un tipo di formaggio). Il territorio di riferimento era Cipro. Il Tribunale ha considerato che, sebbene il turco non rientri tra le lingue ufficiali dell'Unione, esso figura tra le lingue ufficiali della Repubblica di Cipro. Pertanto il turco è compreso e parlato da una parte della popolazione di Cipro (punto 38).</p> <p>Il Tribunale ha quindi considerato che il consumatore medio di Cipro, ove il greco e il turco sono le lingue ufficiali, capirà che le parole HALLOUMI o HELLIM rinviano entrambe allo stesso particolare formaggio cipriota. Ne consegue che sussiste una certa somiglianza concettuale fra tali parole (punto 41).</p> | | |




Tuttavia la Corte ha altresì chiarito che la regola di diritto riguarda soltanto la comprensione linguistica primaria del pubblico in quei territori. Non si tratta di una regola rigida. Non si deve ritenere che il pubblico di riferimento abbia automaticamente come lingua madre la lingua predominante nello Stato membro interessato o non abbia una conoscenza particolare di altre lingue (ordinanza del 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51).

Ad esempio, negli scenari seguenti devono essere prese in considerazione lingue diverse da quella predominante:

- quando la parola in un'altra lingua è molto vicina alla parola equivalente nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Ad esempio, la parola inglese «bicycle» sarà compresa in Spagna perché è molto vicina alla parola equivalente spagnola, «bicicleta»;
- quando la parola in una lingua straniera è comunemente usata nel territorio di riferimento. Ad esempio, la parola spagnola «bravo» è usata abitualmente come termine per esprimere lode, nel senso di «ben fatto», in Germania;
- quando è noto che il pubblico di riferimento ha dimestichezza con una lingua straniera. Ad esempio, il Tribunale ha già confermato che il grande pubblico, nei paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Finlandia, ha almeno una comprensione di base della lingua inglese (sentenza del 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23);
- quando è noto che il pubblico di riferimento ha dimestichezza con una determinata lingua per talune classi di prodotti e/o servizi. Ad esempio, i termini inglesi del settore informatico (IT) sono compresi normalmente dal pubblico di riferimento per i prodotti informatici, indipendentemente dal territorio;
- parole basilari, che saranno comprese in tutti gli Stati membri perché usate ormai a livello internazionale, fra cui «baby», «love», «one», «surf», la parola italiana «pizza», che è entrata anche nella lingua inglese ecc.;
- infine, quando una qualsiasi delle parti fornisce la prova che una parola è conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento.

Quelli che seguono sono **esempi** di concetti espressi da parole:

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---------|------------|--|----------|
| Mirto | ES | [in EN: myrtle] in spagnolo descrive un arbusto della famiglia delle Myrtaceae, alto da due a tre metri. | T-427/07 |

| | | | |
|---|----|---|---|
| Peer | EN | Lord | T-30/09 |
| Storm | EN | Bad weather (intemperie) | T-30/09 |
|  --- STAR SNACKS | UE | I termini «star snacks» e «star foods» saranno compresi come riferentisi ad alimenti di qualità non solo dagli anglofoni, ma anche dalla maggior parte del pubblico di riferimento. | T-492/08 (Star foods I) T-333/11 (Star Foods II) |
|  -  | UE | Vi è un certo grado di somiglianza concettuale, basato su «Mc» e sulle parole «baby» e «kids» che si riferiscono entrambe a bambini (punto 42). | T-466/09 |

Come mostrato in alcuni degli esempi che precedono, non sempre è necessario fornire una definizione completa da dizionario del significato di una parola. È sufficiente usare un sinonimo, come Peer = Lord o Storm = bad weather.

Inoltre, quando solo una parte del pubblico percepirà il concetto mentre un'altra parte no, oppure percepirà un altro significato, occorre procedere a una conseguente distinzione.

Quando il marchio trasmette **un'espressione che ha un proprio significato**, ai fini della comparazione concettuale è rilevante il significato dell'espressione nel suo insieme, se è compreso in quanto tale dal pubblico di riferimento, e non quello delle singole parole (da notare tuttavia l'eccezione sottostante relativa ad espressioni in lingue straniere). Esempio fittizio: «KING'S DOMAIN» a confronto con «KING SIZE».

Valutazione errata: «KING» significa «*a male sovereign*» (sovrano), «DOMAIN» significa «*a territory over which rule or control is exercised*» (territorio sul quale sono esercitati la legge o il controllo) e «SIZE» significa «*the physical dimensions, proportions, magnitude, or extent of an object*» (dimensioni fisiche, proporzioni, grandezza, o estensione di un oggetto). I marchi sono concettualmente simili in quanto condividono la nozione di «king» (re).

Valutazione corretta: «KING'S DOMAIN» significa «*a territory under the control of a king*» (territorio sotto il controllo di un re); «KING SIZE» significa «*larger or longer than the usual or standard size*» (più grande o più lungo della grandezza usuale o standard). I marchi sono concettualmente dissimili anche se condividono la parola «KING» (re).

Ciò è illustrato dagli esempi che seguono in cui i marchi sono stati considerati concettualmente dissimili:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|------------------|--------------|
| MOUNTAIN BIKER | MOUNTAIN | B 1 950 |
| Goldband | GoldGips | R 975/2009-4 |
| ALTA FIDELIDAD | ALTA | B 112 369 |

La regola suindicata sull'espressione che ha un proprio significato ha la seguente **eccezione**: se i segni sono in una lingua straniera, una parte significativa del pubblico di riferimento potrebbe avere solo una padronanza limitata di tale lingua e, quindi, non essere in grado di distinguere la differenza di significato fra le due espressioni. In questi casi, può succedere che il significato di un'espressione in quanto tale non venga percepito, ma siano percepiti solo i significati dei singoli elementi. Ciò, quindi, può condurre a una constatazione di somiglianza qualora il pubblico capisca solo la parte comune. Nell'esempio riportato sopra, se si riscontra che il pubblico (o una sua parte) comprenderà solo KING, la conclusione dovrebbe essere che i segni sono concettualmente simili.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|----------|
| ICEBERG | ICEBREAKER | T-112/09 |
| <p>Il Tribunale ha considerato che «icebreaker» sarebbe compreso solo da quella parte del pubblico italiano che padroneggia l'inglese. Tuttavia «iceberg» è una parola comune con un significato immediatamente ovvio per il pubblico di riferimento. Pertanto il marchio anteriore ICEBERG avrà un significato chiaro per il pubblico italiano, mentre il marchio richiesto ICEBREAKER sarebbe privo di qualsiasi significato evidente per tale pubblico.</p> <p>Il Tribunale ha altresì indicato che i marchi in questione hanno in comune il prefisso «ice». Il Tribunale ha considerato che si tratta di una parola inglese basilare, compresa dalla maggior parte del pubblico di riferimento. Ha concluso che, poiché il prefisso «ice» aveva una certa forza evocativa, deve essere considerato come limitante la differenza concettuale fra i marchi in questione, fungendo da «ponte semantico» (punti 41-42).</p> | | |

Considerazioni simili si applicano a espressioni che includono una combinazione di parole tecniche comprese solo da una parte del pubblico di riferimento (ad esempio parole latine che appartengono a un linguaggio altamente specializzato) e parole usate comunemente. In questi casi, può accadere che venga percepito solo il significato delle parole usate comunemente e non quello dell'espressione in quanto tale.

3.4.3.2 Il contenuto semantico di parti di parole


A tal proposito, il Tribunale ha stabilito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (sentenza del 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

Di conseguenza, mentre la regola è che i marchi sono percepiti nel loro complesso, l'eccezione alla regola è che, in talune circostanze, i consumatori potrebbero scomporli in parti più piccole. Trattandosi di un'eccezione, deve essere applicata restrittivamente.

Sarà applicata nei casi seguenti:

- quando il segno in sé è scomposto visivamente in varie parti (ad es. attraverso l'uso di un carattere speciale, di un trattino o di un altro segno di interpunzione); tuttavia, va notato che i marchi denominativi non devono essere suddivisi in base alla presenza di una combinazione di maiuscole e minuscole, poiché l'uso di lettere minuscole e maiuscole è irrilevante;;
- quando tutte le parti suggeriscono un significato concreto noto al pubblico di riferimento (ad esempio Ecoblue); o
- quando solo una parte ha un significato chiaro (ad esempio Dermaclin).


Esempi di segni scomposti visivamente:

| Segno | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---|------------|---|----------|
| VITS4KIDS | UE | Il marchio contiene VITS (allusivo di «vitamine») e KIDS. | T-484/08 |
|  | UE | AGRO: riferimento all'agricoltura HUN: riferimento all'Ungheria UNI: riferimento all'universale o all'unione. | T-423/08 |

Esempi di casi in cui i marchi non sono scomposti visivamente, ma in cui tutte le parti suggeriscono un significato concreto noto al pubblico di riferimento:

| Segno | Territorio | Concetto | Caso n. |
|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Ecoblue | UE | L'elemento verbale «eco» è un prefisso comune o un'abbreviazione in numerose lingue parlate nell'Unione europea, mentre la parola «blue» è inglese per il colore blu e fa parte del vocabolario inglese di base conosciuto dal pubblico di riferimento. | T-281/07 (C-23/09 P respinto) |
| Solfrutta / FRUTISOL | UE | Gli elementi «sol» e «fru» sono generalmente riconoscibili e possono essere intesi come allusivi rispettivamente del «sole» e della «frutta». | T-331/08 |
| RIOJAVINA | UE | Il termine «riojavina» nel marchio richiesto si riferisce direttamente, per quanto riguarda il pubblico di riferimento, a prodotti vinicoli e, più in particolare, al vino di Rioja. | T-138/09 (C-388/10 P respinto) |

Infine i casi in cui solo una parte ha un significato chiaro sono di solito quelli in cui vi è un prefisso o suffisso comune, ad esempio:

| Segno | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---|------------|---|-----------------------------------|
|  | DE | «DERMA» può essere percepito come riferentesi a prodotti di natura dermatologica. | B 1 249 467 |
| RNAiFect | UE | Il pubblico di riferimento, in particolare il pubblico specializzato, percepirà le prime tre lettere come relative all'abbreviazione inglese per acido ribonucleico. | T-80/08 |
| nfon | UE | Il pubblico di riferimento isolerà la sillaba «fon» nel segno «nfon» e percepirà questo termine come connesso egualmente alle parole «telephone» o «phone» (telefono) (punto 60). | T-283/11 (C-193/13 P respinto) |



Come spiegato sopra, tutte e tre le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente; pertanto, se non è ovvio che una parte o parti suggeriscono un significato concreto noto al pubblico di riferimento, gli esaminatori devono astenersi dal cercare questi significati *ex officio*. Negli esempi sottostanti, nei segni non è stato riconosciuto alcun concetto:

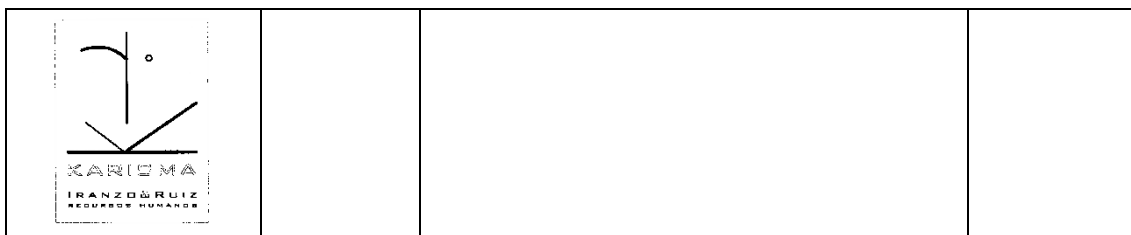
| Segno | Territorio | Concetto | Caso n. |
|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| ATOZ | DE, ES, FR, IT, AT | Il marchio non sarà percepito come «dalla A alla Z». Le lettere «to» (corrispondenti a una preposizione inglese) non risaltano in alcun modo dalle lettere «a» e «z». | T-100/06 (C-559/08 P respinto) |
| SpagO | BX | La parola «SpagO» è una parola inventata che non ha significato in nessuna delle lingue ufficiali dei paesi del Benelux. Non dovrebbe essere percepita come una combinazione formata da SPA + GO. | T-438/07 |
| CITRACAL --- CICATRAL | ES | Gli elementi verbali «cica» e «citra» non hanno nessun significato concreto, né le finali «tral» e «cal». I segni in questione pertanto non sarebbero probabilmente scomposti dal pubblico in elementi verbali con un significato concreto o in parole simili a lui note e che, combinate, formerebbero un insieme coerente che dà significato a ciascuno dei segni in questione o a uno qualsiasi di essi. | T-277/08 |

3.4.3.3 Il concetto semantico di parole scritte erroneamente

Non occorre che una parola sia scritta correttamente perché il suo contenuto semantico sia percepito dal pubblico di riferimento. Ad esempio, mentre la parola scritta «XTRA» dal punto di vista visivo non coincide con la parola «corretta» «EXTRA», poiché è foneticamente identica a essa, il concetto di parola «corretta» (extra) sarà trasferito normalmente alla parola scritta erroneamente (xtra).

Gli esempi che seguono illustrano questo punto:

| Segno | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---|------------|---|----------------------------------|
|  | UE | Una parte del pubblico di riferimento lo considererà come attinente alla parola inglese «store», che significa «negozio, magazzino». | T-309/08 |
| CMORE | EN | CMORE, alla luce della prassi comune di inviare messaggi di testo, sarà associato probabilmente da una parte significativa del grande pubblico in Danimarca e Finlandia a un'abbreviazione o a un'ortografia errata del verbo «see» (vedere) in inglese, e sarà percepito il concetto «see more» (vedi di più). | T-501/08 «SEE MORE/ CMORE» |
|  | EN | La parola «ugli» nel marchio sarà associata probabilmente alla parola inglese «ugly» dal pubblico di riferimento. | T-488/07 |
|  | UE | Il termine contenuto nel marchio susciterà nella mente dei consumatori l'idea di «yogurt», vale a dire «un alimento semisolido, leggermente acido, preparato con latte fermentato con l'aggiunta di batteri». | B 1 142 688 |
|  | ES | Le parole «KARISMA» e «C@RISMA» si riferiscono a «carisma» o «charism», vale a dire una speciale qualità personale o un particolare potere di un individuo, che lo rende capace di influenzare o ispirare grandi quantità di persone. | B 1 012 857 |



Gli esaminatori devono prestare attenzione quando attribuiscono un significato a una parola scritta erroneamente: il significato probabilmente non sarà trasferibile quando le parole non sono (foneticamente) identiche e/o quando l'elemento scritto erroneamente non può essere percepito in modo separato:

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---------|------------|---|----------|
| Bebimil | UE | Il marchio richiesto non contiene la parola «baby», ma una parola di fantasia, che si differenzia ulteriormente ed è priva di qualsiasi significato chiaro e specifico, vale a dire «bebi». | T-221/06 |

3.4.3.4 Il concetto semantico di nomi e cognomi

Il Tribunale ha accettato che i nomi hanno un concetto. Pertanto deve essere effettuata una comparazione concettuale quando i segni in conflitto sono composti da nomi (cfr. esempi sottostanti).

Ciononostante, non vi sono molte situazioni in cui il fatto che un marchio contenga un cognome ha rilevanza concettuale. In particolare, la somiglianza concettuale non può derivare dal mero fatto che entrambi i marchi contengono un nome, anche lo stesso tipo di nome (cognome celtico, nome olandese, eccetera).

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|-----------------------|------------|--|---------------|
| MCKENZIE/ McKINLEY | UE | Il pubblico di riferimento riconosce il prefisso «Mc», che significa «figlio di», come prefisso di molti cognomi scozzesi o irlandesi. Detto pubblico, pertanto, considererà gli elementi verbali dei marchi in questione come cognomi celtici privi di significato concettuale, a meno che il nome non sia particolarmente noto, ad esempio quello di una persona famosa. | T-502/07 |
| VANGRACK/ VAN GRAF | DE | Il fatto che entrambi i marchi possano essere percepiti come cognomi in basso tedesco o olandese è, di per sé, irrilevante a fini della comparazione. | R 1429/2010-4 |

Il mero fatto che due nomi possano essere raggruppati sotto un termine generico comune di «nomi» non costituisce somiglianza concettuale. Ad esempio, se FRANK e MIKE sono messi a confronto, il fatto che entrambi siano nomi non condurrebbe a una constatazione di somiglianza concettuale; questo perché è improbabile che il pubblico effettui il collegamento concettuale fra le due parole. Per contro, il fatto che FRANK e FRANKIE siano lo stesso nome, ma il secondo sia il diminutivo del primo, è rilevante e deve condurre a una constatazione di somiglianza concettuale.


| Marchi | Territorio | Concetto | Caso n. |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| SILVIAN HEACH (FIG.)/ H. EICH | Italia e altri territori | Mentre «HEACH» sarebbe percepito come cognome di origine anglosassone, l'elemento «EICH» sarebbe percepito come cognome di origine tedesca (punto 66). In virtù di ciò, i consumatori riterrebbero che questi cognomi distinguano persone diverse. I segni sono concettualmente diversi (punto 69). | T-557/10 |

Il fatto che un marchio contenga un nome può avere un impatto sulla comparazione concettuale nelle situazioni seguenti:

- (a) Quando è il nome/cognome di una persona famosa (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO):

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---------|------------|---|--------------------------------------|
| PICASSO | UE | Il segno verbale PICASSO ha un contenuto semantico chiaro e determinato per il pubblico di riferimento. La notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore. | T-185/02 (C-361/04 P respinto) |

- (b) Quando i due marchi rappresentano lo stesso nome, ma in versioni differenti (FRANK, con FRANKIE come diminutivo) o lingue diverse, come negli esempi che seguono:

| Marchi | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---|------------|--|----------|
|  --- ELISE | UE | Il pubblico di riferimento li considererà come nomi femminili molto simili, derivati dalla medesima radice. In alcuni Stati membri, in particolare nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, saranno sicuramente percepiti dal pubblico di riferimento come diminutivi del nome Elizabeth. | T-130/09 |
| PEPEQUILLO/ PEPE | ES | Il pubblico spagnolo intenderà «Pepequillo» come diminutivo di «Pepe», il che conduce a identità concettuale. | T-580/08 |
| JAMES JONES/ JACK JONES | UE | Entrambi i marchi possono essere intesi come riferentisi alla stessa persona. | T-11/09 |

- (c) Quando il marchio può essere inteso come riferentesi alla stessa persona, specialmente se il marchio anteriore è composto soltanto da un cognome. Ciò potrebbe accedere quando un nome è più importante dell'altro:



| Marchi | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---|------------|---|---------------------|
| Domanda di MUE: Julián Murúa Entrena Marchio anteriore: MURUA, | ES | La domanda di MUE contiene un nome spagnolo (un nome e due cognomi). Il primo cognome, che per il pubblico spagnolo è il più importante, coincide con il marchio anteriore. | T-40/03 |
| Domanda di MUE: MANSO DE VELASCO Marchio anteriore: VELASCO | ES | Velasco è un cognome spagnolo. Il marchio richiesto può essere inteso come composto da due cognomi. | T-259/06 |
| Domanda di MUE: Antonio Basile Marchio anteriore: BASILE | IT | I segni sono concettualmente simili perché condividono il medesimo cognome (punto 60). | T-133/09 e T-134/09 |


- (d) Se il nome contenuto nei marchi ha un significato in qualche lingua, la coincidenza in tale significato può condurre a somiglianza concettuale:

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---------------------------|------------|---|---------|
| peerstorm/ PETER STORM | UE, UK | I consumatori anglofoni assoceranno il patronimico Storm alla nozione di intemperie (punto 67). | T-30/09 |




3.4.3.5 Il contenuto semantico di segni figurativi, simboli, forme e colori

I concetti di marchi composti da o contenenti elementi figurativi e marchi composti da forme (marchi tridimensionali) saranno ciò che tali elementi figurativi o forme rappresentano, come negli esempi seguenti:

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---|----------------------------|--|--------------------|
|  | BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT | La rappresentazione di un mug rosso su un letto di chicchi di caffè. | Da T-5/08 a T-7/08 |
|  | DE | Una parte del pubblico di riferimento può riconoscere un pavone. | T-361/08 |

| | | | |
|---|----|---|--------------|
|  | BX | Il marchio contestato sarà descritto come un uomo d'affari che gioca al calcio. | R 403/2009-2 |
|---|----|---|--------------|


Di conseguenza, quando un marchio contiene sia parole sia immagini, devono essere valutati tutti i concetti.

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---|--|--|-----------------------------------|
|  | EN | La parola «ugly» nel marchio anteriore sarà associata probabilmente alla parola inglese «ugly» dal pubblico di riferimento. Bulldog con un agrume davanti. | T-488/07 |
|  | UE | Il termine «Rioja» nel marchio anteriore, che è in sé concettualmente rafforzato dalla rappresentazione di un grappolo d'uva e da una foglia di vite, si riferisce direttamente a prodotti vinicoli e, più in particolare, al vino di Rioja. | T-138/09 (C-388/10 P respinto) |
|  | BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT | Il marchio rappresenta un tipo di pesce (uno squalo). La maggior parte di coloro che parlano la lingua rilevante intenderà il termine SPAIN nel marchio contestato come riferentesi a tale Stato. La parola «Tiburón» significa «squalo» in spagnolo, ma non sarà compresa dal resto del pubblico di riferimento. L'altro termine, SHARK, sarà probabilmente compreso dai consumatori anglofoni nei territori di riferimento. | B 1 220 724 |

Infine il contenuto semantico (concetto) dei marchi di colore è quello del colore che riproducono.



3.4.3.6 Il contenuto semantico di numeri e lettere

Il concetto di una parola che rappresenta un numero è la cifra che identifica, come nell'esempio sottostante:

| Marchio | Territorio | Significato | Caso n. |
|---|------------|--|---------------|
|  | DE | La parola zero evoca il numero cardinale 0. | T-400/06 |
| TV2000 (fig.)/ TV1000 | LT | I segni sono concettualmente simili perché condividono entrambi l'idea di «televisione», combinata con un numero rotondo di quattro cifre che, inoltre, è correlato nell'ordine delle migliaia (punto 47). | R 2407/2011-2 |
| 7 (fig.)/ 7 (fig.) | UE | La Commissione di ricorso ha considerato che «7» aveva un significato (punto 25). | R 782/2011-2 |

Il concetto di una cifra è il numero che esprime, a meno che suggerisca un altro concetto come un anno specifico.



L'Ufficio segue l'approccio secondo il quale singole lettere possono avere un significato concettuale indipendente. Il Tribunale ha confermato questo approccio (sentenza dell'08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56, impugnata nella causa C-341/12 P, G, EU:C:2013:206), constatazione di identità concettuale quando entrambi i marchi possono essere visti come la stessa lettera:

| Marchio | Territorio | Significato | Caso n. |
|--|------------|--|--------------------------|
|  | DE | Per la parte del pubblico che interpreta i segni come lettera «e» e la parte del pubblico di riferimento che li interpreta come lettera «c», i segni sono concettualmente identici (punto 99). | T-22/10 EU:T:2011:651 |
|  | UE | I segni sono stati considerati concettualmente identici (punti 60-61). | T-187/10 |

3.4.3.7 Il contenuto semantico di nomi geografici

I nomi di città, villaggi, regioni e altre aree geografiche evocano un concetto che può essere rilevante per la comparazione concettuale se è probabile che il pubblico di riferimento li riconosca in quanto tali. Di solito, il grande pubblico in Europa conosce i nomi delle capitali e delle grandi città nonché delle destinazioni di vacanze o di viaggi. Se la percezione del pubblico in un particolare Stato membro è rilevante, può anche ipotizzarsi la conoscenza dei nomi di piccole città e di cittadine in quel paese.

La mancanza di prove o di indicazioni che il pubblico di riferimento possa riconoscere il nome geografico non influisce sulla comparazione concettuale. Cfr. l'esempio seguente:

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|--|------------|---|---------------|
|   | DE | Il risultato della comparazione concettuale è indifferente. Non è possibile ricavare dall'argomento del ricorrente, secondo cui il nome Chtaura designa una zona agricola del Libano rinomata per i prodotti agricoli, che questo significato sarà noto anche agli operatori commerciali in Germania. | R 1213/2008-4 |

3.4.3.8 Il concetto semantico di parole onomatopiche

L'analisi del concetto semantico delle parole onomatopiche segue le regole generali della comparazione concettuale: il loro concetto sarà quello rappresentato dalla parola onomatopica in questione, purché si possa accertare che sarà riconosciuto in quanto

tale dal pubblico di riferimento. Ad esempio, «WOOF WOOF» rappresenta l'abbaiare di un cane per le persone di lingua inglese; «MUUU» rappresenta il muggito di una mucca per le persone di lingua spagnola.

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---------|------------|---|---------------|
| CLICK | DE | Concettualmente, il marchio contestato «CLICK» è una parola onomatopeica inglese che esprime un suono breve, acuto. Questa parola sarà immediatamente intesa in Germania dato il suo stretto equivalente in tedesco «Klick» (punto 45). | R 1394/2006-2 |

In taluni casi, il contesto nel quale sarà usata la parola onomatopeica può essere decisivo per accertare se il pubblico di riferimento ne riconoscerà il significato. Ad esempio, nel caso seguente, la Commissione ha considerato che il pubblico di riferimento non interpreterebbe il segno «PSS» come parola onomatopeica nel contesto dei servizi della tecnologia dell'informazione:

| Marchio | Territorio | Concetto | Caso n. |
|---------|------------|--|---------------|
| PSS | ES | L'argomento del richiedente secondo cui il marchio anteriore potrebbe essere pronunciato anche come parola onomatopeica (invito a qualcuno a fare silenzio) è inverosimile alla luce dei servizi della tecnologia dell'informazione in questione e del pubblico di riferimento, che è abituato, come osservato dallo stesso richiedente, agli acronimi in questo campo (punto 42). | R 1433/2007-2 |

3.4.4 Come effettuare una comparazione concettuale

In sostanza, nella comparazione occorre stabilire dapprima se i segni esprimono un concetto in base ai principi descritti nel punto che precede.

- (i) Se entrambi i segni hanno un concetto, gli esiti della comparazione concettuale possono essere tre:
- se i segni si riferiscono allo stesso concetto, sono concettualmente **identici**;
 - se i segni si riferiscono a concetti simili, sono concettualmente **simili**;
 - se entrambi i segni hanno un significato e tali significati si riferiscono a concetti diversi, i segni sono concettualmente **dissimili/non simili**.
- (ii) Se solo uno dei segni evoca un concetto, i segni sono **non simili concettualmente**.

Su questo punto, l'Ufficio segue la sentenza del 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25. Sebbene vi sia della giurisprudenza, come ad esempio la sentenza del 22/10/2015, T-309/13, ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, che è giunta alla conclusione che *non era possibile fare una comparazione concettuale* sebbene uno dei segni evocasse un concetto, questi casi non possono essere considerati come una tendenza prevalente.

Ne consegue che il termine “**non simili**” contempla due scenari, vale a dire, quando entrambi i segni hanno un concetto seppur distinto o quando solo uno di loro ha un concetto. Tuttavia il termine “**dissimili**” è riservato solo per il caso in cui entrambi i segni hanno un concetto seppur distinto.

- ii) Se nessuno dei segni ha un concetto, **non è possibile una comparazione concettuale** (sentenza del 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, punti 68-69). L'aspetto concettuale non influenza la valutazione della somiglianza dei segni.

I segni non possono essere considerati concettualmente simili soltanto perché esiste un termine generico che li contempla entrambi e/o essi rientrano nella medesima categoria generale di segni. Se i significati semantici sono troppo diversi, i segni possono sì condividere un concetto generale, ma talmente ampio che il rapporto concettuale non è rilevante. Ad esempio:




- Il mero fatto che due parole o simboli possano essere **raggruppati sotto un termine generico comune** non costituisce in alcun modo un caso di somiglianza concettuale. Ad esempio, nel caso di «Jaguar» messo a confronto con «Elephant», il fatto che entrambi siano animali non condurrebbe a una constatazione di somiglianza concettuale perché è improbabile che il pubblico proceda a un collegamento concettuale fra le due parole. Infatti, poiché le parole si riferiscono ad animali diversi, devono essere considerate concettualmente dissimili.
- Lo stesso accade quando due segni appartengono alla **stessa categoria generale o allo stesso tipo di marchio**: il fatto che «TDL» e «LNF» siano entrambe abbreviazioni di tre lettere è concettualmente irrilevante e, pertanto, non è possibile una comparazione concettuale.
- Un altro esempio di segni «appartenenti alla medesima categoria» riguarda i nomi e cognomi che hanno un contenuto semantico simile (cfr. punto 3.4.3.4 che precede). Se FRANK e MIKE sono messi a confronto, il fatto che siano entrambi nomi è concettualmente irrilevante (poiché sono su livelli completamente diversi); per contro, il fatto che FRANK e FRANKIE siano lo stesso nome, ma il secondo sia un diminutivo del primo, è rilevante e deve condurre in quel caso a una constatazione di somiglianza concettuale.

In particolare, il marchio sarà concettualmente identico o simile nelle seguenti situazioni:



3.4.4.1 Entrambi i marchi condividono una parola e/o un'espressione

Quando i due marchi condividono la stessa parola o espressione, i marchi saranno concettualmente simili, come negli esempi seguenti:

| Segno anteriore | Segno contestato | Opposizione n. |
|--|--|---------------------|
|  |  | B 1 209 618 (ES) |
| Simili: i marchi condividono i concetti di SOL (= sole: «la stella che è fonte di luce e di calore per i pianeti del sistema solare»). | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|--|--|
| BLUE | ECOBUE | T-281/07 (C-23/09 P respinto) (UE) |
| I marchi in questione sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al colore blu. | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Opposizione n. |
| T-MUSIC |  | B 1 081 167 (UE) |
| I marchi sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al concetto di MUSIC (= «l'arte di combinare suoni nel tempo in modo da produrre una composizione continua, unica ed evocativa, come attraverso la melodia, l'armonia, il ritmo e il timbro»). | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Opposizione n. |
|  |  | B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK e IT) |
| I marchi sono concettualmente simili perché entrambi i segni contengono l'immagine dello stesso pesce (uno squalo) e un riferimento alla parola SHARK (= «ogni individuo della specie di pesci carnivori principalmente marini della classe Chondrichthyes (sottoclasse Elasmobranchii) ... »). | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| EL CASTILLO | CASTILLO | T-85/02 (ES) |
| Il Tribunale ha considerato che i segni erano concettualmente quasi identici. | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| Servus et al. | SERVO SUO | T-525/10 (UE, in particolare IT) |
| I segni sono concettualmente simili dal punto di vista del consumatore italiano medio perché condividono entrambi un riferimento a «servo». Il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione di ricorso secondo la quale il pubblico italiano avrebbe percepito il significato della parola latina «SERVUS», data la sua vicinanza alla parola italiana «SERVO». | | |

Come già menzionato, anche grafie errate possono avere un contenuto semantico e in tali casi possono essere messe a confronto, come nei seguenti esempi:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|--|---------------------|
|  |  | T-485/07 (ES) |
| Per il pubblico spagnolo di riferimento, entrambi i segni evocano il concetto di un'oliva. Non vi sono prove che il consumatore spagnolo interessato comprenderà la parola inglese «live». | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Opposizione n. |
|  |  | B 1 142 688 (UE) |
| Entrambi i marchi si riferiscono alla parola yogurt e di conseguenza condividono il concetto di «prodotto lattiero ottenuto dalla fermentazione batterica del latte». | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Opposizione n. |
|--|--|---------------------|
|  |  | B 1 012 857 (ES) |
| <p>I marchi sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al concetto di «carisma» (= «l'abilità di sviluppare o di ispirare in altri un impegno ideologico ad un particolare punto di vista»).</p> | | |


3.4.4.2 Due parole o termini hanno lo stesso significato, ma in lingue diverse

È possibile che il pubblico di riferimento consideri concettualmente simili o persino identici marchi con elementi in lingue diverse, a condizione che i significati delle parole nelle lingue interessate siano noti al pubblico di cui trattasi.

Nell'esempio seguente è stato riconosciuto che i marchi erano concettualmente identici perché una parte sostanziale del pubblico portoghese capirebbe le parole che costituiscono i marchi in questione, dato che (i) la parola inglese «vitamin» è molto vicina al termine portoghese equivalente «vitamina», (ii) «water» è una parola inglese basilare probabilmente comprensibile a quella parte del pubblico portoghese che possiede una conoscenza sufficiente della lingua inglese e (iii) «aqua» è un termine latino ampiamente diffuso, che assomiglia al termine portoghese equivalente «água» (punti 56-60):

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|----------|
| <p>VITAMINWATER (territorio di riferimento: Portogallo)</p> |  | T-410/12 |


Poiché ciò che rileva è l'effettiva comprensione da parte del pubblico di riferimento, il mero fatto che un termine sia oggettivamente l'equivalente nella lingua straniera dell'altro termine può essere del tutto privo di rilevanza nella comparazione concettuale.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|-------------------|----------|
|  | <p>LE LANCIER</p> | T-265/09 |
| <p>Il territorio di riferimento è la Spagna. «El lancero» (in spagnolo) significa «le lancier» in francese. Concettualmente, il Tribunale ha ritenuto che lo spagnolo medio avesse solo una conoscenza limitata del francese e che l'espressione «le lancier» non appartenesse al vocabolario di base di tale lingua. Concettualmente i segni non sono simili.</p> | | |

3.4.4.3 Due parole si riferiscono allo stesso termine semantico o sue varianti

Sussiste identità concettuale quando sono coinvolti sinonimi, vale a dire esistono due parole per lo stesso significato semantico (esempi di fantasia in cui l'inglese è lingua di riferimento: baggage/luggage (bagaglio/valigia); bicycle/bike (bicicletta/bici); male horse/stallion (cavallo maschio/stallone).


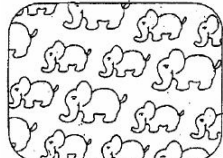




Nei seguenti casi è stata rilevata una somiglianza concettuale:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|----------------------|---------------|
| SECRET PLEASURES | PRIVATE PLEASURES | R 616/1999-1 |
|  | ORPHAN INTERNATIONAL | R 1142/2009-2 |

3.4.4.4 Due segni figurativi, simboli e/o forme rappresentano lo stesso oggetto o la stessa idea

Quando due marchi sono composti da elementi figurativi e/o forme, o li contengono, e rappresentano gli stessi oggetti o le stesse idee, oppure oggetti o idee simili, i segni saranno concettualmente identici o simili.

Quelli che seguono sono casi in cui è stata riconosciuta identità o somiglianza concettuale:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|-----------------------------|
|  |  | T-424/10 (identità) |
|  |  | R 703/2011-2 (identità) |
|  |  | R 1107/2010-2 (identità) |

Tuttavia il fatto che entrambi i segni contengano lo stesso oggetto non conduce a una constatazione di somiglianza concettuale se il modo in cui l'oggetto è rappresentato nei marchi in conflitto è diverso.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|----------|
|  |  | T-593/10 |
| <p>Il Tribunale ha considerato che la Commissione avesse concluso a ragione che i segni sono concettualmente diversi perché il marchio anteriore, dato il suo elemento figurativo e il modo in cui la lettera «b» è rappresentata, potrebbe evocare un boomerang mentre questo non è il caso per il marchio richiesto (punto 36).</p> | | |

Inoltre, anche se entrambi i segni contengono lo stesso elemento, possono essere riconosciuti **dissimili** se evocano concetti diversi per via della loro impressione complessiva:

| Marchio anteriore | Marchio contestato | Caso n. |
|---|--|----------|
|  |  | T-143/11 |
| <p>Il marchio richiesto assomiglia a un emblema araldico che ricorda il simbolo distintivo associato alla nobiltà o alle gilde usato per identificare persone o professioni, mentre i marchi anteriori sono più simili a un sigillo indicante il marchio di un'autorità sovrana come quella dello Stato e si propongono di certificare, o persino approvare, un particolare oggetto (punto 48).</p> | | |

3.4.4.5 Quando una parola contrapposta a un'immagine, un simbolo, un forma e/o un colore evoca il concetto rappresentato dalla parola

Esiste identità concettuale anche fra una parola e un'immagine che mostra che cosa rappresenta la parola (esempi fittizi: il marchio denominativo «TIGER» messo a confronto con un marchio figurativo che riproduce una tigre; o il marchio denominativo «orange» e un marchio di colore arancione).

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---|
|  |  | T-389/03 (UE, identità per una parte del pubblico che percepisce un pellicano nel marchio impugnato) |

3.4.4.6 Quando i segni hanno in comune una parola sensata che è distintiva, e uno di loro contiene una parola aggiuntiva o un elemento figurativo senza alcun significato

Quando i segni hanno in comune una parola che è distintiva e uno di loro o entrambi contengono un elemento denominativo aggiuntivo senza alcun significato (una parola fantasiosa o una parola che non sarà compresa nella zona linguistica di riferimento), i segni sono considerati concettualmente molto simili e non identici. In tal caso, sebbene il termine aggiuntivo non venga compreso, il pubblico di riferimento noterà la presenza di tale termine aggiuntivo che impedisce che i segni siano percepiti come totalmente identici dal punto di vista concettuale.

| Marchio anteriore | Marchio impugnato | N. della causa |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| VIKING | VIKING PRUX | Esempio di fantasia |
| VIKING DREMBL | VIKING PRUX | Esempio di fantasia |

Il territorio di riferimento è l'Unione europea. I prodotti in questione sono *cosmetici* nella classe 3. La parola "VIKING" viene riconosciuta in tutta l'Unione europea ed è distintiva per i prodotti in questione. Le parole "PRUX" e "DREMBL" non hanno alcun significato. I segni sono concettualmente molto simili.

Tuttavia, se la parola che i segni hanno in comune è accompagnata da elementi figurativi aggiuntivi che sono privi di qualsiasi particolare concetto (ad esempio uno sfondo, dei colori o un particolare carattere tipografico), i segni sono considerati concettualmente identici. In tal caso, gli elementi figurativi aggiuntivi non incidono sulla percezione concettuale dei segni.

| Marchio anteriore | Marchio impugnato | N. della causa |
|---|---|---------------------|
|  |  | Esempio di fantasia |

Il territorio di riferimento è l'Unione europea. I prodotti in questione sono *cosmetici* nella classe 3. La parola "VIKING" viene riconosciuta in tutta l'Unione europea ed è distintiva per i prodotti in questione. Gli elementi figurativi aggiuntivi non introducono alcun concetto in grado di alterare la percezione concettuale dei segni. I segni sono concettualmente identici.

3.4.5 Impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi sulla somiglianza dei segni

A ciascun livello (visivo, fonetico e concettuale) la comparazione dei segni condurrà a una decisione circa la somiglianza dei marchi e, in caso tale somiglianza sussista, in quale grado. In generale, maggiore è il numero di aspetti comuni fra i marchi, più è elevato il grado di somiglianza fra gli stessi.

Tuttavia, tale constatazione dipende, in primo luogo, dalla riconoscibilità o piuttosto dall'impercettibilità della coincidenza nell'impressione complessiva di entrambi i marchi (cfr. punto 3.4.5.1 che segue), e inoltre sul carattere distintivo e sul carattere dominante degli elementi comuni (cfr. punto 3.4.5.2 che segue), nonché sull'impatto degli altri elementi nell'impressione complessiva dei marchi (cfr. punto 3.4.5.3 che segue).

3.4.5.1 Elemento comune/coincidenza identificabile

Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, sussiste tra gli stessi un'identità almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (sentenza del 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). La coincidenza, pertanto, deve essere «pertinente» dal punto di vista del consumatore che di solito percepisce un marchio nel suo complesso e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli (sentenza del 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

La coincidenza viene percepita con chiarezza quando l'aspetto comune costituisce un elemento verbale indipendente o quando è separato nella forma scritta (uso di un carattere speciale, di trattino o di un altro segno di interpunzione):

| Segno anteriore | Segno contestato | Motivazione | Caso n. |
|-----------------|--------------------|---|----------|
| BEYOND VINTAGE | BEYOND RETRO | La prima parola coincide. | T-170/12 |
| SCHUHPARK | JELLO SCHUHPARK | Il marchio anteriore è identico alla seconda parola della domanda di MUE. | T-32/03 |
| ip_law@mbp | MBP | Il segno «@» separa «ip-law» e «mbp» nel marchio anteriore (punto 53). | T-338/09 |

Per quanto riguarda i marchi denominativi, va ricordato che essi non devono essere suddivisi visivamente in base all'alternanza di lettere maiuscole e minuscole, poiché nel caso dei marchi denominativi l'uso di lettere maiuscole e minuscole alternate è irrilevante.

A volte la rappresentazione grafica permette la separazione di diversi elementi del marchio e l'identificazione:

| Segno anteriore | Segno contestato | Motivazione | Caso n. |
|---|---|--|---------------|
|  |  | Le lettere «FLT» hanno un ruolo indipendente nella domanda di MUE a causa del colore rosso (punto 48). | T-19/12 |
| TRONIC |  | L'elemento comune «TRONIC» è separato visivamente per effetto delle lettere bianche (punto 28). | R 2060/2013-1 |

Inoltre, la parola comune può essere identificata come tale separatamente per via del suo significato evidente. Un consumatore medio, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli noti (sentenza del 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51, confermata da C-512/04 P). Negli esempi che seguono, l'elemento comune è una parte di una parola, ma potrebbe essere individuato poiché il pubblico, a rigor di logica, scomporrà la parola secondo il significato degli elementi che la compongono:

| Segno anteriore | Segno contestato | Motivazione | Caso n. |
|-----------------|------------------|--|---|
| MARINE BLEU | BLUMARINE | La parte «marine» nella domanda di MUE verrà intesa come un riferimento al mare e «blu» come una grafia scorretta di «blue». | T-160/12 |
| CADENACOR | COR | Il pubblico ispanofono scomporrà gli elementi «cadena» e «cor» nel marchio anteriore (punto 47) – rischio di confusione. | T-214/09 |
| BLUE | ECOBUE | Il pubblico di riferimento scomporrà la domanda di MUE nel prefisso «eco» e nella parola «blue», di uso comune (punto 30) – rischio di confusione. | T-281/07 confermata da C-23/09 P) |

Al contrario, se rimane inosservata, la mera coincidenza in una sequenza di lettere non è sufficiente per constatare una somiglianza. Continua a sussistere la regola secondo cui il pubblico confronta i marchi nel loro complesso e non li scompone artificialmente. Nei casi che seguono **la somiglianza dei marchi è stata negata** nonostante la sovrapposizione di alcune lettere (cfr. anche il punto 4 che segue, «Dissomiglianza di segni», in particolar modo il punto 4.2.4, «Sovrapposizione di altri aspetti irrilevanti»).

| Segno anteriore | Segno contestato | Motivazione | Caso n. |
|-----------------|------------------|---|--------------|
| CS | CScreen | Il segno contestato verrà probabilmente scomposto negli elementi «C» e «Screen», che hanno un significato estremamente rilevante per i computer e le loro unità periferiche. Non verrà percepito contenere l'elemento distinto «CS» che corrisponde al marchio anteriore. | R 545/2009-4 |

3.4.5.2 Carattere distintivo e carattere dominante degli elementi comuni

Per pervenire a una conclusione di somiglianza, occorre tener conto del **grado di distintività dell'elemento comune** (o degli elementi comuni). Più questo è distintivo, più è elevato il grado di somiglianza per ciascun aspetto della comparazione (visiva, fonetica e concettuale). La constatazione di un carattere distintivo limitato dell'elemento comune diminuirà la somiglianza, con la conseguenza che se l'unico elemento comune di entrambi i marchi non è distintivo, il grado di somiglianza a tutti i livelli di



comparazione sarà tenue, o persino che – in base all'impatto degli elementi che contraddistinguono i marchi – la somiglianza verrà del tutto negata¹⁰.


Negli esempi che seguono l'elemento comune è stato considerato descrittivo o altrimenti non distintivo, con la conseguenza che il livello di somiglianza è stato ritenuto tenue:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|----------|
| FSA K-FORCE. | FORCE-X | T-558/13 |
| L'elemento «force» ha un carattere distintivo debole per i prodotti di cui trattasi. Somiglianza visiva, fonetica e concettuale tenue – nessun rischio di confusione. | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|------------------|----------|
| ACTU+ | News+ | T-591/13 |
| La presenza del segno «+» in entrambi i segni non può produrre una somiglianza visiva perché si tratta di un simbolo matematico che suggerisce un concetto di aumento, perciò gode soltanto di un carattere distintivo debole (punto 29). Sul piano fonetico i segni condividono una somiglianza debole per via della presenza del segno «+» (punti 35-36) – nessun rischio di confusione. | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|------------------|----------|
| VISCOPLEX | VISCOTECH | T-138/13 |
| Per quanto riguarda la parte iniziale comune dei marchi, «visco», essa è descrittiva per il pubblico tedesco rispetto alle principali caratteristiche dei prodotti pertinenti (oli combustibili, grassi lubrificanti e carburanti), in particolare la loro viscosità (punto 57). I marchi sono vagamente simili soltanto sul piano visivo e fonetico – nessun rischio di confusione. | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---------|
|  |  | T-60/11 |
| Il termine «premium» è elogiativo (punto 44). La coincidenza conduce solo a una somiglianza tenue sul piano visivo e fonetico, e media dal punto di vista concettuale – nessun rischio di confusione. | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|---------------|
|  | ULTIMATE GREENS | R-1462/2012-G |
| La parola «ultimate» è un termine promozionale usato per indicare la qualità superiore dei prodotti più recenti disponibili sul mercato ed è priva di qualsivoglia carattere distintivo (punto 22). Anche se entrambi i marchi condividono questo elemento, sussiste solo una somiglianza tenue dal punto di vista visivo e fonetico (punti 47-48). Nel complesso non si riscontra una somiglianza sul piano concettuale (punto 49) – nessun rischio di confusione. | | |

Il fatto che l'elemento coincidente sia un elemento non distintivo non è tuttavia sufficiente a negare qualsiasi somiglianza fra i marchi, a meno che non vi siano ulteriori

¹⁰ Cfr. il punto 4.2.5 in prosieguo, «Sovrapposizione di un elemento non distintivo».

fattori a contraddistinguerli (cfr. il punto 4.2.5 che segue). Se il pubblico noterà la sovrapposizione, occorre tenerne conto nella comparazione. Il fatto che un elemento sia descrittivo o altrimenti non distintivo non è di per sé sufficiente a concludere che tale parola sia trascurabile nell'impressione complessiva prodotta dal marchio (sentenza dell'08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Per l'impatto degli elementi comuni deboli o non distintivi sul rischio di confusione cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, «Valutazione globale»).

La conclusione sulla somiglianza visiva deve essere tenuta ulteriormente in conto **se l'elemento comune è dominante** (visivamente rilevante) o almeno co-dominante nell'impressione complessiva dei marchi. Come spiegato sopra (cfr. punto 3.3) nell'ambito della valutazione del carattere dominante di uno o più elementi, le qualità intrinseche (grandezza, rappresentazione grafica di forte impatto, ecc.) di ciascuno di tali elementi devono essere messe a confronto con le qualità intrinseche degli altri elementi. Inoltre ed in via accessoria, può venir presa in considerazione la posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio composito (sentenza del 23/09/2014, T-341/13, So'bio etic, EU:T:2014:802, § 67).

Il carattere distintivo e dominante dell'elemento comune/degli elementi comuni è il sussistere di termini separati ma correlati. Come ha dichiarato la Corte:

Occorre anche rimarcare che se alcuni elementi di un marchio sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell'impressione complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di imporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro memoria

(sentenza del 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 e nella giurisprudenza citata).

3.4.5.3 L'importanza di elementi (non comuni) aggiuntivi



Nell'ambito della comparazione dei marchi nel loro complesso, bisogna tenere conto dell'impatto degli elementi non comuni sull'impressione complessiva anche per pervenire a una conclusione sulla somiglianza. Maggiore è il numero di differenze che presentano gli altri elementi del marchio, minore sarebbe la somiglianza risultante dall'elemento comune.

Non è possibile supporre, in linea generale, che gli elementi di differenza fra i marchi tendano a diventare meno marcati nella memoria del consumatore a favore degli elementi di somiglianza. In conformità della giurisprudenza consolidata, il grado di somiglianza o differenza fra i segni in questione può dipendere, in particolare, dalle qualità intrinseche dei segni (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).

Devono pertanto essere presi in considerazione il carattere distintivo e il carattere dominante degli elementi di differenziazione. Se tali elementi sono quelli distintivi e dominano l'impressione complessiva dei marchi, il livello di somiglianza diminuirà.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|-----------------|
|  |  | <p>T-338/12</p> |
| <p>Per quanto riguarda la comparazione visiva, l'elemento figurativo che rappresenta un cane nel marchio anteriore costituisce quello dominante. Dato che i rispettivi elementi grafici sono diversi, la coincidenza dell'elemento verbale «K9» conduce a una somiglianza visiva soltanto tenue. I marchi sono foneticamente simili a un grado elevato. Per quanto attiene alla comparazione concettuale, il marchio contestato non contiene alcun elemento figurativo che trasmetta il concetto di cane, pertanto i marchi non sono concettualmente simili (punti 27-34).</p> | | |

Al contrario, se l'elemento per cui i marchi differiscono ha un carattere distintivo intrinseco più tenue rispetto all'elemento comune, ciò aumenterà il grado di somiglianza:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|---|
|  |  (NEGRA MODELO) | <p>R-0536/2001-3 (confermato: T-169/02)</p> |
| <p>Il marchio anteriore era una registrazione portoghese. «Negra» è descrittivo per i prodotti pertinenti della classe 33, poiché può essere usato in portoghese per indicare la birra bruna, cioè il tipo di birra venduto con il marchio NEGRA MODELO. L'attenzione del consumatore portoghese medio si concentrerà sulla parola coincidente «modelo». Somiglianza visiva bassa, somiglianza fonetica media e somiglianza concettuale forte – rischio di confusione.</p> | | |

3.4.6 Altri principi da prendere in considerazione nella comparazione di segni

3.4.6.1 Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi sulla comparazione visiva e concettuale


Quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale

che descrivendone gli elementi figurativi (sentenza del 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/11/2011, R 233/2011-4, Best Tone, § 24; e del 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo, § 59).

Tuttavia, l'elemento verbale di un segno non ha automaticamente un impatto più forte (sentenza del 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) e in alcuni casi, l'elemento figurativo di un marchio complesso può, per effetto - fra l'altro - della sua forma, delle dimensioni, del colore o della posizione all'interno del segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo (sentenza del 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Inoltre, quando il marchio anteriore è un marchio denominativo, gli elementi figurativi del segno impugnato possono persino svolgere un ruolo decisivo nel differenziare i segni (si veda il primo esempio nella tabella in basso).

Inoltre, nel valutare l'impatto dell'elemento verbale di un marchio composto, si dovrebbe tener conto del carattere distintivo di questo elemento.

Esempi:

| Segno anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|--|---|----------------|
| GIOVANNI |  | T-559/13 |
| <p><i>P&S:</i> Classe 3 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> l'elemento figurativo del marchio richiesto è importante quanto gli elementi denominativi e ha un impatto significativo sull'impressione visiva globale data da tale marchio. È posizionato al di sopra degli elementi denominativi e occupa più spazio di entrambi questi elementi combinati. Inoltre, è distintivo per i prodotti in questione, in quanto un'anatra non ha alcun legame con cosmetici o prodotti per la pulizia. Inoltre, il disegno dell'anatra è piuttosto elaborato. Anche se l'elemento "GIOVANNI" viene inserito prima dell'elemento "GALLI", vi è solo un debole grado di somiglianza visiva tra i marchi in questione, tenuto conto dell'impatto significativo dell'elemento figurativo del marchio richiesto per l'impressione complessiva data da tale marchio (punti 62-64, 72, 74).</p> | | |



P&S: classi 32 e 33



Territorio: Polonia

Valutazione: l'elemento figurativo del marchio richiesto, che consiste nella rappresentazione stilizzata di un animale della specie bovina visualizzato di profilo e rivolto verso sinistra, e che può essere percepito come un bisonte europeo, è di dimensioni simili a quelle dell'elemento denominativo "wisent" (bisonte) e occupa uno spazio analogo in tale marchio. Per la sua forma, le dimensioni, il colore e la posizione, tale rappresentazione di un bisonte [...] aiuta chiaramente a creare l'immagine del marchio impugnato che il pubblico di riferimento fisserà nella memoria; di conseguenza, essa **non può essere ignorata nella percezione di tale marchio** [...].

Per quanto riguarda il marchio anteriore, una rappresentazione naturalistica di un bisonte in piedi sulle quattro zampe in un cerchio su uno sfondo di alberi di colore verde, marrone e nero, è chiaramente percepibile in tale marchio. Tale rappresentazione di un bisonte occupa una posizione centrale ed è di dimensioni leggermente maggiori rispetto all'unico elemento verbale percettibile, il termine "żubrówka", riprodotto in giallo e nero e posizionato al di sopra di tale riproduzione. Pertanto **l'elemento figurativo** costituito da una riproduzione naturalistica di un bisonte **non può essere ignorato nell'impressione complessiva prodotta dal marchio anteriore** [...]. Nonostante la presenza di diversi elementi verbali, nel complesso i marchi presentano **visivamente un basso grado di somiglianza** dal momento che entrambi contengono un bisonte, la cui immagine sarà memorizzata facilmente dai consumatori per effetto della loro posizione all'interno dei marchi in questione e delle loro dimensioni (punti 76-77, 82, 85-86, 111, 113).

(a) Segni con elemento verbale identico o molto simile ed elementi figurativi diversi

Quando gli elementi verbali sono identici o simili e l'elemento figurativo non ha né un significato semantico, né una stilizzazione di forte impatto, i segni di solito sono simili. In questo scenario, l'elemento figurativo sarà considerato privo di una significativa influenza sulla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|--|------------------|---|
| <p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  | <p>PUKKA</p> | <p>T-483/10 (somiglianza visiva e fonetica elevate; assenza di somiglianza concettuale)</p> |

P&S: classe 18

Territorio: Spagna, EU


Valutazione: gli elementi figurativi del MUE anteriore – cioè l'ovale con sovrapposta la forma geometrica che ricorda vagamente una stella a cinque punte ad esso sovrapposta – non trasmettono un contenuto concettuale individuabile. Di conseguenza è altamente improbabile che questi elementi figurativi possano attirare l'attenzione del consumatore destinatario. Per contro, sebbene l'elemento verbale non trasmetta un contenuto concettuale, resta il fatto che esso può essere letto e pronunciato ed è quindi probabile che rimanga nella memoria dei consumatori. L'elemento verbale del MUE anteriore deve pertanto considerarsi dominante nell'impressione visiva prodotta dal marchio (punto 47).

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|---|---|--|
|  |  | <p>T-216/11 (somiglianza visiva media e somiglianza fonetica elevata. Impossibile effettuare una comparazione concettuale)</p> |





P&S: classe 29

Territorio: UE

Valutazione: la somiglianza visiva risulta dal fatto che entrambi dispongono di un elemento verbale unico molto simile che differisce soltanto nella lettera finale. In entrambi i segni figurativi la riproduzione di un uccello era un elemento che rafforzava la somiglianza dei segni. Questi presentano soltanto piccole e lievi differenze. A livello di comparazione fonetica, avendo solo una lettera finale di differenza, entrambi i segni presentano una somiglianza fonetica di grado elevato. La comparazione concettuale non è pertinente dal momento che l'elemento verbale dei segni non aveva alcun significato in alcune aree dell'Unione europea (punto 38).





| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|--|---------------|
| CINEMA 4D |  | R 1691/2014-2 |
| <p><i>P&S:</i> classe 9 <i>Territorio:</i> EU <i>Valutazione:</i> «Rispetto agli elementi figurativi di cui è composto il segno, la commissione ritiene che non vi sia nulla in tali elementi che aggiunga al segno contestato qualcosa in più di qualche elemento decorativo. La semplice aggiunta di elementi figurativi banali non inciderà sulla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento» (punto 24).</p> | | |

Quando, invece, gli elementi verbali comuni sono parimenti deboli o persino meno distintivi di quelli figurativi, la coincidenza degli elementi verbali conduce solo a una somiglianza tenue, se sussistono differenze negli elementi figurativi:


| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|---|---|---|
|  |  | T-60/11 (somiglianza visiva e fonetica tenue e somiglianza concettuale media) |
| <p><i>P&S:</i> classi 30, 31, 42 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> la somiglianza dei marchi si basa esclusivamente su una parola priva di carattere distintivo che non verrebbe ricordata dai consumatori come elemento chiave dei marchi di cui trattasi (punto 53).</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|  |  | R 1357/2009-2 (assenza di somiglianza visiva o concettuale; somiglianza fonetica remota) |
| <p><i>P&S:</i> classi 5, 29, 30, 32 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> la Commissione di ricorso ha tenuto conto del carattere non distintivo e descrittivo della parola «Lactofree» in relazione ai prodotti designati e ha riscontrato le evidenti differenze visive e concettuali fra i segni (punto 98).</p> | | |

(b) Segni con un elemento figurativo identico o molto simile ed elementi verbali diversi

In linea generale, l'identità o la somiglianza dell'elemento figurativo dei segni non porteranno a un livello considerevole di somiglianza nei casi in cui almeno uno dei segni contiene un ulteriore elemento verbale, assente, invece, nell'altro segno. L'esito dipenderà tuttavia dalle specifiche circostanze del singolo caso.




| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|--|--|---|
|  |  (IBIZA REPUBLIC) | T-311/08 (somiglianza visiva tenue, dissomiglianza fonetica e concettuale) |
| <p><i>P&S:</i> classi 25, 41, 43 <i>Territorio:</i> Francia <i>Valutazione:</i> tenendo conto del carattere dominante dell'elemento verbale nel marchio richiesto, i segni non presentano alcuna somiglianza fonetica e concettuale e sussiste soltanto una tenue somiglianza visiva (punto 58) – nessun di rischio di confusione.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|  |  Pro Concordatia Populorum | R 280/2009-4 (dissomiglianza visiva, fonetica e concettuale) |
| <p><i>P&S:</i> classi 16, 36, 41 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> l'unica cosa che i due segni hanno in comune è la rappresentazione di una caratteristica croce a otto punte, nota come «croce di Malta» in quanto riferentesi all'Ordine di Malta. La forma peculiare della croce di Malta non è usata dal ricorrente in via esclusiva nemmeno nell'area in questione, «raccolta di fondi di beneficenza; educazione, stampati; servizi medici» (Classi 16, 36, 41, 45). La domanda di MUE contiene la sequenza di parole, assolutamente distintiva, «Pro concordatia populorum» e non può essere ridotto al suo elemento figurativo. I segni si distinguono anche foneticamente, dato che il segno opponente è privo di elementi verbali. Non sussiste somiglianza concettuale perché la domanda di MUE significa «per la comprensione dei popoli», frase che non ha nulla in comune con il segno anteriore. Non vi può dunque essere alcun rischio di confusione, neppure nel caso di prodotti identici riscontrati solo nella Classe 16.</p> | | |

Questa regola non trova applicazione nei casi in cui l'elemento verbale ha un carattere distintivo limitato e non è dominante:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. (livello di somiglianza) |
|--|--|---|
|  |  LA MAISON DE LA FAUSSE FOURRURE | Casi riuniti R 68/2001-4 e R 285/2001-4 (somiglianza visiva elevata) |
| <p><i>P&S:</i> classi 18, 24, 25, 28 <i>Territorio:</i> Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria <i>Valutazione:</i> la dicitura «La Maison de la Fausse Fourrure» non è sufficiente ad attenuare l'impressione di somiglianza tra i marchi in conflitto. Oltre alla sua possibile natura descrittiva, la Commissione di ricorso osserva che alla dicitura è attribuita, rispetto all'orma, una posizione secondaria (è posta sotto alla stessa), una grandezza relativamente limitata (quattro volte più piccola) e uno stile di scrittura convenzionale (punto 22).</p> | | |

- (c) Segni con elementi figurativi che corrispondono al significato degli elementi verbali

L'elemento figurativo può «collaborare» con la parte verbale nel definire un concetto specifico e può persino contribuire alla comprensione delle parole che, in linea di principio, possono non essere ampiamente note ai consumatori. Ciò rafforzerà la somiglianza concettuale:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|---------------|
|  |  | B 210 379 |
| <p><i>P&S:</i> classe 3 <i>Territorio:</i> Germania, Spagna <i>Valutazione:</i> l'immagine della luna, presente in entrambi i segni, rendeva più chiara ai consumatori spagnoli l'equivalenza tra la parola spagnola «LUNA» e la parola inglese «MOON».</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|  |  | R 1409/2008-2 |
| <p><i>P&S:</i> classi 18, 25, 35 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> sul piano visivo i marchi sono molto simili. Non è possibile effettuare una comparazione fonetica. In termini concettuali, la parola inglese «horse» sarà percepita dai consumatori anglofoni come un diretto riferimento all'elemento figurativo presente nel marchio dell'Unione europea contestato. I marchi sono pertanto concettualmente identici.</p> | | |

3.4.6.2 Parte iniziale dei segni nella comparazione visiva e fonetica

Nei segni verbali o nei segni che contengono un elemento verbale, la prima parte è quella che di solito attira principalmente l'attenzione del consumatore e, pertanto, quella che sarà ricordata più chiaramente rispetto al resto del segno. Ciò significa che, in linea generale, la parte iniziale di un segno ha una notevole influenza sull'impressione generale prodotta dal marchio (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Nondimeno, la nozione di «parte iniziale del segno» è indeterminata, non essendoci alcuna indicazione particolare di cosa costituisca la parte iniziale, di cosa sia la fine e nemmeno se esista o meno una parte mediana del segno. Anche in questo caso, la percezione dipende principalmente dalle circostanze della fattispecie (lunghezza del segno, distribuzione delle sillabe, caratteri utilizzati, ecc.) e non c'è una regola prestabilita. Potrebbe persino succedere che un segno sia percepito come avente una parte iniziale e una finale brevi e una parte mediana o centrale proporzionalmente molto più grande. Di conseguenza, a seconda delle circostanze, la regola secondo cui la parte iniziale del segno è prevalente potrebbe avere un peso minore, a vantaggio di una maggiore importanza della parte centrale.

Dato che di solito è la parte iniziale del segno ad attirare maggiormente l'attenzione dei consumatori, se i segni si differenziano solo nella parte finale tale differenza è spesso insufficiente per escludere la somiglianza. Non si tratta, tuttavia, di una regola fissa e il risultato dipende dalle circostanze del caso. Inoltre, questa regola si applica soltanto quando il segno contiene un elemento verbale (che giustificherebbe la lettura da sinistra a destra) e quando tale elemento verbale non è molto breve (altrimenti il segno sarà immediatamente percepito nella sua interezza). L'Ufficio considera molto brevi i segni composti da tre o un numero inferiore di lettere/numeri (cfr. in maggior dettaglio il punto 3.4.6.3 sottostante).

In linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale dei segni aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore di quelle nella parte mediana o finale:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|------------------|---------------|
| ALENTIS | ALENSYS | R 1243/2010-1 |
| <p><i>P&S:</i> classe 42 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> benché entrambi i marchi siano privi di significato e non sia quindi possibile effettuare alcuna comparazione concettuale, essi sono molto simili sotto il profilo visuale e fonetico, in particolare perché le prime quattro lettere, «ALEN», sono identiche. È generalmente assodato che le persone prestino maggiore attenzione alla prima parte di un marchio, perlomeno quando lo percepiscono visivamente (punto 33).</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| AZURIL | AZULIB | R 1543/2010-1 |
| <p><i>P&S:</i> classe 5 <i>Territorio:</i> Grecia <i>Valutazione:</i> i segni hanno in comune cinque lettere su sei e le prime due sillabe sono identiche. Sussiste un certo grado di somiglianza visiva. Sotto il profilo fonetico, i segni sono molto simili perché la parte iniziale, di norma quella più importante, è identica. Nessuno dei due segni ha un significato nella lingua greca (punti 35-36).</p> | | |

Tuttavia, il grado di somiglianza sarà di solito più tenue se le parti iniziali, pur identiche, rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi hanno un significato chiaramente diverso:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|---------------|
| CALSURA | CALSORIN | R 484/2010-2 |
| <p><i>P&S:</i> classe 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> sul piano visivo, i marchi condividono una qualche somiglianza per via delle lettere «C», «A», «L», «S» e «R» che coincidono e che sono poste nello stesso ordine. A livello fonetico, vi è un grado di somiglianza tenue. Da un punto di vista concettuale, i marchi sono simili nella misura in cui contengono entrambi l'elemento «CAL». Tuttavia, dal momento che tale elemento allude chiaramente a un tipo di prodotti (contenenti «calcio»), non si può dare molto peso a tale somiglianza concettuale (punti 21-23) – nessun rischio di confusione.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| NOBLESSE | NOBLISSIMA | R 1257/2010-4 |
| <p><i>P&S:</i> classe 30 <i>Territorio:</i> Danimarca, Finlandia, Svezia <i>Valutazione:</i> i segni si distinguono nella quinta lettera e nella parte finale. Sotto il profilo visivo hanno un grado di somiglianza medio. Considerata la lunghezza della domanda di MUE, i segni sono diversi per ritmo e cadenza e presentano pertanto una somiglianza fonetica tenue. I segni anteriori «NOBLESSE» hanno effettivamente una connotazione chiara sia in Finlandia che in Svezia, dove la parola «NOBLISSIMA» è priva di significato. Sono quindi diversi sotto il profilo concettuale. I marchi anteriori</p> | | |

| sono di tipo elogiativo e in una certa misura di tipo descrittivo delle caratteristiche dei prodotti «cioccolato», di cui descrivono cioè il carattere superiore. Il carattere distintivo è inferiore alla media. | | |
|---|------------------|--------------|
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| ALBUMAN | ALBUNORM | R 489/2010-2 |
| <p><i>P&S:</i> classe 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> sotto il profilo visuale, fonetico e concettuale, i segni sono simili perché hanno in comune il prefisso «ALBU» (abbreviazione di «albumina» o «albume»). Tale somiglianza, tuttavia, è scarsamente significativa perché si tratta di un prefisso generico e quindi privo di carattere distintivo. Il secondo elemento del marchio anteriore, «MAN», è visivamente, foneticamente e concettualmente del tutto diverso dal secondo elemento, «NORM», del marchio contestato.</p> | | |

3.4.6.3 Segni brevi

La comparazione dei segni deve fondarsi sull'**impressione complessiva** prodotta dai marchi.

La lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. In linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi. Invece, il pubblico di solito è meno cosciente delle differenze fra i segni più lunghi. **Tuttavia, ogni caso deve essere valutato singolarmente, prendendo in considerazione di tutti i fattori rilevanti.**

La Corte e il Tribunale non hanno definito esattamente cosa si intenda per segno breve. Tuttavia i segni costituiti da tre o da meno di tre lettere/numeri sono considerati dall'Ufficio segni brevi. I paragrafi che seguono analizzano quindi l'impatto sull'impressione complessiva e, pertanto, sulla somiglianza dei rispettivi segni per segni composti da una, due e tre lettere/numeri.

La comparazione fra segni costituiti da una sola lettera o da una combinazione di tre o meno di tre lettere non riconosciuta come parola, **segue le stesse regole** vigenti per i segni verbali che comprendono una sola parola, un nome o un termine di fantasia (sentenze del 06/10/2004, da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; del 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

(a) Segni composti da una sola lettera/un solo numero




In base alla giurisprudenza della Corte nella valutazione del rischio di confusione tra segni che comprendono la stessa singola lettera, la **comparazione visiva** (cfr. il punto 3.4.1.6 succitato) è, in linea di principio, determinante. Nella valutazione del rischio di confusione, l'identità fonetica e concettuale può passare in secondo piano in caso sussistano differenze visive sufficienti fra i segni (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 7.1, Segni brevi).

(b) Segni composti da due lettere/numeri

La regola succitata sull'importanza della comparazione visiva trova allo stesso modo applicazione con i marchi composti da due lettere/numeri. La comparazione di questi segni dipende dal modo in cui sono stilizzati e, in particolare, dalla possibilità di riconoscere le lettere come tali nel segno. Di conseguenza, l'impressione complessiva dei segni dal punto di vista visivo può essere diversa quando due segni in conflitto,

benché contenenti o composti dalla stessa combinazione di due lettere, sono stilizzati in modo sufficientemente diverso o contengono un elemento figurativo sufficientemente diverso, così che la loro diversa rappresentazione grafica generale renda l'elemento verbale comune meno evidente.

Negli esempi che seguono, i **marchi sono stati dichiarati visivamente simili** per via delle rappresentazioni grafiche/somiglianze visive delle stesse combinazioni di due lettere:


| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|--|----------|
|  |  | B 61 046 |
| <p><i>P&S:</i> classe 36 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> l'impressione visiva complessiva prodotta dai marchi in conflitto è che essi sono composti da due lettere in un disegno figurativo irregolare che trasmette la medesima impressione. I marchi sono considerati simili.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| <p>GE</p> |  | T-520/11 |
| <p><i>P&S:</i> classi 6, 7, 9, 11, 17 <i>Territorio:</i> Regno Unito <i>Valutazione:</i> non può escludersi che parte del pubblico di riferimento interpreterà il marchio contestato come la combinazione delle lettere «GE» (punti 33-35). I marchi sono foneticamente identici e visivamente simili a un livello medio. Per quanto riguarda la comparazione concettuale, non può escludersi che parte del pubblico di riferimento interpreterà il marchio contestato come la combinazione delle lettere «GE».</p> | | |

Nell'esempio che segue i **segni sono stati dichiarati dissimili sul piano visivo e fonetico** per via della diversa rappresentazione grafica e del fatto che non possono essere letti come le lettere stesse.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|-------------|
|  |  | R 82/2011-4 |

P&S: classe 33
Territorio: UE
Valutazione: da un punto di vista visivo, la stilizzazione grafica dei marchi anteriori è molto diversa rispetto al marchio contestato. Il mero fatto che una o entrambe le lettere dei marchi siano identiche non è sufficiente a rendere i marchi visivamente simili. Non sussiste una somiglianza fonetica se il marchio contestato verrà pronunciato come «B» o «PB» poiché nei segni brevi le differenze hanno un impatto più forte sull'impressione complessiva che nei segni più lunghi. Sul piano concettuale, il marchio contestato e i marchi anteriori privi di elementi aggiuntivi alla combinazione di lettere «AB» non hanno un significato in nessuna delle lingue pertinenti: la comparazione concettuale rimane quindi irrilevante (punti 17-19).

Per quanto riguarda la differenza di una delle lettere, cfr. gli esempi che seguono:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|------------------|--------------|
| (i) CX (ii)  | KX | R 864/2010-2 |


P&S: classe 7
Territorio: UE
Valutazione: sul piano visivo, le lettere iniziali «K» e «C» mostrano una forma chiaramente diversa e possono essere considerate visivamente simili solo a un grado tenue. Lo stesso grado di somiglianza – tenue – si applica alla comparazione fonetica. Sul piano auditivo, i segni verranno pronunciati rispettivamente «K-X» e «C-X», e non come parole. Nessuno dei marchi ha un significato concettuale (punti 25-27).

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|---|----------|
| KA |  | T-486/07 |

P&S: classi 9, 11, 12
Territorio: UE
Valutazione: si deve concludere che, per ciascuna delle possibili percezioni prodotte nel pubblico di riferimento dal marchio richiesto, il pubblico percepirà differenze visive significative per ciascuno dei marchi anteriori (punto 65). Deve riconoscersi un certo grado di somiglianza fonetica tra i marchi in questione, ma quest'ultima non è molto elevata. Senza commettere errori, la Commissione di ricorso potrebbe pertanto dichiarare che la somiglianza fonetica tra i marchi in questione non era «percepibile» (punto 71). Dal momento che entrambi i marchi sono privi di significato, non è possibile effettuare alcuna comparazione concettuale (punto 72).






(c) Segni composti da tre lettere/numeri

Quando i segni in conflitto sono segni composti da tre lettere/numeri, una differenza in una lettera non esclude la somiglianza, specialmente se tale lettera è foneticamente simile.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|----------|
|  | ELS | T-388/00 |

| <p><i>P&S:</i> classi 16, 35, 41 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> due delle tre lettere sono identiche e si trovano nella stessa sequenza; la differenza di una singola lettera non costituisce una differenza visiva e fonetica significativa. Le lettere «E» e «I» in Germania sono pronunciate in modo simile (punti 66-71).</p> | | |
|--|------------------|----------|
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
| Ran | R.U.N. | T-490/07 |
| <p><i>P&S:</i> classi 35, 38, 42 <i>Territorio:</i> UE, Germania <i>Valutazione:</i> il Tribunale ha statuito che, dal punto di vista del consumatore destinatario che padroneggia bene la lingua inglese, i segni di cui trattasi sono simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale (punto 55).</p> | | |

Per contro, quando i marchi sono composti soltanto da tre lettere, senza significato, la differenza in una lettera può essere sufficiente per renderli non simili:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|--------------|
| <p>(i) </p> <p>(ii) </p> <p>(iii) </p> |  | R 393/1999-2 |
| <p><i>P&S:</i> classe 25 <i>Territorio:</i> Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Austria <i>Valutazione:</i> in questo caso, la pronuncia delle prime lettere dei marchi in conflitto, vale a dire «J» e «T», è diversa in tutte le lingue rilevanti. Tali lettere sono diverse anche sul piano visivo. Inoltre gli elementi figurativi dei marchi messi a confronto non si assomigliano (punti 17-18).</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|  | COR | T-342/05 |
| <p><i>P&S:</i> classe 3 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> il Tribunale ha ritenuto che i segni fossero foneticamente simili solo a un grado tenue (punti 47 e 50). Il pubblico di riferimento in Germania noterà sicuramente le differenze nella parte iniziale dei segni.</p> | | |

3.5. Conclusioni sulla somiglianza

Ciascun aspetto (visivo, fonetico e concettuale) della comparazione dei segni conduce a una decisione circa la somiglianza dei marchi e, in caso tale somiglianza sussista, in quale misura. In generale, maggiore è il numero di elementi comuni fra i marchi, più è elevato il grado di somiglianza fra gli stessi.

Una valutazione della somiglianza fra due marchi non si limita a prendere un elemento di un marchio composito e a paragonarlo con un altro. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo insieme, il che non esclude che l'impressione complessiva trasmessa al pubblico di riferimento da un marchio composito non possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi.

La conclusione in merito al grado di somiglianza dei segni per ciascuno dei tre livelli è il risultato di una valutazione di tutti i fattori pertinenti. I principali fattori che possono incidere su una valutazione di somiglianza sono stati spiegati nei precedenti paragrafi del presente capitolo. Occorre ricordare che in una valutazione di somiglianza i fattori pertinenti (carattere dominante, carattere distintivo, ecc.) si considerano non solo al fine di determinare gli elementi comuni dei marchi, ma anche per stabilire elementi differenti e/o aggiuntivi nei segni in conflitto.

Va inoltre tenuto presente che, dal momento che la valutazione della somiglianza si basa sull'impressione complessiva dei segni, una volta accertata la somiglianza dei segni, non sarebbe coerente concludere, in seguito, nella valutazione globale del rischio di confusione, che «l'impressione complessiva dei segni è diversa» al fine di sostenere un risultato di assenza di rischio di confusione.

In generale, in sede di valutazione della somiglianza e dei gradi di somiglianza occorre considerare quanto segue:

- Impatto del carattere distintivo degli elementi

Il grado più elevato o più tenue del carattere distintivo degli elementi è comune ai segni, ed è uno dei fattori rilevanti nella valutazione della somiglianza fra gli stessi.

Per esempio, se le coincidenze fra i segni in uno qualsiasi dei tre aspetti di comparazione hanno origine da un elemento con un carattere distintivo limitato, il grado di somiglianza, rispettivamente visiva, fonetica e/o concettuale, stabilito sarà più tenue di quando gli elementi in comune presentano un carattere distintivo normale.

Ad esempio, se i marchi coincidono in un componente descrittivo o figurativo debole ma condividono anche un elemento distintivo verbale, il livello di somiglianza fonetica non viene intaccato. Inoltre, l'impatto di un elemento figurativo dominante comune influisce chiaramente sulla comparazione visiva.

Negli esempi che seguono i segni comprendevano elementi deboli/descrittivi, ma con esiti diversi:

| Segno anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|---|--|--|
|  |  | <p>T-277/11 (rischio di confusione)</p> |
| <p><i>P&S:</i> Classi 35, 39, 41, 42 e 43 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> il Tribunale ha concluso che i segni fossero molto simili visivamente e identici foneticamente e concettualmente (punti 86, 88, 91 e 93).</p> | | |
| Segni anteriori | Segno impugnato | N. della causa |
|  | <p>TRIDENT PURE</p> | <p>T-491/13 (nessun rischio di confusione)</p> |

P&S: Classe 30
Territorio: anche l'UE
Valutazione: rispetto al primo diritto anteriore, il Tribunale ha stabilito un basso grado di somiglianza visiva, dato che l'elemento in comune "PURE", pur essendo descrittivo per parte del pubblico, non era di per sé sufficiente per concludere che la parola è trascurabile nell'impressione complessiva prodotta dal marchio (punto 70). Sono stati ritenuti foneticamente simili con un basso grado di somiglianza per coloro che hanno compreso "PURE", ma uditivamente simili con un grado di somiglianza medio per la restante parte del pubblico. A livello concettuale, erano simili per coloro che capivano il termine "PURE" come riferimento alla purezza dei prodotti in questione e alla purezza del respiro (punto. 93). È stato anche affermato, che il fatto che la parola "pure" descriva le caratteristiche dei prodotti in questione non altera il contenuto concettuale di tali marchi. Per quanto riguarda i restanti diritti anteriori, il grado di somiglianza non era maggiore.

- Impatto degli elementi dominanti



La conclusione circa la somiglianza visiva deve essere tenuta ulteriormente in conto se l'elemento comune è dominante (visivamente rilevante) o almeno co-dominante nell'impressione complessiva dei marchi.

Occorre anche rimarcare che se alcuni elementi di un marchio sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell'impressione complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di imporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro memoria

Va sottolineato che i summenzionati fattori possono non essere applicabili a tutti i casi e che la valutazione della somiglianza è sempre effettuata caso per caso, potendo rilevarsi necessario considerare ulteriori fattori. Inoltre, va rimarcato che i fattori e principi menzionati in precedenza non mettono in discussione il principio secondo cui l'esame della somiglianza fra marchi deve tenere conto dell'impressione complessiva prodotta dai marchi sul pubblico di riferimento.

- Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi

Quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Pertanto, se le coincidenze fra segni compositi (segni che comprendono elementi verbali e figurativi) risiedono negli elementi verbali e le differenze derivano da quelli figurativi, il grado di somiglianza visiva e fonetica è probabilmente superiore alla media (si veda l'esempio di seguito).

| Segno anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|---|--|-------------------------------------|
|  |  | T-149/12 (rischio di confusione) |

P&S: Classe 9
Territorio: Spagna
Valutazione: i segni sono stati ritenuti visivamente molto simili e foneticamente identici, nonostante il carattere descrittivo dell'elemento "MICRO" (punti 54, 55 e 60) e tenendo conto che le differenze si limitavano a elementi grafici banali.

In generale, l'identità o la somiglianza dell'elemento figurativo dei segni è insufficiente ad attestare l'esistenza di un livello considerevole di somiglianza nei casi in cui almeno uno dei segni contiene un ulteriore elemento verbale, assente, invece, nell'altro segno.



Tuttavia, benché gli elementi verbali di un marchio possano avere un impatto maggiore, ciò non vale necessariamente se l'elemento figurativo domina visivamente l'impressione complessiva prodotta dal marchio (cfr. punto 3.4.6.1 che precede, Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi sulla comparazione visiva e concettuale).

- Parte iniziale dei segni

In linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale dei segni aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore di quelle nella parte mediana o finale.

Pertanto, i consumatori attribuiscono meno importanza alla parte finale del marchio e le coincidenze situate nella parte finale dei segni porterebbero alla constatazione di un grado di somiglianza visiva più tenue rispetto agli elementi comuni presenti nella parte iniziale degli stessi (cfr. il primo esempio di seguito). Analogamente, la posizione dei fonemi o delle sillabe coincidenti/simili all'inizio dei segni in conflitto aumenterebbe il livello di somiglianza fonetica.

Tuttavia, il grado di somiglianza sarà di solito più basso se le parti iniziali, pur identiche, rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi hanno un significato chiaramente diverso (cfr. il secondo esempio di seguito).

| Segno anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|---|--|----------------|
| OXYGESIC | Maxigesic | T-328/12 |
| <p><i>P&S:</i> Classe 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> i segni sono stati ritenuti visivamente simili con un basso grado di somiglianza per effetto del carattere descrittivo del suffisso "GESIC", dal momento che si riferisce agli antidolorifici (punti 35 e 47), nonché della differenza nelle parti iniziali (punto. 49). Foneticamente, sono stati ritenuti simili con un grado di somiglianza medio (punto 51) e concettualmente sono stati ritenuti dissimili, anche in questo caso per effetto del contenuto descrittivo di "GESIC" e per le diverse associazioni che si potrebbero fare con i rispettivi prefissi dei segni ("OXY" si riferisce a ossigeno/ossicodone e "MAXI" a massimo (punto 53)); di conseguenza, è stato escluso il rischio di confusione.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|  |  | T-33/13 |

P&S: Classi 35, 36 e 42

Territorio: Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Valutazione: visivamente, è stato accertato quanto meno un certo grado di somiglianza visiva fra i segni, sebbene il termine comune “bonus” si riferisse a un elemento con un carattere distintivo debole (punti 32 e 41). Foneticamente, è stato accertato un grado di somiglianza medio per l’identica pronuncia delle prime due sillabe (punto 34). Concettualmente, vi è quanto meno un certo grado di somiglianza per una parte significativa del pubblico, per il quale l’elemento comune “bonus” trasmette un significato identico (punto 42).

- Segni brevi

La lunghezza dei segni può influire sull'impressione complessiva che essi producono e quindi sull'effetto delle differenze esistenti fra loro. In linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi. Per contro, solitamente il pubblico è meno cosciente delle differenze fra segni più lunghi.

L'applicazione dei principi e dei fattori succitati non dovrebbe essere automatica. La decisione deve spiegarne la rilevanza per il caso specifico e ponderarli.

Ad ogni modo, le regole illustrate nel presente capitolo sono di natura generica e le peculiarità di un caso specifico possono giustificare conclusioni diverse. Tuttavia, in tali casi si rivela ancora più importante fornire una motivazione chiara e completa nella decisione.

4 Dissomiglianza di segni

4.1 Introduzione

La somiglianza dei segni costituisce una condizione necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Una valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi **sull'impressione complessiva** prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenza del 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 32 e la giurisprudenza ivi citata). Laddove l'impressione complessiva è di dissomiglianza fra i segni, si esclude il rischio di confusione.

La constatazione di una somiglianza o dissomiglianza complessiva dei segni è il risultato di una valutazione combinata (i) delle sovrapposizioni e differenze sul piano visivo, fonetico, concettuale, e (ii) del significato delle sovrapposizioni e differenze nella percezione da parte del pubblico di riferimento.

Se i segni di cui trattasi sono dissimili:

- La regola generale è che i prodotti e i servizi non devono essere confrontati. Sono solo i segni ad essere messi a confronto e l'esame termina una volta che si è giunti alla conclusione che i segni sono dissimili.

Nondimeno, una strategia ragionevole può giustificare il confronto di alcuni prodotti e servizi e che la valutazione della somiglianza dei segni venga portata avanti solo per i beni e i servizi rimasti, se i segni sono altrimenti dissimili esclusivamente a causa di una sovrapposizione di un elemento descrittivo o non distintivo (cfr. il punto 4.2.5 che

segue). Per esempio, nel caso di lunghi elenchi di prodotti e servizi, può rivelarsi efficiente decidere prima sulla dissomiglianza di alcuni prodotti e servizi, e proseguire alla comparazione dei segni (tra cui la valutazione degli elementi distintivi in svariate lingue) solo per l'elenco, più breve, dei prodotti e servizi rimasti.

- Qualsiasi rivendicazione di distintività accresciuta non viene esaminata. Se i segni sono dissimili, l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta a prescindere da qualsiasi carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore. Se i marchi in questione non sono simili, non occorre tener conto della reputazione del marchio anteriore, dal momento che non rientra nell'ambito dell'esame di somiglianza e non può servire ad aumentare la somiglianza fra tali marchi (ordinanza del 14/03/2011, C-370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 e la giurisprudenza ivi citata).
- Non vi è una valutazione globale dei fattori. La decisione conclude che in assenza di una delle condizioni, l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta.

4.2 Scenari di dissomiglianza

4.2.1 Nessun elemento in comune

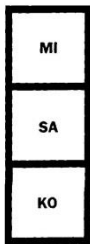


I segni sono ovviamente dissimili se non hanno nulla in comune in nessuno dei tre aspetti di comparazione. Si tratta più che altro di uno scenario ipotetico, poiché i segni in questione in un'opposizione secondo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE hanno di norma qualcosa in comune. Ciò su cui le parti dibattono è piuttosto l'importanza della sovrapposizione di un elemento.

4.2.2 Sovrapposizione di un elemento trascurabile

I segni sono dissimili se l'unico elemento che hanno in comune è **trascurabile** in uno o entrambi i marchi nel senso che, a motivo della sua dimensione e/o posizione, probabilmente passerà **inosservato** o **verrà trascurato** dal pubblico di riferimento. Dopo aver **debitamente ragionato** sul motivo per cui sono considerati trascurabili, gli elementi trascurabili non verranno messi a confronto (sentenza del 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La nozione di elemento trascurabile dovrebbe essere interpretata restrittivamente e, in caso di dubbio, la valutazione dovrebbe considerare tutti gli elementi del segno (cfr. punto 1.5 che precede).

Per quanto riguarda la valutazione sulla eventuale trascurabilità di un elemento, la prova non consiste nella possibilità dell'Ufficio di decifrare, in un meticoloso esame dei segni affiancati, l'elemento in questione. La questione consiste piuttosto nel comprendere se, nell'impressione complessiva del segno, l'elemento è percettibile dal consumatore medio che normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli.

Esempi:


| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|---|
|  |  (GREEN BY MISSAKO) | <p>T-162/08</p> <p>Le parole «by missako» sono quasi illeggibili; la loro dimensione e la scrittura a mano le rendono difficili da decifrare.</p> |
|  (RL RÓTULOS LUNA S.A.) | <p>LUNA</p> | <p>R 2347/2010-2</p> <p>L'elemento «Rótulos Luna S.A.» è stato considerato trascurabile.</p> |

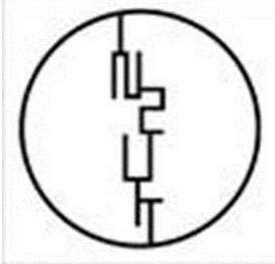
4.2.3 Sovrapposizione di un elemento verbale non percepibile a causa di una stilizzazione accentuata

I segni sono dissimili se l'elemento verbale, che darebbe adito alla somiglianza, non è distinguibile a causa della stilizzazione accentuata. A volte il modo in cui si usano le lettere o i simboli rende irrealistico ipotizzare che saranno letti e pronunciati, ad esempio, quando in un marchio figurativo un simbolo o una lettera è ripetuto per creare un motivo o è altamente distorto o altrimenti non chiaramente leggibile. Se l'elemento verbale non è riconoscibile nell'impressione complessiva del segno, pertanto non leggibile e non pronunciabile, non verrà preso in considerazione nella comparazione.

Di nuovo, la prova non consiste nella possibilità dell'Ufficio di identificare, in un meticoloso esame dei segni affiancati, l'elemento verbale in questione. È irrilevante se l'elemento verbale viene riconosciuto solo con l'aiuto dell'altro marchio, dal momento che il consumatore normalmente non ha l'opportunità di confrontare i segni affiancati. È inoltre irrilevante che il ricorrente faccia riferimento al marchio mediante uno specifico elemento verbale nelle proprie osservazioni o se le informazioni sul marchio indichino un elemento verbale, perché il consumatore non sarà aiutato da tali informazioni una volta posto di fronte al segno registrato o richiesto.

Esempi:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|-----------------|---|----------------------|
| <p>KA</p> |  | <p>R 1779/2010-4</p> |

| | | |
|--|--|---------------------|
| <p style="text-align: center;">intuit</p> |  | <p>R 164/2015-2</p> |
|--|--|---------------------|

Si deve valutare con attenzione se l'elemento verbale sia effettivamente «perso» nella stilizzazione. Nei segni figurativi il consumatore cerca istintivamente elementi che si possano pronunciare mediante i quali possa fare riferimento al segno. L'accentuata stilizzazione di una o più lettere di una parola possono non impedire al consumatore di individuare l'elemento verbale nel suo complesso, specialmente se rimanda a un significato concreto. Occorre anche sottolineare il fatto che se la complessa stilizzazione dell'elemento verbale di un segno non lo rende del tutto leggibile, ma si presta solamente a varie interpretazioni, la comparazione deve tenere conto delle diverse interpretazioni realistiche. Pertanto, l'elemento verbale non verrà preso in considerazione nella comparazione solo nel caso – piuttosto raro – in cui la leggibilità del segno risulti davvero irrealistica senza l'aiuto di una descrizione del marchio o dell'altro marchio.



4.2.4 Sovrapposizione di altri aspetti irrilevanti

Il fatto che sussista una qualche coincidenza fra i segni non conduce necessariamente a una constatazione di somiglianza. Ciò vale in particolare quando la parte in sovrapposizione non viene percepita in modo indipendente nell'impressione complessiva dei marchi. La Corte ha dichiarato i seguenti segni dissimili nonostante la sovrapposizione di una sequenza di lettere.

Esempi:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|----------|
| StoCretec | CRETEO | T-640/13 |
| <p>I segni in conflitto sono dissimili (punto 87). Nell'impressione visiva prodotta dai marchi, le parti iniziali "sto" e "cre" e le terminazioni "tec" e "o" svolgono un ruolo più importante rispetto alle sillabe "cre" e "te", che sono posizionate al centro dei segni e sono meno percepite dal pubblico di riferimento. Di conseguenza, si è concluso che vi è somiglianza visiva tra i segni (punto 71). I marchi non sono foneticamente simili, in particolare a causa delle differenze nelle parti iniziali e finali (punto 72). La comparazione concettuale rimane neutra in quanto "StoCretec" e "CRETEO" sono termini inventati senza alcun significato in tedesco (punto 73).</p> | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|--|---|----------|
| ALDI |  | T-240/13 |
| <p>In sede di comparazione gli elementi figurativi e la parola aggiuntiva «foods» non devono essere trascurati (punti 54-55). L'impressione visiva complessiva dei segni in conflitto è chiaramente dissimile (punti 59-60). I segni non sono simili sul piano fonetico tenendo presente, in particolare, l'elemento aggiuntivo «foods» del marchio contestato (punti 65-66). Infine, i marchi non sono simili neanche a livello concettuale (punto 73).</p> | | |

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|---|----------|
|  |  | T-524/11 |
| <p>Gli elementi figurativi dei marchi figurativi anteriori distinguono ulteriormente tali marchi dal marchio richiesto (punto 36). I segni in questione hanno un ritmo di pronuncia diverso (punti 43-44). Le parole sono prive di significato; non è possibile effettuare una comparazione concettuale (punto 54).</p> | | |

Lo stesso vale per le somiglianze degli elementi figurativi che hanno un impatto minore:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|--|-------------|
|  |  | T-36/13 |
| <p>Gli elementi figurativi dei segni hanno lo stesso contorno ma saranno percepiti come diversi dal pubblico di riferimento (punti 45-47). Gli elementi verbali sono visivamente differenti poiché hanno solo due lettere in comune, che sono anche poste in posizioni distinte.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|  |  | B 1 837 106 |
| <p>I marchi coincidono solo per il fatto che gli elementi verbali sono scritti in bianco su uno sfondo grigio contrastante e che la cornice bianca separa gli elementi verbali dal paesaggio in parti uguali. Si tratta di elementi figurativi comuni, onnipresenti nei marchi praticamente in tutti i settori commerciali. L'attenzione del consumatore non è attirata da nessuno di questi dettagli, quanto piuttosto dal termine di fantasia «tukaş» nel marchio anteriore e dal termine «Ekonomik» nel marchio contestato. Visto che i segni si sovrappongono soltanto in aspetti irrilevanti e non hanno nulla in comune sul piano fonetico e concettuale, essi sono complessivamente dissimili.</p> | | |

La decisione deve contenere una motivazione approfondita, nella comparazione dei segni, sul perché la sovrapposizione di particolari aspetti è considerata irrilevante.

4.2.5 Sovrapposizione di un elemento non distintivo

Se i segni si sovrappongono esclusivamente per un elemento che è **descrittivo** o altrimenti **non distintivo** per i prodotti e servizi rilevanti in tutte le aree del territorio di riferimento, ed essi contengono un altro o altri elementi distintivi in grado di differenziarli, possono essere considerati dissimili.

Ne consegue che devono essere soddisfatte due condizioni per accertare la dissomiglianza in questo contesto:


- l'elemento comune deve essere non distintivo (se l'elemento comune ha un certo grado di carattere distintivo, seppur molto basso, i segni non possono essere ritenuti dissimili);
- altri elementi sono distintivi e in grado di differenziare i marchi.

Di conseguenza, due segni possono essere dissimili per una parte di prodotti e servizi, ma non per altri. Se in parte del territorio di riferimento l'elemento in sovrapposizione non viene percepito come descrittivo o non distintivo (ad esempio per via dell'incomprensibilità del termine), i segni non possono ritenersi dissimili.

I seguenti esempi di fantasia illustrano casi in cui la presenza di un elemento comune non può condurre ad alcuna somiglianza perché tale elemento non è distintivo e gli altri elementi, che sono chiaramente diversi, consentono al pubblico di differenziare adeguatamente i marchi:

| Segno anteriore | Segno contestato |
|---|------------------|
| HOTEL FRANCISCO | HOTEL ZENITH |
| <i>P&S:</i> fornitura di alloggio <i>Territorio:</i> Unione europea | |
| CASA ENRIQUE | CASA RACHEL |
| <i>P&S:</i> fornitura di servizi ristorativi <i>Territorio:</i> Spagna (dove «casa» significa anche «bar», «ristorante») | |
| MARKET.COM | FITNESS.COM |
| <i>P&S:</i> servizi di telecomunicazione <i>Territorio:</i> Unione europea | |



Esempi tratti dalla giurisprudenza:

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------------|---------------------------|
|  | CARBON CAPITAL MARKETS | T-563/08 (punti 39-61) |

P&S: classe 36
Territorio: Unione europea (si ritiene che il pubblico di riferimento abbia dimestichezza con la terminologia finanziaria fondamentale in lingua inglese)
Valutazione: l'elemento comune, «capital markets», descrive direttamente i servizi.

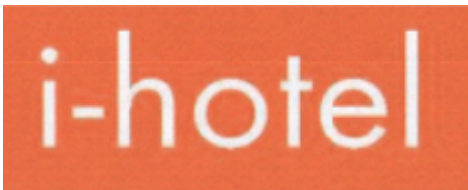
Conformemente alle norme fissate al principio, nonostante l'elemento in comune sia privo di carattere distintivo, non sarebbe opportuno concludere a favore di una dissomiglianza se:

- la particolare combinazione degli elementi conferisce un carattere distintivo ai segni (vale a dire che la combinazione sarebbe protetta);

| Segno anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|---|--|----------------|
|  |  | T-60/11 |

P&S: Classi 30, 31, 42
Territorio: UE
Valutazione: vi è una certa somiglianza tra i marchi. Il marchio anteriore è costituito da due elementi non distintivi per i prodotti in questione — l'immagine di un cereale (descrittivo per prodotti di panetteria) e l'elemento denominativo elogiativo "PREMIUM". La combinazione di questi elementi è arbitraria (a differenza del sintagma verbale "Capital markets" nell'esempio precedente, che è un'espressione consolidata). Gli elementi comuni tra i marchi non sono pertanto limitati a elementi non distintivi, bensì si estendono alla loro particolare combinazione.

- l'altro elemento che si ritiene distingua i segni è (i) percepito come un dettaglio figurativo di nessun conto, oppure è (ii) altrimenti non distintivo;

| Marchio anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|---|-----------------|----------------|
|  | iHotel | T-277/11 |

P&S: Classe 43 e altre relative a servizi di viaggio e alloggio in hotel
Territorio: UE
Valutazione: le differenze visive tra i segni (ad es. lo sfondo arancione) non distruggono dall'elemento comune, pertanto i marchi sono visivamente molto simili (punti 85, 87); vi è identità fonetica e concettuale (punti 89, 93).

| Segno anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| waterPerfect | AquaPerfect | T-123/14 (punti 39-61) |

Prodotti e servizi: Classe 7
Territorio: Unione europea:
Valutazione: sebbene l'elemento "Perfect" abbia un carattere elogiativo, resta il fatto che nessuno degli altri elementi che compongono i segni stessi può essere considerato come un elemento con un maggiore carattere distintivo o come elemento dominante. Gli elementi "aqua" e "acqua" hanno anch'essi un debole carattere distintivo per il fatto che saranno percepiti dal pubblico di riferimento con il significato di "acqua", e che tutti i prodotti coinvolti hanno a che fare, in un modo o nell'altro, con l'acqua (punto 42).
 I segni sono stati ritenuti visivamente, foneticamente e concettualmente simili con un grado di somiglianza **medio**.

- gli elementi non distintivi che costituiscono (che compongono in modo esclusivo) il segno sono incorporati nell'altro segno nella loro interezza.

| Marchio anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|--|-----------------|----------------|
| POST | TPG POST | T-102/14 |
| <i>P&S:</i> Classe 39 e altre relative a servizi postali <i>Territorio:</i> Germania, UE <i>Valutazione:</i> sebbene l'elemento "post", come tale, sia privo di carattere distintivo per i servizi postali, esso corrisponde al marchio anteriore, cui va attribuito un grado di carattere distintivo minimo (punto 43). | | |

In sintesi, la constatazione di una «dissomiglianza complessiva» sulla base di una sovrapposizione esclusivamente degli elementi non distintivi dovrebbe limitarsi ai casi evidenti dove l'altro elemento serve a distinguere i segni con sicurezza.

In casi meno evidenti va attribuito ai marchi un basso grado di somiglianza. L'esame, quindi, procederà e i casi non saranno risolti nella fase della valutazione complessiva (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, paragrafo 6, «Impatto degli elementi deboli o non distintivi sul rischio di confusione», sottoparagrafo 6.2, «Elementi comuni privi di carattere distintivo»).

Va altresì tenuto presente che un accertamento di dissomiglianza nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), RMUE, è vincolante anche per altri impedimenti alla registrazione su cui si fonda l'opposizione. Si applica in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, motivo per cui se i marchi sono ritenuti dissimili la protezione è esclusa (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi con reputazione (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.2, Somiglianza dei segni).

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

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 2

***DOPPIA IDENTITÀ E
RISCHIO DI CONFUSIONE***

CAPITOLO 5

***CARATTERE DISTINTIVO DEL MARCHIO
ANTERIORE***

Sommario

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | Considerazioni generali | 3 |
| 2 | Valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore | 4 |
| 2.1 | Questioni generali | 4 |
| 2.1.1 | Il carattere distintivo..... | 4 |
| 2.1.2 | Carattere distintivo intrinseco e accresciuto..... | 6 |
| 2.1.3 | Il momento rilevante | 7 |
| 2.1.4 | Prodotti e servizi rilevanti..... | 7 |
| 2.2 | Esame del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore | 7 |
| 2.2.1 | Principi generali | 7 |
| 2.2.2 | Impatto del debole carattere distintivo del marchio anteriore..... | 8 |
| 2.2.3 | Temi specifici | 10 |
| 2.2.3.1 | Segni composti di una sola lettera, numeri e segni brevi..... | 10 |
| 2.2.3.2 | Marchi collettivi..... | 11 |
| 2.3 | Esame del carattere distintivo accresciuto | 11 |

1 Considerazioni generali

La Corte di giustizia europea («la Corte»), nella sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18 e 24, ha statuito che:

... i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

... il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.

La valutazione del carattere distintivo di un marchio anteriore è particolarmente importante nei casi in cui vi è solo un debole grado di somiglianza tra i segni, in quanto si deve valutare se tale debole grado di somiglianza può essere compensato dall'elevato grado di somiglianza fra i prodotti (sentenza dell'11/06/2014, T—281/13, Metabiomax, EU:T:2014:440, § 57 e del 13/05/2015, T-102/14 TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 67) e viceversa.

Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere tra la **nozione di carattere distintivo del marchio anteriore, che determina la protezione accordata a tale marchio e la nozione di carattere distintivo che possiede un elemento di un marchio complesso, che determina la sua capacità di dominare l'impressione complessiva prodotta dal marchio** (sentenza del 27/04/2006 C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). Sebbene sia vero che occorre esaminare il **carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso nella fase di valutazione della somiglianza tra i segni (...), il grado del carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento da tenere in considerazione nell'ambito della valutazione del rischio di confusione**. Non è pertanto opportuno tener conto di ciò che potrebbe essere un debole grado di carattere distintivo del marchio anteriore in fase di valutazione della somiglianza tra i segni (sentenze del 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold/WeserGold *et al.*, EU:T:2014:22, § 42-45; del 25/03/2010, T-5/08 e T-7/08, Golden Eagle/Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

L'Ufficio, pertanto, distingue fra (i) l'analisi del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso, che determina la portata della protezione conferita a quel marchio ed è uno dei fattori in gioco nella valutazione globale del rischio di confusione, e (ii) l'analisi del carattere distintivo di un elemento dei marchi nell'ambito della loro comparazione¹.

Mentre il carattere distintivo deve essere valutato per gli elementi sia del marchio anteriore sia del marchio contestato, il carattere distintivo del marchio nel suo complesso è valutato solo con riguardo al marchio anteriore⁽²⁾. Il carattere distintivo del marchio contestato nel suo complesso non è rilevante, in sé, per la valutazione del

¹ Cfr. Direttive, Parte C, Sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, Capitolo 3, Comparazione dei segni.

² Cfr. anche l'Obiettivo 1 della Prassi comune relativa all'impatto di elementi non distintivi/deboli sul rischio di confusione come stabilito nel quadro della Rete europea dei marchi, dei disegni e modelli (ETMDN).

rischio di confusione, come spiegato più specificamente nel successivo punto 2.1.2. Pertanto, qualsiasi ulteriore riferimento al carattere distintivo del marchio **nel suo complesso** va inteso esclusivamente come diretto al marchio anteriore.

2 Valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore

La sentenza *Canon* stabilisce che (i) quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di confusione e (ii) i marchi anteriori che hanno un elevato carattere distintivo a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Di conseguenza, il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso determina la forza e l'estensione della sua tutela e deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione.

2.1 Questioni generali

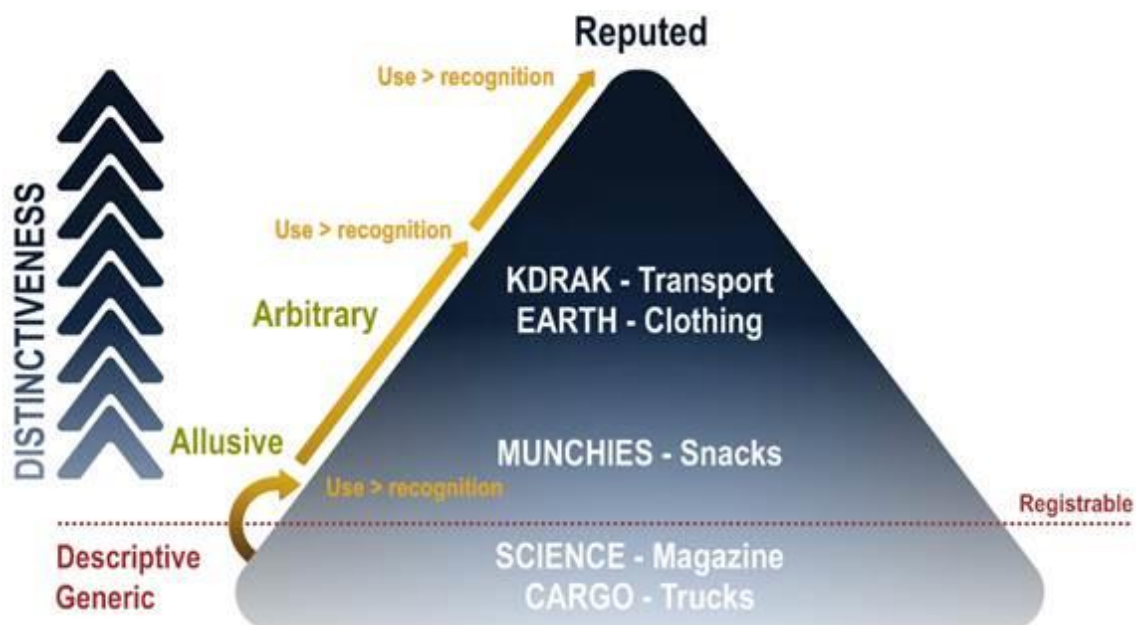
2.1.1 Il carattere distintivo

La Corte ha definito il carattere distintivo nei termini seguenti:

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve valutare globalmente **i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese** (sottolineatura aggiunta).

(Sentenza del 22/06/1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik* EU:C:1999:323, § 22).

Aspetto importante, il carattere distintivo è una questione di grado e, in sede di analisi di detto carattere distintivo, si applica una scala di progressione in base alla quale un segno può essere completamente privo di carattere distintivo, avere un elevato carattere distintivo o trovarsi a metà fra i due estremi.



Un segno è **non distintivo** se è descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.), elogiativo e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi. Similmente, un segno che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) sarà anch'esso privo di carattere distintivo. Le norme per la valutazione del carattere distintivo seguono i criteri stabiliti dall'esame degli impedimenti assoluti.

Un segno può avere un **basso grado di carattere distintivo** se allude (ma non è esclusivamente descrittivo) a caratteristiche dei prodotti e servizi. Se l'allusione ai prodotti e servizi è sufficientemente fantasiosa o riuscita, il solo fatto di alludere a caratteristiche dei prodotti e servizi potrebbe non influire materialmente sul carattere distintivo. Per esempio:

- «Billionaire», riferito a *servizi di giochi di denaro*, è allusivo al punto da influire sul carattere distintivo, in quanto suggerisce, per esempio, l'idea di poter diventare miliardario (in inglese *billionaire*);
- «Billy O'Naire», che in inglese suona identico a «billionaire», è un riuscito gioco di parole basato su nomi irlandesi e allude a *servizi di giochi di denaro*, ma non al punto da influire materialmente sul carattere distintivo; il suo grado di distintività verrebbe considerato «normale».

Si ritiene che un segno abbia un **grado di carattere distintivo intrinseco «normale»** se non vi sono indicazioni di una limitazione (ad es. a causa di un carattere distintivo, di un significato elogiativo ecc.). Ciò significa che il segno in questione è pienamente distintivo, nel senso che la sua capacità di identificare i prodotti e servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa non è in alcun modo diminuita o indebolita.

Qualsiasi **grado di carattere distintivo più elevato** acquisito dal marchio anteriore, spesso dichiarato dall'opponente al fine di ampliare il suo ambito di protezione, deve essere dimostrato dal titolare presentando prove idonee (cfr. successivo punto 2.3). Un

marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (sentenza del 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

D'altra parte, un richiedente del MUE può sostenere che il segno anteriore ha un basso grado di carattere distintivo. Uno degli argomenti avanzati più di frequente dai richiedenti è che il marchio anteriore o uno dei suoi elementi ha un debole carattere distintivo dato che esistono numerosi marchi che consistono nell'elemento in questione o lo includono. Quando tale argomento è supportato solo dal riferimento del richiedente alle registrazioni dei marchi, l'Ufficio ritiene che l'esistenza di diverse registrazioni di marchi non sia di per sé particolarmente decisiva, perché non riflette necessariamente la situazione del mercato. In altre parole, sulla base dei soli dati del registro, non si può ritenere che tutti i marchi siano stati effettivamente usati (sentenze del 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35 e 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117§ 77—79).

Ne discende che le prove presentate devono dimostrare che i consumatori sono stati esposti a un ampio uso e hanno acquisito familiarità con i marchi che includono l'elemento in questione per comprovare che tale elemento ha un basso grado di carattere distintivo.

Nell'analisi del carattere distintivo del **marchio anteriore nel suo complesso**, quest'ultimo deve sempre essere considerato come **avente almeno un grado minimo di carattere distintivo intrinseco**. I marchi anteriori, che siano marchi dell'Unione europea o marchi nazionali, godono di una «presunzione di validità». La Corte, nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-LIVE, EU:C:2012:314, § 40-41, ha chiarito che «nel corso di un'opposizione a una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea, non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali», aggiungendo che «occorre accertare che la caratterizzazione di un segno come descrittivo o generico equivale a negarne il carattere distintivo» ⁽³⁾.

2.1.2 Carattere distintivo intrinseco e accresciuto

L'Ufficio deve esaminare in primo luogo il carattere distintivo intrinseco globale del marchio anteriore (cfr. successivo punto 2.2) e, in secondo luogo, qualora venga rivendicato e sia rilevante per l'esito, se il marchio anteriore abbia **acquisito un carattere distintivo accresciuto** a seguito dell'uso da parte dell'opponente (cfr. successivo punto 2.3).

Il grado di carattere distintivo del segno anteriore è uno dei fattori da prendere in considerazione nella valutazione globale (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). È una questione di diritto, che deve essere esaminata dall'Ufficio anche se le parti non si esprimono al riguardo. Per contro, il maggior grado di carattere distintivo, acquisito attraverso l'uso del segno anteriore, è una questione di diritto e di fatto, che l'Ufficio non può esaminare a meno che l'opponente lo richieda e lo comprovi in tempo utile (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2, Elementi di prova).

³ Cfr. anche l'obiettivo 1 della Prassi comune relativa all'impatto di elementi non distintivi/deboli sul rischio di confusione come stabilito nel quadro della Rete europea dei marchi, dei disegni e modelli (ETMDN).

Il carattere distintivo intrinseco del marchio **contestato nel suo complesso** non è esaminato nell'ambito del procedimento di opposizione, in quanto è la portata della protezione del marchio anteriore a essere rilevante per il rischio di confusione. Analogamente, il fatto che il segno contestato abbia un accresciuto carattere distintivo è irrilevante anche perché il rischio di confusione richiede una valutazione della portata della protezione del marchio anteriore piuttosto che di quella del marchio richiesto. Se a un marchio anteriore si riconosce una portata più ampia in termini di protezione a motivo del suo carattere distintivo accresciuto, la notorietà acquisita dal **marchio richiesto** è, in linea di principio, irrilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione (sentenza del 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 84).

2.1.3 Il momento rilevante

Il carattere distintivo intrinseco del marchio o dei marchi anteriori deve essere valutato al momento della decisione. L'accresciuto carattere distintivo del marchio o dei marchi anteriori (se rivendicato) deve esistere (i) al momento del deposito della domanda di MUE contestata (o dell'eventuale data di priorità) e (ii) al momento della decisione.

2.1.4 Prodotti e servizi rilevanti

La valutazione del **carattere distintivo intrinseco** del marchio anteriore è svolta solo per i prodotti o servizi che sono stati considerati identici o simili ai prodotti e servizi contestati.

La valutazione del **carattere distintivo accresciuto** del marchio anteriore è svolta solo in relazione ai prodotti o servizi protetti dal segno per il quale è rivendicato il carattere distintivo accresciuto.

Inoltre, è rilevante la percezione di questi prodotti e servizi da parte del pubblico di riferimento (ad esempio se sia coinvolto o meno un pubblico specializzato).

2.2 Esame del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore

2.2.1 Principi generali

Il primo passo nell'esame del carattere distintivo del marchio anteriore è l'esame del suo carattere distintivo intrinseco. Si applicano le stesse regole e principi previsti per l'esame del carattere distintivo degli elementi, in termini di pubblico di riferimento e il suo contesto linguistico e culturale, zona geografica rilevante, prodotti e servizi rilevanti, ecc. (cfr. Capitolo 4, punto 3.2 della presente sezione).

Nella fase di determinazione del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso, il carattere distintivo dei suoi elementi (o del suo unico elemento) è già stato stabilito nella sezione sulla comparazione dei segni. In linea di principio, se un marchio anteriore contiene un elemento con un carattere distintivo normale, il carattere distintivo intrinseco di tale marchio anteriore nel suo complesso è anch'esso normale, a prescindere dall'eventuale presenza di altri elementi non distintivi o deboli. Se l'elemento più distintivo del marchio anteriore ha un basso grado di carattere distintivo, in linea di principio la distintività di tale marchio anteriore nel suo complesso sarà semplicemente bassa.

Come menzionato in precedenza, si presume che i marchi anteriori registrati abbiano **almeno un livello minimo** di distintività intrinseca ⁽⁴⁾ anche se sono presentate prove convincenti per contestare tale presunzione. Se il richiedente del MUE dimostra di avere intentato un'azione di annullamento contro il marchio registrato anteriore, allora potrebbe essere necessario sospendere il procedimento di opposizione pendente dell'esito di detta azione.

Il risultato dell'esame del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso sarà uno dei seguenti.

- Il marchio anteriore ha un **carattere distintivo inferiore al normale** perché, nel complesso, è allusivo (in un modo che influisce materialmente sul carattere distintivo) o elogiativo delle caratteristiche di prodotti o servizi identici o simili (o perché è in altro modo debole). Come indicato sopra, l'Ufficio non concluderà che un marchio anteriore nel suo complesso è descrittivo e/o non distintivo.
- Il marchio anteriore ha un **carattere distintivo normale** perché nel suo complesso non è descrittivo, allusivo (in un modo che influisce materialmente sul carattere distintivo) o elogiativo (o perché non è in altro modo debole) in relazione a prodotti o servizi identici o simili.

Va osservato che, se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell'Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. Come indicato sopra, tale grado di distintività può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove idonee a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito un livello più elevato di distintività attraverso l'uso o perché è particolarmente originale, insolito o unico (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, ultima alternativa). Occorre, tuttavia, ricordare, che un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (sentenza del 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

2.2.2 Impatto del debole carattere distintivo del marchio anteriore

Come spiegato in precedenza nel punto 2.1.1 l'Ufficio, seguendo la giurisprudenza della Corte di giustizia, attribuisce al marchio anteriore quanto meno un minimo grado di carattere distintivo.

La conclusione che un marchio ha un grado di carattere distintivo debole o persino debolissimo (minimo) può incidere in modo diverso sul rischio di confusione. In generale, tale conclusione è un argomento contro il rischio di confusione. Essa, tuttavia, dev'essere bilanciata dagli altri fattori, come ad esempio il grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi nonché il livello di attenzione e ricercatezza del pubblico di riferimento.


La Corte ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce di concludere che sussiste un

⁽⁴⁾Cfr. sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, citata al precedente punto 2.1.1.

rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (sentenza del 13/12/2007, T—134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

È stato asserito il rischio di confusione per prodotti simili o identici quando i marchi differivano solo per la stilizzazione o per elementi figurativi non distintivi e mostravano quindi un elevato grado di somiglianza:

| Marchio anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|--|-----------------|------------------------|
|  | iHotel | T-19/12, EU:T:2013:242 |
| P&S: classe 43 e altre classi relative a servizi di viaggio e alloggio in hotel Territorio: UE Valutazione: i marchi sono visivamente molto simili; vi è identità fonetica e concettuale | | |

| Marchio anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|---|---|-------------------------|
| SHE |  | T—642/13, EU:T:2015:781 |
| P&S: classe 25 Territorio: Germania Valutazione: i marchi sono visivamente e concettualmente simili. Vi è identità fonetica. La conclusione del rischio di confusione non è messa in discussione dall'argomento che il marchio denominativo anteriore è puramente descrittivo e quindi ha un carattere distintivo debole. Il fatto che il marchio in questione sia costituito dallo stesso segno denominativo del marchio denominativo anteriore e differisca da esso solo per un elemento figurativo senza particolare significato potrebbe essere percepito come una particolare configurazione del marchio denominativo anteriore (punti 73 e 77). | | |

D'altra parte, **il rischio di confusione è stato escluso** anche per prodotti identici nei casi in cui il grado di somiglianza tra i marchi era basso a causa delle differenze derivanti da un elemento aggiuntivo completamente distintivo:

| Marchio anteriore | Segno impugnato | N. della causa |
|--|-----------------|----------------|
| POST | TPG POST | T—102/14 |
| P&S: classe 39 e altre classi relative a servizi postali Territorio: Germania, UE Valutazione: il marchio anteriore ha un carattere distintivo limitato. Le differenze tra i marchi a causa dell'aggiunta dell'elemento distintivo «TPG» saranno percepite visivamente, foneticamente e concettualmente (punti 61 e 68). | | |

| Segno impugnato | Marchio anteriore | N. della causa |
|-----------------|--|------------------------|
| F1H2O | F1 | T—55/13, EU:T:2015:309 |
| | <p>P&S: classi 9, 25, 38, 41 Territorio: IT, UK ed altri Valutazione: la somiglianza visiva e fonetica è debole, i segni sono concettualmente dissimili. L'elemento «F1» rischia infatti di creare un nesso nella mente del pubblico di riferimento tra quei prodotti e servizi e il campo delle corse automobilistiche. Il carattere distintivo dei marchi denominativi anteriori non aiuta a conferire a tali marchi, o all'elemento del marchio richiesto, composto dalla combinazione alfanumerica «F1», un carattere dominante o un carattere distintivo indipendente, in quanto il marchio richiesto non viene scomposto dal pubblico di riferimento, ma sarebbe percepito da tale pubblico nella sua interezza (punti 45 e 50).</p> | |

2.2.3 Temi specifici

2.2.3.1 Segni composti di una sola lettera, numeri e segni brevi

La Corte, nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, *α*, EU:C:2010:508, ha statuito che il carattere distintivo dei marchi composti di una singola lettera deve essere valutato mediante un esame concreto che riguardi i prodotti e servizi in questione nonché secondo gli **stessi criteri applicabili ad altri marchi denominativi** (punti 33-39). Benché suddetta sentenza si occupi degli impedimenti assoluti, l'Ufficio ritiene che il principio stabilito dalla Corte (in base a cui l'applicazione del criterio del carattere distintivo deve essere identica per tutti i marchi) si applichi anche a casi *inter partes* quando si tratta di determinare il carattere distintivo di marchi composti da una singola lettera.

La Corte, pur riconoscendo che può risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di marchi composti di una singola lettera rispetto ad altri marchi denominativi, ha statuito che tali circostanze non giustificano l'introduzione di criteri specifici che suppliscano o derogino all'applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza..

L'Ufficio ritiene che, in base alla decisione, quando si stabilisce il carattere distintivo di un marchio anteriore non sia corretto fondarsi su presupposti quali affermazioni *a priori* secondo le quali i consumatori non sono abituati a recepire delle lettere singole come marchi oppure su argomenti generici quali quelli relativi alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere.

Il Tribunale ha pertanto affermato in alcuni casi che un marchio contenente una **singola lettera** o un singolo numero può invero essere intrinsecamente distintivo (sentenze dell'08/05/2012, T-101/11, *G*, EU:T:2012:223, § 50; del 06/10/2011, T-176/10, *Seven for all mankind*, EU:T:2011:577, § 36; del 05/11/2013, T-378/12, *X*, EU:T:2013:574, § 37-51).

Nella sentenza del 10/05/2011, T-187/10, *G*, EU:T:2011:202, il Tribunale ha rigettato l'argomentazione del richiedente secondo la quale, in generale, singole lettere sono di

per sé prive di carattere distintivo e che pertanto ne verrebbe protetta solo la loro rappresentazione grafica (si vedano i punti 38 e 49).

Di conseguenza, mentre i **marchi registrati anteriori composti da una singola lettera (o numero)** rappresentati in **caratteri standard** godono della presunzione di validità, in ultima analisi il loro grado di carattere distintivo intrinseco dovrà essere valutato riferendosi ai prodotti e/o servizi interessati.

Qualora dovesse essere presentata la corrispondente rivendicazione, si dovrà tenere conto delle prove presentate dall'opponente che dimostrano che il suo marchio registrato composto da una singola lettera ha acquisito un **carattere distintivo accresciuto**. Tale circostanza potrebbe conferire al marchio anteriore una maggiore portata della protezione.

Le considerazioni di cui sopra si applicano tanto ai marchi composti da una singola lettera/numero rappresentati in caratteri standard (ovvero marchi denominativi) quanto ai marchi stilizzati composti da una singola lettera/numero.

Ove l'opponente ha dimostrato con successo che il suo marchio, composto da una singola lettera, ha acquisito un carattere distintivo accresciuto in virtù dell'uso effettivo, l'impatto dello stesso sull'esito finale deve essere valutato attentamente. In primo luogo, il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore composto da una singola lettera non può giustificare l'accertamento del rischio di confusione, se l'impressione visiva complessiva prodotta dai segni è sufficientemente diversa da differenziarli in maniera sufficientemente sicura. In secondo luogo, se le prove dimostrano l'uso di un marchio composto da una singola lettera, stilizzato o corredato da ulteriori elementi figurativi, il vantaggio della più ampia portata della protezione che ne deriva è relativo alla forma nella quale è stato usato, e non alla singola lettera in quanto tale o a qualsivoglia altra variazione stilizzata.

Inoltre, conformemente alla sentenza α , i **segni brevi**, a meno che una combinazione di lettere, in quanto tale, sia intrinsecamente priva di carattere distintivo in relazione ai prodotti e i servizi (ad es. «S» o «XL» per i prodotti nella Classe 25), non posseggono necessariamente un carattere distintivo esclusivamente debole. Norme identiche si applicano per le cifre.

2.2.3.2 Marchi collettivi

Qualora il marchio su cui si fonda l'opposizione sia un marchio collettivo, il suo carattere distintivo intrinseco deve essere valutato nel modo usuale. Il marchio può avere un grado basso o molto basso di distintività intrinseca quando si riferisce alla natura o ad altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che il marchio sia un marchio collettivo non implica che la portata della sua protezione sia più ampia (sentenze del 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52, e del 05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

2.3 Esame del carattere distintivo accresciuto


Dopo l'esame obbligatorio **del carattere distintivo intrinseco** (cfr. il precedente punto 2.1.3), la seconda fase consiste nel verificare – purché l'opponente abbia

avanzato la relativa rivendicazione ⁽⁵⁾ – se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto al momento del deposito (o data di priorità) della domanda di MUE contestata in conseguenza dell'uso che ne abbia fatto l'opponente.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve sempre essere preso in considerazione quando si decide in merito al rischio di confusione. Quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di confusione (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Dunque, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

Ciò significa, in pratica, che il fatto che un marchio anteriore abbia un carattere distintivo accresciuto o goda di maggiore notorietà è un argomento che depone a favore di una conclusione di sussistenza del rischio di confusione.

Per avere un carattere distintivo accresciuto, è necessario che il marchio sia riconosciuto dal pubblico di riferimento. Tale riconoscimento può rafforzare il carattere distintivo dei marchi che possiedono un tenue carattere distintivo intrinseco o ne sono privi o di quelli che sono intrinsecamente distintivi.

| Segno anteriore | Segno contestato | Caso n. |
|---|--|---------------|
| CRISTAL |  | R 0037/2000-2 |
| <p><i>P&S: Classe 33</i> <i>Territorio: Francia</i> <i>Valutazione del marchio anteriore «CRISTAL»:</i> «per quanto riguarda la rivendicazione che «Cristal» sia un termine descrittivo per i prodotti di cui trattasi (spumanti con carattere cristallino), la commissione non può accettarlo. Da un lato, è un'indicazione evocativa che suggerisce il carattere cristallino dei vini, ma che in alcun modo descrive il prodotto. Dall'altro, (la commissione) ritiene che sia stato dimostrato un elevato carattere distintivo del marchio CRISTAL sul mercato francese» (punto 31).</p> | | |

La Corte ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo acquisito mediante l'uso del marchio anteriore nonché un elenco non esaustivo di fattori.

Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.


⁽⁵⁾ Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

(Sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23)

Le prove del carattere distintivo accresciuto acquisito mediante l'uso possono riguardare sia (i) la zona geografica di riferimento sia (ii) i prodotti e servizi rilevanti. L'opponente può rivendicare un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore solo per una parte dei prodotti e servizi registrati. In base alle prove presentate, l'Ufficio deve stabilire con esattezza per quali prodotti e servizi sia stato acquisito il carattere distintivo. La natura, i fattori, le prove e la valutazione del carattere distintivo accresciuto valgono anche per la notorietà. Per ulteriori dettagli sulle prove richieste e sulla loro valutazione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

Tuttavia, l'accertamento della notorietà richiede che sia soddisfatta una certa soglia di notorietà, mentre, come indicato sopra, la soglia per un accertamento del carattere distintivo accresciuto può essere più bassa.

Il carattere distintivo accresciuto è qualsiasi fattore che vada al di là del carattere distintivo intrinseco.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa n. |
|---|--|------------------------|
| EL COTO | <p style="text-align: center;">Coto D'Arcis</p>  | T-332/04, EU:T:2008:69 |
| <p><i>P&S: Classi 33, 35, 39</i> <i>Territorio: UE</i> <i>Valutazione del carattere distintivo accresciuto del marchio «EL COTO»:</i> «La commissione di ricorso ha tenuto conto della conoscenza sul mercato del marchio anteriore «EL COTO» e ha proceduto ad una corretta applicazione della giurisprudenza rilevante concludendo che il marchio anteriore «EL COTO» ha un carattere distintivo elevato. Ha basato le sue conclusioni sui fatti seguenti: il certificato rilasciato dal segretario generale del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada «Rioja», che certifica che il titolare commercializza i suoi vini, fra l'altro, con le marche «El Coto» e «Coto de Imaz» sin dal 1977 e che tali marchi «godono di una significativa notorietà» in Spagna; diverse decisioni dell'ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi che riconoscono che il marchio «EL COTO» gode di notorietà in Spagna; un documento sugli sviluppi delle vendite, che indica che erano state vendute con il marchio «El Coto» 339 852, 379 847, 435 857 e 464 080 casse di dodici bottiglie di vino rispettivamente nel 1995, 1996, 1997 e 1998» (punto 50).</p> | | |

Aspetto importante, l'acquisizione di un carattere distintivo accresciuto da parte di un marchio può risultare dall'uso in quanto parte di un altro marchio registrato (sentenze del 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32, e del 07/09/2006, T-168/04, Aire Limpio, EU:T:2006:245, § 74).

L'esito dell'esame del carattere distintivo accresciuto sarà uno dei seguenti:

- quando non vi sono le prove del carattere distintivo accresciuto per quanto riguarda i prodotti e servizi pertinenti o il territorio, o le prove sono insufficienti, il livello di distintività del marchio anteriore sarà il suo carattere distintivo intrinseco (inferiore al normale o normale);
- quando vi sono le prove del carattere distintivo accresciuto per quanto riguarda tutti o parte dei prodotti e servizi pertinenti o il territorio, e le prove sono sufficienti:

- se il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco inferiore al normale, il marchio/elemento può avere acquisito un livello normale o anche elevato di distintività, a seconda delle prove presentate ⁽⁶⁾; o
- se il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco normale, può avere acquisito un elevato carattere distintivo.

Va ricordato che sebbene un marchio nel suo complesso possa avere acquisito un carattere distintivo accresciuto, possono esistere elementi descrittivi che avranno un carattere distintivo inferiore al normale o ne saranno privi. Ad esempio, il carattere distintivo accresciuto del marchio «Coca Cola» nel suo complesso non modifica il fatto che l'elemento «Cola» rimane completamente descrittivo per taluni prodotti.

⁽⁶⁾ Per ulteriori dettagli sulle prove richieste e sulla loro valutazione cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 2

***DOPPIA IDENTITÀ E
RISCHIO DI CONFUSIONE***

CAPITOLO 6

ALTRI FATTORI

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1. Introduzione | 3 |
| 2. Famiglia di marchi/serie di marchi | 3 |
| 3. Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nel medesimo territorio..... | 6 |
| 3.1. Coesistenza dei marchi oggetto dell'opposizione..... | 6 |
| 4. Incidenza della effettiva confusione | 8 |
| 5. Precedenti decisioni di autorità dell'Unione europea o nazionali aventi ad oggetto conflitti fra marchi identici (o simili)..... | 9 |
| 5.1. Precedenti decisioni dell'Ufficio | 9 |
| 5.2. Precedenti decisioni e sentenze nazionali | 10 |
| 6. Argomenti irrilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione | 12 |
| 6.1. Specifiche strategie di commercializzazione..... | 12 |
| 6.2. Notorietà del marchio oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea | 12 |

1. Introduzione

L'Ufficio, di norma, esamina i fattori più salienti e generalmente rilevanti in materia di rischio di confusione in sezioni separate, prima del capitolo relativo alla valutazione globale. Tali fattori sono stati trattati nei precedenti capitoli delle presenti direttive.

Tuttavia, la valutazione globale tiene conto anche di **altri fattori, basati sulle argomentazioni e sulle prove fornite dalle parti**, rilevanti ai fini della decisione sul rischio di confusione. Questo capitolo tratta le argomentazioni/rivendicazioni sollevate di frequente dalle parti.

2. Famiglia di marchi/serie di marchi

Qualora l'opposizione ad una domanda di marchio dell'Unione europea si fondi su più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli come parte di una stessa «serie» o «famiglia», la possibilità di associazione fra il marchio contestato e i marchi anteriori appartenenti alla serie può creare un rischio di confusione. La Corte di giustizia e il Tribunale hanno fornito chiare indicazioni sui due presupposti cumulativi che devono essere soddisfatti (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, confermata dalla sentenza del 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).

- In primo luogo, il titolare di una serie di marchi anteriori deve presentare **la prova dell'uso** di tutti i marchi che appartengono alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una «serie» (ossia almeno tre).
- In secondo luogo, il marchio richiesto **non soltanto deve essere simile** ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di **associarlo** alla serie. L'associazione deve indurre il pubblico a credere che anche il marchio contestato faccia parte della serie, vale a dire che i prodotti e servizi potrebbero provenire dalla medesima impresa o da imprese collegate. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio contestato in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto.

L'argomento in base a cui esiste «una famiglia di marchi» dev'essere invocato prima della scadenza del **limite temporale definito per motivare l'opposizione**. L'opponente deve dimostrare entro il medesimo limite temporale di avere utilizzato i marchi appartenenti all'asserita famiglia nel mercato e con un'intensità tale che il pubblico di riferimento abbia acquisito dimestichezza con la famiglia di marchi in quanto designa i prodotti e/o servizi di una particolare impresa.

Per poter concludere che l'opponente possiede una famiglia di marchi è necessario **l'uso di almeno tre marchi**, ciò rappresenta la soglia minima affinché un siffatto argomento possa essere tenuto in debita considerazione. La prova dell'uso relativa a soli due marchi non può dimostrare l'esistenza di una serie di marchi.

Normalmente i marchi che costituiscono una «famiglia» e sono usati come tali sono tutti marchi registrati. Tuttavia, non si può precludere che il principio della «famiglia dei marchi» possa anche comprendere **marchi non registrati**.

Quando l'opponente ha dimostrato l'esistenza di una famiglia di marchi, sarebbe errato confrontare la domanda contestata individualmente con ciascuno dei marchi anteriori appartenenti alla famiglia. Piuttosto, la valutazione della somiglianza **andrebbe effettuata per stabilire un confronto fra il marchio contestato e la famiglia presa nel suo insieme** per accertare se il segno contestato presenti quelle caratteristiche che potrebbero suscitare nella mente del consumatore l'associazione con la famiglia di marchi dell'opponente. Infatti, una comparazione individuale fra i segni in conflitto potrebbe persino condurre alla conclusione che i segni non possiedono una somiglianza sufficiente a generare un rischio di confusione, mentre l'associazione del segno contestato con la precedente famiglia di marchi potrebbe essere il fattore decisivo a favore di un accertamento della sussistenza del rischio di confusione.

La supposizione da parte del pubblico che si tratti di una famiglia di marchi comporta che il **denominatore comune della domanda contestata e della famiglia di marchi anteriori abbia un carattere distintivo**, intrinseco o acquisito attraverso l'uso consentendo un'associazione diretta fra tutti questi segni. Parimenti, non si potrà supporre che si tratti di una famiglia di marchi se gli altri elementi dei segni anteriori hanno un maggiore impatto nell'impressione generale suscitata da quei segni.

| Segni anteriori | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|---------------|
| Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal | ALERGOFTAL | R 0838/2001-1 |
| <p><i>P&S:</i> Classe 5 <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> La Commissione ha ritenuto che le differenze fra i segni fossero tali da escludere il rischio che il marchio contestato potesse essere percepito come appartenente alla famiglia di marchi dell'opponente (nell'ipotesi in cui fosse stata accertata l'esistenza di tale famiglia). In particolare, la Commissione ha considerato che, mentre la «serie» rivendicata dipendeva dalla presenza, in ogni caso, del suffisso «-ophtal» (e non «oftal») preceduto da un trattino, il segno contestato non conteneva esattamente lo stesso suffisso né rifletteva esattamente gli stessi principi di strutturazione. Nei casi in cui «ophtal» è combinato con «Pan-», «Crom-» e «Visc-», questi prefissi, parzialmente disgiunti, acquisiscono un maggior valore distintivo, incidendo in misura alquanto significativa sull'impressione generale suscitata da ciascuno dei marchi come unico insieme e fornendo, in ciascun caso, elementi iniziali chiarissimamente diversi dalla prima metà – «Alerg» – del marchio richiesto. Vedendo «Alergoftal», il consumatore tedesco non penserebbe a dividerlo in due elementi, contrariamente a quanto sarebbe indotto a fare nel caso in cui si trovasse di fronte a marchi costituiti da due elementi separati da un trattino (§ 14 e 18).</p> | | |
| Segni anteriori | Segno contestato | Causa n. |
| TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL ecc. | OFTAL CUSI | T-160/09 |
| <p><i>P&S:</i> Classe 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> l'elemento «Ophtal», che indica preparazioni oftalmologiche, è un elemento debole nella famiglia di marchi. Gli elementi TIM, SIC e LAC sono gli elementi distintivi (§ 92-93).</p> | | |

La conclusione che un determinato marchio faccia parte di una famiglia di marchi richiede che **l'elemento comune dei segni sia identico o molto simile**. I segni devono contenere lo stesso elemento distintivo, e questo elemento deve avere una funzione indipendente nel segno interamente considerato. Differenze grafiche di secondaria importanza nell'elemento comune possono non escludere la supposizione che si tratti di una serie di marchi quando queste differenze possono essere intese dal

pubblico come una presentazione moderna della stessa linea di prodotti. Per contro, lettere differenti o aggiuntive nell'elemento comune non consentono, in genere, di supporre che si tratti di una famiglia di marchi.

Di norma, **l'elemento comune che caratterizza la famiglia appare nei marchi nella stessa posizione**. Pertanto, l'elemento identico (o molto simile) che appare nella medesima posizione nel segno contestato sarà un forte indicatore della possibilità che il marchio successivo sia associato alla famiglia di marchi dell'opponente. Tuttavia, l'elemento comune che appare in una posizione diversa nel segno contestato depone fortemente contro la possibilità di associazione nella mente dei consumatori. Ad esempio, il segno contestato ISENBECK non potrebbe essere associato ad una famiglia di marchi BECK in cui l'elemento BECK si trova all'inizio del segno che fa parte della famiglia.

| Segni anteriori | Segno contestato | Caso n. |
|---|------------------|------------|
| UNIZINS, UNIFONDS e UNIRAK | UNIWEB | C-317/10 P |
| <p><i>P&S:</i> Classe 36 (servizi finanziari) <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> In questo giudizio la Corte ha annullato una decisione del Tribunale in quanto non ha debitamente esaminato la struttura dei marchi da confrontare, né tantomeno l'influenza della posizione del loro elemento comune sulla percezione del pubblico di riferimento (§ 57).</p> | | |

Esempi in cui le commissioni hanno concluso a favore dell'esistenza di una famiglia di marchi:

| Segni anteriori | Segno contestato | Caso n. |
|--|------------------|---------------|
| UniSECTOR UniSTARTUP UniSTRATEGIE | uni-gateway | R 0031/2007-1 |
| <p><i>P&S:</i> Classe 36 (servizi finanziari) <i>Territorio:</i> Germania <i>Valutazione:</i> La Commissione ha ritenuto che l'opponente abbia fornito, in effetti, prove sufficienti presentando, in particolare, riferimenti tratti dalla stampa specializzata rilevante, come FINANZtest, e ricordando la considerevole quota di mercato, del 17,6 %, dei propri fondi d'investimento «Uni» fra le società tedesche di gestione di fondi per dimostrare l'utilizzo del prefisso «UNI» per una serie di fondi di investimento ben noti. Sussiste un rischio di confusione dal punto di vista della famiglia di marchi poiché gli ambienti commerciali pertinenti annovererebbero il marchio richiesto nella serie, essendo strutturato quest'ultimo secondo un principio simile (§ 43-44).</p> | | |
| Segni anteriori | Segno contestato | Caso n. |
| UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, ecc. | ZENTRIFIX | R 1514/2007-1 |
| <p><i>P&S:</i> Classi 1, 17 e 19 (adesivi) <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> La Commissione ha ritenuto che l'opponente abbia dimostrato l'esistenza di una famiglia di marchi. In primo luogo, la Commissione ha respinto l'argomento che l'elemento comune «FIX» sarebbe non distintivo, dato che non è un termine spagnolo e che anche il suo significato spagnolo «fijar» non è un termine che viene in mente ai consumatori medi spagnoli nel contesto della colla e</p> | | |

degli adesivi, dal momento che verbi come «pegar», «encolar» o «aderir» sono usati più di frequente in questo contesto. In secondo luogo, l'opponente ha debitamente dimostrato che tutti i marchi che fanno parte della famiglia sono in uso. Le fatture e la letteratura promozionale dimostrano adeguatamente che i prodotti che recano questi marchi sono a disposizione dei consumatori sul mercato. I consumatori, pertanto, sono consapevoli dell'esistenza di una famiglia di marchi. In terzo luogo, ZENTRIFIX presenta caratteristiche che riproducono quelle dei marchi della famiglia. L'elemento FIX è collocato alla fine, l'elemento che lo precede allude a qualcosa che ha una certa rilevanza per le colle; i due elementi sono giustapposti senza punteggiatura, trattini o separazione fisica; il carattere utilizzato per i due elementi è lo stesso (§ 43-44).

| Segni anteriori | Segno contestato | Caso n. |
|--|------------------|--|
| CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY, ecc. | CITIGATE | R 0821/2005-1 (confermata dal Tribunale nell'ambito della causa T-301/09) |

P&S: Classi 9, 16 (prodotti potenzialmente correlati alla finanza)

Territorio: UE

Valutazione: La Commissione ha ritenuto che le prove – costituite in particolare da estratti dai siti web dell'opponente, relazioni annuali, annunci sulla stampa, eccetera – siano disseminate di riferimenti ai marchi CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Le prove dimostrano che CITIBANK ha la natura di «marchio di ditta» o di marchio di base e che gli opposenti hanno creato un'intera serie di sottomarchi basati sul concetto CITI. Il marchio contestato CITIGATE è il tipo di marchio che gli opposenti potrebbero aggiungere al proprio portafoglio di marchi CITI, in particolare se intendessero offrire un nuovo servizio ai clienti e porre l'enfasi sull'idea di accesso (§ 23-24).

3. Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nel medesimo territorio

Il richiedente del marchio dell'Unione europea può sostenere che i marchi in conflitto coesistono nel territorio di riferimento. Di solito, l'argomento della coesistenza è avanzato quando il richiedente è titolare di un marchio nazionale corrispondente alla domanda di marchio dell'Unione europea nel territorio in cui è protetto il marchio dell'opponente. Il richiedente può fare riferimento anche alla coesistenza con un marchio di cui sia titolare un terzo.

Vanno pertanto distinte due situazioni diverse, entrambe definite «coesistenza» dalle parti:

- la coesistenza fra i due marchi oggetto dell'opposizione può deporre a favore dell'assenza del rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento (cfr. sotto);
- quando più marchi simili (diversi dai due marchi oggetto dell'opposizione) sono utilizzati da concorrenti, la coesistenza può incidere sulla portata della protezione del diritto anteriore. Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore.

3.1. Coesistenza dei marchi oggetto dell'opposizione

Nel procedimento di opposizione, il richiedente del marchio dell'Unione europea sostiene più comunemente che i marchi in conflitto coesistono a livello nazionale e che

la coesistenza è tollerata dall'opponente. Occasionalmente si sostiene che la coesistenza è accettata dalle parti in un accordo di coesistenza.

Non può essere escluso che la coesistenza di due marchi in un mercato determinato possa contribuire, unitamente ad altri elementi, a ridurre il rischio di confusione fra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento (sentenza del 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori nel mercato potrebbe ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dall'Ufficio (sentenza dell'11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Tuttavia, il valore indicativo della coesistenza va apprezzato con **cautela**. Diversi possono essere i motivi per i quali i due segni coesistono a livello nazionale, ad esempio una diversa situazione di diritto o di fatto nel passato oppure l'esistenza di pregressi accordi sui diritti intervenuti fra le parti interessate.

Pertanto, mentre in teoria l'impatto della coesistenza su una conclusione a favore del rischio di confusione è accettato, nella pratica le condizioni perché tale coesistenza faccia desumere un'assenza di rischio di confusione sono molto difficili da accertare e prevalgono raramente.

Affinché il richiedente del marchio dell'Unione europea possa dimostrare che la coesistenza si fondava sull'assenza di rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, devono essere soddisfatte talune condizioni.

- **Situazione comparabile.** I marchi anteriori («coesistenti») e i marchi in esame devono essere **identici** a quelli oggetto dell'opposizione dinanzi all'Ufficio (sentenze dell'11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) e coprire gli stessi prodotti e servizi di quelli in conflitto (decisione del 30/03/2010, R 1021/2009-1, Eclipse, § 14).
- La coesistenza deve riguardare i **paesi** rilevanti nel caso specifico (ad esempio l'asserita coesistenza in Danimarca è irrilevante quando l'opposizione è basata su un marchio spagnolo; sentenza del 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, il richiedente del marchio dell'Unione europea deve dimostrare la coesistenza nell'intera Unione.
- Può essere presa in considerazione soltanto la coesistenza nel **mercato**. Il mero fatto che entrambi i marchi esistono nel registro nazionale (coesistenza formale) è insufficiente. Il richiedente del marchio dell'Unione europea deve dimostrare che i marchi erano **effettivamente usati** (decisione del 13/04/2010, R 1094/2009-2, Business Royals, § 34). La coesistenza dovrebbe essere intesa come «co-uso» dei marchi concorrenti e tra i quali si presume il conflitto (decisioni dell'08/01/2002, R 0360/2000-4, No Limits, § 13; del 05/09/2002, R 0001/2002-3, Chee.Tos, § 22).
- Va preso in considerazione il **periodo di coesistenza**: nella sentenza del 01/03/2005, T-185/03, *Enzo Fusco*, l'asserita coesistenza di soli quattro mesi è stata considerata ovviamente troppo breve. Inoltre, la coesistenza dei marchi deve riguardare un periodo vicino alla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (decisione del 12/05/2010, R 0607/2009-1, Elsa Zanella, § 39).

- L'assenza del rischio di confusione può essere desunta soltanto dal carattere «**pacifico**» della coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato in questione (sentenze del 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82; dell'08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; del 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Non è questo il caso quando il conflitto è stato dibattuto dinanzi ai giudici nazionali o ad organi amministrativi nazionali (casi di violazione, opposizioni o domande di annullamento di un marchio).
- Inoltre, la coesistenza pacifica dei marchi nel mercato nazionale di riferimento non esclude il rischio di confusione se è basata su pregressi accordi sui diritti intervenuti fra le parti, compresi gli accordi di composizione delle controversie dinanzi ai giudici nazionali, poiché tali accordi, anche se basati su una valutazione della situazione giuridica operata dalle parti, possono avere motivi puramente economici o strategici.

Tuttavia, sono possibili situazioni eccezionali. Nella pronuncia pregiudiziale del 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, la Corte di giustizia ha stabilito che due marchi identici che designano prodotti identici possono coesistere sul mercato nella misura in cui vi sia stato un periodo di **uso simultaneo in buona fede** di tali marchi e che tale uso non pregiudichi o non possa pregiudicare la funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti e servizi.

Per quanto riguarda gli **accordi di coesistenza** fra le parti, in sede di valutazione del rischio di confusione l'Ufficio ritiene che questi accordi possano essere presi in considerazione come qualsiasi altro fattore rilevante, ma non siano **in alcun modo vincolanti per l'Ufficio**. Ciò vale, in particolare, quando l'applicazione delle disposizioni pertinenti del RMUE e la giurisprudenza consolidata conducono ad una conclusione che non è conforme al contenuto dell'accordo.

Se la validità di un accordo è contestata dinanzi alle autorità nazionali o vi sono procedimenti giudiziari pendenti e l'Ufficio ritiene che l'esito potrebbe essere rilevante per il caso in questione, può decidere di sospendere il procedimento.

Inoltre, come regola generale, nulla impedisce all'opponente di depositare un'opposizione contro la domanda di marchio dell'Unione europea, a prescindere dal fatto se si sia opposto o meno in precedenza ad altri marchi (nazionali) del richiedente. Questo atteggiamento non può essere considerato «comportamento contraddittorio» e interpretato a scapito dell'opponente, in particolare perché nel procedimento di opposizione, diversamente dal procedimento di nullità, non è previsto il principio della «tolleranza» (le regole del procedimento di opposizione non contengono un equivalente dell'articolo 54 RMUE, in virtù del quale il titolare del marchio dell'Unione europea può invocare a difesa il fatto che il richiedente la nullità abbia tollerato l'uso del marchio dell'Unione europea per più di cinque anni).

4. Incidenza della effettiva confusione

Rischio di confusione significa probabilità di confusione da parte del consumatore di riferimento e non presuppone una confusione **effettiva**. Come espressamente confermato dalla Corte: «[...] non è necessario accertare l'esistenza di una confusione effettiva, bensì di un rischio di confusione» (sentenza del 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 69).

Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione devono essere presi in considerazione tutti i fattori rilevanti. Le prove di un'effettiva confusione costituiscono un elemento a favore dell'esistenza del rischio di confusione; il suo valore indicativo non dovrebbe, tuttavia, essere sopravvalutato per i motivi seguenti:

- nella vita reale di tutti i giorni esistono sempre persone che confondono e fraintendono ogni cosa e altre persone che sono estremamente attente e che conoscono alla perfezione ogni marchio. Pertanto, l'esistenza di questi tipi di persone non ha alcun valore giuridico perché potrebbe condurre a risultati soggettivi;
- per quanto riguarda la percezione del consumatore di riferimento, la valutazione è obbligatoria. Si presume che il consumatore medio sia «ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e circospetto», anche se in termini puramente di fatto alcuni consumatori sono estremamente attenti e ben informati, mentre altri sono disattenti e creduloni (decisione del 10/07/20007, R 0040/2006-4, SDZ Direct World, § 32).

Pertanto, l'incidenza dell'effettiva confusione può influenzare un accertamento del rischio di confusione solo se è provato che questa incidenza accompagna di solito l'esistenza nel mercato dei marchi in conflitto nella tipica situazione commerciale in cui si trovano i prodotti e/o servizi in questione.

Per ponderare correttamente le prove sul numero di occasioni nelle quali la confusione si è effettivamente realizzata, occorre compiere la valutazione alla luce del numero delle opportunità che tale confusione aveva di verificarsi. Se le operazioni commerciali sono ingenti, ma i casi di confusione sono sporadici, queste prove avranno scarso peso nella valutazione del rischio di confusione.

La mancanza di un'effettiva confusione è stata trattata nel paragrafo 3 sopra, nel contesto della coesistenza.

5. Precedenti decisioni di autorità dell'Unione europea o nazionali aventi ad oggetto conflitti fra marchi identici (o simili)

5.1. Precedenti decisioni dell'Ufficio

Per quanto riguarda le precedenti decisioni dell'Ufficio aventi ad oggetto conflitti fra marchi identici o simili, il Tribunale ha dichiarato che:

[...] secondo una giurisprudenza costante [...] la legittimità delle decisioni (dell'Ufficio) dev'essere valutata unicamente sulla base del (RMUE) e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'Ufficio

(sentenza del 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35.)

Di conseguenza, l'Ufficio **non è vincolato dalle sue decisioni precedenti** perché ogni caso deve essere trattato separatamente e in relazione alle proprie specificità.

Nonostante le precedenti decisioni dell'Ufficio non siano vincolanti, la loro motivazione e il loro esito devono tuttavia essere **debitamente presi in considerazione** nella decisione del caso in questione. Questa conclusione è stata rafforzata dalla sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75:

L'Ufficio è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione.

Alla luce di questi ultimi due principi, l'Ufficio, nell'ambito dell'esame di una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso [...]

Ciò posto, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legalità.



Il valore indicativo delle decisioni precedenti sarà limitato, in linea di principio, ai casi che presentano una somiglianza sufficientemente stretta con il caso in questione. Tuttavia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 1 RMUE, nei procedimenti di opposizione l'Ufficio limiterà l'esame ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti. Per questo motivo, anche in casi basati su fatti paragonabili e che presentano problemi giuridici simili, l'esito può ancora variare a seconda delle diverse argomentazioni presentate dalle parti e delle prove che le corredano.

5.2. Precedenti decisioni e sentenze nazionali

Le decisioni dei giudici nazionali e degli uffici nazionali in procedimenti che riguardano conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale **non hanno efficacia vincolante** per l'Ufficio. Secondo la giurisprudenza, il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata solo sulla base della normativa pertinente (sentenze del 13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; del 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Pertanto, le decisioni adottate in uno Stato membro o in uno Stato non membro dell'Unione europea non sono vincolanti per l'Ufficio (sentenza del 24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

Tuttavia, la loro motivazione 2/08 e il loro esito devono essere **debitamente presi in considerazione**, in particolare se la decisione sia stata presa nello Stato membro pertinente per il procedimento. I giudici nazionali hanno una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del loro Stato membro, in particolare per quanto riguarda la realtà del mercato in cui i prodotti e servizi sono commercializzati e la percezione dei segni da parte dei consumatori. Ciò, in casi particolari, può essere rilevante per la valutazione effettuata dall'Ufficio.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa n. |
|---|---|----------|
| MURUA |  | T-40/03 |
| <p><i>P&S:</i> Classe 33 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> la Corte ha tenuto conto della motivazione di una sentenza del giudice nazionale nella parte in cui spiegava la percezione dei cognomi nella mente del pubblico del paese di riferimento: quanto alla questione se in Spagna il pubblico di riferimento attribuirà generalmente maggiore attenzione al cognome «Murúa» che al cognome «Entrena» nel marchio richiesto, la Corte considera che la giurisprudenza di tale Stato, benché <u>non sia vincolante</u> per gli organi dell'Unione europea, può fornire indicazioni utili (§ 69).</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Causa n. |
|  | OFTEN | T-292/08 |
| <p><i>P&S:</i> Classe 14 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> la Corte, ai fini della valutazione del caso specifico, non ha riconosciuto la pertinenza della giurisprudenza spagnola, secondo la quale il pubblico medio spagnolo dispone di una certa conoscenza dell'inglese:</p> <p>nella specie, la ricorrente non invoca alcuna considerazione di merito o giuridica, tratta dalla giurisprudenza nazionale invocata, tale da fornire un'utile indicazione per la soluzione del caso di specie Infatti, la sola considerazione che talune parole inglesi siano conosciute da un consumatore spagnolo, e cioè le parole «master», «easy» e «food», ammesso che risulti dalla giurisprudenza nazionale considerata, non consente di trarre la stessa conclusione per quanto riguarda la parola «often» (§ 85).</p> | | |

Se, in linea di principio, è consentito tenere conto delle decisioni di giudici e di autorità nazionali, tali decisioni devono essere esaminate **con tutta la necessaria attenzione e in modo diligente** (sentenza del 15/07/2011, T-108/08, Good Life, EU:T:2011:391, § 23). Di solito, la presa in considerazione di una siffatta decisione presuppone che siano state fornite informazioni sufficienti, in particolare per quanto riguarda i fatti sui quali la decisione è basata. Il loro valore indicativo sarà, pertanto, limitato ai rari casi in cui il contesto di fatto e di diritto del caso sia stato illustrato con completezza nel procedimento di opposizione e sia decisivo, chiaro e non contestato dalle parti.

Le direttive di cui sopra fanno salvi gli effetti delle sentenze di Tribunali di marchi dell'Unione europea in materia di domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento di marchi dell'Unione europea.

6. Argomenti irrilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione

6.1. Specifiche strategie di commercializzazione

L'esame del rischio di confusione svolto dall'Ufficio è un'analisi prospettiva. Contrariamente a situazioni di violazioni di marchi – dove i giudici valutano circostanze specifiche nelle quali sono cruciali fatti particolari e la natura specifica dell'uso del marchio – le decisioni dell'Ufficio sul rischio di confusione sono realizzate in modo più astratto.

Per questo motivo, specifiche strategie di commercializzazione non sono rilevanti. L'Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (sentenze del 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; del 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; del 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo quotidiani (vini) ad un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la valutazione del rischio di confusione (sentenza del 14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2. Notorietà del marchio oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea

I richiedenti sostengono a volte che non si verificherà alcun rischio di confusione con il marchio anteriore perché il marchio oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea gode di notorietà. Questo argomento non può essere accolto perché il diritto su un marchio dell'Unione europea inizia alla data in cui la domanda di marchio dell'Unione europea è depositata e non prima ed è da quella data in poi che il marchio dell'Unione europea deve essere esaminato nell'ambito del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il marchio dell'Unione europea rientri o meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima della data di deposito del marchio dell'Unione europea sono irrilevanti perché i diritti dell'opponente, nella misura in cui hanno una data precedente al marchio dell'Unione europea, sono anteriori rispetto al marchio del richiedente.

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

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 2

**DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI
CONFUSIONE**

CAPITOLO 7

VALUTAZIONE GLOBALE

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduzione..... | 3 |
| 1.1 | Natura della valutazione globale | 3 |
| 2 | Principio di interdipendenza..... | 3 |
| 3 | Ricordo imperfetto | 4 |
| 4 | Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi..... | 4 |
| 4.1 | Somiglianza visuale | 5 |
| 4.2 | Somiglianza auditiva..... | 7 |
| 4.3 | Conclusioni | 9 |
| 5 | Impatto della somiglianza concettuale dei segni sul rischio di confusione | 9 |
| 6 | Impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole sul rischio di confusione | 11 |
| 6.1 | Elementi comuni con carattere distintivo debole | 11 |
| 6.2. | Elementi comuni privi di carattere distintivo | 12 |
| 7 | Casi specifici | 13 |
| 7.1 | Segni brevi..... | 13 |
| 7.2 | Nomi/Cognomi | 14 |
| 7.2.1 | Nomi | 14 |
| 7.2.2 | Denominazione sociale in combinazione con altri elementi..... | 14 |
| 7.2.3 | Nomi e cognomi | 15 |
| 7.3. | Marchi di colore intrinseci | 19 |

1 Introduzione

1.1 Natura della valutazione globale

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Di norma l'Ufficio esamina i fattori più importanti e solitamente rilevanti del rischio di confusione e ne stabilisce i livelli:

- (i) somiglianza di prodotti e servizi;
- (ii) pubblico di riferimento e grado di attenzione;
- (iii) somiglianza dei segni prendendo in considerazione i loro elementi distintivi e dominanti;
- (iv) carattere distintivo del marchio anteriore.

Nell'ultima sezione di una decisione contenente la valutazione globale, tali fattori sono presi in esame. Tuttavia nella valutazione globale possono essere analizzati molti altri fattori rilevanti per l'accertamento del rischio di confusione (cfr. il capitolo 6 «Altri fattori»).

2 Principio di interdipendenza

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di **interdipendenza tra i fattori rilevanti** e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

L'interdipendenza di questi fattori è menzionata espressamente nel considerando 8 del preambolo del regolamento sul marchio dell'Unione europea («RMUE»), in base al quale la nozione di somiglianza va interpretata in relazione al rischio di confusione. A sua volta, la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, in particolare dal riconoscimento del marchio nel mercato, dall'associazione che può essere fatta con il segno utilizzato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e

il segno e a quello tra i prodotti o servizi designati (sentenza del 10/09/2008, T-325/06, Capiro, EU:T:2008:338, § 72 e la giurisprudenza citata).

La condizione per la valutazione globale e il principio di interdipendenza è che, laddove sussiste almeno un certo grado di somiglianza tra i segni e i prodotti/servizi rilevanti, si procede a una valutazione del rischio di confusione mediante un processo iterativo che prende in esame tutti i fattori rilevanti. Tale processo ha luogo nella sezione dedicata alla valutazione globale.

Ciò significa, in concreto, che l'**Ufficio valuterà**, tra l'altro, il grado di somiglianza tra i prodotti e servizi e il grado di attenzione del pubblico di riferimento nei confronti di tali prodotti e servizi, il grado di somiglianza tra i segni, se l'impressione prodotta da uno dei livelli di comparazione (visuale/auditivo/concettuale) sia più importante degli altri e il carattere distintivo del marchio anteriore.

Inoltre i fattori considerati nell'ambito della valutazione globale **varieranno** a seconda delle circostanze specifiche. Ad esempio, nei casi ben definiti, nei quali i prodotti/servizi e i segni sono molto simili o identici, l'Ufficio può accertare l'esistenza del rischio di confusione senza dover esaminare tutti i fattori – quali un carattere distintivo accresciuto, una famiglia di marchi, ecc.

Occorre precisare che non è possibile stabilire in termini astratti se un fattore ha maggiore rilievo rispetto a un altro, perché tali fattori avranno gradi diversi di importanza relativa, a seconda delle circostanze. Ad esempio, il grado di somiglianza visuale può avere maggiore rilievo nel caso di prodotti che di solito vengono valutati sotto l'aspetto visuale, mentre il grado di somiglianza auditiva può essere più rilevante nel caso di prodotti normalmente ordinati oralmente.

3 Ricordo imperfetto

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

4 Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi

La Corte ha affermato che, al fine di valutare la rilevanza che occorre attribuire al grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale tra i segni, è opportuno tener conto della categoria dei prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (sentenza del 22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

A seconda della categoria dei prodotti e servizi in questione, uno dei diversi aspetti della somiglianza tra i segni (visuale, auditiva e concettuale) può assumere maggiore importanza degli altri per il modo in cui i prodotti o servizi sono ordinati e/o acquistati.

Una comparazione auditiva o concettuale tra segni può essere meno importante nel caso di prodotti e servizi che sono di solito esaminati visivamente o che possono essere indossati per prova prima dell'acquisto. In simili casi, l'impressione visuale dei segni ha un rilievo maggiore nel contesto della valutazione del rischio di confusione.

È tuttavia importante sottolineare che, come nel caso di tutti i fattori rilevanti ai fini del rischio di confusione, anche questi fattori sono collegati tra loro e ciascuna serie di circostanze deve essere valutata caso per caso. Ciò significa che non si devono applicare regole generali a categorie ampie di prodotti o servizi.

4.1 Somiglianza visuale

Un buon esempio di una situazione nella quale la somiglianza visuale può avere un ruolo più importante – ma non esclusivo – nella valutazione globale del rischio di confusione è l'abbigliamento. In linea di massima, nei negozi di abbigliamento i clienti possono scegliere liberamente i capi che intendono acquistare o chiedere l'assistenza del personale addetto alle vendite. Pur non potendosi escludere la possibilità di una comunicazione orale sul prodotto e sul marchio, la scelta del capo d'abbigliamento è di solito di tipo visuale. Pertanto la percezione visuale dei marchi in questione avviene generalmente prima dell'acquisto. Ne consegue che l'aspetto visuale ha un ruolo maggiore nella valutazione globale del rischio di confusione (sentenze del 14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; del 06/10/2004, T-117/03, T-119/03 e T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; del 18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; del 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47). Queste considerazioni sono state rilevanti nell'accertare la non sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi riportati sotto e riguardanti, tra l'altro, alcuni prodotti appartenenti alla Classe 25.


| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|---|----------|
|  |  | T-502/07 |
|  |  | T-593/10 |

Le stesse considerazioni sono state determinanti nell'accertare, invece, l'esistenza di un rischio di confusione nei casi seguenti anche per, tra gli altri, alcuni prodotti appartenenti alla Classe 25.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|---|---------------|
|  |  | R 1050/2008-4 |
| PETER STORM | PEERSTORM | T-30/09 |

| | | |
|---|---|----------|
|  |  | T-376/09 |
|---|---|----------|

Ma dare la preferenza alla considerazione della percezione visuale non significa che elementi denominativi identici possano essere trascurati a causa della presenza di elementi figurativi di forte impatto, come si può notare nel caso riportato di seguito, nel quale è stato accertato un rischio di confusione per i prodotti appartenenti alla Classe 25.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|------------------|--|
|  | FISHBONE | T-415/09 (ricorso respinto C-621/11P) |

In modo analogo, anche nel caso dei videogiochi l'impressione visuale dei relativi marchi è stata giudicata particolarmente rilevante perché tali prodotti vengono acquistati di norma dopo una valutazione completa delle rispettive specifiche e caratteristiche tecniche, sulla base di informazioni reperite innanzitutto in cataloghi specializzati o in Internet e poi presso il punto vendita. Per tali motivi, le differenze visuali sono state determinanti nel concludere per la non sussistenza del rischio di confusione nel caso riportato di seguito (sentenza dell'08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 38-47).

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|---|----------|
|  |  | T-525/09 |

La somiglianza visuale tra segni può essere molto rilevante anche quando i prodotti in questione sono **prodotti di consumo ordinario (ad esempio prodotti appartenenti alle classi 29 e 30)**, acquistati perlopiù in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano maggiormente in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando. Per questo tipo di prodotti, quindi, le differenze visuali sono state fondamentali nell'accertare l'assenza di un rischio di confusione nel Regno Unito tra i marchi indicati di seguito.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|------------------|----------|
|  | EGLÉFRUIT | T-488/07 |

Il principio generale su illustrato non significa, tuttavia, che si possa trascurare l'impressione fonetica nel caso dei prodotti acquistati abitualmente sulla base di un'impressione visuale. Tale considerazione è stata sottolineata in una causa relativa ai marchi riportati di seguito nella quale il Tribunale, confermando la sussistenza di un rischio di confusione, ha sostenuto che, sebbene i **computer e gli accessori per computer** vengano venduti ai consumatori «così come visti» sugli scaffali nelle aree self-service, l'identità fonetica tra i marchi in questione era, nel caso in specie, almeno altrettanto importante quanto la loro somiglianza visuale perché è probabile che, al momento dell'acquisto, vi sia anche una discussione orale delle caratteristiche dei prodotti e dei relativi marchi. Inoltre questi prodotti possono essere pubblicizzati oralmente, alla radio o da altri consumatori.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|-----------------|---|----------|
| CMORE |  | T-501/08 |

4.2 Somiglianza auditiva

A differenza dei casi su illustrati, nei quali la somiglianza visuale ha avuto un ruolo più rilevante, la somiglianza sul piano fonetico può essere più importante di quella visuale quando i prodotti in questione sono di solito ordinati oralmente. Di questa considerazione si è tenuto conto nel concludere a favore dell'esistenza del rischio di confusione nella causa citata di seguito, che riguardava il **noleggio di veicoli e servizi associati** raccomandati e scelti oralmente in un numero consistente di casi.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|-----------------|------------------|---------|
| CICAR | ZIPCAR | T-36/07 |

Quando i prodotti sono ordinati oralmente, la percezione fonetica del segno può essere influenzata anche da fattori quali la possibile presenza di vari altri suoni percepiti contemporaneamente dal destinatario dell'ordine. Queste considerazioni sono rilevanti se i prodotti in questione vengono ordinati di solito in punti vendita con un livello di rumore accentuato, come **bar o nightclub**. In casi del genere, può essere opportuno attribuire un'importanza particolare alla somiglianza fonetica tra i segni in esame. Di tali considerazioni si è tenuto conto nell'accertare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi riportati di seguito, relativi a taluni prodotti appartenenti alla Classe 33 (sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|-----------------|---|---------|
| MIXERY |  | T-99/01 |

Analogamente, in presenza di un metodo peculiare o di un modo abituale di ordinare i prodotti, può essere attribuita maggiore importanza alla somiglianza fonetica tra i segni. Il Tribunale ha sostenuto, per esempio, che, nel **settore dei vini**, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve ad identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (sentenze del 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; del 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; del 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Di queste considerazioni si è tenuto conto nell'accertare l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di vini riportati di seguito, nonostante le loro notevoli differenze visuali.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|---|---------|
| MURÚA |  | T-40/03 |
|  ARTESO |  | T-35/08 |

Nondimeno, il principio generale di cui sopra non significa che l'impressione visuale possa essere trascurata nel caso di prodotti acquistati di solito oralmente. Il Tribunale ha, infatti, sostenuto che, sebbene talvolta sia stata attribuita un'importanza preponderante alla percezione fonetica dei marchi di bevande, le differenze fonetiche dei marchi non meritavano un'importanza particolare se le bevande specifiche godevano di un'ampia distribuzione, ossia erano vendute non soltanto nei negozi specializzati, dove vengono ordinate oralmente, ma anche nei grandi centri commerciali, dove sono acquistate sulla base di un'impressione visiva (sentenza del 03/09/2010, T-472/08, 61 a nousa alegria, EU:T:2010:347, § 106).



4.3 Conclusioni

Le circostanze su illustrate dimostrano che in talune situazioni l'Ufficio dovrebbe privilegiare nelle proprie considerazioni la percezione visuale o quella auditiva dei marchi, a seconda del modo in cui i prodotti e servizi in questione vengono ordinati o acquistati. Tuttavia, anche in queste situazioni, elementi visuali o auditivi identici o molto simili non possono essere trascurati completamente perché tutti i fattori rilevanti sono collegati tra loro e interdipendenti e ciascuna serie di circostanze deve essere valutata caso per caso.

5 Impatto della somiglianza concettuale dei segni sul rischio di confusione

Una *somiglianza concettuale* fra segni con contenuto semantico *analogo* può creare **rischio di confusione** nel caso in cui il marchio anteriore sia particolarmente distintivo (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, dove i segni condividevano la nozione più ampia di «felino che salta», ma non evocavano il medesimo animale: un puma nel marchio anteriore e un ghepardo nel marchio contestato).

Tuttavia, in via eccezionale quando i segni condividono il **medesimo** concetto distintivo accompagnato da somiglianze visive fra i segni, ciò può condurre ad un rischio di confusione anche in assenza di un carattere distintivo particolarmente elevato del marchio anteriore, come illustrato nell'esempio seguente.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|--|---|--|
|  |  | <p>Cause riunite T-81/03, T-82/03 e T-103/03</p> |
| <p><i>P & S:</i> Classi 32, 33 <i>Territorio:</i> Spagna (dove «venado» significa «cervo») <i>Valutazione:</i> Il Tribunale ha concluso che i segni avevano lo stesso concetto e presentavano una significativa somiglianza visiva. In assenza di un nesso semantico evidente fra un cervo o una testa di cervo e le bevande, alcoliche o non, il Tribunale considera che al concetto di una testa di cervo vista di fronte e inserita in un cerchio non può negarsi carattere distintivo, almeno medio, per designare bevande (punto 110). Non è stato considerato un carattere distintivo accresciuto. – Rischio di confusione (per il pubblico spagnolo).</p> | | |

Una somiglianza concettuale fra i segni può non essere sufficiente a superare le differenze visive e fonetiche quando il concetto in comune non è distintivo.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|--|---------|
| K2 SPORTS |  | T-54/12 |
| <p><i>P & S:</i> Classi 18, 25, 28 <i>Territorio:</i> Germania e Regno Unito <i>Valutazione:</i> Diversamente dal parere della Commissione, secondo cui non sussiste somiglianza concettuale, il termine «sport», nonostante il carattere descrittivo, si riferisce al medesimo concetto e porta a concludere che esista un certo grado di somiglianza concettuale. Il Tribunale ha ritenuto che tale somiglianza fosse debole nel contesto dell'impressione complessiva prodotta dai segni e, in particolare, dello scarsissimo carattere distintivo di tale termine, ma che la scarsa somiglianza concettuale non controbilanciasse le notevoli differenze visuali e fonetiche tra i segni (punto 49) – Nessun rischio di confusione.</p> | | |

Secondo la giurisprudenza, le differenze concettuali tra i segni possono neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche esistenti tra di loro (sentenza del 12/01/2006, C-361/04, PICARO, ECLI:EU:C:2006:25, § 20). Secondo la prassi dell'Ufficio, quando risulta una somiglianza circa un aspetto (visivo/fonetico/concettuale), l'esame del rischio di confusione deve proseguire¹. Pertanto la questione se la differenza concettuale basti a neutralizzare la somiglianza visiva e/o fonetica tra i marchi deve essere esaminata in sede di valutazione globale del rischio di confusione. Inoltre, come spiegato nel capitolo 4, «Comparazione di segni», paragrafo 3.4.4, la differenza concettuale può essere riscontrata solo se ciascun marchio indica un concetto chiaro che può essere immediatamente compreso dal pubblico e se tali concetti sono diversi tra loro.

La differenza concettuale fra i segni può non essere sufficiente a neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|--|------------------|-----------------------------------|
| MUNDICOLOR | MUNDICOR | Cause riunite T-183/02 e T-184/02 |
| <p><i>P & S:</i> Classe 2 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> Seppure «MUNDICOLOR» evochi in un certo qual modo l'idea di «colori del mondo» o «mondo a colori» per il pubblico spagnolo, non si può ritenere che abbia un significato netto e determinato. Nel marchio richiesto, tale stesso prefisso è accompagnato dal suffisso «cor», termine privo di significato nella lingua spagnola. Pertanto, malgrado la forza evocativa del prefisso «mundi» (mondo), il secondo termine, in ultima analisi, è privo di contenuto logico per il pubblico medesimo. Poiché nessuno dei segni possiede un significato chiaro e determinato che possa essere immediatamente compreso dal pubblico, qualsiasi differenza concettuale fra loro non è tale da neutralizzare le loro somiglianze visive e fonetiche (punti 90-99) – Rischio di confusione.</p> | | |

Pertanto, qualora si accerti l'esistenza di una somiglianza concettuale, occorre procedere a un'attenta valutazione del carattere distintivo intrinseco e acquisito del marchio anteriore.

¹ Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, paragrafo 1.3.

6 Impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole sul rischio di confusione

In sede di valutazione della somiglianza fra i segni, viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli, per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi sull'origine a causa delle somiglianze che di solito sono tipiche degli elementi privi di carattere distintivo.⁽²⁾



L'Ufficio e un certo numero di uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una **Prassi comune** nell'ambito della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli per quanto riguarda l'impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole sul rischio di confusione.

6.1 Elementi comuni con carattere distintivo debole

In base alla Prassi comune, quando i marchi condividono un elemento che presenta un **carattere distintivo debole**, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.




Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole **non genera di per sé un rischio di confusione**. Tuttavia può sussistere un rischio di confusione se gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l'impressione complessiva dei marchi è simile. Può verificarsi un rischio di confusione anche quando l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Di seguito sono riportati esempi concordati nell'ambito della Prassi comune, in cui uno o più elementi comuni sono considerati con carattere distintivo debole ⁽³⁾.

| Marchio anteriore | Marchio impugnato | Prodotti/servizi | Esito |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|
| MORELUX | INLUX | Classe 44: Saloni di bellezza | nessun rischio di confusione |
| DURALUX | VITALUX | Classe 44: Saloni di bellezza | nessun rischio di confusione |
|  |  | Classe 32: Succhi di frutta | nessun rischio di confusione |

⁽²⁾ Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, carattere distintivo del marchio anteriore.

⁽³⁾ Ai fini del presente progetto, si considera che tutti gli altri fattori che possono risultare rilevanti per la valutazione globale del rischio di confusione non influiscano sull'esito. Si considera inoltre che tutti i prodotti e servizi sono identici.

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
|  |  | Classe 9: Carte di credito | nessun rischio di confusione |
|  |  | Classe 32: Succhi di frutta | nessun rischio di confusione |
|  |  | Classe 30: Tè | nessun rischio di confusione |
|  |  | Classe 9: Carte di credito | nessun rischio di confusione |
| COSMEGLOW | COSMESHOW | Classe 3: Cosmetici | rischio di confusione |
|  |  | Classe 11: Apparecchi di refrigerazione | rischio di confusione |
|  |  | Classe 43: Servizi relativi ad alloggi per vacanze | rischio di confusione |

6.2. Elementi comuni privi di carattere distintivo

In base alla Prassi comune, quando i marchi condividono un elemento privo di carattere distintivo, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Se si rileva una coincidenza solo in elementi privi di carattere distintivo, **ciò non comporta un rischio di confusione**. Tuttavia, quando i marchi contengono anche altri elementi figurativi e/o denominativi che sono simili, vi sarà un rischio di confusione se l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Quelli che seguono sono esempi concordati nell'ambito della Prassi comune, in cui si considera che l'elemento o gli elementi siano privi di carattere distintivo ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Ai fini del presente progetto, si considera che tutti gli altri fattori che possono risultare rilevanti per la valutazione globale del rischio di confusione non influiscano sull'esito. Si considera inoltre che i prodotti e servizi siano identici.

| Marchio anteriore | Marchio impugnato | Prodotti/servizi | Esito |
|---|---|---|------------------------------|
| GREENGRO | GREENFLUX | Classe 19: Materiali da costruzione Class 37: Servizi di costruzione | nessun rischio di confusione |
| BUILDGRO | BUILDFLUX | Classe 19: Materiali da costruzione Class 37: Servizi di costruzione | nessun rischio di confusione |
|  | SMARTPHONES.NET | Classe 9: Telefoni portatili | nessun rischio di confusione |
|  |  | Classe 36: Affari finanziari | nessun rischio di confusione |
|  |  | Classe 29: Pesce | nessun rischio di confusione |
| CRE-ART | PRE-ART | Classe 41: Servizi di gallerie d'arte | rischio di confusione |
| TRADEENERGY | TRACENERGY | Classe 9: Collettori solari per la produzione di energia elettrica | rischio di confusione |
|  |  | Classe 9: Collettori solari per la produzione di energia elettrica | rischio di confusione |

7 Casi specifici

7.1 Segni brevi

Come indicato in precedenza, la Corte e il Tribunale non hanno definito esattamente cosa sia un segno breve. Tuttavia i segni composti da tre o meno lettere/numeri sono considerati dall'Ufficio segni brevi.

Va osservato che il Tribunale ha statuito che la valutazione globale del rischio di confusione fra segni composti da una sola lettera (o da una combinazione di lettere non riconosciuta come parola) **segue le stesse regole** vigenti per i segni denominativi composti da una parola, un nome o un termine di fantasia (sentenze del 06/10/2004, T-117/03, T-119/03 e T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; e del 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

Nella valutazione del rischio di confusione è importante accertare il grado di **carattere distintivo intrinseco** del marchio anteriore e quindi l'estensione della protezione. Cfr., al riguardo, il capitolo 5 della presente sezione, Carattere distintivo del marchio anteriore, e la sezione specifica sui segni brevi.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, la Corte ha specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore produce **un'impressione visiva sufficientemente diversa** può escludersi senz'altro un rischio di confusione (sentenza T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

Di conseguenza, un rischio di confusione può essere senz'altro escluso quando due segni in conflitto, sebbene contenenti o composti da una sola e stessa lettera o da una combinazione di lettere non riconosciuta come parola, sono stilizzati in modo sufficientemente diverso o contengono un elemento figurativo sufficientemente diverso, di modo che la loro diversa riproduzione grafica generale attenua l'elemento verbale comune.

Quando l'opponente ha dimostrato con successo che il marchio anteriore ha acquisito un carattere distintivo accresciuto attraverso l'ampio uso o la reputazione, il suo impatto sul risultato finale deve essere valutato attentamente. In primo luogo, un carattere distintivo accresciuto di un marchio anteriore contenente o composto da una sola lettera o da una combinazione di lettere non può giustificare una conclusione a favore del rischio di confusione se l'impressione visiva generale del segno è talmente differente da consentire senz'altro di distinguerli. In secondo luogo, se le prove mostrano l'uso di un marchio composto da una sola lettera o da una combinazione di lettere, stilizzato o accompagnato da elementi figurativi aggiuntivi, il vantaggio derivante dal più ampio ambito di protezione deriva dalla forma in cui era usato e non dall'unica lettera in quanto tale o qualsiasi altra variante stilizzata.

7.2 Nomi/Cognomi

7.2.1 Nomi



In linea di principio, non esistono criteri specifici di cui tener conto ai fini della valutazione del rischio di confusione tra nomi; nondimeno, a causa della natura stessa dei nomi e dei cognomi, taluni aspetti assumono una certa importanza (come vedremo più avanti), ad esempio il fatto se un determinato nome e/o cognome è comune nel territorio rilevante, e devono quindi essere considerati e valutati con attenzione.

7.2.2 Denominazione sociale in combinazione con altri elementi

Quando si valuta il rischio di confusione in riferimento a segni composti che contengono numerosi elementi denominativi uno dei quali può essere considerato una denominazione sociale, cioè il nome che rivela qual è l'impresa che sta «dietro» il marchio, occorre procedere a una valutazione complessiva per individuare l'elemento che funge da marchio dei prodotti o servizi designati. I fattori da prendere in considerazione per individuare l'elemento dominante dei segni in conflitto sono, tra gli altri, il carattere distintivo di ciascun elemento e le sue dimensioni e/o lo spazio che occupa in un marchio figurativo.

Quando la denominazione sociale non è l'elemento dominante, è probabile che, sebbene ciascuno degli elementi che compongono il segno possa avere una propria posizione autonoma e distintiva, l'attenzione dei consumatori si concentri più sull'elemento che viene visto come identificativo di una specifica linea di prodotti, piuttosto che sull'elemento che è percepito come identificativo dell'impresa che ha il controllo dei prodotti in questione o del designer che ha creato quella linea di prodotti (essendo quest'ultimo elemento preceduto da «creato da» o altro termine equivalente).

Si può perciò affermare che, quando esiste un sufficiente grado di somiglianza tra l'elemento percepito come il marchio e un segno in conflitto, in linea di principio sussiste un rischio di confusione (purché siano soddisfatti gli altri fattori rilevanti).

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|---|---------|
|  |  | T-43/05 |
| <p><i>P & S:</i> Classe 25 <i>Territorio:</i> Danimarca, Finlandia, Svezia <i>Valutazione:</i> «L'elemento "by CAMPER" sarà percepito come secondario, anche perché il pubblico di riferimento lo percepirà come mera indicazione dell'impresa che fabbrica i prodotti in questione». Ne consegue che i consumatori rilevanti concentreranno l'attenzione sulla parola BROTHERS e potrebbero attribuire un'origine comune ai prodotti in questione (punti 65 e 86) – Rischio di confusione.</p> | | |


7.2.3 Nomi e cognomi

La percezione dei segni costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell'Unione europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore valore intrinseco in quanto indicatori dell'origine dei prodotti o servizi, perché l'esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l'esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela). Ma per accertare se, in un determinato paese, il pubblico pertinente attribuisca generalmente maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la giurisprudenza di questo paese, benché non sia vincolante né per l'Ufficio né per gli organi giurisdizionali dell'UE, può fornire indicazioni utili (sentenza del 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 52).

In talune situazioni i richiedenti rivendicano, a titolo di difesa, il diritto di utilizzare il proprio nome. Questa argomentazione, però, non è ammessa nei procedimenti di opposizione perché non è rilevante al fine di accertare l'esistenza di un rischio di confusione presso il pubblico. Inoltre la registrazione di marchi non impedisce l'uso di nomi di persone fisiche, grazie alla speciale protezione garantita dall'articolo 12, lettera a, RMUE e dalla pertinente legislazione nazionale in materia di marchi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a, della direttiva sui marchi dell'Unione europea.

- **Nome contro lo stesso nome o sue leggere varianti**

Si considera abitualmente che, quando due segni in conflitto sono formati esclusivamente dallo stesso nome, è probabile che i consumatori percepiscano i prodotti/servizi simili/identici immessi sul mercato con tali marchi come provenienti dalla stessa fonte. È evidente che, in mancanza di qualsiasi elemento di differenziazione, l'unica conclusione da trarre è che sussiste un **rischio di confusione**.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|---|---------------|
| GIORDANO | GIORDANO | T-483/08 |
| <p><i>P & S:</i> Classi 18, 25 <i>Territorio:</i> Portogallo <i>Valutazione:</i> Questi due marchi denominativi sono identici, il che accresce il rischio che i consumatori possano percepire i prodotti smerciati con tali marchi come provenienti dalla stessa fonte. Inoltre il richiedente non ha dimostrato che il nome italiano «Giordano», che costituisce entrambi i marchi, è comune in Portogallo (punto 32) – Rischio di confusione.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
| ELISE |  | T-130/09 |
| <p><i>P & S:</i> Classi 9, 42 <i>Territorio:</i> Portogallo <i>Valutazione:</i> Il Tribunale ritiene che, pur non essendo certo che il pubblico rilevante in tutta l'Unione europea percepisca i segni in questione necessariamente e specificamente come diminutivi del nome Elizabeth, è tuttavia sicuro che esso li percepisca come nomi di donna estremamente simili e derivanti dalla medesima radice. In alcuni Stati membri, in particolare nel Regno Unito e in Irlanda, Germania e Austria, questi nomi saranno certamente percepiti dal pubblico rilevante come diminutivi del nome Elizabeth (punto 36) – Rischio di confusione.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
| GISELA | GISELE | R 1515/2010-4 |
| <p><i>P & S:</i> Classe 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> I marchi messi a confronto sono entrambi variazioni del nome di donna Giselle, di antiche origini tedesche e francesi, e sono, nel complesso, molto simili, al punto che sussiste un rischio di confusione (punti 14, 15 e 20) – Rischio di confusione.</p> | | |

- **Nome contro nome identico più cognome**

Quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, e quando è probabile che il **nome** sia percepito come un nome **comune** (o persino molto comune) nel territorio rilevante, è prassi ritenere che **non sussiste rischio di confusione** perché i consumatori sono consapevoli del fatto che ci sono molte persone con quel nome.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|------------------|---------------|
| LAURA | LAURA MERCIER | R 0095/2000-2 |
| <p><i>P & S:</i> Classe 3 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> A parere della Commissione di ricorso, il consumatore medio spagnolo, che conosce il marchio di profumi LAURA, non sarà indotto in confusione. Concettualmente, LAURA sarà percepito come un nome comune in Spagna. È assai improbabile che il consumatore medio spagnolo colleghi il nome più specifico LAURA MERCIER con LAURA (punto 16) – Nessun rischio di confusione.</p> | | |

Un'**eccezione** riguarda i casi in cui è probabile che un determinato nome sia percepito come **non comune** nel territorio rilevante e che pertanto i consumatori concentrino l'attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un'origine comune ai prodotti/servizi in questione.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|-------------------|--|
| AMANDA | AMANDA SMITH | R 1892/2007-2 |
| <p><i>P & S:</i> Classi 29, 30 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> Il termine SMITH aggiunto nel marchio richiesto sarà percepito dai consumatori spagnoli come un cognome comune nei paesi anglo-sassoni e avrà minore rilevanza del nome AMANDA (che in Spagna è meno comune) (punto 31) – Rischio di confusione.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
| ROSALIA | ROSALIA DE CASTRO | T-421/10 (ricorso respinto C-649/11P) |
| <p><i>P & S:</i> Classi 32, 33, 35 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> I segni sono simili sul piano visuale e concettuale e molto simili sul piano auditivo. I prodotti sono identici. I servizi sono simili. Né il nome ROSALIA né il cognome DE CASTRO sono comuni in Spagna. Nessuno di questi elementi ha un carattere distintivo più forte degli altri (punti 50-51) – Rischio di confusione.</p> | | |

- **Nome più cognome contro nome identico più cognome diverso**

Quando due segni in conflitto contengono lo stesso nome ma sono seguiti da cognomi nettamente diversi, è prassi ritenere che **non sussiste rischio di confusione**. I consumatori si accorgeranno che essi distinguono prodotti/servizi di imprese diverse, non legate tra loro.

Esempio inventato: Michael Schumacher/Michael Ballack (nessun rischio di confusione).

Se, però, l'impressione complessiva prodotta dai segni è di netta somiglianza, nel senso che le differenze tra i segni vanno perdute nel contesto dell'impressione complessiva prodotta dai segni, applicando i criteri abituali si dovrebbe accertare l'esistenza di un **rischio di confusione**.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|---|--|
|  (Emidio Tucci fig.) |  | T-8/03 e cause riunite R 0700/2000-4 e R 0746/2000-4 confermata da C-104/05 P |
| <p><i>P & S:</i> Classi 3, 18, 24, 25 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> Entrambi i marchi consistono nella combinazione di un nome e di un cognome e producono un'impressione complessiva simile – Rischio di confusione.</p> | | |

- **Nome più cognome contro nome diverso più cognome identico**

Quando i segni in conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, il risultato dipenderà molto dalla percezione del cognome nel territorio rilevante. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no).

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|------------------|----------|
| ANTONIO FUSCO | ENZO FUSCO | T-185/03 |
| <p><i>P & S:</i> Classi 18, 25 <i>Territorio:</i> Italia <i>Valutazione:</i> Poiché era stato contestato che «Fusco» non figura tra i cognomi più diffusi in Italia, il Tribunale ha rilevato che il consumatore italiano, per il fatto che attribuisce generalmente un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, memorizza l'elemento «Fusco» (che non è né raro né comune) piuttosto che i nomi «Antonio» o «Enzo» (che sono comuni). Quindi, un consumatore confrontato a un prodotto munito del marchio richiesto ENZO FUSCO potrebbe confondere quest'ultimo con il marchio anteriore ANTONIO FUSCO, di modo che esiste un rischio di confusione (punti 53 e 67) – Rischio di confusione.</p> | | |

Per contro, quando due marchi contengono lo stesso cognome ed esso può essere percepito come comune (o persino molto comune) nel territorio rilevante, i consumatori non saranno di norma indotti ad attribuire erroneamente un'origine comune ai prodotti/servizi designati (sentenze del 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 82-83; e del 24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36). I consumatori sono abituati a marchi contenenti cognomi comuni e non presumono automaticamente che, ogniqualvolta un cognome comune compare in due segni in conflitto, i prodotti/servizi in questione abbiano tutti la medesima origine.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|------------------------|---------------|
| VITTORIO ROSSI | CHRISTIAN ROSSI | R 0547/2010-2 |
| <p><i>P & S:</i> Classi 18, 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> Non soltanto i consumatori dell'Unione europea sono consapevoli che le persone con lo stesso cognome non sono necessariamente imparentate tra loro, ma saranno anche in grado di distinguere il cognome italiano ROSSI con due nomi diversi nel settore della moda (punti 33-35) – Nessun rischio di confusione.</p> | | |


- **Nome più cognome contro nome diverso più cognome identico uniti in una sola parola**

Nei casi in cui uno dei segni in conflitto è costituito da un nome e un cognome e l'altro da una singola parola che sarà però suddivisa negli elementi che la compongono da almeno una parte del pubblico rilevante, a causa della presenza riconoscibile di un nome e un cognome uniti a formare la parola che costituisce il segno, il risultato sarà che sussiste un rischio di confusione quando i marchi danno un'impressione complessiva di somiglianza.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|---|------------------|---------|
| PETER STORM | Peerstorm | T-30/09 |
| <p><i>P & S:</i> Classe 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> Entrambi i marchi in questione sono formati da un nome e da un patronimico. È opinione comune che l'elemento «storm» presente nei due marchi può essere un cognome. Gli elementi «peer» e «peter», che figurano rispettivamente nel marchio richiesto e nel marchio anteriore, costituiscono dei nomi. In particolare nei paesi nordici e in Germania, Peer è un nome. Il fatto che il marchio richiesto si scriva in una sola parola non può inficiare la constatazione secondo la quale i due marchi in esame sono costituiti da un nome e da un patronimico (punto 66) – Rischio di confusione.</p> | | |

- **Cognome contro nome più cognome identico**

Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un **rischio di confusione**. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un'origine comune ai prodotti/servizi in questione. La presenza di un nome in uno dei segni in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero, individuando così un'origine comune.



| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|--|---|---------------|
| MURÚA |  | T-40/03 |
| <p><i>P & S:</i> Classe 33 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> È pacifico che il pubblico spagnolo percepirà l'elemento denominativo che compone il marchio richiesto come un nome proprio (nome e cognomi) e il marchio anteriore come un cognome. È molto probabile che il pubblico interessato veda nell'aggiunta del nome «Julián» e del cognome «Entrena» nel marchio richiesto solo un modo di distinguere una gamma di vini provenienti dall'impresa titolare del marchio anteriore o, perlomeno, da un'impresa economicamente collegata all'interveniente (punti 42 e 78) – Rischio di confusione.</p> | | |
| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
| BRADLEY | VERA BRADLEY | R 1918/2010-1 |
| <p><i>P & S:</i> Classe 11 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> Il segno per il quale il marchio dell'Unione europea richiesto chiede protezione consiste nel termine «Vera Bradley», che molto probabilmente sarà interpretato come il nome proprio (nome e cognome) di una persona, sia essa fittizia o reale. È composto dal nome VERA, che è un nome di donna comune in molti Stati dell'UE (ad esempio Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Austria, Slovenia e Regno Unito) e dal cognome inglese BRADLEY, che non è comune né nei paesi anglofoni né in nessuno degli altri paesi dell'Unione europea. Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all'elemento «Vera», che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro (punti 36-37 e 52) – Rischio di confusione.</p> | | |

7.3. Marchi di colore intrinseci

Quando è accertata l'esistenza di un rischio di confusione tra due marchi di colore intrinseci, non è possibile effettuare una comparazione fonetica o concettuale dei segni e le somiglianze visuali dipenderanno dal colore dei segni.

Nella sua valutazione globale, l'Ufficio tiene conto del fatto che sussiste «un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione» (sentenze del 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41, e del 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52-56). Il carattere distintivo

intrinseco dei marchi di colore intrinseci è limitato. L'ambito della protezione deve essere limitato a combinazioni di colori identiche o quasi identiche.

| Segno anteriore | Segno contestato | Causa |
|--|---|----------------------|
|  |  | <p>R 0755/2009-4</p> |
| <p><i>P & S:</i> Classe 8 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> Nel caso in specie, le combinazioni di colori, individuate da codici di colore diversi, non sono abbastanza simili da creare un rischio di confusione, visto che il carattere distintivo intrinseco è limitato (punto 18). La Commissione di ricorso si è richiamata a sentenze della Corte di giustizia dell'UE e all'interesse pubblico di garantire la disponibilità dei colori per i concorrenti (punto 19). L'opponente non ha provato l'esistenza di un carattere distintivo accentuato (punto 25) – Nessun rischio di confusione.</p> | | |

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

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 6

PROVA DELL'USO

Indice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Considerazioni generali | 5 |
| 1.1 | Funzione della prova dell'uso | 5 |
| 1.2 | Quadro normativo | 5 |
| 1.2.1 | RMUE e REMUE | 5 |
| 1.2.1.1 | Articolo 15 RMUE - obbligo dell'uso di marchi registrati | 5 |
| 1.2.1.2 | Articolo 42 RMUE - conseguenze del mancato uso | 6 |
| 1.2.1.3 | Regola 22 REMUE – norme procedurali, prova e lingua | 7 |
| 1.2.2 | Direttiva sui marchi d'impresa e normative nazionali di attuazione della direttiva..... | 8 |
| 2 | Norme sostanziali | 8 |
| 2.1 | Uso effettivo: i principi della Corte di giustizia | 8 |
| 2.2 | Uso effettivo: livello di prova richiesto dall'Ufficio | 9 |
| 2.3 | Natura dell'uso: uso del marchio nel commercio | 11 |
| 2.3.1 | L'espressione «natura dell'uso» | 11 |
| 2.3.2 | Uso come marchio | 11 |
| 2.3.3 | Uso pubblico nella prassi commerciale | 13 |
| 2.3.3.1 | Uso pubblico vs uso interno | 13 |
| 2.3.3.2 | Attività commerciale vs attività promozionale | 14 |
| 2.3.4 | Uso in relazione a prodotti o servizi | 15 |
| 2.3.4.1 | Uso in relazione a prodotti..... | 15 |
| 2.3.4.2 | Uso in relazione ai servizi..... | 16 |
| 2.3.4.3 | Uso nella pubblicità | 16 |
| 2.3.4.4 | Uso su Internet | 18 |
| 2.4 | Luogo dell'uso..... | 20 |
| 2.4.1 | Uso nel mercato «interno»..... | 20 |
| 2.4.2 | MUE: uso nell'Unione europea | 20 |
| 2.4.3 | Marchi nazionali: uso nello Stato membro di riferimento | 21 |
| 2.4.4 | Uso nelle operazioni di import-export | 21 |
| 2.5 | Periodo d'uso | 22 |
| 2.5.1 | Opposizioni depositate il 23/03/2016 o successivamente | 22 |
| 2.5.2 | Opposizioni depositate prima del 23/03/2016..... | 23 |
| 2.6 | Estensione dell'uso..... | 23 |
| 2.6.1 | Criteri..... | 23 |
| 2.6.2 | Esempi di uso insufficiente | 25 |
| 2.6.3 | Esempi di uso sufficiente | 26 |
| 2.7 | Uso del marchio in forme diverse da quella registrata | 28 |
| 2.7.1 | Introduzione | 28 |
| 2.7.2 | Criteri del Tribunale..... | 29 |
| 2.7.3 | Pratica dell'Ufficio | 29 |
| 2.7.3.1 | Aggiunte | 30 |
| 2.7.3.2 | Omissioni..... | 38 |
| 2.7.3.3 | Altre alterazioni..... | 42 |
| 2.8 | Uso per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato | 49 |
| 2.8.1 | Raffronto fra prodotti/servizi utilizzati e specificazione di prodotti/servizi | 50 |
| 2.8.2 | Rilevanza della classificazione | 51 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 2.8.3 | Usò e registrazione delle indicazioni generali in «titoli di classi» | 52 |
| 2.8.4 | Usò per sottocategorie di prodotti/servizi e prodotti/servizi simili | 52 |
| 2.8.4.1 | Marchio anteriore registrato per un'ampia categoria di prodotti/servizi.. | 52 |
| 2.8.4.2 | Marchio anteriore registrato per prodotti/servizi specificati con precisione | 54 |
| 2.8.4.3 | Esempi | 54 |
| 2.8.5 | Usò del marchio per quanto riguarda parti integranti e servizi post-vendita dei prodotti registrati | 57 |
| 2.9 | Usò da parte del titolare o a suo nome | 58 |
| 2.9.1 | Usò da parte del titolare | 58 |
| 2.9.2. | Usò da parte di terzi autorizzati | 58 |
| 2.9.3 | Usò di marchi collettivi | 59 |
| 2.10 | Usò legale | 59 |
| 2.11 | Giustificazione per il mancato uso..... | 59 |
| 2.11.1 | Rischi aziendali | 60 |
| 2.11.2 | Intervento del Governo o del Tribunale | 60 |
| 2.11.3 | Registrazione difensiva | 62 |
| 2.11.4 | Forza maggiore | 62 |
| 2.11.5 | Conseguenze della giustificazione per il mancato uso | 62 |
| 3 | Procedura | 62 |
| 3.1 | Ammissibilità della richiesta di prova dell'uso | 62 |
| 3.1.1 | Periodo di richiesta | 63 |
| 3.1.2 | Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni | 63 |
| 3.1.2.1 | Marchi dell'Unione europea anteriori | 64 |
| 3.1.2.2 | Marchi nazionali anteriori..... | 64 |
| 3.1.2.3 | Registrazioni internazionali anteriori che designano uno Stato membro | 65 |
| 3.1.2.4 | Registrazioni internazionali anteriori che designano l'Unione europea.. | 66 |
| 3.1.2.5 | Sommario del calcolo del periodo di tolleranza | 67 |
| 3.1.3 | L'istanza deve essere espressa, inequivocabile e incondizionata. | 67 |
| 3.1.4 | Interesse del richiedente a trattare per prima cosa la prova dell'uso | 68 |
| 3.1.5 | Reazione in caso di istanza non valida..... | 68 |
| 3.2 | Invito espresso rivolto dall'Ufficio | 69 |
| 3.3 | Reazione dell'opponente e prova dell'uso | 69 |
| 3.3.1 | Termine per presentare la prova dell'uso | 69 |
| 3.3.2. | Mezzi di prova | 70 |
| 3.3.2.1 | Principi..... | 70 |
| 3.3.2.2 | Riferimenti | 72 |
| 3.3.2.3 | Dichiarazioni | 73 |
| 3.4 | Reazione del richiedente | 75 |
| 3.4.1. | Trasmissione delle prove | 75 |
| 3.4.2 | Mancanza di prove o di prove pertinenti | 76 |
| 3.4.3 | Nessuna reazione dal richiedente | 76 |
| 3.4.4 | Ritiro formale dell'istanza | 76 |
| 3.5 | Ulteriore reazione dell'opponente | 76 |
| 3.6 | Lingue nei procedimenti di prova dell'uso | 76 |
| 3.7 | Decisione | 77 |
| 3.7.1 | Competenza dell'Ufficio | 77 |

| | | |
|---------|--|----|
| 3.7.2 | Necessità di accertare la prova dell'uso | 78 |
| 3.7.3 | Valutazione globale delle prove presentate | 78 |
| 3.7.4 | Trattamento delle informazioni riservate..... | 79 |
| 3.7.5 | Esempi | 80 |
| 3.7.5.1 | Usò effettivo accettato..... | 80 |
| 3.7.5.2 | Usò effettivo non accettato..... | 81 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Allegato | 83 |
|-----------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Periodo di cinque anni per l'accertamento dell'uso dei marchi nazionali | 83 |
|--|-----------|

1 Considerazioni generali

1.1 Funzione della prova dell'uso

La normativa dell'Unione europea sui marchi d'impresa pone a carico del titolare di un marchio registrato un «obbligo» di utilizzare effettivamente tale marchio. L'obbligo di usare il marchio non trova applicazione immediata dopo la registrazione del marchio anteriore. Anzi, il titolare di un marchio registrato dispone di un «periodo di tolleranza» di cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l'uso del marchio per poterlo invocare – anche in procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio. Dopo tale periodo di tolleranza, il titolare può essere tenuto a dimostrare l'uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi in questione. Fino al decorso di questo periodo, la semplice registrazione formale è sufficiente a garantire al marchio piena tutela.

La *ratio legis* del fatto che occorra che il marchio anteriore deve essere stato oggetto di un uso effettivo consiste nel limitare il numero di marchi registrati e protetti e, di conseguenza, il numero di conflitti tra loro. Tale interpretazione è corroborata dal nono «considerando» della direttiva 2008/95 che si riferisce espressamente a tale obiettivo (sentenza del 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Quando si tratta della necessità di provare l'uso in procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, è importante tenere presente che l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, non è diretto a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un'impresa, né a circoscrivere la tutela dei marchi esclusivamente al loro uso commerciale su larga scala (sentenze dell'08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; dell'08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

L'Ufficio *ex officio* non indaga se il marchio anteriore sia stato oggetto di uso. Tale accertamento ha luogo soltanto in seguito a un'esplicita istanza presentata dal richiedente il marchio dell'Unione europea. Tale istanza, sempreché soddisfi i requisiti giuridici all'uopo prescritti, fa sorgere le conseguenze procedurali e sostanziali previste nel regolamento sul marchio dell'Unione europea e nel regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

1.2 Quadro normativo

Il quadro normativo è costituito dalle disposizioni del regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE) e del relativo regolamento di esecuzione (REMUE), nonché della direttiva sui marchi d'impresa, quali sono state trasposte negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.

1.2.1 RMUE e REMUE

1.2.1.1 Articolo 15 RMUE - obbligo dell'uso di marchi registrati

L'articolo 15 RMUE prescrive l'obbligo dell'uso di marchi registrati quale requisito sostanziale fondamentale e l'articolo 15, paragrafo 1, RMUE recita:

Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio dell'Unione europea non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione europea per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è

stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio dell'Unione europea è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE, sono inoltre considerate come uso ai sensi del paragrafo precedente dello stesso articolo l'utilizzazione del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, indipendentemente dal fatto che il marchio, nella forma in cui viene usato, sia anche registrato o meno in nome del titolare, e l'apposizione del marchio dell'Unione europea sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione europea solo ai fini dell'esportazione.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, RMUE, l'uso del marchio dell'Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

1.2.1.2 Articolo 42 RMUE - conseguenze del mancato uso

Le conseguenze del mancato uso in procedimenti di opposizione sono trattate all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE. L'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, dispone che:

Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore che abbia presentato opposizione addurrà la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea, il marchio dell'Unione europea anteriore sia stato seriamente utilizzato nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Questa formulazione risulta dal regolamento n. 2015/2424 che modifica il regolamento n. 207/2009 («Regolamento modificativo»), entrato in vigore il 23/03/2016. In precedenza, il periodo di cinque anni era calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di MUE impugnata. Per le opposizioni depositate prima della data di entrata in vigore del regolamento modificativo, il periodo di riferimento continuerà a essere calcolato dalla data di pubblicazione della domanda di MUE impugnata.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, RMUE:

Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nell'Unione è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

Non vi è alcuna espressa disposizione nel regolamento sul marchio dell'Unione europea che stabilisca che le forme di uso come quelle menzionate nell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, RMUE, possono essere altresì considerate come uso di marchi nazionali anteriori. Tuttavia la nozione dell'obbligo dell'uso per il marchio registrato è armonizzata per effetto dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/95/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in appresso: 'la direttiva'). È pertanto appropriata l'applicazione della stessa disposizione sostanziale dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, RMUE, all'uso riguardante marchi nazionali anteriori, con l'unica differenza che tale uso deve avvenire nello Stato membro in cui è registrato il marchio nazionale.

Inoltre risulta dalla formulazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, che la prova dell'uso può essere richiesta solo se il diritto anteriore è un **MUE** o un altro **marchio** con effetto nell'UE o in uno Stato membro dell'UE, secondo quanto definito nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMUE. Poiché le opposizioni ai sensi **dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE**, non possono fondarsi né su marchi dell'Unione europea né su altri marchi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a, RMUE, il richiedente il marchio dell'Unione europea non ha diritto a richiedere la prova dell'uso per diritti anteriori invocati in opposizioni presentate ai sensi di tale disposizione. Tuttavia l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, impone all'opponente la prova dell'uso nella prassi commerciale di portata non puramente locale per i diritti anteriori in questione.

Per quanto riguarda **l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE**, la prassi dell'Ufficio è che non è possibile fare richieste della prova dell'uso del diritto anteriore. La ragione è che tali diritti anteriori includono sia marchi con effetto nell'UE/negli Stati membri dell'UE (MUE, marchi nazionali, RI) **sia** marchi nazionali non dell'Unione europea, e per questi ultimi non sono possibili richieste di prova dell'uso a norma del regolamento sul marchio dell'Unione europea. Sarebbe pertanto discriminatorio richiedere la prova dell'uso per i marchi di alcuni paesi e non per quelli di altri. Di conseguenza, e in considerazione dell'oggetto specifico della tutela ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, mentre l'uso o il mancato uso fatto dei diritti anteriori possono avere un rapporto con gli argomenti che riguardano la giustificazione per la domanda di marchio dell'Unione europea, l'opponente non può essere obbligato a fornire la prova dell'uso ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, RMUE, per eventuali diritti anteriori così invocati.

1.2.1.3 Regola 22 REMUE – norme procedurali, prova e lingua

Conformemente alla regola 22, paragrafo 2, REMUE, se, in forza dell'articolo 42, paragrafi 2 o 3, RMC, l'opponente deve presentare la prova dell'uso o dimostrare che vi sono giustificati motivi per il mancato utilizzo, l'Ufficio lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l'opponente non ottempera entro la scadenza del termine, l'Ufficio respinge l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, REMUE, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'uso consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il periodo di tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione, e nelle prove a sostegno di tali indicazioni in conformità con il paragrafo 4.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 4, REMUE, le prove devono consistere di documenti scritti e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 5, REMUE, una richiesta della prova dell'uso può essere effettuata con o senza la contestuale presentazione delle osservazioni relative

ai motivi sui quali si fonda l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova d'uso.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 6, REMUE, se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione, l'Ufficio può chiedere all'opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine.

1.2.2 Direttiva sui marchi d'impresa e normative nazionali di attuazione della direttiva

L'articolo 10 della direttiva contiene disposizioni identiche a quelle dell'articolo 15, RMUE, con l'unica differenza che «l'uso nello Stato membro» sostituisce «l'uso nell'Unione».

2 Norme sostanziali

2.1 Uso effettivo: i principi della Corte di giustizia

Né il regolamento sul marchio dell'Unione europea né il regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea contengono una definizione di «uso effettivo». Tuttavia la Corte di giustizia (la «Corte») ha stabilito diversi importanti principi per quanto riguarda l'interpretazione di questo termine.

«**Minimax**» 2003 (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145): la Corte ha stabilito i seguenti principi:

- l'uso effettivo consiste in uno sfruttamento **reale** del marchio (punto 35);
- così, per «uso effettivo» deve intendersi un uso **non simbolico**, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio (punto 36);
- per uso effettivo deve intendersi un uso conforme alla **funzione essenziale** del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa (punto 36);
- perché l'uso sia effettivo, il marchio dev'essere utilizzato **sul mercato** dei prodotti o dei servizi protetti da tale marchio e non solamente in seno all'impresa interessata (punto 37);
- l'uso effettivo deve concernere **prodotti o servizi** già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (punto 37);
- occorre prendere in considerazione, nel verificare l'uso effettivo del marchio, tutti i fatti e le circostanze che possono provare la **realtà** del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per **mantenere o trovare quote di mercato** per i prodotti ovvero i servizi protetti dal marchio (punto 38);

- così si potrà tener conto, in particolare, della **natura** della merce o del servizio in questione, delle **caratteristiche del mercato** interessato, dell'ampiezza e della **frequenza** dell'uso del marchio (punto 39);
- perché un uso possa essere ritenuto effettivo, infatti, **non** occorre che esso sia sempre **quantitativamente rilevante**, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche della merce o del servizio di cui trattasi sul mercato corrispondente (punto 39).

La Mer 2004 (ordinanza del 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50): la Corte ha ulteriormente elaborato i criteri «Minimax» nei seguenti termini:

- il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i detti prodotti o servizi dipende da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. Le **caratteristiche** di tali prodotti o servizi, **la frequenza o la regolarità** dell'uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare **tutti** i prodotti o i servizi identici dell'impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all'uso del marchio che il titolare è in grado di fornire rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione (punto 22);
- l'utilizzo di un marchio da parte di un solo cliente, **importatore** dei prodotti per i quali questo è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo, se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio (punto 24);
- non è possibile stabilire una **regola de minimis** (punto 25).

2.2 Uso effettivo: livello di prova richiesto dall'Ufficio

L'articolo 42, RMUE, prescrive la *prova* dell'uso effettivo del marchio anteriore. L'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato con probabilità o supposizioni, ma attraverso prove concrete e oggettive di un effettivo e sufficiente uso del marchio nel mercato di riferimento (sentenza del 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Inoltre l'Ufficio non può determinare *ex officio* l'uso effettivo dei marchi anteriori. Anche i titolari di marchi presumibilmente noti devono presentare prove per dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore/dei marchi anteriori.

Tuttavia la prova dell'uso effettivo richiesta dall'Ufficio non si colloca a un livello eccessivamente alto. La Corte ha indicato che non è possibile prescrivere, in astratto, *quale soglia quantitativa debba essere scelta* al fine di determinare se l'uso era effettivo o no, e di conseguenza non ci possono essere regole obiettive *de minimis* per stabilire a priori il livello di utilizzo necessario affinché l'uso sia «effettivo». Così, sebbene si debba dimostrare un'estensione minima d'uso, ciò che costituisce esattamente tale estensione minima dipende dalle circostanze di ogni singolo caso. La regola generale è che, quando esso serve a uno scopo commerciale reale, **anche l'uso minimo del marchio potrebbe essere sufficiente per accertarne l'uso effettivo**, a seconda dei prodotti e dei servizi, e il **mercato pertinente** (sentenze del

23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 e la citata giurisprudenza; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

In altre parole, sarà sufficiente se la prova d'uso dimostra che il titolare del marchio ha seriamente cercato di acquisire o mantenere una posizione commerciale nel mercato di riferimento invece di aver utilizzato il marchio unicamente al fine di preservare i diritti conferiti dallo stesso (uso simbolico). Per esempio, in alcuni casi, relativamente poche vendite potrebbero essere sufficienti per concludere che l'uso non è meramente simbolico, in particolare per quanto riguarda i prodotti costosi (decisione del 04/09/2007, R 0035/2007-2, Dinky, § 22). Tuttavia, sebbene, inter alia, una quantità molto modesta di uso possa essere sufficiente in alcune circostanze, i titolari dovrebbero addurre prove d'uso le più esaurienti possibili, ossia la **prova completa dell'uso**.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, REMUE, le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso sono costituiti da informazioni relative al **luogo, al periodo di tempo, all'estensione e alla natura** dell'uso del marchio dell'opponente per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato.

Questi requisiti per la prova dell'uso sono **cumulativi** (sentenza del 05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). In altri termini, all'opponente incombe non solo di indicare, ma altresì di provare la sussistenza di ciascuno di tali requisiti. Tuttavia la sufficienza delle informazioni e delle prove riguardo al luogo, al periodo di tempo, all'estensione e alla natura dell'uso va esaminata prendendo come base la prova prodotta nella sua *integralità*. Una valutazione separata dei vari fattori pertinenti, considerati ciascuno separatamente, non è idonea (sentenza del 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Pertanto l'Ufficio deve valutare le prove prodotte nel quadro di una **valutazione globale**. Tutte le circostanze del caso specifico devono essere prese in considerazione e tutto il materiale presentato deve essere valutato *insieme*. Di conseguenza, sebbene gli elementi di prova possano non essere sufficienti da soli a dimostrare l'uso di un marchio anteriore, essi possono contribuire a dimostrare l'uso in combinazione con altri documenti e informazioni.

Le prove possono avere **carattere indiretto o indiziario**, come ad esempio nel caso delle prove relative alla quota detenuta sul mercato di riferimento, alle importazioni dei prodotti in questione, alle forniture delle materie prime necessarie o degli imballaggi al titolare del marchio, o alla data di scadenza dei prodotti. Tali prove indirette possono rivestire un ruolo decisivo in sede di valutazione globale delle prove prodotte. Il loro valore probatorio deve essere valutato accuratamente. Ad esempio, la sentenza dell'08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 e segg., ha rilevato che i cataloghi di per sé potrebbero – in determinate circostanze – essere la prova conclusiva di una sufficiente estensione dell'uso.

È necessario tener conto dello **specifico tipo di prodotti e servizi di cui trattasi**, nello stimare il valore probatorio della prova prodotta. Ad esempio, può essere comune in un determinato settore di mercato che i campioni dei prodotti e i servizi stessi non rechino le indicazioni di luogo, periodo di tempo, estensione e natura dell'uso. In questi casi, ovviamente, sarebbe inappropriato disattendere tali prove dell'uso, se le indicazioni al riguardo possono essere reperite nelle altre prove presentate.

Ciascuno dei documenti presentati deve essere attentamente valutato per verificare se riflette realmente l'uso nei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di

priorità¹ della domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. a questo proposito il punto 2.5) o l'uso nel territorio di riferimento (cfr. il punto 2.4). In particolare, sono accuratamente esaminate le date e il luogo d'uso, figuranti su ordini, fatture e cataloghi.

Il materiale presentato **senza alcuna indicazione della data d'uso** può, nel contesto di una valutazione globale, essere ancora rilevante e preso in considerazione **in combinazione con altri elementi** di prova che recano una data (sentenza del 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Ciò vale, in particolare, se è comune in un determinato settore di mercato che i campioni dei prodotti e i servizi stessi non rechino alcuna indicazione temporale (decisione del 05/09/2001, R 0608/2000-4, Palazzo, § 16, rilevando che i menu di gelati sono raramente datati).

Per l'attuazione dei principi generali di cui sopra nella pratica, vedere gli esempi illustrati al punto 3.7.4.

2.3 Natura dell'uso: uso del marchio nel commercio

2.3.1 L'espressione «natura dell'uso»

Per requisito della «natura dell'uso» del segno s'intende:

- il suo uso come marchio d'impresa nel commercio;
- l'uso del marchio così com'è stato registrato, o di una sua variante ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMUE (punto 2.7), e
- l'uso per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (punto 2.8).

2.3.2 Uso come marchio

Gli articoli 15 e 42, paragrafo 2, RMUE richiedono la prova dell'uso effettivo in connessione con i prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato, e che l'opponente menziona a sostegno della propria opposizione. L'opponente deve quindi dimostrare che il marchio è stato utilizzato come marchio d'impresa sul mercato.

Poiché la funzione del marchio è, tra le altre, anche quella di servire da collegamento tra i prodotti e servizi e la persona responsabile della loro commercializzazione, la prova dell'uso deve essere intesa a dimostrare un **chiaro legame tra l'uso del marchio e i prodotti e servizi di cui trattasi**. Come chiaramente indicato nella regola 22, paragrafo 4, REMUE, non è necessario che il marchio sia apposto ai prodotti stessi (sentenza del 12/12/2004, T-105/13 TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Una rappresentazione del marchio su imballaggi, cataloghi, materiale pubblicitario o fatture relative ai prodotti e servizi di cui trattasi costituisce una prova diretta che il marchio è stato oggetto di uso effettivo (cfr. anche il punto 2.3.3.2).

L'uso effettivo richiede che l'uso sia stato fatto come **marchio**:

- non a scopo puramente illustrativo o su prodotti o servizi puramente promozionali;

¹ Data di pubblicazione della domanda di MUE impugnata in caso di opposizioni depositate prima del 23/03/2016, cfr. il punto 2.5.2.

- in conformità con la sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato (sentenza del 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Pertanto, a titolo esemplificativo, i seguenti casi **non sono idonei** a dimostrare l'uso effettivo del marchio:

- (1) l'uso di un **marchio di certificazione**. I marchi di certificazione si possono ottenere in talune giurisdizioni per la conformità a determinati standard. Il titolare di un marchio di certificazione non è l'utente, il produttore o il fornitore autorizzato dei prodotti o dei servizi certificati, bensì il certificatore, che esercita il controllo legittimo sull'utilizzo del marchio di certificazione. I marchi di certificazione possono essere usati insieme al marchio individuale del produttore dei prodotti o del fornitore dei servizi certificati. La funzione essenziale del marchio di certificazione è diversa dalla funzione essenziale di un marchio individuale: mentre il secondo serve principalmente a identificare l'origine di prodotti e servizi, il primo serve a certificare che i prodotti o servizi soddisfino determinati standard e possiedano determinate caratteristiche. Pertanto, l'uso come marchio di certificazione non ha la stessa funzione dell'uso come marchio individuale, che è l'uso prescritto dall'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (decisione del 16/08/2011, R 0087/2010-2, DVC-DVB, § 32);
- (2) l'uso come **Indicazione geografica protetta (IGP) / Denominazione di origine protetta (DOP)**. La funzione essenziale delle IGP/DOP è di designare la provenienza dei prodotti da una particolare regione o località, ed è in contrasto con la funzione principale di un marchio individuale, che ne indica l'origine commerciale. Se una IGP/DOP è stata registrata come marchio individuale (e non, per esempio, come marchio collettivo), l'opponente deve fornirne la prova dell'uso come marchio individuale. La prova dell'uso come IGP/DOP (ad es. dichiarazioni generiche da parte di organismi di regolamentazione) non può servire a dimostrare l'uso come marchio individuale. Se l'IGP/la DOP è registrata come marchio collettivo, deve essere fornita la prova dell'uso per dimostrare che l'IGP/la DOP è utilizzata conformemente alla funzione essenziale dei marchi collettivi, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese (cfr. la decisione del 23/11/2011, R 1497/2010-2, YECLA, § 34 e 45).

A seconda delle circostanze, le seguenti situazioni possono essere idonee a dimostrare l'effettivo uso di un marchio registrato. Ciò è dovuto al fatto che l'uso del segno può assolvere più finalità allo stesso tempo. Di conseguenza, i seguenti usi possono anche rappresentare un uso del segno come marchio. Ad ogni modo, la finalità per la quale il segno è usato deve essere accertata caso per caso.

- (1) **L'uso di un segno come contrassegno, denominazione sociale o nome commerciale** può considerarsi alla stregua di un uso del marchio, a condizione che i prodotti o servizi di cui trattasi vengano individuati e offerti sul mercato con tale segno (sentenza del 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). In generale, non è questo il caso quando il contrassegno commerciale viene utilizzato solo come insegna (tranne quando prova l'uso per servizi al dettaglio) o appare sul retro di un catalogo o come indicazione incidentale su un'etichetta (sentenza del 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

In via di principio, l'uso del segno come **denominazione sociale o nome commerciale**, non ha, di per sé, la finalità di distinguere prodotti o servizi. Una **denominazione sociale** è diretta a identificare una società, mentre un **nome commerciale** o **un'insegna** ha lo scopo di segnalare un negozio. Di conseguenza, quando l'uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna si limita a identificare una società o a segnalare un negozio, non si può considerare che esso sia fatto «per prodotti o servizi» (sentenze del 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; del 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

L'uso di una denominazione commerciale, di una denominazione sociale o di un nome commerciale può essere considerato come uso «in relazione a prodotti» quando:

- (a) un terzo **appone il segno** che costituisce la sua denominazione sociale, il suo nome commerciale o la sua insegna sui prodotti, oppure
- (b) anche in assenza di apposizione, [...] quando il terzo impiega detto segno in modo da **creare un nesso** tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo (sentenza 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).

A patto che una di queste due condizioni sia soddisfatta, il fatto che un elemento testuale sia utilizzato come nome commerciale dell'impresa non esclude che il suo uso come marchio designi prodotti o servizi (sentenza del 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Per esempio, l'indicazione della denominazione sociale nella parte superiore di **moduli d'ordine o fatture**, a seconda di come viene visualizzato il segno apposto, può essere idonea a sostenere l'uso effettivo del marchio registrato (sentenza del 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45).

Tuttavia il mero utilizzo di una denominazione sociale nella parte superiore delle fatture, senza un chiaro riferimento a prodotti/servizi specifici non è sufficiente.

- (2) L'uso di un segno come *nome di dominio o come parte di un nome di dominio* individua in primo luogo il sito in quanto tale. Tuttavia, a seconda delle circostanze, tale uso può anche essere l'uso di un marchio registrato (il che presuppone che si colleghi a un sito sul quale compaiono i prodotti e servizi). La mera circostanza che l'opponente abbia registrato un nome di dominio contenente il marchio anteriore non è sufficiente, di per sé, a provare l'uso effettivo di questo marchio. È necessario che la parte provi che i prodotti o i servizi di riferimento siano offerti con il marchio contenuto nel nome di dominio.

2.3.3 Uso pubblico nella prassi commerciale

2.3.3.1 Uso pubblico vs uso interno

L'uso deve essere fatto pubblicamente, ossia deve essere esterno e manifestato ai clienti reali o potenziali dei prodotti o servizi. L'uso limitato alla sfera privata o di natura meramente interna a una società o a un gruppo di società non costituisce un uso effettivo (sentenze del 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22;

11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

Il marchio deve essere usato **pubblicamente e verso l'esterno** nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico al fine di assicurare uno sbocco per i prodotti e servizi che essa rappresenta (sentenze del 12/03/2003 T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; del 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). L'uso verso l'esterno non indica necessariamente l'uso orientato ai consumatori finali. Per esempio, le prove pertinenti possono legittimamente derivare da un **intermediario**, la cui attività consiste nell'identificare acquirenti professionali, come ad esempio società di distribuzione, a cui l'intermediario vende i prodotti che ha fatto fabbricare da produttori originali (sentenza del 21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Prove rilevanti possono anche provenire validamente da una **società di distribuzione** facente parte di un gruppo. La distribuzione è un metodo di organizzazione aziendale comune nella prassi commerciale e comporta l'uso del marchio, che non può essere considerato come un uso prettamente interno effettuato da un gruppo di aziende, in quanto il marchio è utilizzato anche esteriormente e pubblicamente (sentenza del 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

L'uso del marchio deve **concernere prodotti o servizi** già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, è imminente. La semplice preparazione per l'uso del marchio – come ad esempio la stampa di etichette, la produzione di contenitori ecc. – costituisce un uso interno e, quindi, non costituisce l'uso nella prassi commerciale per gli attuali scopi (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

2.3.3.2 Attività commerciale vs attività promozionale

Se il marchio è tutelato per i prodotti o servizi di **imprese senza scopo di lucro** ed è stato utilizzato, l'assenza di scopo di lucro nell'uso è irrilevante: «[...] la circostanza che un'associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come obiettivo di creare e, successivamente, conservare uno sbocco per i propri prodotti o servizi» (sentenza del 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Prodotti e servizi offerti **gratuitamente** possono costituire un uso effettivo quando sono offerti in commercio, vale a dire con l'intenzione di creare o mantenere uno sbocco per i prodotti o servizi nell'UE, in contrapposizione ai prodotti o ai servizi di altre imprese, e quindi di competere con loro (sentenza del 09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

Il mero uso del marchio su **materiale pubblicitario per altri prodotti** non può, di norma, considerarsi prova (indiretta) sufficiente dell'uso ai sensi della legislazione in materia di marchi d'impresa in relazione al tipo di articoli promozionali su cui il marchio viene usato o è stato usato. Ad esempio, offrire articoli di abbigliamento come magliette e cappellini da baseball a eventi promozionali con lo scopo di commercializzare un determinato altro prodotto, come ad esempio una bevanda, non può essere considerato come uso effettivo del marchio di cui trattasi per l'abbigliamento.

La prassi dell'Ufficio relativa «all'uso effettivo» per quanto riguarda gli articoli promozionali è stata confermata dalla Corte:

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|--|
| WELLNESS | C-495/07 (pronuncia in via pregiudiziale) |
| <p>L'opponente possedeva il marchio di «WELLNESS» delle Classi 25 e 32. In occasione della commercializzazione di articoli di abbigliamento, [...] utilizzava il suo marchio per designare una bevanda analcolica che offriva in regalo, in bottiglie [di piccole dimensioni] in accompagnamento ai suoi capi di abbigliamento venduti. Non vi erano in commercio bevande vendute separatamente con il marchio «WELLNESS».</p> <p>La Corte ha dichiarato che, ove gli articoli promozionali sono distribuiti come premio per l'acquisto di altri prodotti e per incoraggiare la vendita di questi ultimi, il marchio perde la sua ragion d'essere commerciale per i prodotti promozionali e non si può intendere che si sia fatto un uso effettivo sul mercato dei prodotti di quella classe (punto 22).</p> | |

2.3.4 Uso in relazione a prodotti o servizi

2.3.4.1 Uso in relazione a prodotti

I marchi, tradizionalmente, sono stati impiegati sui prodotti (cioè impressi sui prodotti stessi o sulle etichette e così via) o sulle loro confezioni. Questo tipo di uso, tuttavia, non è l'unico modo per dimostrare l'uso in relazione ai prodotti. È sufficiente, se vi è un vero e proprio collegamento tra il marchio e i prodotti, che il marchio sia utilizzato «in relazione ai» prodotti o servizi, come ad esempio su opuscoli, volantini, adesivi, insegne all'interno di luoghi di vendita ecc.

Ad esempio, quando l'opponente vende i suoi prodotti solo attraverso cataloghi (vendite per corrispondenza) – oppure via Internet – non sempre il marchio figurerà anche sull'imballaggio o sui prodotti così come vengono inviati al cliente. In questi casi, l'uso sulle pagine Internet che presentano i prodotti – sempreché effettivo in termini di tempo, luogo, portata e natura (cfr. il punto 2.3.4.4) – si considera in linea generale sufficiente. Il titolare del marchio non dovrà fornire la prova che il marchio è effettivamente apparso sui prodotti stessi.

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|----------------|
| PETER STORM | T-30/09 |
| <p>Gli elementi probatori forniti al fine di dimostrare l'utilizzo effettivo del marchio in causa possono includere dei cataloghi. (...) va rilevato che, oltre ad articoli di abbigliamento designati da diversi marchi, più di ottanta diversi articoli sono proposti alla vendita in tale catalogo con il marchio PETER STORM. Si tratta di giacche per uomo e donna, maglioni, pantaloni, T-shirt, scarpe, calze, cappelli e guanti le cui caratteristiche sono descritte brevemente. Il marchio anteriore compare, in carattere stilizzato, accanto a ciascun articolo. Nel catalogo, sono indicati il prezzo degli articoli in GBP ed il numero di riferimento di ogni articolo (punti 38–39).</p> | |

Ad ogni modo, la situazione è differente quando un marchio viene utilizzato, ad esempio, in un catalogo, in pubblicità, buste o fatture per individuare il distributore dei prodotti e non i prodotti stessi.

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|----------------|
| Schuhpark | T-183/08 |
| <p>Il Tribunale di primo grado ha affermato che l'uso del segno <i>Schuhpark</i> per calzature su materiale pubblicitario, borse e fatture non era inteso a identificare l'origine delle scarpe (che recavano il loro proprio marchio o nessun marchio) ma piuttosto la denominazione sociale o il nome commerciale del distributore di calzature. Questo è stato considerato insufficiente per stabilire un nesso tra il segno Schuhpark e le scarpe. In altre parole, Schuhpark può essere un marchio per la distribuzione di calzature, ma non era stato utilizzato come marchio per prodotti (punti 31-32).</p> | |

2.3.4.2 Uso in relazione ai servizi

I marchi non possono essere apposti direttamente «sui» servizi. Pertanto per i marchi di servizi, l'uso a essi relativo avviene in genere su documenti commerciali, nella pubblicità o in qualsiasi altro modo in relazione diretta o indiretta con i servizi. Se l'uso fatto su tali elementi si dimostra effettivo, esso sarà sufficiente.

| Segno anteriore | N. della Causa |
|--|----------------|
| M&P | T-463/12 |
| <p>Marchio anteriore registrato nella Classe 42 per, inter alia, servizi di consulenza brevetti. L'uso del marchio anteriore in fatture, biglietti da visita, corrispondenza commerciale è stato considerato sufficiente a dimostrare l'uso effettivo connesso ai servizi di consulenza brevetti.</p> | |
| STRATEGIES | T-92/09 |
| <p>Se un marchio anteriore è stato registrato per servizi di «gestione aziendale» e utilizzato come titolo di riviste aziendali, il Tribunale di primo grado non ha escluso che tale uso si possa considerare effettivo per i servizi in questione. Potrebbe essere il caso qualora si dimostri che la rivista fornisce il supporto per la fornitura di servizi di «gestione aziendale», vale a dire se tali servizi sono forniti per mezzo di una rivista. Il fatto che non vi sia alcun «legame bilaterale diretto» tra l'editore e il destinatario dei servizi non pregiudica un tale accertamento di uso effettivo. Ciò dipende dal fatto che la rivista non è distribuita gratuitamente, cosa che potrebbe dare credibilità alla tesi secondo cui il pagamento del prezzo della rivista costituisce la remunerazione per il servizio fornito (punti 31-35).</p> | |

2.3.4.3 Uso nella pubblicità

I marchi adempiono la loro funzione di indicatori dell'origine commerciale di prodotti o servizi e di simboli del valore d'avviamento detenuto dal loro titolare, non soltanto quando siano effettivamente usati per prodotti o servizi o in connessione con essi, ma anche quando vengano utilizzati nella pubblicità. Infatti, la funzione pubblicitaria o commerciale costituisce una delle più importanti funzioni svolte dai marchi.

Pertanto l'uso nella pubblicità sarà generalmente considerato come pari a un uso effettivo:

- se il volume di pubblicità è sufficiente a costituire un uso pubblico effettivo del marchio; e
- se è possibile stabilire un rapporto tra il marchio e i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.

La Corte di giustizia ha confermato tale approccio nella sentenza «Minimax», nella quale ha statuito che l'utilizzazione del marchio deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, *specie mediante campagne pubblicitarie*, è imminente (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Tuttavia la conclusione da trarre nel caso concreto dipenderà molto dalle circostanze del caso di specie, come dimostrato dagli esempi che seguono:

| Segno anteriore | N. della causa |
|---|----------------|
| BLUME | R 0681/2001-1 |
| <p>Servizi: servizi di una società editrice della Classe 41.</p> <p>La commissione di ricorso ha confermato che le prove (consistente in cataloghi, comunicati stampa e pubblicità), lette insieme, erano sufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio.</p> <p>«Sebbene il registro degli ordini e la ricevuta del conto corrente non forniscano informazioni su come e in che misura il marchio è stato utilizzato in Spagna, i restanti documenti, vale a dire i cataloghi, i comunicati stampa e la pubblicità, se letti tutti insieme, dimostrano che nel periodo di riferimento, l'opponente ha pubblicato in Spagna libri e riviste sotto il marchio BLUME. Sebbene l'opponente non fornisca fatture, ordini o cifre di vendita, vi sono motivi per supporre che egli abbia pubblicizzato i suoi libri e le sue riviste, li abbia promossi e venduti con il marchio BLUME. Anche se i documenti pubblicitari e i comunicati stampa sono stati identificati e datati dall'opponente, il marchio Blume è sempre citato nei comunicati stampa e sulla copertina dei libri citati. Inoltre, il testo è in lingua spagnola e il prezzo indicato in pesete spagnole. Se letti insieme con i cataloghi, i comunicati stampa dimostrano di fare riferimento ad alcuni dei libri espressamente citati nei cataloghi [...]» (punto 23).</p> | |

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|---|
| BIODANZA | R 1149/2009-2 (confermata dalla sentenza T-298/10) |
| <p>P&S: Classi 16 e 41.</p> <p>La commissione di ricorso ha respinto la conclusione della divisione Opposizione secondo cui gli elementi di prova (solo pubblicità) hanno dimostrato l'uso effettivo.</p> <p>Risulta chiaramente dalla conclusione della decisione impugnata, che la prova dell'uso presentata dall'opponente è costituita esclusivamente da messaggi pubblicitari che possono dimostrare soltanto che l'opponente ha pubblicizzato un festival annuale intitolato «BIODANZA» durante l'intero periodo in questione e seminari con frequenza regolare e irregolare dal 2002.</p> <p>Tuttavia, contrariamente alla conclusione della decisione impugnata, tali annunci pubblicitari non possono fornire la prova della loro distribuzione ad una potenziale clientela tedesca. Né possono provare l'estensione di una qualsiasi distribuzione o il numero di contratti di vendita conclusi per i servizi tutelati dal marchio. Infatti, la mera esistenza di tali cataloghi potrebbe, al più, rendere probabile o credibile il fatto che i servizi tutelati dal marchio anteriore siano stati commercializzati o, almeno, offerti sul territorio pertinente, ma non possono costituire la prova, come indebitamente ipotizzato dalla decisione impugnata.</p> | |

Se la pubblicità viene attuata parallelamente alla commercializzazione dei prodotti o servizi e vi sono prove di entrambe le attività, la pubblicità costituisce un elemento a favore dell'effettività dell'uso.

La pubblicità in anticipo rispetto all'effettiva commercializzazione dei prodotti o servizi – sempreché intesa a procurare un mercato di sbocco per questi ultimi – si considera, in linea di massima, come uso effettivo.

È dubbio che la mera pubblicizzazione, senza alcun programma attuale o futuro di immettere realmente i prodotti o servizi sul mercato, possa costituire un uso effettivo.

Come in molte altre situazioni, ciò dipenderà dalle circostanze del caso concreto. Per esempio, se i prodotti o servizi sono disponibili all'estero, come gli alloggi per le vacanze o prodotti speciali, la semplice pubblicità può bastare come equivalente dell'uso effettivo.

2.3.4.4 Uso su Internet

Lo standard applicato in sede di valutazione delle prove sotto forma di tabulati da Internet non è più rigoroso di quello applicato per valutare altri tipi di prove. Di conseguenza, la presenza del marchio su siti web può dimostrare, tra l'altro, la natura del suo uso o il fatto che i prodotti o i servizi sui quali è applicato il marchio sono stati offerti al pubblico. Tuttavia la semplice presenza di un marchio su un sito web di per sé non è sufficiente a dimostrare un uso effettivo, a meno che il sito web non mostri anche il luogo, il periodo di tempo e l'estensione dell'uso o a meno che tali informazioni non siano fornite diversamente.

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|----------------|
| SHARP | R 1809/2010-4 |
| L'opponente ha presentato «estratti da siti web dell'opponente per paesi diversi». La commissione di ricorso ha ritenuto che «semplici tabulati di una società da una pagina Internet non possano dimostrare l'uso di un marchio per determinati prodotti senza informazioni complementari circa l'uso effettivo del sito Internet da parte dei consumatori potenziali e di riferimento o pubblicità complementari e dati di vendita per quanto riguarda i diversi prodotti, foto dei prodotti con il marchio corrispondente ecc.» (punto 33). | |

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|-------------------------------------|
| WALZERTRAUUM | T-355/09 (confermata da C-141/13 P) |
| L'opponente, una pasticceria, titolare del marchio tedesco «WALZERTRAUUM» per prodotti della Classe 30, al fine di dimostrare l'estensione d'uso del suo marchio, ha presentato prove relative a un opuscolo pubblicitario pubblicato su Internet, che fornisce informazioni generali circa i suoi metodi di lavoro, gli ingredienti utilizzati per i suoi prodotti e la gamma di prodotti, tra cui il suo cioccolato «WALZERTRAUUM». I prodotti, tuttavia, non potevano essere ordinati online sulla pagina web. Per questo motivo il Tribunale di primo grado ha dichiarato che non è stato possibile stabilire un nesso fra il sito web e il numero di articoli venduti (punto 47). | |

In particolare, il valore in termini di prove di estratti da Internet può essere rafforzato presentando prove del fatto che il sito web specifico è stato visitato e, in particolare, che sono stati trasmessi ordini dei prodotti e servizi in questione attraverso il sito web da un certo numero di clienti nel periodo di riferimento. Prove utili a questo proposito potrebbero essere i registri che si tengono generalmente per la gestione di una pagina web aziendale, ad esempio i registri relativi alle visite ricevute in diversi momenti o, in alcuni casi, ai paesi da cui è stato realizzato l'accesso alla pagina web.

Quanto al **periodo di riferimento**, informazioni su Internet o in banche dati online sono considerate della data in cui sono state pubblicate. I siti web di Internet spesso contengono informazioni molto importanti, alcune delle quali potrebbero anche essere disponibili solo da tali siti web su Internet. Ciò comprende, ad esempio, cataloghi online che non sono disponibili in formato cartaceo.

La natura di Internet può rendere difficile stabilire la data effettiva in cui le informazioni sono state effettivamente messe a disposizione del pubblico. Per esempio, non tutte le pagine web menzionano quando sono state pubblicate. Inoltre i siti web sono facilmente aggiornabili, ma la maggior parte non fornisce alcun archivio di materiale esposto in precedenza, né visualizza registri che consentano al pubblico di stabilire esattamente ciò che era stato pubblicato e quando era stato pubblicato.

In questo contesto, la data d'uso su Internet sarà considerata affidabile, in particolare quando:

- il sito segna la data di ogni elemento, fornendo così informazioni relative alla cronologia delle modifiche apportate a un file o a una pagina web (ad esempio, come avviene per le voci di Wikipedia o come si inserisce automaticamente al contenuto, ad es. messaggi di forum e blog); oppure
- i motori di ricerca danno date di indicizzazione alla pagina web (ad es. dalla memoria cache di Google™); oppure
- una schermata di una pagina web riporta una certa data.

Le prove presentate devono dimostrare che le transazioni online erano *connesse ai prodotti e servizi* designati dal marchio.

| Segno anteriore | N. della causa |
|---|----------------|
| ANTAX | T-387/10 |
| L'opponente ha presentato, tra l'altro, estratti Internet dalle pagine iniziali di vari consulenti fiscali che utilizzavano il marchio oggetto dell'opposizione. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che le indicazioni sulle pagine Internet permettessero al lettore di stabilire un nesso tra il marchio e i servizi forniti (punti 39- 40). | |

Mentre la **natura del marchio** e, in una certa misura, il **periodo di tempo** (cfr. sopra) e il **luogo** sono elementi meno complessi da dimostrare, **l'estensione dell'uso** presenta maggiori difficoltà se vengono fornite esclusivamente prove estratte da Internet. Si tenga presente che le transazioni su Internet tendono a eliminare la maggior parte delle «tradizionali» prove di vendita quali fatture, fatturato, documenti fiscali ecc. Nuove prove «elettroniche» tendono a sostituirle, se non lo hanno già fatto, come i mezzi di pagamento certificati, le richieste e le relative conferme, le registrazioni di transazioni andate a buon fine e così via.

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|----------------|
| Skunk funk (fig.) | R 1464/2010-2 |
| «Estratti da siti web di terzi, nonostante siano stati stampati il 10 giugno 2008, contengono osservazioni di consumatori circa i vestiti e i negozi "SKUNKFUNK" in date che rientrano nel periodo di riferimento. In particolare, per quanto riguarda il territorio di riferimento, i documenti mostrano vari commenti fatti dai consumatori in Spagna a dicembre 2004 e a febbraio-marzo-aprile-maggio-luglio 2007. Inoltre, come segnalato dalla divisione Opposizione, un commento nel blog (del 4 marzo 2007) sulla pagina Internet www.cybereuskadi.com menziona che l'opponente ("stilista di Skunkfunk") "esporta abbigliamento da surf in tutto il mondo e ha un fatturato di circa 7 milioni di euro l'anno"». (punto 21). | |

2.4 Luogo dell'uso

2.4.1 Uso nel mercato «interno»

I marchi devono essere utilizzati nel territorio in cui sono protetti (Unione europea per i marchi dell'Unione europea, il territorio dello Stato membro per i marchi nazionali o il Benelux per i marchi del Benelux e territori dei relativi paesi per le registrazioni internazionali).

Come la Corte ha statuito nella sentenza «Leno Marken», «l'importanza territoriale dell'uso è solo uno dei fattori che devono essere presi in considerazione, tra gli altri, per determinare se tale uso sia effettivo oppure no» (sentenza del 19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 30). La Corte ha inoltre indicato che il marchio comunitario deve essere utilizzato nella Comunità, il che significa, in altri termini, che l'uso di detto marchio in Stati terzi non può essere preso in considerazione (punto 38).

Tenuto conto del fenomeno della mondializzazione del commercio, l'indicazione della sede registrata del titolare del marchio può non considerarsi un indizio sufficiente del fatto che l'uso abbia avuto luogo in quel determinato paese. Sebbene l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), RMUE, preveda che l'apposizione del marchio dell'Unione europea sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione europea solo ai fini dell'esportazione si considera uso del marchio, la mera indicazione della sede dell'opponente in quanto tale non costituisce una prova di tali attività. D'altra parte, il fatto che i clienti che hanno le loro sedi fuori del territorio interessato figurino nei documenti di prova dell'uso del marchio anteriore, non è di per sé sufficiente ad escludere che i servizi (ad es. servizi di promozione) possono effettivamente essere stati resi nel territorio di riferimento a beneficio di queste aziende situate in altri territori (decisione del 09/06/2010, R 0952/2009-1, Global Tabacos, § 16).

2.4.2 MUE: uso nell'Unione europea

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, deve essere utilizzato «nell'Unione» (articolo 15, paragrafo 1 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE). Sulla scorta della sentenza «Leno Marken», l'articolo 15, paragrafo 1, RMUE, deve essere interpretato nel senso che si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri nel momento in cui si valuta la sussistenza di uso effettivo del marchio nell'Unione (punto 44).

In termini territoriali, e in considerazione del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, l'approccio adeguato non è quello dei confini politici, bensì del(i) mercato(i). Inoltre, uno dei fini perseguiti dal sistema del marchio dell'Unione europea è quello di essere aperto ad aziende di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Pertanto, le dimensioni di un'azienda non sono un fattore rilevante al fine di stabilire un uso effettivo.

Come indicato dalla Corte nella sentenza «Leno Marken» non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale estensione territoriale debba essere considerata per stabilire se l'uso del marchio in questione sia effettivo o meno (punto 55). Occorre tener conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità (punto 58). L'uso di un MUE nel Regno Unito (v. sentenza del 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) o anche nella città di Londra e nei suoi immediati dintorni può essere considerato sufficiente da un punto di

vista geografico (v. sentenza del 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57). La decisione della Commissione di ricorso (decisione del 07/03/2013, R 0234/2012-2, NOW, confermata dalla sentenza del 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57) ha considerato l'uso di un marchio in relazione a servizi wireless a banda larga nella classe 42, nell'area geografica che comprende Londra e la Valle del Tamigi, sufficiente per costituire uso effettivo nel Regno Unito e anche nell'Unione europea, prendendo in considerazione: «l'estensione territoriale» [essendo Londra «la più grande città del Regno Unito e la più estesa area urbana nel territorio dell'Unione europea» con «un'area metropolitana che include una popolazione totale stimata tra 12 milioni e 14 milioni di persone», «il centro finanziario più importante del mondo insieme a New York», «un centro d'eccellenza nell'arte, nella scienza, nel turismo e nel settore comunicazione e informatica» con un profilo sulla scena commerciale Europea «sproporzionatamente alto rispetto ai servizi in questione» (R 0234/2012-2, § 47) ed essendo la Valle del Tamigi «estesa per 200 miglia di lunghezza e 30 miglia di larghezza» comprendendo «città densamente popolate e con un'attività economica significativa» (R 0234/2012-2, § 45-46)], la «portata, frequenza e regolarità dell'uso» e le «caratteristiche» del mercato di riferimento (R 0234/2012-2, § 52).

L'Ufficio deve determinare, caso per caso, se i vari indizi e le prove possono essere combinati al fine di valutare l'uso effettivo, la cui dimensione geografica è solo uno degli aspetti da considerare.

In ogni caso, va sottolineato che sono applicabili le norme europee o le norme sull'uso effettivo (cioè le condizioni di cui all'articolo 15 RMUE) e non le norme o le prassi nazionali applicate ai marchi dell'Unione europea.

2.4.3 Marchi nazionali: uso nello Stato membro di riferimento

Se il marchio anteriore è un marchio nazionale che ha effetti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, il marchio deve essere stato effettivamente utilizzato nel paese in cui è tutelato (articolo 42, paragrafo 3, RMUE). L'uso in una parte dello Stato membro, purché effettivo, è considerato sufficiente.

| N. della causa | Marchio anteriore | Osservazione |
|----------------|-------------------|---|
| C-416/04 P | VITAFRUT | Uso ritenuto sufficiente, sebbene il marchio anteriore spagnolo non fosse presente in una parte sostanziale del territorio della Spagna, dal momento che le prove si riferivano alla vendita di prodotti di consumo quotidiano (succhi di frutta concentrati) a un unico cliente in Spagna (punti 60, 66 e 76). |

Se il marchio anteriore è un marchio internazionale o un marchio del Benelux, il marchio deve essere stato effettivamente utilizzato nel territorio dei relativi paesi della registrazione internazionale o in Benelux.

2.4.4 Uso nelle operazioni di import-export

In forza dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è inoltre considerata come uso ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo l'apposizione del marchio dell'Unione europea sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini **dell'esportazione**. Il marchio dev'essere utilizzato (mediante apposizione ai prodotti o alla loro confezione) nel mercato di riferimento, vale a dire nel territorio nel quale è registrato.

| N. della causa | Marchio anteriore | Osservazione |
|----------------|-------------------|---|
| T-254/13 | STAYER | Può costituire uso effettivo l'esportazione a un operatore individuale situato fuori Europa, il quale può svolgere la funzione di intermediario, ai fini della vendita al consumatore finale in un paese terzo. Non è necessaria la prova che tali prodotti siano stati immessi nel mercato del suddetto paese terzo (§ 57-61). |
| R 0602/2009-2 | RED BARON | La commissione di ricorso ha indicato che anche le vendite in Austria e Gran Bretagna dai Paesi Bassi costituivano un uso effettivo nei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), RMUE (punto 42). |

La prova che si riferisce solo **all'importazione** dei prodotti nella zona di riferimento può, a seconda delle circostanze del caso di specie, essere sufficiente come prova dell'uso in questo territorio (cfr. per analogia la sentenza del 9/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 e seguenti per quanto riguarda la prova dell'uso nella prassi commerciale di un segno sulla base di importazioni dalla Romania alla Germania).

La Corte ha statuito che il **transito**, «che consiste nel trasporto di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro verso uno Stato terzo attraverso il territorio di uno o più Stati membri, non implica alcuna immissione in commercio delle merci in questione e non è quindi idoneo a pregiudicare l'oggetto specifico del diritto di marchio» (per quanto riguarda il transito in Francia di prodotti originari della Spagna e destinati alla Polonia, si vedano le sentenze del 23/10/2003, C-115/02, Rioglass e Transremar, EU:C:2003:587, § 27; del 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Pertanto il mero transito in uno Stato membro non può costituire un uso effettivo del marchio anteriore in quel territorio (sentenza del 09/12/2015, T-354/14, ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

2.5 Periodo d'uso

2.5.1 Opposizioni depositate il 23/03/2016 o successivamente

Se il marchio anteriore è del tutto subordinato al requisito dell'uso (registrazione da almeno cinque anni), il periodo effettivo per cui l'uso dev'essere provato può semplicemente essere calcolato retroattivamente a partire dalla **data di deposito** o, se precedente, dalla **data di priorità** della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata. Per esempio, se una domanda di marchio dell'Unione europea impugnata è stata depositata in data 15/06/2016, o se tale data era la data di priorità della domanda di MUE impugnata, l'opponente dovrà fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/06/2011 e il 14/06/2016.

Se il marchio contestato è una registrazione internazionale che designa l'Unione, il periodo effettivo per cui deve essere dimostrato l'uso può essere calcolato semplicemente a ritroso dalla data di registrazione (codice INID 151) o dalla data di priorità (codice INID 300) o, a seconda dei casi, dalla data della successiva designazione dell'Unione (codice INID 151). Per esempio, se una domanda di marchio dell'Unione europea contestata è stata registrata, o se l'Unione è stata successivamente designata, in data 15/06/2016, l'opponente dovrà fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/06/2011 e il 14/06/2016.

Le prove relative all'uso al di fuori del periodo di riferimento sono, in generale, irrilevanti, a meno che esse consentano di dimostrare in modo indiretto e definitivo che il marchio è stato anche oggetto di uso effettivo nel periodo di riferimento. La Corte di giustizia ha statuito in proposito che le circostanze posteriori al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di apprezzare meglio la portata dell'uso del marchio nel corso del periodo di riferimento nonché le reali intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo (ordinanza del 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Se un marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per più di cinque anni prima della data di deposito o di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata, la circostanza che possa esservi un avviamento residuo o una conoscenza residua del marchio sul mercato o presso i consumatori non è sufficiente a «salvare» il marchio.

Non è necessario che l'uso sia stato fatto per l'intero periodo di cinque anni, quanto piuttosto nel corso di tale periodo. Le disposizioni relative al requisito dell'uso non richiedono l'uso continuo (sentenza del 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

2.5.2 Opposizioni depositate prima del 23/03/2016

Prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo, il periodo di cinque anni era calcolato retroattivamente a partire dalla **data di pubblicazione** della domanda di MUE impugnata. Nel caso delle registrazioni internazionali impuginate, la data equivalente coincideva con l'inizio del periodo di opposizione (ossia sei mesi dopo la data di pubblicazione della registrazione internazionale o della successiva designazione, ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, RMUE).

Per esempio, se la registrazione internazionale impugnata o la designazione successiva dell'Unione è stata pubblicata il 15/06/2009, l'opponente dovrebbe dimostrare l'uso effettivo del suo marchio entro il periodo compreso tra il 15/12/2004 e il 14/12/2009.

2.6 Estensione dell'uso

2.6.1 Criteri

Sotto questo profilo, occorre valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove addotte sia possibile desumere che **il titolare abbia seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi**. L'uso effettivo deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Ciò non implica che l'opponente sia tenuto a svelare i dati riguardanti il volume complessivo delle vendite o il giro d'affari relativi.

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del **volume commerciale** di tutti gli atti di uso, da un lato, e della **durata**

del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d'uso nonché della **frequenza** di tali atti, dall'altro (sentenza dell'08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Tale valutazione implica una *certa interdipendenza tra i fattori* considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa (sentenza dell'08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

In determinate circostanze, anche *prove indiziarie* come ad esempio cataloghi nei quali figura il marchio, pur non fornendo informazioni dirette sulla quantità di prodotti effettivamente venduti, possono essere di per sé sufficienti a dimostrare l'estensione dell'uso in una valutazione complessiva (sentenze del 15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; dell'08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 e seg.).

Nondimeno, per essere «effettivo», l'uso non deve avvenire in un periodo minimo. In particolare, *l'uso non dev'essere continuato* nel termine di riferimento di cinque anni. È sufficiente che l'uso risalga all'inizio o alla fine del periodo di riferimento, purché si sia trattato di uso effettivo (sentenza del 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).

L'esatta *soglia determinante* ai fini della prova dell'uso effettivo non può essere definita in assenza di ogni contesto. Il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti devono sempre essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell'attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell'impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Perché un uso possa essere ritenuto effettivo non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi sul mercato corrispondente (sentenze dell'11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; del 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Un fatturato e un numero di vendite modeste, espressi in valore assoluto, di un prodotto di prezzo medio o basso potrebbero lasciar supporre un uso non effettivo del marchio in questione. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti costosi o un mercato esclusivo, cifre di fatturato basse potrebbero essere sufficienti (decisione del 04/09/2007, R 0035/2007-2, Dinky, § 22). È tuttavia sempre necessario tener conto delle caratteristiche del mercato interessato (sentenza dell'08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Non è possibile stabilire una regola *de minimis*. L'uso di un marchio da parte di un solo cliente, importatore dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio (ordinanza del 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 e seg.).

L'uso effettivo non è escluso per il solo fatto che l'uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l'uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l'esterno e non unicamente all'interno dell'impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest'ultima (sentenze dell'08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; dell'8/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che la parte che ha presentato opposizione apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull'effettività dell'uso del marchio interessato (sentenza dell'08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

Per quanto riguarda il rapporto tra il fatturato generato dalle vendite di prodotti con il marchio anteriore e il fatturato annuo del ricorrente, bisogna rilevare che il grado di diversificazione delle attività delle imprese operanti in uno stesso mercato è variabile. Inoltre l'obbligo di addurre la prova dell'uso effettivo di un marchio anteriore non è volto a controllare la strategia commerciale di un'impresa. Per un'impresa può essere sia economicamente che obiettivamente giustificato commercializzare un prodotto o una gamma di prodotti anche se la loro parte nel fatturato annuo dell'impresa di cui trattasi è irrisoria (sentenza dell'08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Circostanze particolari, per esempio vendite modeste nella fase iniziale della commercializzazione di un prodotto, potrebbero essere rilevanti per valutare l'effettività dell'uso (sentenza dell'08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Sebbene la fase iniziale della commercializzazione di un prodotto possa durare vari mesi, non può essere prolungata indefinitamente (sentenza del 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55, confermata dalla sentenza C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178).

2.6.2. Esempi di uso insufficiente

| N. della causa | Osservazione |
|---|---|
| Sentenza del 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160 | Tenuto conto della dimensione del mercato europeo, le vendite di prova di 15 000 bottiglie d'acqua sono considerate simboliche (§ 34-35). |
| Sentenza del 16/07/2014, T-196/13, NAMMU, EU:T:2014:1065 | Il richiedente ha prodotto un affidavit sottoscritto dal Dirigente del Dipartimento Importazioni e Responsabile Qualità; fotografie, di cui una della facciata del negozio Nanu-Nana, e le altre, non datate, raffiguranti vari prodotti come scatole di carta piegata, album, calendari, adesivi, blocchi, materiale per artisti, schede e altri prodotti di carta, tovaglioli, libri di ricette, mobili e articoli di arredamento. I prodotti raffigurati presentano tutti etichette e adesivi con il marchio anteriore sulla loro confezione. Nessuna prova è stata fornita in merito ai dati relativi al fatturato presenti negli affidavit, e le foto non recavano alcuna data (punto 33). |
| WALZERTRAUM, punti 32 e segg. (confermata da C-141/13 P) | L'opponente, un panificio tedesco situato in una città di 18.000 abitanti, ha dimostrato vendite mensili costanti di circa 3,6 kg di esclusivi cioccolatini artigianali per un periodo di 22 mesi. Nonostante fossero pubblicizzati in una pagina web accessibile in tutto il mondo, i cioccolatini si potevano ordinare e acquistare esclusivamente nel panificio dell'opponente. In considerazione dei limiti territoriali e quantitativi, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l'uso non fosse stato sufficientemente dimostrato. |
| Sentenza del 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135 | 54 unità di slip femminili e 31 unità di sottovesti sono state vendute nell'arco di 13 mesi, per un importo totale di 432 EUR. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che queste modeste quantità rispetto al mercato di riferimento (beni di consumo quotidiano, venduti a un prezzo molto ragionevole) fossero insufficienti. |
| Decisione del 27/02/2009, R 0249/2008-4 – Amazing Elastic Plastic II, | 500 kit di palloncini di plastica dati in omaggio come «campioni» non possono costituire un uso effettivo. |
| Decisione del 30/04/2001, R 0378/2000-1 – | La Commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione Opposizione secondo cui la presentazione di una bolla di carico da cui |

| | |
|---|--|
| Renacimiento | risultava la fornitura di 40 confezioni di sherry era insufficiente come prova dell'uso effettivo. |
| Decisione del 09/02/2012, R 0239/2011-1, GOLF WORLD (B 1 456 443, Golf World) | Come unica prova dell'uso di <i>materiale stampato</i> l'opponente ha presentato elementi che dimostravano 14 abbonati a una rivista in Svezia. La divisione Opposizione ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a dimostrare l'uso effettivo in Svezia, in particolare tenendo conto del fatto che le riviste non sono articoli dal prezzo elevato. |
| Decisione del 20/05/2011, R 2132/2010-2, Susurro (fig.) | Novembre fatture relative alla vendita di vino nel 2005, 2006, 2007 e 2008, che mostravano che in un periodo di 36 mesi erano stati commercializzati prodotti con il marchio anteriore per un valore di 4 286,36 EUR, più un campione senza data di un'etichetta del prodotto, non sono stati considerati come prova sufficiente di un uso effettivo di un marchio spagnolo registrato per «bevande alcoliche (escluse le birre)» nella Classe 33. Le prove hanno dimostrato che le vendite di vino erano state realizzate in una piccola e molto provinciale parte della Spagna. Per un paese con oltre 40 milioni di abitanti, la quantità venduta di un vino relativamente a buon mercato è stata considerata troppo modesta per creare o mantenere uno sbocco per prodotti (vino) che vengono consumati in grandi quantità dal consumatore medio spagnolo. |
| Decisione del 07/07/2011, R 0908/2010-2, Alfa-Ren: | La tabella dei dati di vendita per i prodotti ALFACALCIDOL in Lituania tra il 2005 e il 2008, che indica i prodotti venduti da Teva Corp. con il marchio «ALPHA D3» (fonte: banca dati sanitaria IMS, Lituania); un esemplare non datato di imballaggio per un prodotto «ALPHA D3» (senza data); e una copia di una pubblicità per i prodotti «ALPHA D3» venduti in Lituania (non tradotta), sono stati considerati insufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio in Lituania. Dalle prove presentate non era possibile capire se i prodotti contrassegnati fossero effettivamente distribuiti e, in caso affermativo, in che quantità. |
| Decisione del 16/03/2011, R 0820/2010-1, Be You | Le vendite di prodotti con profitti inferiori a 200 EUR durante un periodo di nove mesi di uso non sono state ritenute una prova sufficiente di un uso effettivo del marchio oggetto di opposizione rispetto ai prodotti della Classe 14. |
| Decisione del 06/04/2011, R 0999/2010-1. Tautropfen Charisma (fig.) | Undici fatture che dimostravano che 13 unità di prodotti di «profumeria» erano state vendute in Spagna tra il 2003 e il 2005, per un importo complessivo di 84,63 EUR, sono state ritenute insufficienti come prova dell'uso effettivo del segno. Si è tenuto conto del fatto che i prodotti erano destinati all'uso quotidiano ed erano disponibili a un prezzo molto accessibile. |
| Decisione del 27/10/2008, B 1 118 605, Viña la Rosa | Le fotocopie di tre guide enologiche indipendenti che citavano il marchio dell'opponente (senza ulteriori spiegazioni quanto a volume, edizione, casa editrice ecc.) non sono state considerate sufficienti come prova d'uso per i vini. |
| Decisione del 21/06/1999, B 70 716, Oregon | La divisione Opposizione ha ritenuto una fattura per 180 paia di scarpe, insufficiente come prova dell'uso effettivo. |
| Decisione del 30/01/2001, B 193 716, Lynx | A titolo di prova dell'uso, l'opponente aveva presentato due fatture per un totale di 122 capi di abbigliamento e quattro etichette non datate e prive di indicazione dei prodotti ai quali erano apposte. La divisione Opposizione le ha considerate insufficienti. |

2.6.3. Esempi di uso sufficiente

| N. della causa | Osservazione |
|---|---|
| Sentenza del 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 68 | Novembre fatture datate tra aprile 2001 e marzo 2002 che rappresentavano un fatturato di circa 1 600 EUR (con un fatturato appena superiore a 1 000 000 EUR all'anno) e che mostravano che gli oggetti erano stati consegnati a clienti diversi in piccole quantità (12, 24, 36, 48, 60, 72 o |

| | |
|--|--|
| | <p>144 pezzi), per prodotti di largo uso come il lucido da scarpe, nel più grande mercato europeo, la Germania, con circa 80 milioni di potenziali consumatori, sono state considerate sufficienti a dimostrare un uso oggettivamente atto a creare o mantenere uno sbocco commerciale per una crema lucidante e un protettore per pelle. Inoltre il volume delle vendite, in relazione al periodo e alla frequenza d'uso, è stato ritenuto sufficientemente significativo per non essere considerato puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio. Conclusioni confermate dal Tribunale di primo grado.</p> |
| <p>Sentenza del 10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 48, 60</p> | <p>Le prove (fatture, liste di vendita) che dimostravano che l'interveniente aveva venduto 4 ossigenatori a fibre cave con serbatoi staccabili rigidi in Finlandia nel 1998, 105 nel 1999 e 12 nel 2001, per un importo totale di 19 901,76 EUR, sono state considerate una prova sufficiente dell'uso effettivo del MUE registrato per «ossigenatori con pompa integrata; controller per pompa integrata; dispositivi di regolazione della pressione dell'aria per la pompa integrata; pompe di aspirazione; lettori di flusso», della Classe 10.</p> |
| <p>Sentenza del 27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 87-90</p> | <p>Dieci fatture nell'arco di 33 mesi per quanto riguarda diverse linee di prodotto, la cui confezione reca il marchio di cui trattasi, con numeri molto distanti (22 214 per la fattura del 3 gennaio 1995, 24 085 per quella del 4 maggio 1995, 24 135 per quella del 10 maggio 1995 e 31 348 per quella del 26 marzo 1997), che mostravano che le vendite erano state effettuate a diverse persone, sono state considerate elementi da cui si poteva dedurre che erano state presentate solo a titolo di esempio delle vendite totali, ma non per mostrare che il marchio era stato usato pubblicamente e verso l'esterno, piuttosto che esclusivamente all'interno dell'impresa titolare del marchio anteriore o all'interno di una rete di distribuzione di proprietà o controllata da tale impresa. Tuttavia, si è ritenuto che le vendite effettuate, pur non considerevoli, costituissero un uso che, oggettivamente, era tale da creare o mantenere uno sbocco per i prodotti in questione e che comportava un volume di vendite che, in relazione al periodo e alla frequenza d'uso, non era così basso da consentire la conclusione che l'uso fosse puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio.</p> |
| <p>Sentenza del 25/03/2009, T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83</p> | <p>La commissione di ricorso (decisione del 20/03/2007, R 0299/2006-2 – <i>BUDWEISER / marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER</i>, punto 26) ha riscontrato, essenzialmente, che i documenti ricevuti durante il procedimento amministrativo – fatture comprovanti la vendita di birra in Francia per un importo di più di 40 000 litri tra ottobre 1997 e aprile 1999, 23 fatture emesse in Austria tra il 1993 e il 2000 a un acquirente unico in Austria, e 14 fatture emesse in Germania tra il 1993 e il 1997 – erano sufficienti a dimostrare l'estensione dell'uso del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (RI n. 238 203) in quei paesi. Le conclusioni della commissione sono state confermate dal Tribunale di primo grado.</p> |
| <p>Sentenza dell'11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 68-77</p> | <p>La prova della vendita a un unico cliente in Spagna di succhi di frutta concentrati durante un periodo di undici mesi e mezzo, con un volume totale di vendite di 4 800 EUR, che corrisponde alla vendita di 293 casse di 12 elementi ciascuno, è stata considerata un uso sufficiente del marchio anteriore spagnolo.</p> |
| <p>Sentenza dell'08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42-43</p> | <p>Come prova dell'uso, l'opponente ha (semplicemente) fornito diversi cataloghi per i consumatori finali, nei quali figurava il marchio in questione su articoli di abbigliamento. La Corte ha statuito che «[...] è vero che questi cataloghi non forniscono informazioni sulla quantità di prodotti effettivamente venduti dall'interveniente con il marchio PETER STORM. Tuttavia, occorre tenere conto, a questo proposito, del fatto che nei cataloghi è stato proposto un grande numero di articoli designati dal marchio PETER STORM e che questi articoli erano disponibili in più di 240 negozi nel Regno Unito per buona parte del periodo di riferimento. Questi elementi permettono, nel quadro della valutazione globale dell'effettivo uso del marchio anteriore, di affermare una certa estensione di tale uso.</p> |

| | |
|---|---|
| Decisione del 04/09/2007, R 0035/2007-2, DINKY | La vendita di circa 1 000 veicoli giocattolo in miniatura è stata considerata un'estensione d'uso sufficiente alla luce del fatto che i prodotti sono stati venduti principalmente a collezionisti a un prezzo elevato in un mercato particolare. |
| Decisione dell'11/10/2010, R 0571/2009-1, VitAmour | La vendita di 500 kg di proteine del latte per un valore complessivo di 11 000 EUR è stata ritenuta sufficiente a provare l'uso per <i>proteine del latte per il consumo umano</i> . In considerazione della natura dei prodotti, che non sono beni di consumo ma ingredienti utilizzati nell'industria della trasformazione alimentare, la quantità e i valori indicati hanno dimostrato una presenza sul mercato al di sopra della soglia richiesta. |
| Decisione del 27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl | Undici fatture emesse a diverse imprese in varie regioni della Spagna, che dimostravano che il titolare del marchio aveva venduto, nel periodo in questione e con il marchio interessato, 311 contenitori del prodotto, in diverse dimensioni, per un importo netto di 2 684 EUR, sono state ritenute sufficienti a provare l'uso effettivo di un marchio registrato per «prodotti preservanti dal deterioramento del legno» della Classe 2. |
| Decisione dell'01/02/2011, B 1 563 066 | È stato dichiarato un fatturato annuo di oltre 10 milioni di euro, nell'arco di diversi anni, per prodotti medici. Le fatture corrispondenti (una per ciascun anno di riferimento) hanno dimostrato soltanto vendite effettive per circa 20 EUR l'anno. In una valutazione globale, e nel contesto della presentazione di ulteriori elementi quali listini prezzi, una dichiarazione giurata, imballaggi e materiale pubblicitario, l'Ufficio ha ritenuto che fosse sufficiente a provare un uso effettivo. |
| Decisione del 26/01/2001, B 150 039 | La divisione Opposizione ha considerato come prova sufficiente dell'uso effettivo la vendita di circa 2 000 animali di peluche effettuata in un segmento di prezzo elevato. |
| Decisione del 18/06/2001, B 167 488 | L'opponente aveva presentato una fattura relativa alla vendita di una macchina da taglio laser ad alta precisione per un importo di 565 000 FRF, un catalogo descrittivo delle sue prestazioni e alcune fotografie raffiguranti il prodotto. La divisione Opposizione ha considerato sufficienti tali prove, tenuto conto della natura del prodotto, della specificità del mercato di appartenenza e del prezzo molto elevato. |

2.7 Uso del marchio in forme diverse da quella registrata

2.7.1 Introduzione

L'articolo 15 RMUE stabilisce che l'uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio e indipendentemente dal fatto che il marchio, nella forma in cui è usato, sia anche registrato o meno a nome del titolare.

Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale di primo grado (T) ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia la differenza deve essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Per decidere se il segno usato e il segno registrato sono sostanzialmente equivalenti, si deve innanzitutto stabilire quali elementi sono trascurabili. Il Tribunale di primo grado ha elaborato a tal fine dei criteri in diverse sentenze.

Il punto 2.7.2 tratterà tali criteri e il punto 2.7.3 descriverà la prassi dell'Ufficio in merito alla «variazione» dei marchi, alle «aggiunte» di elementi ai marchi e alle «omissioni» di elementi dei marchi.

2.7.2 Criteri del Tribunale

In breve, il test sviluppato dal Tribunale consiste innanzitutto nel determinare quali sono gli elementi distintivi e dominanti del segno registrato e poi nel verificare se sono presenti anche nel segno utilizzato.

Il Tribunale di primo grado ha statuito che:

la valutazione del carattere distintivo e dominante di una o più componenti di un marchio complesso si deve fondare sulle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti nonché sulla posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio (sentenza del 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).

Per quanto riguarda le **aggiunte**:

- diversi segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato (sentenza dell'08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34);
- se l'aggiunta non è distintiva, è debole e/o non è dominante, essa non altera il carattere distintivo del marchio registrato (sentenze del 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 e segg.; del 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 e segg.).

Per quanto riguarda le **omissioni**:

- se l'elemento omesso è in una posizione secondaria, e non è distintivo, la sua omissione non altera il carattere distintivo del marchio (sentenza del 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 37).

2.7.3 Pratica dell'Ufficio

In generale, occorre valutare se l'uso del marchio costituisce una «variante» accettabile o inaccettabile della sua forma registrata.

Pertanto le questioni a cui dare risposta sono due. In primo luogo, occorre chiarire che cosa debba intendersi per carattere distintivo del marchio così come è stato registrato ⁽²⁾. In secondo luogo, occorre valutare se il marchio quale viene usato alteri tale carattere distintivo. Tali questioni devono essere valutate caso per caso.

Vi è **un'interdipendenza** tra la forza del carattere distintivo di un marchio e gli effetti delle alterazioni a esso apportate. I marchi dotati di carattere altamente distintivo

⁽²⁾ Vedere le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia Identità e Rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione dei segni.

possono risultare meno influenzati dai cambiamenti rispetto ai marchi dotati di carattere distintivo limitato. Gli elementi aggiunti o omessi del marchio altereranno con più facilità il carattere distintivo dei marchi che lo posseggono in modo limitato.

Se un marchio si compone di **più elementi**, di cui solo uno o alcuni hanno carattere distintivo e rendono così il marchio idoneo nel suo complesso alla registrazione, un'alterazione o omissione di tale elemento o la sua sostituzione con un altro elemento comporta, di massima, che il carattere distintivo sia alterato.

Per accertare se l'uso di una variante del marchio debba essere accettato o se il carattere distintivo sia alterato, si deve tenere conto degli usi in vigore nel rispettivo ramo di attività o commercio e del pubblico di riferimento.

| N. della causa | Forma Registrata | Uso corrente | Osservazione |
|----------------------|------------------|---|--|
| T-105/13 TrinkFix | Drinkfit |  | I prodotti di riferimento erano bevande nella classe 29 e 32. Le etichette sulle bottiglie delle bevande hanno un'estensione limitata, non è pertanto inusuale scrivere un marchio costituito da una parola su due righe (punto 47). |

I seguenti paragrafi contengono una serie di indicazioni pratiche per valutare se le aggiunte (punto 2.7.3.1), le omissioni (punto 2.7.3.2) e le modifiche (punto 2.7.3.3) alla forma del segno utilizzato alterano il carattere distintivo del marchio registrato.

2.7.3.1 Aggiunte

Come indicato in precedenza, per quanto riguarda le aggiunte, (i) diversi segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato e (ii) se l'aggiunta è non distintiva o è debole e/o non dominante, essa non altera il carattere distintivo del marchio registrato.

I seguenti paragrafi forniscono esempi di questi tre tipi di scenari:


- uso di diversi segni simultaneamente;
- aggiunte di altri elementi denominativi;
- aggiunte di elementi figurativi.

Uso di diversi marchi o segni simultaneamente

In taluni settori di mercato è abbastanza consueto che i prodotti e servizi rechino non solo il loro marchio individuale, ma anche il marchio del gruppo di appartenenza (o marchio della casa madre). In questi casi, il marchio registrato non è usato in una forma differente, ma i due marchi autonomi sono validamente utilizzati nello stesso tempo.

Non vi è alcun precetto giuridico nel sistema del marchio dell'Unione europea che obblighi l'opponente a fornire la prova del solo marchio anteriore quando è richiesto un uso effettivo ai sensi dell'articolo 42 RMUE. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con la denominazione della società, senza alterare il carattere distintivo del marchio anteriore registrato (vedi T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). È prassi comune nello svolgimento dell'attività economica, raffigurare marchi indipendenti in diverse misure e caratteri tipografici, cosicché queste chiare differenze, che esaltano il marchio della casa madre, indicano che i due differenti marchi sono usati congiuntamente ma in maniera autonoma (sentenza del 07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).

La Corte ha confermato che il requisito dell'uso effettivo di un marchio registrato può essere soddisfatto qualora il marchio sia stato utilizzato attraverso un altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia a sua volta registrata come marchio (sentenza del 18/04/2013, C-12/12, SM JEANS/LEVI'S, EU:C:2013:253, § 36.). Analogamente, la Corte ha chiarito che l'uso può essere effettivo qualora un marchio figurativo sia utilizzato in combinazione con un marchio denominativo sovrapposto, sebbene la combinazione di questi due marchi sia essa stessa registrata, nella misura in cui le differenze tra la forma in cui tale marchio viene utilizzato e quella in cui esso è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato (sentenza del 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|---|----------------|
| <p>CRISTAL</p> |  | <p>T-29/04</p> |
| <p>«Nel caso di specie, il marchio CRISTAL appare chiaramente quattro volte sul collo della bottiglia commercializzata dall'interveniente e due volte sull'etichetta principale, accompagnato dal simbolo ®. Sul collo, esso si trova separato dagli altri elementi. D'altra parte, sui cofanetti in cui sono commercializzate le bottiglie con il marchio CRISTAL, il marchio CRISTAL appare solo. Del pari, sulle fatture prodotte dall'interveniente si fa riferimento al termine "cristal" con la menzione "1990 coffret". Va rilevato che il marchio CRISTAL identifica quindi il prodotto commercializzato dall'interveniente» (punto 35).</p> <p>«Per quanto riguarda la menzione "Louis Roederer" che figura sull'etichetta principale, essa indica semplicemente il nome della società del produttore, il che può creare un nesso diretto tra una o più gamme di prodotti e un'impresa determinata. Lo stesso ragionamento è valido per il gruppo di lettere "lr", che rappresenta le iniziali del nome dell'interveniente. Come l'Ufficio ha indicato, l'impiego congiunto di tali elementi sulla stessa bottiglia non pregiudica la funzione di identificazione esercitata dal marchio CRISTAL nei confronti dei prodotti in questione» (punto 36).</p> | | |

«Inoltre, va condivisa la valutazione dell'Ufficio secondo cui l'impiego di un marchio denominativo combinato con l'indicazione geografica "Champagne" non può essere considerato un'aggiunta tale da alterare il carattere distintivo del marchio qualora quest'ultimo sia utilizzato per champagne. Infatti, nel settore vinicolo, il consumatore ha spesso un interesse particolare per l'origine geografica precisa del prodotto e per l'identità del produttore del vino, dato che la reputazione di tali prodotti è spesso legata al fatto che essi sono prodotti in una regione geografica determinata da parte di uno stabilimento vinicolo determinato» (punto 37).

«Ciò premesso, va rilevato che l'impiego del marchio denominativo CRISTAL insieme ad altre indicazioni è irrilevante e che la commissione di ricorso non ha violato né l'art. 15, n. 2, lettera a), del regolamento n. 40/94, né l'art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento, né la regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione» (punto 38).

| Forma registrata | Usò corrente | N. della causa |
|------------------|--------------|-------------------|
| L.114 | Lehning L114 | T-77/10 e T-78/10 |

L.114 è un marchio francese registrato per «prodotti farmaceutici» della Classe 5.



La Corte ha rilevato che:

- 1) la mancanza del punto fra la lettera maiuscola «L» e il numero 114 costituiva una differenza di minore entità, che non ha privato il marchio anteriore L.114 del suo carattere distintivo (punto 53).
- 2) "Lehning" era il **marchio della casa madre**. Il fatto che il marchio anteriore «L.114» fosse stato usato insieme a quel **marchio della casa madre** non ha alterato il suo carattere distintivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMUE (punto 53).

| Forma registrata | Usò corrente | N. della causa |
|------------------|--|---|
| YGAY | YGAY insieme a una serie di altri elementi denominativi e figurativi | R 1695/2007-1 (confermata dalla sentenza T-546/08) |








Nella decisione della commissione di ricorso (confermata dal Tribunale nella sentenza T-546/08, punti 19, 20), è stato sottolineato che il marchio YGAY appare in molte fotografie sia sull'etichetta sia sulla scatola in cui la bottiglia viene venduta. Sulle etichette, il marchio in questione è separato dagli altri elementi. Su alcune etichette, appare da solo, sotto la frase MARQUES DE MURRIETA, scritto a grandi lettere in grassetto. Su altre, la frase BODEGAS MARQUES DE MURRIETA è scritta in lettere minuscole nella parte superiore, mentre gli elementi CASTILLO YGAY sono scritti a grandi lettere stilizzate attraverso l'etichetta. Il marchio YGAY appare anche da solo o insieme con la frase CASTILLO YGAY sulle scatole in cui le bottiglie vengono vendute. Si fa inoltre riferimento, nelle fatture presentate dall'opponente, al marchio YGAY, insieme a informazioni generali quali l'anno di produzione e di origine ecc. Ne consegue, pertanto, che il segno YGAY funge da marchio che identifica il prodotto «vino» venduto dall'opponente (punto 15).

La menzione MARQUES DE MURRIETA in questo contesto potrebbe semplicemente essere l'indicazione del nome della società del produttore o del vigneto che produce e vende il vino, che potrebbe fornire un collegamento diretto tra una o più linee di prodotto e una determinata impresa (cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado (TPG) dell'08/12/2005, T-29/04, *Cristal Castellblanch*, EU:T:2005:438, punto 36) (punto 16).

| Forma registrata | Usò corrente | N. della causa |
|---|---|----------------|
|  <p>Marchio n. 1</p> | <p>LEVI'S</p>  <p>Marchio n. 2</p> | C-12/12 |

Levi Strauss è il titolare dei due MUE riprodotti qui sopra. Il marchio n. 1 è sempre utilizzato in combinazione con il marchio denominativo LEVI'S, vale a dire come nel marchio n. 2. La Corte ha rilevato che la condizione di «uso effettivo» può essere soddisfatta qualora un marchio dell'Unione europea

figurativo sia utilizzato esclusivamente in combinazione con un marchio dell'Unione europea denominativo a esso sovrapposto e la combinazione di questi due marchi sia, inoltre, essa stessa registrata come marchio dell'Unione europea, nella misura in cui le differenze tra la forma in cui viene utilizzato tale marchio e quella in cui esso è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|--|----------------|
|  |  | C-252/12 |
| <p>Specsavers ha avviato un procedimento per contraffazione di marchio e concorrenza sleale per confusione sulla base del marchio anteriore MUE SPECSAVERS (marchio denominativo) nonché dei segni figurativi ,  e , contro ASDA, una catena di supermercati che ha rilanciato la propria divisione di ottica e ha puntato su Specsavers nella relativa campagna di marketing. Specsavers ha utilizzato a colori le sue registrazioni in bianco e nero e ha acquisito notorietà nel Regno Unito per il colore verde, utilizzando il proprio segno come segue: . Anche ASDA ha acquisito notorietà nel Regno Unito per un'altra tonalità di verde nella sua attività di supermercato e lo ha applicato alla divisione di ottica: .</p> <p>La Corte ha rilevato che l'uso del segno  con il segno denominativo sovrapposto può essere considerato come un uso effettivo del marchio con logotipo senza parole, nella misura in cui il marchio con logotipo senza parole, così come registrato, si riferisca sempre in questa forma ai prodotti del gruppo Specsavers (valutazione di competenza del giudice del rinvio) (punto 24).</p> | | |

È l'opponente a **dover fornire la prova** che il segno supplementare è di fatto un marchio o un segno indipendente, che si riferisce, per esempio, al marchio dell'azienda, al fabbricante ecc.


| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|---------------|----------------|
| MINUTO | DUBOIS MINUTO | R 0206/2000-3 |
| <p>La commissione di ricorso ha considerato la presentazione delle due parole quale uso di due marchi distinti, dato che dalle prove addotte dall'opponente emergeva che una parola era una vecchia marca dell'opponente, dotata di propria identità, e che tale marchio era presente sul mercato accompagnato da una serie di segni, com'era usuale nell'etichettatura di quei determinati prodotti (vini).</p> <p>«DUBOIS» e «MINUTO» sono marchi distinti che vengono apposti insieme nel prodotto concreto, come è prassi comune in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli (nome della cantina e il nome del prodotto). Per quanto riguarda i marchi spagnoli si veda l'esempio «TORRES» - «Sangre de Toro», «TORRES» - «Acqua d'Or». Quando chiede il vino «MINUTO», il consumatore interessato sarà consapevole che tale vino è compreso nella linea di prodotti «DUBOIS»; tuttavia, «MINUTO» sarà percepito come un marchio a sé stante, anche se può apparire accanto al segno «DUBOIS» su fatture, opuscoli e/o etichette dei prodotti (punto 18).</p> | | |

D'altra parte, l'uso effettivo potrebbe essere messo in dubbio nel caso in cui, utilizzato insieme a un altro marchio, il marchio registrato sia percepito come un **mero elemento decorativo**.

Aggiunta di altri elementi denominativi

In linea di principio, una differenza di parole o anche di lettere costituisce un'alterazione del carattere distintivo del marchio. Tuttavia nei tre paragrafi successivi si descrive una serie di situazioni in cui le aggiunte sono accettabili, mentre il quarto paragrafo fornisce esempi di aggiunte inaccettabili.

Aggiunta di elementi non dominanti

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|---|----------------|
| COLORIS |  | T-353/07 |
| <p>Il Tribunale di primo grado ha confermato che l'uso del marchio <i>Coloris</i> con elementi denominativi aggiuntivi come «Global Coloring Concept» o «gcc» non ha alterato il suo carattere distintivo perché gli elementi aggiuntivi sono stati semplicemente utilizzati insieme con il marchio <i>Coloris</i> e <u>posizionati al di sotto</u> di esso, ed erano di dimensioni tali da renderli <u>non dominanti</u> in tale marchio.</p> <p>La stessa constatazione vale a fortiori per le parole aggiuntive (Global Coloring Concept) poiché <i>sono parole con un significato generale e la parola «Coloring» [colorazione] si riferisce ai prodotti in questione e, di conseguenza, ha un certo carattere descrittivo.</i></p> | | |

Aggiunte con significato generico o descrittivo

Nel caso in cui un marchio denominativo (o di qualsiasi altro tipo) registrato sia utilizzato congiuntamente a un'indicazione generica del prodotto o a un termine descrittivo, tale uso si considera come uso del marchio registrato. Le aggiunte che consistono di semplici indicazioni delle caratteristiche dei prodotti e servizi, ad esempio il loro tipo, la qualità, quantità, destinazione, il valore, l'origine geografica o la data di produzione dei prodotti o di prestazione dei servizi, non costituiscono, in linea generale, uso di una variante del marchio, bensì del marchio stesso.

Ad esempio:

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|--|----------------|
| HALDER | HALDER I, HALDER II, HALDER III, HALDER IV, HALDER V | T-209/09 |
| <p>La Corte ha indicato che «il fatto che, in quell'articolo di giornale, i nomi dei fondi siano composti dal termine "halder" a cui è stata aggiunta una cifra in numeri romani non è tale da rimettere in discussione la conclusione sull'uso del marchio, poiché, data la loro brevità, il carattere distintivo debole e la posizione secondaria, tali aggiunte non modificano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato» (punto 58).</p> | | |

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|--|--|
|  |  | <p>R 1190/2011-4 (Confermato da T-489/13)</p> |
| <p>I segni figurativi riprodotti nella prova dell'uso contengono gli elementi distintivi del marchio anteriore e tali elementi sono chiaramente visibili sulle etichette. L'inversione degli elementi figurativi e denominativi del segno e l'indicazione aggiuntiva della rispettiva denominazione di origine (Soave, Soave Superiore e Chianti) non alterano il carattere distintivo del marchio anteriore, che appare riprodotto nel segno con tutti i suoi elementi distintivi. I consumatori di vino sono particolarmente interessati a conoscere l'origine geografica precisa di questi prodotti; tuttavia, l'aggiunta delle informazioni circa l'origine geografica dei prodotti non è in grado di alterare il carattere distintivo di un marchio nella sua funzione essenziale di identificare una particolare origine commerciale (sentenza dell'8/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, punto 19).</p> | | |

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|--------------------|-----------------|
| <p>ARKTIS</p> | <p>ARKTIS LINE</p> | <p>T-258/13</p> |
| <p>La Corte ha statuito che il termine inglese «line», sinonimo del termine tedesco «Linie», è comunemente utilizzato nell'ambito della pubblicità e degli affari in relazione a una linea di prodotti. È probabile che tale termine sia percepito spontaneamente dal consumatore medio, in particolare in Germania. La Corte ha confermato il parere della Commissione di ricorso secondo il quale il termine «line» non altera il carattere distintivo del marchio contestato e l'uso di tale marchio, unitamente a tale termine, costituisce un uso del suddetto marchio (punti 26-27).</p> | | |

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|------------------|--|-----------------|
| <p>AINHOA</p> | <p>AINHOA unitamente a «BIO», «LUXE», «MINERAL PASSION», «SPA WORLD CHOCOLATE» o</p>  | <p>T-426/13</p> |

L'elemento figurativo è costituito da un quadrato che rappresenta il cielo con le nuvole, concentrate nella parte in basso del quadrato. Tale elemento non ha un'evidente connessione con i prodotti in questione, tantomeno è originale. Pertanto, tenuto conto della sua dimensione e della sua posizione accessoria, non altera l'impressione complessiva prodotta dal marchio in questione. L'uso dell'elemento figurativo deve essere considerato come una variazione ammissibile del marchio contestato. Inoltre, gli elementi aggiunti, come «bio», «luxe», «mineral passion» o «spa world chocolate» sono descrittivi delle caratteristiche dei prodotti. L'elemento «bio» può essere facilmente inteso come un'abbreviazione del termine «biologico» e fa riferimento all'origine o alla composizione dei prodotti interessati. Il termine «mineral» descrive le componenti dei prodotti in questione giacché i minerali sono comunemente utilizzati nei cosmetici. Inoltre, il termine «spa» ha un significato particolare concernente i centri di salute e benessere. Infine, il termine «luxe» è finalizzato a descrivere i prodotti in questione. Pertanto tali elementi aggiuntivi non alterano il carattere distintivo del marchio (punti 30-32).

Altre aggiunte accettabili


L'aggiunta di **elementi insignificanti** quali i segni di interpunzione non altera il carattere distintivo:

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|--------------|----------------|
| PELASPAN-PAC | PELASPAN PAC | R 1986/2011-4 |
| L'uso del marchio anteriore «PELASPAN-PAC» senza il trattino che collega gli elementi «PELASPAN» e «PAC» non altera il carattere distintivo del marchio anteriore registrato ed è quindi rilevante per la valutazione dell'uso effettivo. | | |

Allo stesso modo, l'uso di **forme plurali o singolari** o viceversa in parole di senso compiuto (ad esempio, aggiungendo/omettendo una lettera «s» in inglese o in altre lingue) normalmente non altera il carattere distintivo:

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|--------------|----------------|
| Tentation | Tentations | R 1939/2007-1 |
| «Nel caso di specie, e dopo aver esaminato le prove presentate, che si concentrano essenzialmente sul mercato spagnolo, la commissione di ricorso è del parere che l'uso del marchio registrato "TENTATION" attraverso l'uso del segno "TENTATIONS" non alteri il carattere distintivo del marchio registrato originale. In particolare, la semplice aggiunta della lettera "S" alla fine del marchio né altera sostanzialmente l'aspetto visivo o la pronuncia del marchio registrato, né crea un'impressione concettuale diversa sul mercato spagnolo. Il marchio in questione sarà percepito semplicemente come al plurale anziché al singolare. Di conseguenza, questa modifica non altera il carattere distintivo del segno» (punto 17). | | |

Anche l'aggiunta del **tipo di azienda** è accettabile:

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|---|---|
|  | <p>La forma utilizzata conteneva il logo più le parole «SOCIEDAD LIMITADA» (in minuscolo) sotto il termine «SISTEMAS» e/o l'emblema di una «E» con le parole «epco SISTEMAS, S.L.» in grassetto</p> | <p>R 1088/2008-2 Confermata dalla sentenza T-132/09</p> |
| <p>«[...] questi segni non sono, come il richiedente sembra indicare, alterazioni significative del carattere distintivo del marchio anteriore registrato» (punto 24).</p> | | |

Aggiunte inaccettabili

| Forma Registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|--|----------------|
| VILA VITA PARC | <p>vila vita hotel & feriendorf panno[n]ja</p> | T-204/12 |
| <p>«sebbene il vocabolo tedesco “Feriendorf”, che significa “villaggio vacanza”, possa essere percepito come avente carattere descrittivo in riferimento ai servizi di riferimento [hotel], ciò non può dirsi per l'elemento verbale “panno[n]ja”» (punto 30). Di conseguenza, l'aggiunta della parola «panno[n]ja» altera il carattere distintivo del marchio.</p> | | |

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|-------------------|----------------|
| Captain | Captain Birds Eye | R 0089/2000-1 |
| <p>«Non si può ritenere [...] che l'uso di CAPTAIN BIRDS EYE costituisca uso del marchio CAPTAIN in una forma che non altera il carattere distintivo del marchio registrato, dal momento che i due segni appaiono essenzialmente diversi» (punto 20).</p> | | |

Aggiunta di elementi figurativi

Nei casi in cui l'elemento figurativo svolge solo un ruolo minore, in quanto meramente decorativo, il carattere distintivo del segno registrato non viene intaccato.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|---|----------------|
| DRINKFIT |  | T-105/13 |
| L'aggiunta dell'elemento grafico circolare non cambia l'impressione complessiva del segno (punto 49). | | |



| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|--|----------------|
| SEMBELLA |  | T-551/12 |
| Gli elementi figurativi sono esclusivamente decorativi o perfino insignificanti e non alterano il carattere distintivo del marchio (punto 43). | | |
| BIONSEN |  | R 1236/2007-2 |
| <p>«Inoltre, questo materiale dimostra che i prodotti del convenuto contengono anche altri elementi, in particolare un carattere giapponese all'interno di un piccolo cerchio, raffigurato sopra o sotto la parola "BIONSEN" (punto 19)».</p> <p>«Tuttavia, nel caso di specie, la combinazione della forma stilizzata della parola "BIONSEN" e il carattere giapponese, indipendentemente dal fatto che sia sopra o sotto la parola "BIONSEN", costituisce al massimo un uso che differisce dalla forma in cui è stato registrato solo per elementi trascurabili. La parola "BIONSEN" utilizzata è semplicemente una leggera e banale stilizzazione della parola "BIONSEN". Per quanto riguarda l'aggiunta dell'elemento figurativo nella forma di elemento circolare con un carattere giapponese, esso difficilmente sarà notato dal consumatore medio viste le sue dimensioni relativamente piccole e la sua posizione, o sotto o a destra sopra la parola "BIONSEN"» (punto 23).</p> | | |

2.7.3.2 Omissioni

Nella valutazione delle «omissioni» di elementi di un marchio nella sua forma utilizzata, occorre verificare con attenzione che il carattere distintivo del marchio non sia stato alterato.

Se l'elemento omesso è in una **posizione secondaria e non distintiva**, la sua omissione non altera il marchio (sentenza del 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).


Omissioni di elementi non dominanti

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|--|----------------|
|  |  | T-135/04 |
| <p>Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che sia la forma registrata del marchio anteriore sia la forma utilizzata includevano la parola «BUS» e l'elemento figurativo dei «tre triangoli intrecciati». La presentazione degli elementi non è particolarmente originale o inusuale in nessuna delle due forme. La variazione non altera il carattere distintivo del marchio. Per quanto riguarda la menzione di «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», quest'ultima era «un elemento denominativo lungo, scritto in piccoli caratteri e posto in una posizione secondaria, in basso rispetto al segno. Il suo significato (Associazione di assistenza agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, associazione registrata) richiama i servizi in questione. Pertanto, alla luce del contenuto descrittivo dell'elemento in esame nonché della sua posizione accessoria nella presentazione del segno, occorre concludere che esso non è distintivo [...] Da quanto precede risulta che la forma in cui il marchio anteriore è utilizzato non presenta differenze tali da alterare il carattere distintivo di tale marchio» (punti 34 e segg.).</p> | | |

Omissioni di elementi generici o descrittivi

Quando un marchio registrato contiene un'indicazione **generica** del prodotto o un termine **descrittivo**, e questo termine è omesso nella forma utilizzata del segno, tale uso sarà considerato come l'uso del marchio registrato.

Le omissioni che consistono in semplici indicazioni delle caratteristiche dei prodotti e servizi, ad esempio il loro tipo, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o data di produzione dei prodotti o di prestazione dei servizi, costituiscono, in linea generale, uso di una variante accettabile del marchio.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|---|--|
|  |  | T-415/09 (confermato da C-621/11 P) |
| <p>La commissione di ricorso ha ritenuto che, sebbene in <i>alcuni elementi</i> di prova il marchio anteriore non includesse la parola «beachwear» «<i>questo non altera il carattere distintivo del marchio anteriore, perché è chiaramente descrittivo della natura dei prodotti</i>» («magliette, abbigliamento da mare»).</p> <p>Il Tribunale di primo grado ha statuito:</p> <p>«Nel caso di specie, il marchio anteriore è un marchio complesso, che rappresenta il timone di una nave, vale a dire, un segno con una forma arrotondata. Nel centro del segno vi è una lisca di pesce, in cima alla quale è scritto il termine “fishbone” (lisca di pesce), e nella parte inferiore il termine “beachwear” (abbigliamento da mare) [...] Sebbene l'uso del marchio anteriore vari in alcuni elementi di prova e sia utilizzato in una forma diversa da quella in cui è stato registrato, nel senso che il segno non comprende il termine “beachwear”, una tale circostanza non incide sul suo carattere distintivo. Il termine “beachwear”, che significa “abbigliamento da mare” in inglese, è descrittivo della natura dei prodotti protetti dal marchio anteriore [grassetto aggiunto]. Tale carattere descrittivo è evidente nel caso “dell'abbigliamento da mare” oggetto del marchio anteriore, ma anche nel caso di “magliette”, per il quale il termine “beachwear” sarà immediatamente percepito nel senso che si riferisce a una maglietta da indossare in situazioni informali, ad esempio, sulla spiaggia d'estate. I consumatori intenderanno quindi</p> | | |



quel termine come un termine che designa il tipo di prodotti e non lo percepiscono come un'indicazione della loro origine commerciale. Il fatto che il termine "beachwear" sia scritto in un carattere più fantasioso di quello del termine "fishbone", che è scritto in lettere maiuscole normali, non può modificare tale valutazione. Inoltre, il carattere del termine "beachwear" non può essere considerato raro, dal momento che è costituito da caratteri stampati minuscoli. Per quanto riguarda la posizione orizzontale del termine "beachwear" nel marchio anteriore, che si colloca orizzontalmente nella parte inferiore del timone di una nave, essa non è più graficamente incisiva di quella del termine "fishbone" che, anch'esso scritto in orizzontale, segue la forma arrotondata del timone» (punti 62-63).

Altre omissioni accettabili

L'omissione di **preposizioni insignificanti** non altera il carattere distintivo:

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|-------------------|----------------|
| CASTILLO DE PERELADA | CASTILLO PERELADA | B 103 046 |
| Non si ritiene che l'assenza dell'uso della parola «de» comprometta il carattere distintivo del marchio. | | |

Vi sono casi in cui il segno anteriore è composto da un elemento denominativo distintivo (o da più di uno) e da un elemento figurativo (o da più di uno) che viene percepito dal pubblico di riferimento come banale. Tali elementi banali sono considerati non distintivi e la loro omissione non modifica il carattere distintivo del segno. Di conseguenza, è importante stabilire quali elementi influenzano il carattere distintivo del marchio e come i consumatori li percepiscono.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|---|---|
|  |  | T-225/12, punti 49-53 (ricorso pendente C-237/14P). |
| Il Tribunale di primo grado ha confermato (punto 53) la decisione della Commissione di ricorso secondo cui «la distintività del marchio è ampiamente dominata dall'espressione verbale "LIDL MUSIC" e solo marginalmente influenzata dagli elementi figurativi usati per rappresentare i caratteri e il piccolo monogramma posizionato in basso» (sentenza del 21/03/2012, R 02379/2010-1, LIDL express (fig.)/LIDL MUSIC (fig.), punto 17). | | |

L'omissione della **traslitterazione di un termine** è generalmente considerata come un'alterazione accettabile.



| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|--------------|----------------|
| APALIA- Α Π Α Λ Ι Α | APALIA | R 2001/2010-1 |
| L'omissione della traslitterazione del termine in caratteri greci non altera il carattere distintivo del marchio in quanto la forma utilizzata contiene il termine APALIA, che è distintivo e dominante. | | |

Omissioni inaccettabili

In linea di principio, una differenza di **parole o anche lettere** costituisce un'alterazione del carattere distintivo del marchio.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|------------------|---|----------------|
| TONY HAWK | HAWK  | B 1 034 208 |

«[L']assenza dell'elemento denominativo "TONY" nei primi due marchi altera in modo significativo il carattere distintivo del marchio anteriore registrato "TONY HAWK". Pertanto, questi marchi devono essere percepiti come marchi distinti e il loro uso non può essere considerato come l'uso del marchio denominativo "TONY HAWK"».

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|---|--|
|  (in Spagna) |  | R 1625/2008-4 (il ricorso T-143/10 non faceva riferimento ai marchi spagnoli) |

«Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha potuto verificare che nessuno degli elementi di prova dell'uso forniti riproduce i segni spagnoli anteriori nella forma in cui sono stati registrati, in quanto o il marchio è rappresentato nella sua forma puramente visiva, vale a dire senza l'espressione "light technology" o l'elemento visivo è accompagnato solo dal termine "Light" e da altri elementi denominativi o dall'espressione "LT Light-Technology", che è anche nella forma di una parola priva dell'elemento visivo che ovviamente caratterizza i marchi anteriori spagnoli su cui si fonda l'opposizione [...] In queste circostanze, e in considerazione del fatto che le modifiche apportate alla raffigurazione di marchi anteriori modificano il loro carattere distintivo, si ritiene che, in ogni caso, la prova presentata non dimostri l'uso dei marchi spagnoli su cui si fonda l'opposizione» (punti 15-16).

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| SP LA SPOSA | LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION | R 1566/2008-4 |

«Il marchio anteriore è registrato come "SP LA SPOSA". I documenti presentati come prova dell'uso si riferiscono solo ad abiti da sposa femminili. L'elemento "LA SPOSA" è un termine comune, che sarà inteso dal pubblico italiano e spagnolo come "la sposa" ed ha un carattere distintivo debole per i prodotti in questione, vale a dire gli abiti da sposa. L'opponente stesso, nel suo listino prezzi "tarifa de precios", che è redatto in varie lingue ufficiali della CE, ha tradotto questo termine nelle rispettive lingue; sotto il termine "LA SPOSA", sono menzionati i termini "novia" nella versione portoghese del listino, "bride" nella versione inglese, "Braut" nella versione tedesca, e così via. Ciò dimostra che anche il convenuto stesso intende il termine "LA SPOSA" come riferimento per il consumatore destinatario, vale a dire la sposa» (punto 18).


«Perciò, l'elemento "SP" all'inizio del marchio anteriore è un elemento distintivo e non può essere ignorato. Questo elemento non può essere trascurato, innanzitutto perché collocato all'inizio del marchio. Inoltre, non ha senso ed è distintivo di per sé, in tutte le lingue dell'Unione europea» (punto 19).

«[L']omissione della lettera "SP" nella parola "LA SPOSA" o "LA SPOSA COLLECTION" non è una variante accettabile del marchio anteriore, bensì una modifica significativa al carattere distintivo del marchio. I documenti presentati dal convenuto non sono sufficienti a dimostrare che il marchio "SP LA SPOSA" sia stato oggetto di uso effettivo» (punto 26).

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|------------------|--------------|----------------|
|------------------|--------------|----------------|

| | | |
|---|--|----------------|
|  <p><i>La Sabiduría del Sabor</i></p> |  | <p>T-46/13</p> |
| <p>Nel presente caso la Corte ha analizzato se l'omissione, nella forma utilizzata, dell'espressione «La Sabiduría del Sabor» alteri il carattere distintivo del marchio anteriore registrato. In primo luogo, i termini «Sabores de Navarra» (sapori di Navarra) fanno riferimento a sensazioni o impressioni che evocano una regione del nord della Spagna. Dunque, gli elementi possono essere intesi dal pubblico di lingua spagnola come descrittivi dell'origine geografica dei prodotti in questione. Inoltre il termine «sabores» (sapori) può essere inteso come indicazione di una qualità del prodotto, ossia il sapore. Ne deriva che gli elementi «Sabores de Navarra» devono essere ritenuti sostanzialmente descrittivi.</p> <p>Dato il significato del termine «La Sabiduría» (saggezza) e del termine «sabor» (sapore), gli elementi «La Sabiduría del Sabor» costituiscono un gioco di parole e non possono essere ritenuti descrittivi. Ne consegue che il carattere distintivo del marchio anteriore deriva sostanzialmente dai termini «La Sabiduría del Sabor». La Corte ha rilevato che, nel presente caso, l'omissione dei termini «La Sabiduría del Sabor» nella forma utilizzata altera il carattere distintivo del marchio (punti da 31 a 45).</p> | | |

Nei casi in cui **l'elemento figurativo** è l'elemento dominante o distintivo e non meramente decorativo o banale, la sua omissione può alterare il carattere distintivo del segno.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|------------------|----------------------|
|  | <p>ESCORPION</p> | <p>R 1140/2006-2</p> |
| <p>«I marchi anteriori sono fortemente caratterizzati dalla presenza dell'elemento figurativo. Tuttavia, i documenti presentati nel corso del procedimento di opposizione e, anche se dovessero essere tenuti presenti, nel procedimento di ricorso, non mostrano alcun uso dell'elemento figurativo contenuto nei marchi anteriori» (punto 19).</p> <p>«Pertanto, l'Ufficio ritiene che l'alterazione del marchio dell'opponente che appare nel modo in cui viene attualmente utilizzato, non sia un'alterazione accettabile e di conseguenza l'uso del marchio registrato non è dimostrato. L'opponente non ha rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, RMUE, e quindi l'opposizione deve essere respinta, in quanto si fonda sulle registrazioni dei marchi spagnoli» (punto 20).</p> | | |

2.7.3.3 Altre alterazioni

Alterazioni accettabili

Marchi denominativi

I marchi denominativi sono considerati utilizzati come sono stati registrati indipendentemente dal carattere tipografico, dall'uso di maiuscole/minuscole o dal

colore. Non sarebbe corretto analizzare questo tipo di uso sotto il profilo dell'alterazione del carattere distintivo. Tuttavia un **carattere tipografico molto particolare** (molto stilizzato) può portare a una conclusione diversa.

Modificare il **formato delle lettere** o cambiare tra **maiuscolo e minuscolo** è abituale quando si usano marchi denominativi. Pertanto tale uso è considerato uso del marchio registrato.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|------------------|---|----------------|
| PALMA MULATA |  | T-381/12 |

Il Tribunale ha confermato che l'uso di un carattere tipografico [standard] non altera il carattere distintivo di un marchio denominativo. Piuttosto aiuta a distinguere il marchio dagli elementi descrittivi 'ron' e 'de Cuba' (punto 34).

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|------------------|---|----------------|
| MILENARIO |  | R 0289/2008-4 |

La commissione di ricorso ha confermato il parere della divisione Opposizione secondo cui l'uso del marchio denominativo «MILENARIO» scritto in grassetto stilizzato non ha inciso sul carattere distintivo del marchio, poiché la parola «MILENARIO» è stata considerata l'elemento dominante del marchio registrato per «vini spumanti e liquori» della Classe 33 (punto 13).

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|------------------|---|----------------|
| AMYCOR |  | R 1344/2008-2 |

Non si è ritenuto che la riproduzione del marchio denominativo, registrato per «preparati farmaceutici e igienici; impiastri, materiali per fasciature; fungicidi, disinfettanti» protetti dal marchio anteriore nella Classe 5, in forma stilizzata con elementi figurativi modificasse sostanzialmente il carattere distintivo del marchio denominativo «AMYCOR» così come era stato registrato.


| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|------------------|---|----------------|
| THE ECONOMIST |  | R 0056/2011-4 |

«L'argomento del richiedente secondo cui la prova dell'uso è insufficiente perché si riferisce al marchio emblematico [...] e non al marchio denominativo "THE ECONOMIST" viene respinto. Innanzitutto, le prove presentate si riferiscono a entrambi i marchi anteriori (cioè il marchio denominativo e il marchio emblematico). Inoltre, l'uso del marchio emblematico anteriore costituisce uso del marchio denominativo anteriore. In proposito va notato che i marchi denominativi sono considerati utilizzati così come sono stati registrati anche se il carattere tipografico è diverso (può essere diverso se il carattere è molto particolare), se vi è un cambiamento consueto nelle dimensioni delle lettere o tra minuscole e maiuscole, se viene usato in un determinato colore o in combinazione con aggiunte generiche. L'uso della parola "THE ECONOMIST" in un carattere tipografico normale, con il consueto uso della lettera maiuscola all'inizio delle parole "The" e "Economist", in bianco su sfondo contrastante, è considerato uso, non solo del

marchio emblematico anteriore ma anche del marchio denominativo anteriore» (punto 14).

I marchi denominativi sono registrati in bianco e nero. È consuetudine utilizzare marchi a **colori**. Tale uso non costituisce una variante bensì l'uso del marchio registrato.

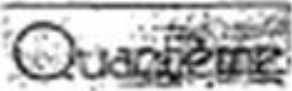

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|--------------|----------------|
| BIOTEX | (vari) | R 0812/2000-1 |
| <p>«Il marchio, come illustrato in questi documenti, è stato raffigurato in vari modi nei seguenti stili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La parola BIOTEX in stampatello bianco su sfondo scuro in pubblicità. - Riferimento in articoli di giornale alla parola BIOTEX con un carattere semplice. - La parola BIOTEX in stampatello bianco con il puntino sulla lettera "i" più scuro. - La parola BIOTEX in lettere maiuscole semplici bianche sulle etichette e sugli imballaggi di prodotti detergenti. - La parola BIOTEX in carattere semplice sulle fatture di spedizione. - La parola BIOTEX in lettere maiuscole e minuscole bianche in stampatello su uno sfondo più scuro con l'emblema di "un'onda"» (punto 14). <p>«La prova dell'uso mostra che il marchio è rimasto, nonostante vari cambiamenti stilistici, essenzialmente BIOTEX. In generale, le lettere che compongono il marchio sono state semplici lettere maiuscole, senza alcun tipo di elemento fantasioso. A volte le maiuscole sono semplici e bidimensionali, altre volte sono ombreggiate per dare l'impressione di essere tridimensionali. A volte la lettera "i" ha il puntino di diverso colore. La commissione di ricorso ritiene che queste variazioni siano minime e di routine e che dimostrino una pratica comune non solo nel particolare campo di attività di cui trattasi, ma anche in altri campi. La commissione non ritiene che tali variazioni inficino l'uso del marchio BIOTEX e quindi la decisione impugnata deve essere annullata» (punto 17).</p> | | |

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|---|----------------|
| SILVER |  | B 61 368 |
| <p>«L'uso reale del marchio che si vede sulla confezione di birra, sull'estratto di giornale e sul calendario non è l'uso del marchio registrato <i>denominativo</i> SILVER, bensì quello del marchio <i>emblematico a colori</i>, vale a dire l'etichetta di una birra con la parola SILVER scritta in lettere maiuscole bianche in uno striscione rosso che si sovrappone a un cerchio dorato che contiene gli elementi denominativi "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" e "Brassée par les Brasseries Kronenbourg". Ciò non significa automaticamente che il marchio non sia stato utilizzato come era stato registrato. Ogni caso deve essere esaminato nel merito. In questo caso, l'Ufficio ritiene che il marchio SILVER sia il marchio reale. L'aspetto degli altri elementi denominativi "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" e "Brassée par les Brasseries Kronenbourg" e l'elemento figurativo sono solo secondari rispetto al marchio SILVER. È anche chiaro dallo studio di marketing, dall'estratto di giornale e dalle fatture che il marchio reale sia SILVER. L'Ufficio rileva che l'uso della parola SILVER sia così dominante nel marchio figurativo che soddisfa i requisiti di essere stato usato nella forma in cui era stato registrato».</p> | | |

Marchi figurativi

Utilizzare un **marchio puramente figurativo** (senza elementi denominativi) in una forma diversa da quella registrata costituisce spesso un'alterazione inaccettabile.


Nel caso di **marchi composti** (vale a dire marchi composti di elementi denominativi e figurativi), generalmente le **modifiche ad alcuni elementi figurativi** non incidono sul carattere distintivo dei marchi.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|--|---|
|  |  | <p>T-147/03 (C-171/06 P respinto)</p> |
| <p>«[...] i soli elementi che differenziano il marchio nazionale anteriore, come registrato, dal segno utilizzato dalla ricorrente sono, per un verso, la stilizzazione della lettera “q”, che suggerisce il quadrante di un orologio, e, per altro verso, l’impiego delle maiuscole nella designazione dell’elemento denominativo del marchio nazionale anteriore». «[...] in primo luogo, se è vero che la stilizzazione della lettera “q” è più marcata nella rappresentazione del segno utilizzato che in quella del marchio nazionale anteriore, il carattere distintivo del marchio anteriore si basa tuttavia sempre sull’integralità dell’elemento denominativo di tale marchio. Si deve oltretutto precisare che la stilizzazione della lettera “q”, che suggerisce, come appena detto, il quadrante di un orologio, non presenta un carattere particolarmente distintivo dei prodotti della Classe 14, unici prodotti per i quali la ricorrente ha fornito prove dell’uso del marchio anteriore. In secondo luogo, quanto all’utilizzo delle maiuscole, è sufficiente rilevare che questo non presenta alcuna originalità e neppure modifica il carattere distintivo del marchio nazionale anteriore». «Ne discende che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente con riferimento al segno riprodotto al precedente punto 10 per i prodotti della Classe 14, “orologi e braccialetti per orologi”, sono stati correttamente presi in considerazione dalla commissione di ricorso per valutare se la ricorrente avesse dimostrato il serio utilizzo del marchio nazionale anteriore» (punti 28-30).</p> | | |

| | | |
|--|--|-----------------|
|  |  | <p>T-361/13</p> |
| <p>Il termine «vigar» è una parola inventata ed è, dunque, intrinsecamente distintivo. Dal momento che il termine «vigar» è l’unico elemento denominativo, il suo carattere distintivo intrinseco, la sua posizione centrale ed il fatto che elementi aggiuntivi evidenzino la sua presenza, fanno sì che esso sia l’elemento maggiormente distintivo del marchio anteriore.</p> <p>La forma utilizzata differisce dal marchio anteriore come registrato unicamente per l’orientamento ascendente del suo sfondo ovale, per l’uso di lettere minuscole invece che maiuscole e per l’uso di una sequenza di tre punti al posto dell’elemento raffigurante una corona. La Corte ha convenuto che una diversa posizione del medesimo sfondo, l’uso di lettere maiuscole o minuscole laddove esse siano lettere standard che riproducono il medesimo termine, o la sostituzione di un elemento ornamentale (la sequenza di punti) con un elemento elogiativo laddove entrambi siano intesi a rafforzare il termine «vigar» sono differenze minori che non alterano il carattere distintivo del marchio anteriore come registrato.</p> <p>La suddetta conclusione non è messa in discussione qualora si prenda in considerazione la seconda forma d’uso, nella misura in cui, anche se lo sfondo principale sparisce ed è presente il termine «spain», quest’ultimo sarà inteso come un mero elemento descrittivo aggiuntivo (punti 70-72).</p> | | |
|  |  | <p>T-690/14</p> |
| <p>Il carattere distintivo del marchio deriva sostanzialmente non dai suoi elementi figurativi ma dal termine «vieta». Tale elemento presenta un carattere distintivo elevato ed occupa una posizione importante nell’impressione generale creata dal marchio, come registrato, mentre gli elementi figurativi hanno un carattere distintivo debole e, nell’impressione generale, occupano una posizione accessoria. Tali elementi</p> | | |

figurativi, incluso il carattere tipografico utilizzato, hanno un impatto visivo relativamente marginale. Il bordo rettangolare non è originale rispetto agli usi commerciali comuni. Per quanto riguarda gli elementi figurativi, costituiti, da un lato, da rettangoli grigi che separano le lettere del termine «vieta» e, dall'altro, da rettangoli bianchi che appaiono al centro dei lati del bordo rettangolare, sono di dimensioni molto piccole, non richiamano l'attenzione né sono originali (punti 47 e 48).

Ciò è particolarmente rilevante quando l'elemento figurativo è **prevalentemente descrittivo** dei prodotti e servizi di cui trattasi.


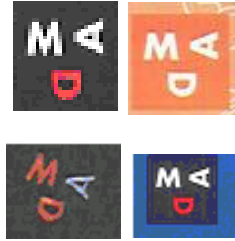
| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">GRECO TAVERNA</p> |  | <p style="text-align: center;">R 2604/2011-1</p> |
| <p>«In relazione al prodotto “FETA”, per quanto riguarda le due bandiere greche accanto alla parola “TAVERNA”, va osservato che l’obbligo di utilizzare un marchio nella forma in cui è stato registrato non impone al suo titolare di utilizzarlo separatamente da altri elementi nella prassi commerciale. L’articolo 15, paragrafo 1, dell’RMUE, non esclude la possibilità che il titolare del marchio aggiunga ulteriori elementi (decorativi o descrittivi), o anche altri marchi – come ad esempio il suo marchio della casa – sulla confezione del prodotto, nella misura in cui il marchio “registrato” resta chiaramente riconoscibile e riprodotto in forma individuale. Le due bandiere greche non possiedono alcun carattere distintivo in relazione ai prodotti in questione, che sono comunemente noti come specialità alimentari provenienti dalla Grecia. Tale interpretazione è supportata dall’intera estetica del prodotto, in blu e bianco in linea con i colori della bandiera greca, dalla rappresentazione di uno scenario che richiama alla mente una scena mediterranea e dal simbolo di una denominazione di origine protetta sotto all’immagine» (punto 39).</p> | | |



Lo stesso vale nel caso in cui gli elementi dominanti restino invariati (cfr. la sentenza T-135/04, Online bus di cui sopra).

Per quanto riguarda specificamente le **alterazioni di colore**, la questione principale da affrontare è se il marchio utilizzato altera il carattere distintivo del marchio registrato, vale a dire se l'uso del marchio a colori, pur essendo registrato in bianco e nero o in scala di grigi (e viceversa) costituisce un'alterazione della forma registrata. L'Ufficio e diversi uffici dei marchi dell'Unione europea hanno convenuto una prassi comune nell'ambito della Rete europea dei marchi, disegni e modelli, secondo cui una modifica limitata al colore non altera il carattere distintivo del marchio purché:

- gli elementi denominativi/figurativi coincidano e siano i principali elementi distintivi;
- sia rispettato il contrasto di tonalità;
- il colore o la combinazione di colori non abbiano carattere distintivo in sé;

- il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono al carattere distintivo complessivo del segno.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|---|----------------|
|  |  | T-152/11 |
| <p>La Corte ha ritenuto che, se non viene dichiarato nessun colore, l'uso di diverse combinazioni di colori «deve essere consentito, a condizione che fra le lettere e lo sfondo vi sia un contrasto di colori». Il Tribunale ha anche osservato che le lettere M, A, D sono state disposte in modo particolare nel MUE. Di conseguenza, le riproduzioni del segno che non modificano la disposizione delle lettere, o il contrasto di colore, costituiscono un uso effettivo (punti 41 e 45).</p> | | |

| | | |
|---|---|---------------|
|  |  | R 1479/2010-2 |
| <p>L'elemento denominativo è stato considerato l'elemento dominante del marchio figurativo poiché si trovava in una posizione centrale e a grandi lettere. Si è ritenuto che il carattere distintivo non fosse stato modificato (punto 15).</p> | | |

| Registered form | Actual use | Case No |
|--|--|---------------|
|  |  | R 0877/2009-1 |
| <p>«Lo sfondo arancione è il colore della confezione dei prodotti. Il marchio è utilizzato in nero su sfondo bianco, con il contorno in argento simile al marchio anteriore registrato. Il carattere è stato leggermente modernizzato e il trattino tra “Bi” e “Fi” è stato cancellato. Tuttavia, queste modifiche si possono considerare di minore entità e non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è registrato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMUE. Il carattere è stato modernizzato, ma le lettere mantengono la loro forma arrotondata e l'eliminazione del trattino può passare inosservata. Il carattere distintivo del marchio anteriore si basa ancora sulle grandi lettere nere “Bi Fi”, con la “B” e la “F” in maiuscolo e le due “i” minuscole, su uno sfondo bianco e con il contorno in argento» (punto 45).</p> | | |

Marchi tridimensionali

L'uso di un marchio 3D in dimensioni variabili generalmente rappresenta l'uso del marchio così com'è stato registrato. L'aggiunta di una parola/un elemento figurativo a tale marchio non altera in generale il carattere distintivo del segno.



Marchi di colore

I marchi di colore sono marchi consistenti in uno o più colori *in quanto tali*. Qualora il marchio sia una combinazione di colori, la registrazione deve indicare la proporzione di ogni colore e specificare il modo in cui appaiono.

I marchi di colore devono essere usati con i colori registrati. Variazioni insignificanti nelle sfumature e nell'intensità del colore non alterano il carattere distintivo.

Se viene registrata una combinazione di colori senza specificare le rispettive proporzioni, l'uso in **proporzioni variabili** non altererà il carattere distintivo. Diverso è invece il caso quando siano state rivendicate determinate proporzioni e queste vengano alterate in modo sostanziale nella variante in uso.




Quando un colore o una combinazione di colori è registrata, l'uso in combinazione con una **parola distintiva o descrittiva** non pregiudicherà il carattere distintivo. Vedere in basso, per analogia, la sentenza del Tribunale relativa alla prova del carattere distintivo acquisito di un marchio (esame):

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|--|------------------------|
|  | (con il marchio denominativo John Deere) | T-137/08 (causa AG) |
| <p>«I colori oggetto della domanda di registrazione sono stati designati con il sistema colorimetrico Munsell come segue: 9,47 GY3,57/7,45 (verde) e 5,06 Y7,63/10,66 (giallo). La disposizione è descritta come “verde per il corpo del veicolo e giallo per le ruote”, come illustrato in una foto allegata alla domanda e riprodotta in basso  » (punto 3).</p> <p>«Ne consegue che, se è vero che il marchio contestato è stato utilizzato e pubblicizzato associandolo al <u>marchio denominativo John Deere</u> [sottolineatura aggiunta] e che le spese pubblicitarie dell'interveniente nell'Unione europea sono state presentate congiuntamente e non singolarmente per ogni paese, erroneamente il richiedente sostiene che non è stato sufficientemente provato, sul piano giuridico, che l'interveniente avesse utilizzato la combinazione dei colori verde e giallo sui suoi prodotti in quanto marchio e che la diffusione dei suoi prodotti fosse stata profonda e duratura in tutti gli Stati membri dell'Unione europea alla data del 1° aprile 1996» (punto 46).</p> | | |

Alterazioni inaccettabili

Se un marchio si compone di più elementi, di cui solo uno o alcuni hanno carattere distintivo e rendono così il marchio idoneo nel suo complesso alla registrazione, un'alterazione o omissione di tale elemento o la sua sostituzione con un altro elemento comporta, di massima, che il carattere distintivo sia alterato.

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|--------------|----------------|
| MEXAVIT | MEXA-VIT C | R 0159/2005-4 |
| <p>In questo caso l'uso del marchio con una grafia diversa e l'aggiunta della lettera «C» alterano il carattere distintivo del segno registrato, perché le lettere «VIT» sono ora viste come un elemento descrittivo, vale a dire «VIT C» (che si riferisce a «Vitamina C»).</p> | | |

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|--|---|----------------|
|  |  | R 2066/2010-4 |
| <p>«I cataloghi “NOVEDADES” datati 2004-2009 mostrano coerentemente il marchio  LLOYD'S e solo questa versione. Ciò non costituisce un uso del marchio [com'è stato registrato] (con o senza colore) ammissibile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMUE. Il solo fatto che entrambi i marchi includano un</p> | | |

elemento denominativo LLOYD'S non è sufficiente a tal fine; anche gli elementi figurativi del marchio anteriore devono apparire nella forma in uso. La forma utilizzata ha un carattere diverso, manca la lettera L da sola alla fine e circondata da un emblema a forma di orbita, e manca l'emblema circolare o ellissoidale intorno alla parola "LLOYD'S". In altre parole, tutti i suoi elementi figurativi mancano nella forma in uso. Inoltre, la forma in uso contiene l'emblema vistoso di un uccello in volo con un lungo becco. L'omissione di tutti gli elementi figurativi del marchio così com'era stato registrato e l'aggiunta di un altro elemento figurativo altera, nella forma in uso, il carattere distintivo del marchio ed è molto più di una semplice variazione o modernizzazione» (punto 35).

| Forma registrata | Uso corrente | N. della causa |
|---|--|----------------|
|  |  | T-83/14 |
| <p>Il segno utilizzato presenta rilevanti differenze rispetto al marchio anteriore nella forma registrata. Tali differenze sono tali da alterare, nella prospettiva del consumatore medio francese a cui si rivolgono i prodotti compresi nella classe 25, il carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata. L'elemento grafico di detto marchio, costituito da una firma stilizzata, sparisce completamente dal segno utilizzato ed è sostituito da un elemento grafico radicalmente differente, molto classico, simmetrico e statico. Il marchio anteriore nella forma registrata richiama l'attenzione mediante l'asimmetria e il dinamismo conferiti dal movimento delle lettere, da sinistra verso destra. Le differenze tra il suddetto marchio ed il segno non sono trascurabili e questi ultimi non possono essere considerati complessivamente equivalenti, ai sensi della giurisprudenza. Tenuto conto della circostanza che la particolare grafia della parola «arthur» contribuisce, unitamente a detta parola, al carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata e che essa risulta radicalmente alterata nel segno utilizzato, le differenze tra il marchio ed il segno in questione sono tali per cui il carattere distintivo del primo risulta alterato (punti 22-24).</p> | | |

2.8 Uso per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato

In forza dell'articolo 15 RMUE, per essere tutelato il marchio deve essere usato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Ai sensi della prima frase dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, l'uso del marchio registrato anteriore dev'essere stato effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione. La terza frase della stessa disposizione precisa che se il marchio anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o servizi.

Come statuito dal Tribunale di primo grado nella causa «Aladin»:

[Le disposizioni dell'art. 42 RMUE] che consentono di considerare il marchio anteriore registrato per la sola parte dei prodotti o servizi per i quali è stata accertata l'utilizzazione seria del marchio, costituiscono, da un lato, una **limitazione ai diritti** che il titolare del marchio trae dalla propria registrazione, ragion per cui tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso così esteso sostenuto dall'Ufficio, e, dall'altra, esse devono essere conciliate con il legittimo interesse del titolare medesimo a **poter estendere, in futuro, la propria gamma di prodotti o servizi**, nei limiti dei termini relativi ai prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, godendo della tutela che la registrazione del marchio stesso gli conferisce. Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui, come nella specie, i

prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato costituiscono una categoria sufficientemente circoscritta, come precedentemente rilevato [...]

(sentenza del 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51, grassetto aggiunto.)

L'analisi dell'uso effettivo deve, in linea di principio, estendersi a tutti i prodotti e/o servizi registrati sui quali si fonda l'opposizione e per i quali il richiedente il marchio dell'Unione europea ha fatto un'esplicita richiesta di prova dell'uso. Tuttavia, in situazioni in cui è evidente che si può accertare il rischio di confusione in base ad *alcuni* dei prodotti e/o servizi anteriori, l'analisi dell'Ufficio dell'uso effettivo non deve estendersi a tutti i prodotti e/o servizi anteriori; essa può invece concentrarsi esclusivamente sui prodotti e/o i servizi sufficienti per stabilire l'identità/la somiglianza ai prodotti e/o servizi contestati.

In altre parole, dal momento che si può stabilire un rischio di confusione sulla base di un accertamento di un uso effettivo per alcuni dei prodotti e/o servizi, non è necessario esaminare le prove di uso presentate dall'opponente rispetto ai restanti prodotti e/o servizi anteriori.

Le sezioni seguenti includono una serie di orientamenti per aiutare a stabilire se il marchio anteriore è stato effettivamente utilizzato per i prodotti e servizi registrati. Per ulteriori dettagli vedere le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 2, Confronto di Prodotti e Servizi, e in particolare la pratica riguardante l'uso di tutte le indicazioni generali nei titoli di classi, e le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

2.8.1 Raffronto fra prodotti/servizi utilizzati e specificazione di prodotti/servizi

Occorre sempre valutare attentamente se i prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato usato rientrano nella categoria dei prodotti e servizi registrati.

Esempi:

| N. della causa | P&S registrati | P&S usati | Osservazione |
|------------------------------|--|---|---|
| T-382/08, VOGUE | <i>Calzature.</i> | Vendita al dettaglio di calzature. | Non OK (punti 47-48). |
| T-183/08, SCHUHPARK | <i>Calzature.</i> | Servizi di vendita al dettaglio relativi alle calzature. | Non OK (punto 32). |
| R 0807/2000-3, Demara | <i>Prodotti e sostanze farmaceutiche e veterinarie e prodotti disinfettanti.</i> | Pannolini e pannolini per l'incontinenza. | Non OK, anche se i prodotti specifici potrebbero essere distribuiti dalle farmacie (punti 14-16). |
| R 1533/2007-4, GEO MADRID | <i>Servizi di telecomunicazione nella Classe 38.</i> | Fornitura di una piattaforma di acquisti su Internet. | Non OK (punto 16). |
| R 0068/2003-2, Sweetie | <i>Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; agrumi concentrati ed estratti di frutta, conserve; zucchero, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria.</i> | Guarnizioni per dessert al sapore di fragola, caramello o cioccolato. | Non OK (punto 20). |
| R 1519/2008-1, | <i>Pannolini per bambini di</i> | Pannolini usa e | Non OK (punto 29). |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| DODOT et al. | <i>stoffa nella Classe 25.</i> | getta di carta e cellulosa (Classe 16). | |
| R 0594/2009-2, BANIF | <i>Amministrazione, rappresentanza e consulenza generale nella Classe 35 Progetti tecnici, economici e amministrativi nella Classe 42.</i> | Amministrazione di fondi e beni personali o di affari immobiliari (Classe 36). | Non OK (punto 39). |
| B 1 589 871 OXIL | <i>Interruttori elettrici e «parti di lampade».</i> | Apparecchi di illuminazione. | Non OK. |
| B 253 494 CAI/Kay | <i>Servizi di istruzione.</i> | Servizi di intrattenimento. | Non OK. |
| B 1 259 136, LUPA | <i>Servizi di trasporto e distribuzione nella Classe 39.</i> | Consegna a domicilio di prodotti acquistati in un negozio al dettaglio. | Non OK in quanto i servizi registrati vengono forniti da imprese di trasporto specializzate la cui attività non è la fornitura di altri servizi, mentre la consegna a domicilio di prodotti acquistati in un negozio al dettaglio è solo un servizio aggiuntivo, integrato nei servizi al dettaglio. |
| R 1330/2011-4, AF (fig.) | <i>Pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio nella Classe 35.</i> | Servizi al dettaglio. | Non OK. Se un marchio è registrato per le indicazioni generali della Classe 35, ma è dimostrato l'uso solo per «servizi di vendita al dettaglio» per determinati prodotti, ciò non può costituire una prova d'uso valida per nessuna delle indicazioni specifiche della Classe 35 o del titolo della classe nel suo complesso (punto 25 per analogia). |

2.8.2 Rilevanza della classificazione

È rilevante stabilire se i prodotti o servizi specifici per i quali un marchio è stato utilizzato rientrano in qualche **indicazione generale** elencata nel **titolo di classe** di una particolare classe di prodotti o servizi, e se sì, in quale.

Per esempio, nella Classe 25, il titolo della classe è «abbigliamento, scarpe e cappelleria» e ciascuno di questi tre elementi costituisce «un'indicazione generale». Considerando che, in generale, la classificazione serve solo a fini amministrativi, è rilevante, al fine di valutare la natura dell'uso, stabilire se i prodotti per i quali un marchio è stato utilizzato rientrano nell'indicazione generale di «articoli di abbigliamento», «scarpe» o «cappelleria».

Ciò è evidente quando categorie di prodotti simili sono stati classificati in modo diverso per determinati motivi. Per esempio, le scarpe sono state classificate in varie classi a seconda della loro destinazione: «scarpe ortopediche» nella 10 e scarpe «comuni» nella Classe 25. Va stabilito, in base alle prove fornite, a che tipo di scarpe si riferisce l'uso.

2.8.3 Uso e registrazione delle indicazioni generali in «titoli di classi»

Se un marchio è stato registrato sotto **tutte o parte delle** indicazioni generali di cui al titolo della classe di una determinata classe e se è stato utilizzato per diversi prodotti o servizi correttamente classificati nella stessa classe sotto una di tali **indicazioni generali**, il marchio si intenderà utilizzato per quella specifica **indicazione generale**.

Esempio: Il marchio anteriore è registrato per *abbigliamento, scarpe, cappelleria* nella Classe 25. Le prove si riferiscono a «gonne», «pantaloni» e «magliette».

Conclusione: Il marchio è stato utilizzato per *abbigliamento*.

Per altro verso, se un marchio è registrato solo per **parte** delle **indicazioni generali** elencate nel titolo di classe di una determinata classe, ma è stato usato solo per prodotti o servizi rientranti in una **diversa** indicazione generale della stessa classe, esso non si considera usato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (cfr. anche il punto 2.8.4).

Esempio: Il marchio anteriore è registrato per *abbigliamento* nella Classe 25. Le prove si riferiscono soltanto a «stivali».

Conclusione: Il marchio non è stato utilizzato per i prodotti per i quali è registrato.

2.8.4 Uso per sottocategorie di prodotti/servizi e prodotti/servizi simili

Questa parte si occupa dell'estensione della protezione concessa in caso di uso per sottocategorie di prodotti e di prodotti (o servizi) «simili».

In linea di massima, non è corretto accettare la prova dell'uso per prodotti o servizi «differenti» ma, per così dire, «collegati» come se coprisse automaticamente prodotti e servizi registrati. In particolare, il concetto di **somiglianza di prodotti e servizi non è una considerazione valida** in questo contesto. La terza frase dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, non prevede alcuna eccezione a questo riguardo.

Esempio: Il marchio anteriore è registrato per *abbigliamento* nella Classe 25. Le prove si riferiscono soltanto a «stivali».

Conclusione: Il marchio non è stato utilizzato per i prodotti per i quali è registrato.

2.8.4.1 Marchio anteriore registrato per un'ampia categoria di prodotti/servizi

Nella sentenza «Aladin» il Tribunale di primo grado ha statuito:

qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria o le sottocategorie cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato.

(Sentenza del 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45.)

Qualora, nonostante il marchio anteriore sia stato registrato per una **categoria ampia** di prodotti o servizi, l'opponente fornisca prove dell'uso soltanto per alcuni dei prodotti o servizi specifici **rientranti in questa categoria**, emerge la questione se le prove dell'uso presentate vadano considerate rigorosamente come prove dell'uso esclusivamente per quei determinati prodotti o servizi, non menzionati in quanto tali nell'elenco di prodotti e servizi, ovvero per la categoria ampia specificata nella registrazione.

Il Tribunale di primo grado ha inoltre segnalato, da una parte, che l'articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, RMUE va interpretato nel senso che è diretto a evitare che un marchio utilizzato in modo parziale goda di una protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un'ampia gamma di prodotti o servizi. In tal senso, nell'applicare tali disposizioni occorre tener conto dell'ampiezza delle categorie di prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, in particolare della generalità dei termini a tal fine utilizzati per descrivere le categorie stesse, riguardo ai prodotti o ai servizi la cui seria utilizzazione sia stata effettivamente accertata. (punto 44).

D'altra parte, non è necessario che l'opponente depositi le prove di tutte le variazioni commerciali di prodotti o servizi simili, ma semplicemente dei prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti (punto 46). La ragione di fondo è che in pratica è impossibile per il titolare di un marchio dimostrare che il marchio è stato utilizzato per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione.

Pertanto la protezione è disponibile **solo** per la sottocategoria o le sottocategorie a cui i prodotti o servizi utilizzati appartengono se:

1. un marchio era stato registrato per una **categoria** di prodotti o servizi:
 - (a) che è sufficientemente ampia da coprire un certo numero di sottocategorie non in modo arbitrario;
 - (b) che possono essere percepiti come indipendenti gli uni dagli altri;

e

2. si può dimostrare che il marchio sia stato effettivamente utilizzato in relazione solo a **parte** dell'ampia specificazione iniziale.

Si devono dare opportune argomentazioni per la definizione delle sottocategorie e, sulla base delle prove presentate dall'opponente, si deve spiegare se è stato dimostrato l'uso soltanto in relazione a **parte** dell'ampia specificazione iniziale/sottocategoria(e). Si vedano gli esempi di cui al punto 2.8.4.3.

Ciò è particolarmente importante nel caso di marchi registrati per i «prodotti farmaceutici», che di solito vengono utilizzati solo per un tipo di medicina per il trattamento di una determinata malattia (si vedano gli esempi di prodotti farmaceutici al punto 2.8.4.3).

D'altra parte, si deve accettare l'uso per un'intera categoria se vi sono esempi di diversi tipi di prodotti appartenenti a tale categoria e non vi sono altre sottocategorie che coprono i prodotti diversi.

| Segno contestato | N. della causa |
|---|------------------------------|
| CARRERA | R 0260/2009-4 (decadenza) |
| <p>L'uso provato di un marchio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettering decorativo; • pacchetti per l'aumento delle prestazioni; • sportelli per vani portaoggetti; • set di ruote e set di ruote completi per l'estate e l'inverno; e • placche battitacco <p>è stato considerato una prova sufficiente dell'uso di «autoveicoli e componenti di veicoli terrestri» in generale, per i quali è stato registrato il marchio. Gli argomenti principali sono stati che il marchio era stato usato per numerose e diverse parti di veicoli a motore e che, quindi, i prodotti per i quali l'uso era stato provato abbracciavano un ampio spettro di parti di veicoli a motore: elementi del telaio, carrozzeria, motore, design degli interni ed elementi decorativi.</p> | |

2.8.4.2 Marchio anteriore registrato per prodotti/servizi specificati con precisione

Per contro, la prova dell'uso effettivo del marchio per alcuni dei prodotti o servizi specifici abbraccia necessariamente **l'intera categoria** se:

- (1) un marchio è stato registrato per prodotti o servizi **specificati** in modo relativamente preciso, per cui
- (2) non è possibile, senza alcuna artificiosità, operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria (cfr. la sentenza del 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).

La decisione deve indicare opportunamente in quali casi si ritiene impossibile operare suddivisioni e, all'occorrenza, perché.


2.8.4.3 Esempi

Al fine di definire adeguate sottocategorie di **indicazioni** generali, il **criterio dello scopo o della destinazione d'uso del prodotto o del servizio** in questione è di fondamentale importanza, in quanto i consumatori non utilizzano questo criterio prima di fare un acquisto (sentenze del 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; del 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Altri criteri per definire sottocategorie adeguate potrebbero essere altre caratteristiche del prodotto o servizio, come per esempio la loro natura o il pubblico a cui sono destinati. L'origine geografica dei prodotti non è rilevante. Sebbene l'origine geografica dei vini sia un fattore importante nella loro scelta, tale fattore non è rilevante a tal punto da comportare che vini con denominazioni d'origine diverse possano costituire sottocategorie di prodotti inquadrabili autonomamente (sentenza del 30/06/2015, T-489/13, Viña Alberdi / Villa Alberti, EU:T:2015:446, § 37).

| Segno anteriore | N. della causa |
|---|----------------|
| ALADIN | T-126/03 |
| P&S: lucido per metalli nella Classe 3. | |

Valutazione della PdU [prova dell'uso]: il marchio anteriore è stato registrato per «lucido per metalli» nella Classe 3, ma è stato effettivamente utilizzato solo per il «magic cotton» (un prodotto per la lucidatura dei metalli che consiste di un cotone impregnato di un agente lucidante). Il Tribunale di primo grado ha statuito che «lucido per metalli», che di per sé è già una sottocategoria del termine del titolo di classe «prodotti per lucidare», è sufficientemente preciso e circoscritto in termini di funzione e destinazione dei prodotti rivendicati. Nessuna ulteriore sottocategoria può essere accertata senza che sia artificiale, e quindi si è presunto l'uso per l'intera categoria di «lucido per metalli».

| Segno contestato | N. della causa |
|--|----------------------------|
| Turbo | R 0378/2006-2 Decadenza |
| <p>P&S: abbigliamento nella Classe 25.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> la commissione di ricorso ha rilevato che, oltre ai costumi da bagno, nelle fatture si faceva riferimento ad altri tipi di abbigliamento, che si potevano trovare nei cataloghi. Pertanto, la commissione ha rilevato che l'uso del marchio contestato era stato dimostrato per «abbigliamento» (punto 22). La commissione di ricorso ha inoltre ritenuto quasi impossibile e sicuramente eccessivamente gravoso imporre al titolare di un marchio dell'Unione europea registrato per «abbigliamento» l'obbligo di dimostrare l'uso in tutte le possibili sottocategorie che potrebbero essere suddivise infinitamente dal richiedente (punto 25).</p> | |

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|---|
|  | R 1088/2008-2 (confermata dalla sentenza T-132/09) |
| <p>P&S: apparecchi e strumenti di misura nella Classe 9.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> il marchio è stato utilizzato per apparecchi e loro parti per la misurazione di temperatura, pressione e livello. La decisione impugnata ha ritenuto che la specificazione iniziale del marchio anteriore per «apparecchi e strumenti di misura» fosse stata «molto ampia» e ha determinato, applicando i criteri enunciati nella sentenza «Aladin», che fosse stato dimostrato soltanto l'uso per una sottocategoria di prodotti, vale a dire: «apparecchi di misurazione, tutti per la misura di temperatura, pressione e livello; parti degli apparecchi sopra menzionati». La commissione di ricorso ha rilevato che l'approccio è ragionevole nelle circostanze del caso di specie e ha approvato l'argomentazione e le conclusioni della decisione impugnata a tal proposito (punto 29).</p> | |

| Segno contestato | N. della causa |
|---|----------------------------|
| ICEBERG | R 1166/2008-1 Decadenza |
| <p>P&S: <i>apparecchi per il riscaldamento, la produzione di vapore, la refrigerazione, l'essiccazione, la ventilazione e l'erogazione di acqua</i> della Classe 11.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> la commissione di ricorso ha concluso che l'uso del marchio è stato dimostrato solo per frigoriferi, congelatori e moduli di aria condizionata per yacht e imbarcazioni (punto 26). Questi prodotti sono stati inseriti nelle sottocategorie «apparecchi di riscaldamento» (in quanto un condizionatore d'aria può anche funzionare da radiatore), «apparecchi per la refrigerazione» (in quanto un condizionatore d'aria, un frigorifero e un congelatore possono mantenere l'aria/le cose fredde), e «apparecchi per la ventilazione» (in quanto un condizionatore d'aria, un frigorifero e un congelatore sono tutti costituiti da circuiti di ventilazione) per i quali è stato registrato il marchio. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto opportuno che il marchio rimanesse registrato per tali sottocategorie (punto 27). Tuttavia, la commissione di ricorso non ha ritenuto opportuno limitare l'ambito di protezione del marchio a «yacht e imbarcazioni». Ciò avrebbe ulteriormente diviso le «sottocategorie» e avrebbe rappresentato una limitazione ingiustificata (punto 28).</p> <p>Conclusione: l'uso si è inteso dimostrato per «apparecchi di riscaldamento, di refrigerazione e di ventilazione».</p> | |

| Segno contestato | N. della causa |
|--|----------------------------|
| LOTUS | R 1295/2007-4 Decadenza |
| <p><i>P&S:</i> abbigliamento e biancheria intima, calze, corsetti, cravatte, bretelle, guanti, indumenti intimi nella Classe 25.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> nessuna prova è stata presentata per i prodotti «corsetti, cravatte, bretelle». Nessuno degli elementi di prova presentati menziona tali prodotti o si riferisce a loro. L'uso deve essere dimostrato per tutti i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato. Il marchio è registrato per «abbigliamento e biancheria intima», ma anche per prodotti specifici all'interno di questa categoria - tra cui «corsetti, cravatte, bretelle». L'uso per altri prodotti non è sufficiente a mantenere la protezione in virtù del diritto di marchio per questi prodotti, sebbene questi altri prodotti rientrino anch'essi nella categoria «abbigliamento e biancheria intima». La divisione Annullamento, tuttavia, ha ritenuto che l'uso fosse sufficiente perché, secondo i principi della sentenza «Aladin» (sentenza del 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288) «corsetti, cravatte, bretelle» rientrano nel termine generico di «abbigliamento e biancheria intima». Sebbene ciò sia vero, la questione è subordinata all'esame per stabilire se i prodotti utilizzati possono essere affatto ricondotti al termine rivendicato, che non è il caso di «corsetti, cravatte, bretelle». Se accanto all'ampio termine generico il marchio rivendica anche esplicitamente prodotti specifici coperti dal termine generico, esso deve essere stato usato anche per questi prodotti specifici per rimanere registrato per loro (punto 25).</p> | |

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|----------------|
| GRAF-SYTECO | R 1113/2009-4 |
| <p><i>P&S:</i> strumenti elettrici (compresi nella Classe 9); strumenti ottici, di pesatura, di misura, di segnalazione e di controllo (ispezione); apparecchi di elaborazione dati e computer, in particolare per il funzionamento, il monitoraggio e il controllo di macchine, impianti, veicoli ed edifici; programmi informatici registrati; contatori elettronici della Classe 9, servizi di riparazione della Classe 37 e programmazione di computer della Classe 42.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> i dispositivi che l'opponente ha dimostrato di avere immesso sul mercato rientrano sotto la dicitura di <i>hardware</i> come specificato nella Classe 9. Questa, però, è una categoria ampia, soprattutto considerando il notevole sviluppo e l'alta specializzazione che caratterizzano questo campo, che può essere suddiviso in sottocategorie in base ai prodotti effettivamente fabbricati. Nel caso di specie i prodotti si devono limitare al settore automobilistico. Poiché l'opponente è tenuto a fornire una garanzia legale ai clienti, si può ritenere che abbia anche dimostrato l'uso del servizio relativo alla riparazione dell'<i>hardware</i> in questione (Classe 37). La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che i programmi per computer registrati della Classe 9 sono una categoria molto ampia e doveva essere limitata all'effettivo campo di attività dell'opponente (punti 30, 31). Per la Classe 42 non è stata presentata nessuna prova.</p> | |

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|----------------|
| HEMICELL | R 0155/2010-2 |
| <p><i>P&S:</i> alimenti per gli animali della Classe 31 e alimenti per animali, mangimi e additivi non medicati per mangimi; tutti compresi nella Classe 31.</p> <p><i>Valutazione della PdU:</i> la decisione impugnata ha errato nel ritenere che il marchio anteriore fosse stato seriamente utilizzato per «<i>alimenti per animali</i>» nella Classe 31, e «<i>alimenti per animali, mangimi e additivi non medicati per mangimi; tutti compresi nella Classe 31</i>», dal momento che questa conclusione è in contrasto con le conclusioni del Tribunale di primo grado nella sentenza «Aladin». La motivazione adottata dalla decisione impugnata non è accettabile in quanto si sarebbe dovuto verificare se la categoria di prodotti oggetto del marchio anteriore poteva essere divisa in sottocategorie indipendenti e se i prodotti per i quali era stato provato l'uso del marchio anteriore potevano essere classificati in una di esse. Pertanto, la commissione di ricorso ritiene che, ai fini dell'esame dell'opposizione, il marchio dell'Unione europea anteriore si possa intendere registrato soltanto rispetto a «<i>additivi per mangimi</i>» nella Classe 31.</p> | |

| Segno contestato | N. della causa |
|--|----------------------|
| VIGOR | T-361/13, 18/11/2015 |
| <p><i>P&S</i>: spazzole di ogni tipo, sia per la pulizia che per l'igiene, comprese nella Classe 21.</p> <p>La dimostrazione dell'uso di un marchio per prodotti, tra cui, scope, spazzole e spugne, è stata considerata una prova sufficiente dell'uso di «spazzole di ogni tipo, sia per la pulizia che per l'igiene» per le quali il marchio era stato registrato. La Corte ha affermato che tali prodotti per la casa e per la cucina non costituiscono una categoria sufficientemente ampia da richiedere che essi siano identificati all'interno di sottocategorie in cui debba essere specificamente dimostrato il loro uso effettivo. Bisogna piuttosto pensare che all'interno di tale categoria di prodotti non sia possibile creare sottocategorie significative.</p> | |

Prodotti farmaceutici

In diversi casi, il Tribunale ha dovuto definire adeguate sottocategorie per *prodotti farmaceutici* della Classe 5. Ha statuito che la finalità e la destinazione di un prodotto terapeutico sono enunciate dall'indicazione terapeutica. Pertanto *l'indicazione terapeutica* è la chiave per la definizione della relativa sottocategoria di prodotti farmaceutici. Altri criteri (come ad esempio la forma di dosaggio, i principi attivi, se il prodotto è venduto dietro prescrizione o al bancone) sono irrilevanti al riguardo.

Il Tribunale di primo grado ha ritenuto adeguate le seguenti sottocategorie per *prodotti farmaceutici*:

| N. della causa | Adeguate | Non adeguate |
|----------------------|--|---|
| T-256/04 RESPICUR | <i>Prodotti farmaceutici per malattie respiratorie.</i> | <i>Inalatori a polvere secca multidose contenenti corticoidi, disponibili solo su prescrizione.</i> |
| T-493/07 FAMOXIN | <i>Prodotti farmaceutici per malattie cardiovascolari.</i> | <i>Prodotti farmaceutici con digossina per uso umano per malattie cardiovascolari.</i> |
| T-487/08 KREMIZIN | <i>Prodotti farmaceutici per la terapia cardiaca.</i> | <i>Soluzione sterile di adenosina per l'uso nel trattamento di cardiopatie specifiche, per somministrazione endovenosa in ospedali.</i> |
| T-483/04 GALZIN | <i>Prodotti a base di calcio.</i> | <i>Prodotti farmaceutici.</i> |

2.8.5 Uso del marchio per quanto riguarda parti integranti e servizi post-vendita dei prodotti registrati

Nella sentenza «Minimax», la Corte ha statuito che, in talune circostanze, l'uso del marchio può essere considerato effettivo anche per prodotti «registrati» già commercializzati e non più disponibili (sentenza dell'11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 40 e segg.)

- Può essere il caso in cui il titolare del marchio con il quale tali prodotti sono stati immessi sul mercato **venda elementi** che fanno parte integrante della composizione o della struttura di tali prodotti già in commercio.
- Può essere altresì il caso in cui il titolare del marchio utilizzi effettivamente quest'ultimo per **servizi post-vendita**, quali la vendita di accessori o di prodotti connessi oppure la prestazione di servizi di manutenzione e riparazione.

| Segno | N. della causa |
|---|----------------|
| Minimax | C-40/01 |
| P&S: estintori e prodotti associati vs componenti e servizi post-vendita. | |
| <p><i>Valutazione della PdU:</i> l'autorizzazione per gli estintori venduti da Ansul sotto il marchio Minimax è scaduta negli anni '80. Da allora, Ansul non vende estintori con questo marchio. Tuttavia, Ansul ha comunque venduto componenti e sostanze estinguenti per estintori recanti il marchio ad imprese che provvedevano alla loro manutenzione. Nello stesso periodo ha anche sottoposto a manutenzione, controllato e riparato dispositivi recanti il marchio Minimax, ha utilizzato il marchio sulle fatture relative a tali servizi e ha apposto adesivi recanti il marchio e strisce con la scritta «Gebruiksklaar Minimax» (pronto all'uso Minimax) sulle apparecchiature. Ansul ha anche venduto questi adesivi e queste strisce a imprese che eseguono la manutenzione di estintori.</p> | |

Tuttavia la pronuncia della Corte di giustizia va interpretata **in senso restrittivo** e applicata solo in via eccezionale. Nella sentenza «Minimax» la Corte di giustizia europea ha ammesso l'uso per prodotti diversi da quelli registrati, in contrasto con la regola generale di cui all'articolo 42, paragrafo 2, RMUE.

2.9 Uso da parte del titolare o a suo nome

2.9.1 Uso da parte del titolare

In forza degli articoli 42, paragrafo 2, e 15, paragrafo 1, RMUE, spetta al titolare in linea di massima fare un uso effettivo del marchio registrato anteriore. Queste disposizioni riguardano anche l'uso del marchio da parte del titolare precedente durante la sua proprietà (decisione del 10/12/1999, B 74 494).

2.9.2. Uso da parte di terzi autorizzati

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, RMUE, l'uso del marchio con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Ciò implica che il consenso prestato dal titolare sia **anteriore** all'uso del marchio da parte del terzo, essendo insufficiente un consenso successivo.

Un caso tipico di uso da parte di terzi si ha con l'uso compiuto dal **licenziatario**. L'uso da parte di imprese **economicamente collegate** al titolare del marchio, ad esempio da parte di imprese che fanno capo allo stesso gruppo societario (consociate, controllate ecc.) si considera anch'esso uso autorizzato (sentenza del 30/01/2015, T-278/13, adesso, EU:T:2015:57, § 38). Del pari, il caso in cui i prodotti sono fabbricati dal titolare del marchio (o con il consenso di quest'ultimo), ma sono in seguito immessi sul mercato da **distributori** operanti nel commercio all'ingrosso o al dettaglio, si considera altresì come uso del marchio (sentenze del 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32 e del 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

In sede **probatoria** è sufficiente, in *prima analisi*, che l'opponente si limiti a presentare prove dell'utilizzo del marchio da parte di un terzo. L'Ufficio presumerà che tale uso, tenuto conto altresì della capacità dell'opponente di dimostrarlo, è avvenuto con il previo consenso dell'opponente.

Questa posizione dell'Ufficio è stata confermata dalla sentenza dell'08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (e confermata dalla Corte nella sentenza C-416/04 P). La Corte ha osservato che era poco probabile che il titolare di un marchio

potesse fornire la prova di un suo uso effettuato contro la propria volontà. Ci si poteva **fondare su tale presunzione** tanto più che il richiedente non ha contestato il consenso dell'opponente.

Cionondimeno, qualora vi siano **dubbi** da parte dell'Ufficio o, in generale, ogniqualvolta il richiedente eccepisca espressamente l'assenza del consenso del titolare, all'opponente incomberà di produrre prove ulteriori del suo previo consenso all'uso del marchio. In siffatta ipotesi, l'Ufficio concede all'opponente un ulteriore termine di due mesi per presentare tali prove.

2.9.3 Uso di marchi collettivi

I marchi collettivi, in genere, non sono utilizzati dal titolare, bensì dai membri di un'associazione.

In forza dell'articolo 70 RMUE, l'utilizzazione fatta da (almeno) una persona a ciò abilitata soddisfa il requisito dell'uso, fermo restando il requisito dell'uso effettivo.

La caratteristica peculiare dei marchi collettivi risiede nel fatto che la loro finalità precipua non è quella di indicare che i prodotti o servizi hanno origine da una determinata fonte, bensì che hanno origine da una determinata regione e/o che rispondono a determinate caratteristiche o requisiti qualitativi («indicazioni di origine o qualità geografiche e complementari»). Di tale diversa funzione deve tenersi conto in sede di valutazione della prova dell'uso necessaria, ai sensi dell'articolo 70 RMUE.

Meri elenchi di persone autorizzate a utilizzare il marchio collettivo e liste di prodotti certificati con il marchio collettivo in genere non sono sufficienti da soli a dimostrare un uso effettivo (decisioni del 25/05/2009, B 1 155 904; 24/02/2009, R 0970/2008-2, NFB).

2.10 Uso legale

L'utilizzo di un marchio, idoneo a soddisfare il requisito dell'uso effettivo di cui agli articoli 15 e 42 RMUE, richiede l'accertamento fattuale dell'uso effettivo. Sotto tale profilo, l'uso sarà «effettivo» anche nel caso in cui l'utilizzatore violi norme giuridiche.

Se l'uso è **ingannevole** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), o dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMUE, o di disposizioni di diritto nazionale, ciò non incide sull'accertamento dell'uso «effettivo» fatto valere per marchi anteriori nell'ambito di procedimenti di opposizione. Le sanzioni comminate per l'uso ingannevole sono la nullità o la decadenza, a seconda del caso, o il divieto di uso (ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, RMUE).

Lo stesso principio si applica allorché l'uso viene fatto in base ad accordi di licenza illeciti (per esempio, accordi che trasgrediscono le regole di concorrenza sancite dal trattato o le regole nazionali). Analogamente, il fatto che l'uso possa ledere diritti di terzi è del pari irrilevante.

2.11 Giustificazione per il mancato uso

In forza dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, l'opponente può scegliere in alternativa di provare che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione del proprio marchio

registrato anteriore. Tali ragioni legittime includono, come precisato nell'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo TRIPS, circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del marchio, tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione.

In deroga all'obbligo dell'uso, il concetto di legittime ragioni per il mancato uso deve essere interpretato in maniera piuttosto restrittiva.

«Impedimenti burocratici» in quanto tali, che sorgono **indipendentemente dalla volontà** del titolare del marchio, non sono sufficienti, a meno che non abbiano un **rapporto diretto** con il marchio, tanto che l'uso del marchio dipende dal completamento dell'azione amministrativa interessata. Tuttavia il criterio di un rapporto diretto non implica necessariamente che l'uso del marchio sia impossibile, ma potrebbe essere sufficiente che l'uso sia **irragionevole**. Occorre accertare, caso per caso, se un mutamento della strategia imprenditoriale, volto al superamento dell'ostacolo in questione, renda irragionevole l'uso di detto marchio. Di conseguenza, per esempio, non si può chiedere ragionevolmente al titolare di un marchio di cambiare la sua strategia aziendale e vendere i propri prodotti nei punti vendita dei suoi concorrenti (sentenza del 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

2.11.1 Rischi aziendali

Il concetto di ragioni legittime si deve intendere riferito a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare che fa uso del marchio impossibile o irragionevole, piuttosto che a circostanze collegate alle difficoltà commerciali che sta affrontando (decisione del 14/05/2008, R 0855/2007-4, PAN AM, § 27; sentenza del 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 41, sentenza del 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

Pertanto le difficoltà finanziarie incontrate da una società a seguito di una recessione economica o per problemi finanziari propri non sono considerate legittime ragioni per la mancata utilizzazione, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, in quanto questi tipi di difficoltà costituiscano una parte naturale della gestione di un'azienda.

2.11.2 Intervento del Governo o del Tribunale

Le restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dai governi sono due esempi di motivi legittimi per il mancato uso, menzionati espressamente nell'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo TRIPS.

Le restrizioni all'importazione comprendono altresì il divieto di interscambio dei prodotti protetti dal marchio.

Le altre *condizioni stabilite dai governi* possono consistere in un monopolio statale, che impedisca qualsiasi tipo di uso del marchio, o un divieto statale di vendita dei prodotti per motivi sanitari o di difesa nazionale. Casi tipici in questo senso sono le procedure di regolamentazione, quali:

- studi clinici e di autorizzazione per nuovi farmaci (decisione del 18/04/2007, R 0155/2006-1, LEVENIA), o
- l'autorizzazione di un'autorità di sicurezza alimentare che il titolare deve ottenere prima di poter offrire i prodotti e servizi in questione sul mercato.

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|----------------|
| HEMICELL | R 0155/2010-2 |
| <p>Gli elementi di prova presentati dall'opponente mostrano debitamente che l'uso dei marchi anteriori di un additivo alimentare, cioè un «<i>promotore zootecnico della digestione (enzima per mangimi)</i>» era subordinato alla previa autorizzazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a seguito di una domanda presentata dinanzi a tale organismo. Tale requisito è da considerarsi una condizione stabilita dal governo, nel senso di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del TRIPS.</p> | |

Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari o le ingiunzioni provvisorie, occorre differenziare quanto segue:

da un lato, la semplice minaccia di controversia o di un'azione di annullamento in corso contro il marchio anteriore, in generale non deve esonerare l'opponente dall'obbligo di usare il suo marchio nella prassi commerciale. Spetta all'opponente, in quanto parte attaccante in un procedimento di opposizione, effettuare un'adeguata valutazione dei rischi delle sue possibilità di prevalere in tali contenziosi e trarre le debite conclusioni da questa valutazione circa l'opportunità o meno di continuare a utilizzare il proprio marchio (decisione del 18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40, confermata dalla sentenza del 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160).

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|----------------|
| HUGO BOSS | R 0764/2009-4 |
| <p>Il procedimento nazionale francese di [annullamento] avviato nei confronti del marchio anteriore oggetto di opposizione, non può essere riconosciuto come una legittima ragione per il mancato uso (punto 19).</p> <p>Resta il fatto che legittime ragioni per il mancato uso sono solo quelle al di fuori della sfera e dell'influenza del titolare del marchio, ad esempio le condizioni nazionali di autorizzazione o le restrizioni all'importazione. Esse sono neutrali rispetto al marchio da utilizzare; non riguardano il marchio, bensì i prodotti e servizi che il titolare intende utilizzare. Tali condizioni nazionali di autorizzazione o restrizioni all'importazione sono applicabili al tipo o alle proprietà del prodotto per il quale il marchio è apposto, e non possono essere aggirate con la scelta di un marchio diverso. Nel caso di specie, per contro, il titolare del marchio avrebbe potuto facilmente fabbricare sigarette in Francia o importarle in Francia se avesse scelto un marchio diverso (punto 25).</p> | |

| Segno anteriore | N. della causa |
|--|----------------|
| MANPOWER | R 0997/2009-4 |
| <p>Ai sensi dell'articolo 9, RMUE e dell'articolo 5 della direttiva sui marchi, i marchi di terzi non devono essere violati. L'obbligo di non violare i marchi si applica a chiunque utilizzi un nome nella prassi commerciale, indipendentemente dal fatto che abbia presentato domanda o che gli sia stata concessa la tutela del diritto al marchio per tale nome. Una persona che si astiene da tali violazioni non agisce per «legittime ragioni», bensì seguendo le disposizioni di legge. Quindi, pur astenendosi dall'utilizzo che altrimenti violerebbe un diritto, non si tratta di una legittima ragione (decisione delle Commissioni di ricorso del 9/03/2010, R 0764/2009-4 – HUGO BOSS/BOSS, § 22) (§ 27).</p> <p>Né in questi casi l'uso è «irragionevole». Le persone che, come titolari di marchi, sono minacciate di procedimenti giudiziari o di un'ingiunzione temporanea se iniziano ad usarlo, devono valutare le possibilità che un'azione nei loro confronti abbia esito positivo e possono o cedere (non iniziare a utilizzare il marchio) o difendersi contro la denuncia. In ogni caso devono accettare la decisione dei giudici indipendenti, che possono essere in un procedimento accelerato. Né, in attesa di una decisione in ultima istanza, possono obiettare che devono essere protetti per il fatto che, fino a quando la decisione non diventa definitiva, l'incertezza va riconosciuta come una legittima ragione per il mancato utilizzo. In realtà, la questione di ciò che dovrebbe accadere nel periodo compreso tra quando viene intentata una procedura o presentata la domanda di un'ingiunzione temporanea e la decisione finale conclusiva, ancora una volta va lasciata ai tribunali, in quanto essi prendono decisioni che non sono ancora definitive sull'esecutività provvisoria. L'imputato non ha il diritto di ignorare tali decisioni e di essere messo nella posizione di agire come se non ci fossero tribunali (punto 28).</p> | |

D'altra parte, per esempio, un'ingiunzione temporanea o un ordine restrittivo del tribunale in procedura fallimentare, che impone un divieto generale di trasferimenti o cessioni sul titolare del marchio, possono essere una legittima ragione per il mancato uso perché obbligano l'opponente ad astenersi dall'uso del suo marchio nella prassi commerciale. L'uso del marchio in contrasto con un tale ordine del tribunale renderebbe il titolare del marchio passibile di risarcimento danni (decisione dell'11/12/2007, R 0077/2006-1, Miss Intercontinental (fig.), § 51).

2.11.3 Registrazione difensiva

Il Tribunale di primo grado ha chiarito che l'esistenza di una normativa nazionale che riconosca le cosiddette registrazioni «difensive» (ossia di segni destinati a non essere utilizzati in commercio a causa della loro funzione meramente difensiva di un diverso segno oggetto di sfruttamento commerciale) non può costituire una legittima ragione per il mancato uso di un marchio anteriore invocato come base di un'opposizione (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

2.11.4 Forza maggiore

Ulteriori ragioni giustificabili di mancato uso sono i casi di *forza maggiore* che impediscono il regolare funzionamento dell'impresa titolare.

2.11.5 Conseguenze della giustificazione per il mancato uso

L'esistenza di legittime ragioni non implica come conseguenza che il mancato uso durante tale periodo venga trattato come equivalente all'uso effettivo, che genererebbe quale ulteriore conseguenza l'inizio di un nuovo periodo di tolleranza una volta cessate le legittime ragioni.

Il loro effetto è, invece, quello di sospendere il decorso del periodo di cinque anni. In altri termini, il periodo di mancato uso imputabile alla ragione legittima non viene preso in conto nel calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni.

Oltretutto, il periodo di tempo durante il quale sono esistite le ragioni legittime per il mancato uso può essere considerevolmente lungo. Le ragioni legittime che sussistono solo per una parte del periodo di riferimento quinquennale non sempre possono essere considerate una giustificazione valida per mettere da parte il requisito della prova dell'uso. Al riguardo, assumono particolare rilevanza il periodo di tempo durante il quale tali ragioni sono sussistite e il tempo trascorso dal momento in cui esse hanno cessato di esistere (decisione dell'01/07/1999, B 2 255).

3 Procedura

3.1 Ammissibilità della richiesta di prova dell'uso

In forza dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, l'uso del marchio anteriore deve essere dimostrato soltanto qualora il richiedente chieda la prova dell'uso. L'istituto della prova

dell'uso è pertanto inquadrabile, nel procedimento di opposizione, nell'ambito delle **eccezioni sollevate dal richiedente**.

L'Ufficio non può informare il richiedente della possibilità di richiedere la prova dell'uso, né può invitarlo a richiederla. Data la posizione imparziale dell'Ufficio nel procedimento di opposizione, spetta alle parti addurre i fatti, argomentare e difendere le rispettive posizioni nei modi che esse ritengano idonei (cfr. articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, RMUE).

L'articolo 42, paragrafo 2, RMUE non trova applicazione se l'opponente presenta di propria iniziativa materiale riferentesi all'uso del marchio anteriore invocato (vedere il sottostante paragrafo 3.1.3 quale eccezione a questa regola). Nella misura in cui il richiedente il marchio dell'Unione europea non chieda la produzione della prova dell'uso, la questione dell'uso effettivo non sarà esaminata *ex officio* dall'Ufficio. In tal caso, in linea di principio, è irrilevante che la prova presentata dall'opponente sia idonea a dimostrare solo un determinato tipo o modo d'uso, o un uso limitato a una sola parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è registrato.

L'istanza di presentazione della prova dell'uso è valida unicamente se il marchio anteriore è assoggettato al requisito dell'uso, vale a dire se è registrato da almeno di cinque anni.

3.1.1 Periodo di richiesta

Ai sensi della regola 22, paragrafo 1, REMUE, la richiesta di prova dell'uso ai sensi dell'articolo 42(2) RMUE sarà considerata ammissibile solo se il richiedente la formula entro il termine assegnato dall'Ufficio. La richiesta di prova dell'uso deve essere presentata entro il primo termine a disposizione del richiedente per rispondere all'opposizione di cui alla regola 20, paragrafo 2, REMUE.

Se l'istanza di prova dell'uso perviene durante il periodo di riflessione (o cooling-off) o durante il termine di due mesi concesso all'opponente per presentare o aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti, essa va trasmessa all'opponente senza indugio.

3.1.2 Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, l'obbligo di fornire la prova dell'uso impone che alla data di deposito o di priorità³ della domanda di marchio dell'Unione europea il marchio registrato anteriore sia registrato da almeno cinque anni.

Per le opposizioni presentate contro registrazioni internazionali che designano l'UE, il marchio dell'opponente è sottomesso all'obbligo d'uso se alla data di registrazione (codice INID 151) o alla data di priorità (codice INID 300) o, a seconda dei casi, alla data di designazione successiva dell'Unione (codice INID 151)⁴ è registrato da almeno cinque anni.

³ Per le opposizioni depositate prima del 23/03/2016 la data pertinente è la data di pubblicazione.

⁴ Per le opposizioni depositate prima del 23/03/2016, la data pertinente è sei mesi dopo la data della prima ripubblicazione da parte dell'Ufficio.

3.1.2.1 Marchi dell'Unione europea anteriori

La data decisiva per stabilire se un marchio è registrato da almeno cinque anni alla data di riferimento, ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, è la data di registrazione del marchio dell'Unione europea anteriore. Se sono trascorsi cinque o più anni tra la data di registrazione del marchio dell'Unione europea anteriore e la data di riferimento, il richiedente (o, nel caso di un RI impugnata, il titolare) ha il diritto di richiedere la prova dell'uso.

3.1.2.2 Marchi nazionali anteriori

Per i marchi nazionali, occorre accertare la data che sia equivalente alla data di registrazione dei marchi dell'Unione europea. Nell'interpretare tale concetto, si deve tener conto del fatto che vi sono sistemi di marchi nazionali che contemplano un procedimento di opposizione **successivo** alla registrazione.

Alla luce di questi diversi sistemi procedurali nazionali, l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (che equivale all'articolo 42 RMUE) fa riferimento, riguardo al requisito dell'uso per i marchi nazionali, al periodo di «cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione».

La data del completamento della procedura di registrazione (articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2008/95) che serve per calcolare il punto di partenza del periodo di cinque anni per l'obbligo dell'uso relativo alle registrazioni nazionali e internazionali (articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE), viene determinata da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme procedurali (sentenza del 14/06/2007, C-246/05, *Le Chef de Cuisine*, EU:C:2007:340, § 26-28).

Il titolare di un marchio non è tenuto a fare un uso effettivo del marchio mentre vi sono procedimenti di esame o di opposizione in corso, prima del periodo di tolleranza di cinque anni menzionato. Ciò è in linea con l'approccio verso i marchi dell'Unione europea anteriori, dal momento che la data di registrazione di un marchio dell'Unione europea, che secondo l'articolo 42, paragrafo 2, RMUE è la data decisiva per l'inizio del periodo di tolleranza, è sempre la data di completamento del procedimento di registrazione. Inoltre questa interpretazione mantiene il requisito dell'uso ai sensi del regolamento sul marchio dell'Unione europea, in linea con le leggi nazionali in materia (decisioni del 06/05/2004, R 0463/2003-1, *Wrap House*, § 19; 18/06/2010, R 0236/2008-4, *RENO*).

Il completamento del procedimento di registrazione segue un'opposizione che precede la registrazione o, in alcuni Stati membri, addirittura il completamento di un'opposizione che segue la registrazione. Le esatte date di riferimento possono essere consultate nella tabella in allegato, a pagina 78.

L'Ufficio non accerta di propria iniziativa la data effettiva di completamento del procedimento di registrazione. In mancanza di prove contrarie, l'Ufficio considera che il procedimento di registrazione sia stato completato alla data, risultante dalle prove esibite, indicata quale data di registrazione. L'opponente è tenuto a replicare a tale presunzione fornendo la prova dell'esatta data in cui il procedimento di registrazione è stato completato.

3.1.2.3 RegISTRAZIONI internazionali anteriori che designano uno Stato membro

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) del protocollo di Madrid, gli uffici designati hanno un periodo di 12 o 18 mesi dalla data di notifica della designazione per emettere rifiuti provvisori.

Se lo Stato membro non è stato designato nella domanda internazionale, ma in una designazione successiva, i 12 o 18 mesi decorrono dalla data in cui la designazione successiva è stata notificata agli uffici designati.

Gli Stati membri che utilizzano il **termine di 12 mesi** per emettere un rifiuto provvisorio ai sensi del protocollo quando agiscono in veste di parte designata sono: Benelux, Croazia, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Lettonia, Ungheria, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Gli Stati membri che hanno optato per il **termine di 18 mesi** per emettere un rifiuto provvisorio ai sensi del protocollo quando agiscono in veste di parte designata sono: Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Il termine applicabile (12 o 18 mesi) per Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia e Slovacchia, quando agiscono in veste di parte designata dipende dal fatto che (i) tale paese sia stato designato, o successivamente designato, prima o dopo l'01/09/2008 e che (ii) l'Ufficio di origine sia vincolato sia dall'Accordo che dal protocollo (scadenza: 12 mesi) o solo dal protocollo (scadenza: 18 mesi).

Vedere tabella riassuntiva in basso:

| Paese designato ⁽⁵⁾ | Paese di origine | Termine ultimo per emettere un rifiuto |
|---|--|--|
| <i>Benelux, Repubblica ceca, Croazia, Germania, Spagna, Francia, Lettonia, Ungheria, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia,</i> (parti contraenti UE vincolate sia dall'Accordo sia dal protocollo). | <i>Tutte le parti contraenti</i> [situazione al 15/04/2015: 95 Stati membri] ⁽⁶⁾ (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal protocollo o solo dal Protocollo). | 12 mesi |
| <i>Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Svezia, Regno Unito</i> (parti contraenti dell'UE vincolate solo dal protocollo). | <i>Tutte le parti contraenti</i> [situazione al 15/04/2015: 95 Stati membri] (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal protocollo o solo dal protocollo). | 18 mesi |
| <i>Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia, Slovacchia, se designati, o successivamente designati, prima dell'01/09/2008</i> ⁽⁷⁾ | <i>Tutte le parti contraenti</i> [situazione al 15/04/2015: 95 Stati membri] (indipendentemente dal fatto che siano | 18 mesi |

⁽⁵⁾ Malta non fa parte del sistema di Madrid.

⁽⁶⁾ Per l'elenco completo di tutti gli Stati membri dell'Accordo di Madrid e del protocollo di Madrid consultare la pagina http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

⁽⁷⁾ La data di entrata in vigore dell'articolo 9 sexies, paragrafo 1, lettera b) del protocollo, che ha reso inoperante qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) o c), del protocollo (proroga del termine per la notifica di un rifiuto provvisorio) tra parti contraenti vincolate sia dall'Accordo che dal protocollo.

| | | |
|--|---|---------|
| (parti contraenti dell'UE vincolate sia dall'Accordo che dal protocollo, che hanno optato per un termine prorogato). | vincolati sia dall'Accordo che dal protocollo o solo dal protocollo). | |
| <i>Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia, Slovacchia, se designati, o successivamente designati, alla data dell'01/09/2008 o prima di tale data</i> | <i>Parti contraenti vincolate sia dall'Accordo sia dal protocollo</i> [situazione al 15/04/2015: 54 Stati membri]. | 12 mesi |
| (parti contraenti dell'UE vincolate sia dall'Accordo che dal protocollo, che hanno optato per un termine prorogato). | <i>Parti contraenti vincolate solo dal protocollo</i> [situazione al 15/01/2013: 33 Stati membri]. | 18 mesi |

L'Ufficio, di propria iniziativa, applicherà il termine di 12 mesi o 18 mesi in base alle regole di cui sopra. I termini sono calcolati sommando i periodi di riferimento alla data di notifica da cui decorre il termine di notifica del rifiuto, indicata dal codice INID 580 sull'estratto dalla banca dati ROMARIN (vale a dire non la data della registrazione internazionale o della designazione successiva) (regola 18, paragrafo 1, lettera a), punto (iii) e regola 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione comune).

Solo quando è decisivo per stabilire se il marchio anteriore è soggetto alla prova dell'uso, l'opponente è tenuto a dichiarare una data successiva (ad es. quando un rifiuto provvisorio è stato revocato dopo queste date, o se il paese designato ha optato per un periodo superiore ai 18 mesi per la notifica di un rifiuto basato su un'opposizione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del protocollo) e il richiedente, o il titolare, deve dichiarare una data anteriore a queste date (ad es. quando una dichiarazione di concessione di protezione è stata rilasciata prima di queste date) e fornire all'Ufficio l'opportuna documentazione giustificativa.

In particolare, la Corte ha confermato, in relazione a una precedente registrazione internazionale che designava la Germania, che la data in cui si intende «registrata» una registrazione internazionale anteriore deve essere stabilita in conformità con la legge tedesca che dà attuazione al diritto anteriore, e non in relazione alla data di registrazione presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI. In virtù del diritto dei marchi tedesco, se la tutela di un marchio registrato a livello internazionale è rifiutata provvisoriamente ma concessa in un secondo momento, la registrazione si considera avvenuta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale dell'OMPI della notifica definitiva che la protezione è stata concessa. La corretta applicazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Intesa di Madrid non può comportare una violazione del principio di non discriminazione (ordinanza del 16/09/2010, C-559/08 P, Atoz, EU:C:2010:529, § 44, 53-56).

3.1.2.4 Registre internazionali anteriori che designano l'Unione europea

Per le registrazioni internazionali che designano l'Unione, l'articolo 160 RMUE, dispone che:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2, la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa l'Unione deve essere effettivamente utilizzato nell'Unione europea.

A partire da tale pubblicazione la registrazione internazionale ha gli stessi effetti di un marchio dell'Unione europea registrato a norma dell'articolo 151, paragrafo 2, RMUE.

3.1.2.5 Sommario del calcolo del periodo di tolleranza

| Marchio anteriore | Calcolo dell'inizio del periodo di 5 anni (periodo di tolleranza) |
|-----------------------------|--|
| MUE | Data di registrazione. |
| Marchio nazionale | Per impostazione predefinita, la data di registrazione o di completamento del procedimento di registrazione, se dimostrato dall'opponente. |
| RI che designa Stati membri | Per impostazione predefinita, 12 o 18 mesi dopo la data di notifica da cui decorre il termine di notifica del rifiuto (codice INID 580). Può essere precedente o successivo se dimostrato dalle parti. |
| RI che designa l'UE | Data della seconda ri-pubblicazione della designazione dell'UE nella parte M.3. del Bollettino. |

3.1.3 L'istanza deve essere espressa, inequivocabile e incondizionata.

L'istanza del richiedente è una dichiarazione di carattere formale che produce importanti conseguenze procedurali.

Ne deriva che tale istanza deve essere **espressa e inequivocabile**. In generale, la richiesta di prova dell'uso deve essere espressa in termini positivi. Poiché l'uso o il mancato uso possono essere problematici in molteplici casi (per esempio, per invocare o rinunciare a gradi più alti di carattere distintivo del marchio anteriore), semplici osservazioni o commenti da parte del richiedente rispetto all'uso, o al mancato uso, del marchio dell'opponente non costituiscono una valida richiesta di prova dell'uso effettivo (sentenza del 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).

Esempi:

Istanza sufficientemente esplicita e inequivocabile:

- «Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso [...]»;
- «Invito l'Ufficio a fissare un termine affinché l'opponente provi l'uso [...]»;
- «Con la presente si contesta l'uso del marchio anteriore [...]»;
- «Si contesta l'uso del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 42 RMUE.»;
- «Il richiedente solleva l'obiezione di mancato uso.» (decisione del 05/08/2010, R 1347/2009-1, CONT@XT).

Istanza non sufficientemente esplicita e inequivocabile:

- «L'avversario ha utilizzato il suo marchio solo per [...]»;
- «L'avversario non ha utilizzato il suo marchio per [...]»;
- «Non ci sono prove che l'opponente abbia mai usato il suo marchio [...]»;

- «[L]e registrazioni anteriori dell'opponente non possono essere "validamente rivendicate contro la domanda di marchio dell'Unione europea [...]", dal momento che "[...] non è stata fornita [...] nessuna informazione o prova dell'uso [...]"» (decisione del 22/09/2008, B 1 120 973).

Un'istanza implicita è accettata come eccezione alla regola di cui sopra quando l'avversario manda spontaneamente prove dell'uso prima della prima occasione del richiedente di presentare argomenti e, nella sua prima risposta, il richiedente contesta la prova dell'uso presentata dall'opponente (sentenza del 12/06/2009, T-450/07, Pickwick Colour Group, EU:T:2009:202). In tal caso, non vi può essere errore circa la natura dello scambio e l'Ufficio dovrebbe considerare che è stata presentata una richiesta di prova dell'uso e dare all'opponente un termine per il completamento delle prove. Nel caso in cui il procedimento sia stato chiuso e si venga a sapere dell'esistenza di una richiesta di prova dell'uso solo dopo che è stata presa una decisione, l'esaminatore deve riaprire il procedimento e concedere all'opponente un termine per il completamento della prova.

In ogni caso, la richiesta deve essere **incondizionata**. Frasi come ad esempio «se l'opponente non dovesse limitare i prodotti/servizi rivendicati nelle classi "X" o "Y", chiediamo che fornisca prove dell'uso»; «se l'Ufficio non dovesse rigettare l'opposizione per insussistenza di un rischio di confusione, chiediamo che l'opponente fornisca prove dell'uso»; oppure «se l'Ufficio dovesse ritenerlo opportuno, invitiamo l'opponente a fornire prove dell'uso del proprio marchio», hanno tutte carattere condizionale o sussidiario e non sono valide istanze di prova dell'uso (decisione del 26/05/2010, R 1333/2008-4, RFID SOLUTIONS).

3.1.4 Interesse del richiedente a trattare per prima cosa la prova dell'uso

In forza della nuova regola 22, paragrafo 5, REMUE, il richiedente può limitare le sue prime osservazioni alla richiesta della prova dell'uso. Deve poi rispondere all'opposizione nelle seconde osservazioni, vale a dire quando avrà la possibilità di rispondere alla prova dell'uso presentata. Può agire in tal modo anche se un solo diritto anteriore è assoggettato al requisito dell'uso, in quanto il richiedente non deve essere tenuto a suddividere le proprie osservazioni.

Tuttavia, se l'istanza non è assolutamente valida, l'Ufficio disporrà la chiusura della procedura senza concedere al richiedente ulteriori possibilità di presentare osservazioni (cfr. il punto 3.1.5).

3.1.5 Reazione in caso di istanza non valida

Se l'istanza non è valida per uno dei motivi summenzionati o se i requisiti di cui all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE non sono soddisfatti, l'Ufficio trasmette nondimeno l'istanza del richiedente all'opponente, segnalando però alle parti l'invalidità della stessa.

L'Ufficio porrà immediatamente fine alla procedura se l'istanza non è assolutamente valida e non è corredata delle osservazioni del richiedente. Tuttavia l'Ufficio può prorogare il termine stabilito dalla regola 20, paragrafo 2, REMUE se tale richiesta non valida è stata ricevuta prima della scadenza del termine fissato per il richiedente, ma non è stata trattata dall'Ufficio fino a dopo la sua scadenza. Dal momento che il rifiuto della richiesta di prova dell'uso dopo la scadenza del termine danneggia in modo

eccessivo gli interessi del richiedente, l'Ufficio proroga il termine del numero di giorni rimasti quando la parte ha presentato la sua richiesta. Questa prassi è basata sul principio di buona amministrazione.

Se l'istanza non è valida unicamente per quanto riguarda la parte dei diritti anteriori su cui l'opposizione si fonda, l'Ufficio limita espressamente l'invito all'opponente a presentare la prova dell'uso ai diritti subordinati al requisito dell'uso.

3.2 Invito espresso rivolto dall'Ufficio

Se l'istanza di prova dell'uso del richiedente è valida, l'Ufficio assegna all'opponente un termine di due mesi per presentare prove dell'uso o per dimostrare che vi erano ragioni legittime per il mancato uso. In mancanza di un invito espresso dell'Ufficio a presentare la prova dell'uso, la relativa decisione costituisce una violazione procedurale sostanziale, anche qualora l'istanza del richiedente fosse ugualmente chiara e comprensibile all'opponente e quest'ultimo abbia addotto la prova richiesta (decisioni del 28/02/2011, R 0016/2010-4, COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, R 0733/1999-1, Affinité/Affinage).

Nel caso in cui l'istanza in questione pervenga nel corso del periodo di riflessione e sia trasmessa all'opponente durante lo stesso periodo, il termine per la prova dell'uso deve coincidere con quello previsto per presentare o per aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti. Il termine deve essere prorogato automaticamente se il periodo di riflessione è prorogato.

Se l'istanza viene depositata prima dello scadere del termine per presentare o per aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti ed è trattata entro tale termine, detto termine va prorogato in modo da coincidere con quello di due mesi per la prova dell'uso.

3.3 Reazione dell'opponente e prova dell'uso

3.3.1 Termine per presentare la prova dell'uso

L'Ufficio concede all'opponente due mesi per presentare la prova dell'uso. L'opponente può richiedere una proroga di tale termine ai sensi della regola 71 del regolamento di esecuzione. La pratica comune sulle proroghe è applicabile a queste richieste ⁽⁸⁾.

La regola 22, paragrafo 2, REMUE sancisce espressamente che l'Ufficio respinge l'opposizione se l'opponente non fornisce la prova dell'uso prima della scadenza del termine.

Occorre distinguere tre scenari.

- Tutte le prove fornite dall'opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell'uso, anche anteriormente alla presentazione dell'istanza di prova dell'uso da parte del richiedente, devono

⁽⁸⁾ Vedere le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 6.2.1, Proroga dei termini nel procedimento di opposizione.

essere prese automaticamente in considerazione nell'accertamento della prova dell'uso.

- l'opponente non ha presentato **alcuna prova, o non ne ha presentata nessuna di pertinente**, entro il termine fissato: la presentazione di prove pertinenti della prova dell'uso per la prima volta dopo la scadenza dei termini è causa di rigetto dell'opposizione, **senza che l'Ufficio abbia alcun potere discrezionale**. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che la regola 22, paragrafo 2, REMUE, sia una disposizione essenzialmente procedurale e che emerge dal tenore letterale di tale disposizione che, qualora non venga presentata nessuna prova dell'uso del marchio in questione entro il termine fissato dall'Ufficio, l'opposizione debba essere automaticamente respinta (sentenza del 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28- 29);
- l'opponente ha presentato **elementi di prova pertinenti** entro il termine e presenta prove **aggiuntive** dopo la scadenza del termine: in questo caso, ove le prove aggiuntive rafforzino semplicemente e chiariscano gli elementi di prova precedenti, presentati entro il termine fissato, e purché l'opponente non abusi dei termini fissati impiegando consapevolmente tattiche dilatorie o dimostrando negligenza manifesta, l'Ufficio può prendere in considerazione le prove fornite oltre il termine in virtù di un **obiettivo e ragionevole esercizio del potere discrezionale** conferitogli dall'articolo 76, paragrafo 2, RMUE (sentenza del 29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 31; confermata dalla sentenza del 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28 e 30). La Corte ha chiarito che, *mutatis mutandis*, le stesse considerazioni valgono per i procedimenti di decadenza (sentenza del 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 87 in applicazione della regola 40, paragrafo 5, REMUE).

Nella sua decisione, l'Ufficio procede a motivare debitamente perché respinge o prende in considerazione "elementi di prova aggiuntivi". Affermazioni generiche quali «le prove non sono pertinenti» oppure «l'opponente non ha giustificato il perché le prove aggiuntive sono state presentate dopo la scadenza dei termini» non saranno sufficienti (sentenza del 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 111).

Per quanto riguarda l'esercizio del potere discrezionale di tener conto di tali fatti o elementi di prova, è probabile che sia giustificato in particolare quando l'Ufficio ritiene, in primo luogo, che il materiale prodotto tardivamente possa, a prima vista, essere rilevante per l'esito dell'opposizione e, secondariamente, che la fase del procedimento in cui avviene tale produzione tardiva e le circostanze a essa connesse non impediscano che tale materiale sia preso in considerazione (sentenza del 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44).

3.3.2. Mezzi di prova

3.3.2.1 Principi

La prova dell'uso deve essere fornita in modo strutturato.

L'articolo 76, paragrafo 1, RMUE dispone che «[...] in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti». Il deposito delle prove deve essere sufficientemente chiaro e preciso da consentire all'altra parte di esercitare il suo diritto di difesa e

all'Ufficio di eseguire l'esame, senza riferimento a informazioni non pertinenti o di supporto.

In sostanza, l'Ufficio non può sostenere né l'una né l'altra parte e non può prendere il posto dell'opponente, o del suo consulente legale, cercando di individuare e identificare tra i documenti del fascicolo le informazioni che potrebbe considerare a sostegno della prova dell'uso. Ciò significa che l'Ufficio non deve cercare di migliorare la presentazione degli elementi di prova di nessuna delle parti. La responsabilità di mettere in ordine le prove è della parte interessata. In caso contrario, sussiste la possibilità che alcune prove possano non essere prese in considerazione.

In termini di formato e contenuto delle prove presentate, l'Ufficio raccomanda di tenere conto dei seguenti punti in quanto aspetti chiave di una presentazione strutturata:

1. nella parte superiore della corrispondenza va indicato il corrispondente **numero di fascicolo** (MUE, opposizione, cancellazione e appello);
2. per i documenti con la prova dell'uso va consegnata una comunicazione separata. Tuttavia, se la corrispondenza include questioni urgenti, come la richiesta di limitazione, sospensione, proroga, ritiro ecc., va indicato sulla prima pagina;
3. va indicato il **numero di pagine** totali della corrispondenza. **La numerazione delle pagine** degli allegati è altrettanto importante;
4. l'Ufficio raccomanda vivamente all'opponente di **non superare un massimo di 110 pagine** nella sua corrispondenza;
5. se la documentazione viene inviata in diversi pacchetti, si consiglia di **indicare il numero di pacchetti**;
6. se si presenta per fax una grande quantità di documentazione in diversi lotti, si consiglia di indicare il numero totale di pagine, il numero di lotti e l'identificazione delle pagine contenute in ciascun lotto;
7. utilizzare di preferenza fogli semplici **DIN-A4** rispetto ad altri formati o dispositivi per tutti i documenti presentati **compresi i separatori** tra gli allegati, in quanto anch'essi possono essere scannerizzati;
8. non vanno inviati campioni fisici, contenitori, imballaggi ecc. Va invece fatta una fotografia, che deve essere stampata (se importante a colori, altrimenti in bianco e nero) e inviata come documento;
9. gli originali dei documenti o gli articoli inviati all'Ufficio non devono essere pinzati, legati o inseriti in cartelle;
10. **la seconda copia** per l'inoltro all'altra parte deve essere **identificata chiaramente**;
11. se l'originale viene presentato all'Ufficio solo via fax, non va inviata **nessun'altra copia del fax**;
12. la prima pagina deve indicare chiaramente se la corrispondenza presentata contiene **elementi a colori** di rilevanza per il fascicolo;

13. va inclusa una seconda serie di elementi a colori da inviare alla controparte.

Queste raccomandazioni vengono anche trasmesse all'opponente con la comunicazione dell'Ufficio dell'istanza del richiedente della prova dell'uso.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 4, REMUE, le prove devono essere depositate secondo le regole 79 e 79 *bis* e consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti ed elementi giustificativi come ad esempio imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMUE. La regola 22, paragrafo 4, REMUE consente inoltre indagini di mercato e citazioni in elenchi e pubblicazioni di associazioni professionali del settore quali mezzi di prova idonei (decisioni del 14/03/2011, B 1 582 579 e 18/06/2010, B 1 316 134).

I listini prezzi e i cataloghi sono esempi di «materiale prodotto direttamente dalla parte stessa». Anche la «relazione e il bilancio annuale» della società rientrerebbero in tale definizione.

La regola 22, paragrafo 4, REMUE va letta in combinato disposto con la regola 79 *bis* REMUE, per cui il materiale che non può essere trattato con scanner o fotocopiato (per esempio CD, oggetti fisici) non può essere preso in considerazione a meno che sia presentato in duplice copia per essere trasmesso all'altra parte (sull'ammissione dei CD-ROMs, v. sentenza del 18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR, EU:T:2015:859, § 25-35).

Il requisito della prova dell'uso prospetta sempre il problema del *valore probatorio* che occorre attribuire al materiale presentato. I documenti probatori prodotti devono quantomeno avere un certo grado di attendibilità. Generalmente, l'Ufficio considera i documenti prodotti da terzi di valore probatorio più elevato rispetto a quelli generati dal titolare o dal suo rappresentante. Il riferimento fatto dall'opponente a stampati prodotti al suo interno o a indagini o ordinativi ipotetici, è particolarmente problematico. Tuttavia, in caso di obbligo di presentazione periodica del materiale affinché sia utilizzato dal pubblico e/o dalle autorità in conformità di norme di legge, per esempio il diritto societario e/o i regolamenti di borsa, e qualora si possa presumere che tale materiale sia soggetto a verifiche ufficiali, il valore probatorio di tale materiale è senza dubbio più elevato rispetto al materiale «proprio» ordinariamente prodotto dall'opponente (cfr. anche il paragrafo 3.3.2.3 «Dichiarazioni»).

3.3.2.2 Riferimenti

L'opponente può addurre constatazioni effettuate da uffici o giudici nazionali in procedimenti paralleli. Sebbene l'Ufficio non sia vincolato dalle constatazioni degli uffici o dei giudici nazionali, deve ugualmente tenerne conto trattandosi di elementi suscettibili di influire sulla sua decisione. È importante che l'Ufficio abbia la possibilità di valutare il tipo di prove su cui si è basata la decisione nazionale. L'Ufficio tiene conto delle diverse prescrizioni procedurali e sostanziali eventualmente esistenti presso l'autorità nazionale in questione (decisione del 25/08/2003, R 1132/2000-4, VANETTA, § 16 e decisione del 18/10/2000, R 0550/1999-3, DUKE, § 23).

L'opponente può fare riferimento a documenti presentati come prove dell'uso in precedenti procedimenti dinanzi all'Ufficio (ciò è stato confermato dal Tribunale di primo grado nella sentenza «ELS» di cui sopra). L'Ufficio considera validi tali

riferimenti, a condizione che l'opponente identifichi in modo chiaro i documenti ai quali si riferisce e il procedimento nell'ambito del quale sono stati presentati. Se non vi è una sufficiente individuazione dei documenti pertinenti, l'Ufficio invita l'opponente a precisare con chiarezza i documenti ai quali si riferisce o a produrre nuovamente tali documenti (decisione del 30/11/2010, B 1 080 300-1). Per maggiori dettagli sulle condizioni per identificare il materiale rilevante, consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

L'onere della prova dell'uso incombe all'opponente e non all'Ufficio o al richiedente. Pertanto una semplice indicazione del sito web in cui l'Ufficio possa trovare ulteriori informazioni è insufficiente, in quanto ciò non dà all'Ufficio sufficienti indicazioni sul luogo, la natura, il periodo e l'estensione dell'uso (decisione del 31/10/2001, B 260 192).

3.3.2.3 Dichiarazioni

Mentre i mezzi di prova sopra elencati, come imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa, non danno adito a problemi particolari, occorre esaminare più in dettaglio le dichiarazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

Non è richiesto che l'opponente presenti una dichiarazione scritta sul fatturato realizzato mediante lo sfruttamento del marchio anteriore. Spetta all'opponente la scelta dei mezzi di prova ritenuti adeguati per dimostrare che è stato fatto un uso effettivo del marchio anteriore durante il periodo di riferimento (sentenza dell'08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

La funzione dell'affidavit è quella di informare in merito a circostanze di fatto o di fornire chiarimenti in merito ai documenti giustificativi, non di fornire un parere legale (sentenza del 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 56).

Distinzione tra ammissibilità e rilevanza (valore probatorio)

Si è molto dibattuto sulla questione della rilevanza delle dichiarazioni. Al riguardo, occorre tenere nettamente distinte le questioni dell'ammissibilità e del valore probatorio di tali prove.

Per quanto concerne **l'ammissibilità**, la regola 22, paragrafo 4, RMUE, menziona espressamente le dichiarazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMUE, quale mezzo ammissibile di prova dell'uso. L'articolo 78, paragrafo 1, RMUE enumera i mezzi istruttori, tra i quali menziona, alla lettera f), le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o altre dichiarazioni che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui vengono redatte, abbiano effetto equivalente. Occorre quindi esaminare se la dichiarazione presentata costituisce una dichiarazione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMUE. Solo nei casi in cui le dichiarazioni non sono state fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne occorre prendere in considerazione le norme di diritto della giurisdizione nazionale sull'efficacia di una dichiarazione scritta (sentenza del 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40, recentemente confermata dalla sentenza del 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 49). In caso di dubbio sul fatto che una dichiarazione sia stata fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, spetta all'opponente presentare prove a questo riguardo. In mancanza di tali prove, la

dichiarazione non sarà considerata una dichiarazione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

L'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMUE non precisa da chi debbano essere firmate tali dichiarazioni, cosicché non vi sono motivi per ritenere che dichiarazioni firmate dalle parti stesse del procedimento non siano contemplate da questa disposizione (sentenza del 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Né il regolamento sul marchio dell'Unione europea né il regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea sostengono la conclusione che l'efficacia probatoria degli elementi di prova dell'uso del marchio, ivi comprese le dichiarazioni solenni, debbano essere valutate alla luce della normativa nazionale di uno Stato membro (sentenze del 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, T-278/12 PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53). Per valutare l'efficacia probatoria di un documento, si deve innanzi tutto prendere in considerazione la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. A tal fine si deve in particolare considerare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appare ragionevole e affidabile (sentenza del 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, §42).

Quanto all'**efficacia probatoria** di questo tipo di prove, l'Ufficio distingue tra dichiarazioni provenienti dalla sfera di influenza dello stesso opponente o da suoi dipendenti e quelle provenienti da una fonte indipendente, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza consolidata (sentenze del 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).

Dichiarazioni provenienti dal titolare o da un suo dipendente

Le dichiarazioni provenienti dalla sfera di influenza del titolare del marchio anteriore (redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti) hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente. Ciò dipende dal fatto che la percezione della parte implicata nella controversia può, in misura maggiore o minore, essere influenzata dall'interesse personale (decisione dell'11/01/2011, R 0490/2010-4, BOTODERM, § 34; decisioni del 27/10/2009, B 1 086 240 e del 31/08/2010, B 1 568 610).

Tale dichiarazione non può, di per sé, provare l'uso effettivo (sentenza del 9/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Ciò non significa, peraltro, che a tali dichiarazioni non debba attribuirsi alcun valore probatorio (sentenza del 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Va evitata qualsiasi generalizzazione, posto che l'esatto valore delle dichiarazioni in questione dipende sempre dalla loro forma e dal loro contenuto concreti. Le dichiarazioni in cui sono contenute informazioni concrete e dettagliate hanno un valore probatorio superiore rispetto alle dichiarazioni formulate in termini generali e astratti.

Il risultato finale dipende dalla valutazione complessiva della prova in ogni singolo caso. In genere, è necessario ulteriore materiale probatorio per dimostrare l'uso, dato che il valore probatorio da attribuire a tali dichiarazioni è più limitato rispetto a quello delle prove materiali (etichette, imballaggi ecc.) o a quello delle prove che provengono da una fonte indipendente. Pertanto la forza probatoria dell'ulteriore materiale presentato è molto importante. Occorre fare una valutazione per stabilire se il contenuto della dichiarazione scritta è sufficientemente suffragato dall'ulteriore materiale (o viceversa). Il fatto che l'ufficio nazionale interessato possa adottare una

certa pratica nel valutare questo tipo di prove dell'uso non significa che essa sia applicabile nel procedimento in materia di marchi dell'Unione europea (sentenza del 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 41 e segg.).

Un passaggio di proprietà che ha avuto luogo dopo la data di deposito o di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea può rendere nulle le dichiarazioni rese dai nuovi proprietari in quanto questi ultimi in genere non hanno alcuna conoscenza diretta da utilizzare come base per rilasciare dichiarazioni riguardanti l'uso del marchio da parte del precedente proprietario (decisione del 17/06/2004, R 0016/2004-1, REPORTER).

Ciononostante, in caso di cessione o di altro passaggio di titolo, qualsiasi nuovo titolare può invocare l'uso fatto durante il periodo di tolleranza dal(i) suo(i) predecessore(i). L'uso da parte del predecessore può essere provato dal predecessore stesso e con tutti gli altri mezzi affidabili, per esempio informazioni tratte dai registri aziendali qualora il predecessore stesso non sia disponibile.

Dichiarazioni rese da terzi

Alle dichiarazioni (come ad esempio indagini) redatte **da una fonte indipendente**, ad esempio da esperti, organizzazioni professionali, camere di commercio, fornitori, clienti o partner commerciali degli opposenti, si attribuisce più valore probatorio (cfr. le decisioni del 19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUMO, § 9(ii); decisione del 30/03/2010, R 0665/2009-1, EUROCERT, § 11 e decisione del 12/08/2010, B 1 575 615).

Tale prassi è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa «Chiemsee» (sentenza del 04/05/1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230), nella quale la Corte ha fornito alcune indicazioni in ordine alle prove adeguate del carattere distintivo di un marchio acquisito in seguito all'uso. Sebbene l'acquisizione del carattere distintivo non sia di per sé la stessa cosa dell'uso effettivo, la prima è costituita da elementi di prova dell'uso di un segno in seguito all'uso. Di conseguenza, la giurisprudenza relativa a tali elementi di prova può essere utilizzata per analogia.

Le dichiarazioni redatte dalle parti stesse non sono «prove di terzi», mentre tutti gli altri elementi di prova, come ad esempio i sondaggi di opinione, le dichiarazioni di camere di commercio o di organizzazioni professionali o quelle di esperti, provengono da terzi.

3.4 Reazione del richiedente

3.4.1. Trasmissione delle prove

Una volta ricevute le prove dell'uso presentate dall'opponente, l'Ufficio le trasmette integralmente al richiedente.

In genere, l'Ufficio concede al richiedente un termine di due mesi per presentare le sue osservazioni di risposta sulle prove dell'uso (e sull'opposizione).

3.4.2 Mancanza di prove o di prove pertinenti

L'Ufficio può tuttavia concludere il procedimento immediatamente se l'opponente **non ha presentato alcuna prova** entro il termine assegnato **o se le prove presentate non sono manifestamente pertinenti** e ciò incide su tutti i diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione. La ratio di questa prassi è di evitare la prosecuzione di procedimenti il cui esito è già scontato, vale a dire il rigetto dell'opposizione per mancanza della prova dell'uso (principio di economia dei mezzi procedurali e di buona amministrazione).

In tutti gli altri casi, esse sono trasmesse al richiedente, a cui viene dato un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni. L'Ufficio non deve segnalare all'opponente che vi sono dubbi in ordine alla sufficienza delle prove, né invitarlo in questo caso a produrre ulteriori prove. Tali atti sarebbero contro la posizione imparziale dell'Ufficio in contraddittorio (decisione dell'01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB/O.C.B., § 19).

3.4.3 Nessuna reazione dal richiedente

Se il richiedente non reagisce entro il termine concessogli, l'Ufficio adotta una decisione sulla base delle prove a sua disposizione. Il fatto che il richiedente non dia alcuna risposta non comporta alcuna acquiescenza, da parte sua, circa la sufficienza delle prove prodotte come prove dell'uso (sentenza del 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

3.4.4 Ritiro formale dell'istanza

Se il richiedente risponde alla prova dell'uso ritirando formalmente la propria istanza di prova dell'uso, la questione dell'uso del marchio cessa di essere oggetto della controversia. Poiché al richiedente spetta la facoltà di richiederla, gli spetta altresì la facoltà di porre fine a questo aspetto del procedimento ritirando formalmente l'istanza (decisione del 21/04/2004, R 0174/2003-2, Sonnengarten, § 23).

3.5 Ulteriore reazione dell'opponente

L'opponente ha la facoltà di presentare osservazioni di replica alle osservazioni del richiedente. Ciò assume particolare importanza quando la decisione da prendere potrebbe in parte basarsi sugli argomenti avanzati dal richiedente per sostenere che le prove prodotte non sono atte a dimostrare l'uso del marchio.

La Commissione di ricorso ha considerato il rifiuto di concedere all'opponente l'opportunità di prendere posizione al riguardo come errore procedurale sostanziale (decisione del 28/02/2011, R 0016/2010-4 – COLORPLUS, § 20).

Per maggiori dettagli sulla presentazione di elementi di prova aggiuntivi, cfr. il punto 3.3.1.

3.6 Lingue nei procedimenti di prova dell'uso

Ai sensi della regola 22, paragrafo 6, REMUE, se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione,

l'Ufficio **può** chiedere all'opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine.

La decisione dell'Ufficio circa l'eventuale obbligo dell'opponente di fornire una traduzione delle prove dell'uso nella lingua del procedimento ha carattere discrezionale. Nell'esercitare il proprio potere discrezionale, l'Ufficio effettua una ponderazione degli interessi di entrambe le parti.

Da un lato, occorre tenere presente che, per l'opponente, potrebbe risultare estremamente dispendioso e oneroso tradurre le prove dell'uso prodotte nella lingua del procedimento.

Dall'altro, però, il richiedente ha il diritto di essere informato sul contenuto delle prove depositate, onde essere messo in grado di difendere i propri interessi. È indispensabile che il richiedente sia in grado di valutare il contenuto dei documenti probatori presentati dall'opponente. A tale riguardo, occorre tener conto della natura di tali documenti. Ad esempio, si potrebbe ritenere che le fatture «standard» e i campioni di imballaggi non richiedono una traduzione per essere compresi dal richiedente (sentenza del 15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 e segg.; decisioni del 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR, § 46 e segg. (oggetto di ricorso T-258/08); 15/09/2008, R 1404/2007-2, FAY, § 26 e segg.).

Se il richiedente chiede espressamente una traduzione delle prove nella lingua del procedimento, in linea di principio, l'Ufficio invita l'opponente a fornire tale traduzione. È tuttavia possibile disattendere la richiesta quando risulti evidente che la pretesa del richiedente, considerato il carattere ovvio delle prove prodotte, è esagerata o addirittura abusiva.

Nei casi in cui l'Ufficio esiga una traduzione delle prove prodotte, assegna all'opponente un termine di due mesi per presentarla. Qualora le prove dell'uso fornite siano alquanto voluminose, l'Ufficio può invitare espressamente l'opponente a tradurre solo le parti dei documenti presentati che esso ritenga sufficienti per dimostrare l'uso effettivo del marchio durante il periodo di riferimento. Spetta in linea di massima all'opponente valutare se possa essere necessaria una traduzione integrale di tutte le prove. Queste ultime saranno prese in considerazione solo nella misura in cui è stata prodotta una traduzione o nella misura in cui non necessitino di alcuna spiegazione ulteriore indipendentemente dai loro elementi testuali.

3.7 Decisione

3.7.1 Competenza dell'Ufficio

L'Ufficio compie una sua autonoma valutazione delle prove dell'uso presentate. In altri termini, il valore probatorio delle prove prodotte viene valutato indipendentemente dalle osservazioni che il richiedente abbia formulato a tale riguardo. La valutazione in ordine alla rilevanza e alla pertinenza delle prove nonché al loro carattere definitivo e alla loro efficacia rientra nel potere discrezionale e nel libero apprezzamento dell'Ufficio, e non delle parti, ed esula pertanto dal principio del contraddittorio che disciplina il procedimento *inter partes* (decisioni dell'01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, § 19; 14/11/2000, R 0823/1999-3, *SIDOL*).

Pertanto una dichiarazione del richiedente con cui questi riconosca che l'uso del marchio è stato provato non influisce sull'accertamento da parte dell'Ufficio. L'istanza

di prova dell'uso è un'eccezione sollevata dal richiedente. Tuttavia, una volta sollevata l'eccezione dal richiedente, l'espletamento della susseguente procedura e l'accertamento se le prove prodotte dall'opponente siano da considerare dotate di sufficiente valore probatorio competono esclusivamente all'Ufficio. Il richiedente ha tuttavia la facoltà di ritirare formalmente la propria istanza di prova dell'uso (cfr. il punto 3.4.4).

Quanto sopra non è in contrasto con l'articolo 76, paragrafo 1, RMUE ai cui termini, nei procedimenti *inter partes*, l'Ufficio si limita all'esame dei fatti, delle prove e degli argomenti addotti nonché alle richieste presentate dalle parti. Tuttavia, sebbene l'Ufficio sia vincolato dai fatti, dalle prove e dagli argomenti addotti dalle parti, non è vincolato dal valore giuridico che le parti possono attribuirvi. Pertanto le parti possono concordare su quali siano i fatti provati e quali no, ma esse non possono determinare se tali fatti siano o no sufficienti a dimostrare l'uso effettivo (decisioni dell'01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, § 19; 14/11/2000, R 0823/1999-3, SIDOL, § 20; 13/03/2001, R 0068/2000-2, NOVEX PHARMA).

3.7.2 Necessità di accertare la prova dell'uso

Una decisione sul punto se il requisito dell'uso effettivo del marchio registrato sia soddisfatto non è sempre necessaria.

Qualora la **prova dell'uso** dei diritti anteriori sia stata richiesta dal richiedente, l'Ufficio esaminerà anche se, e in quale misura, è stato provato l'uso per i marchi anteriori, purché questo sia rilevante per l'esito della decisione in questione. L'esame della prova dell'uso è sempre necessario e obbligatorio nei casi in cui l'opposizione è del tutto o parzialmente fondata in virtù del marchio anteriore soggetto all'obbligo di prova dell'uso.

L'Ufficio può decidere di non accertare la prova dell'uso quando la questione se il marchio anteriore interessato fosse stato effettivamente usato per i relativi prodotti e/o servizi registrati è irrilevante per l'esito del procedimento di opposizione, ad esempio:

- in base dell'impedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, se non vi è rischio di confusione tra il marchio opposto e il marchio anteriore che è soggetto all'obbligo di prova dell'uso;
- se l'opposizione è del tutto fondata in virtù di un altro marchio anteriore che non è soggetto all'obbligo di prova dell'uso;
- se l'opposizione è del tutto fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 e/o dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE;
- in base dell'impedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, se manca una delle condizioni necessarie per l'operatività di tale impedimento.

Tuttavia, nel caso in cui il marchio anteriore che era soggetto all'obbligo di prova dell'uso sia stato esaminato nella decisione ma l'accertamento della prova dell'uso sia stato omesso, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella decisione fornendo una breve giustificazione.

3.7.3 Valutazione globale delle prove presentate

Come indicato più dettagliatamente in precedenza (cfr. paragrafo 2.2), l'Ufficio deve valutare le prove presentate per quanto riguarda il luogo, il periodo di tempo,

l'estensione e la natura dell'uso in una *valutazione complessiva*. Una valutazione separata dei vari fattori pertinenti, considerati ciascuno separatamente, non è idonea (sentenza del 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Vale il **principio di interdipendenza** nel senso che elementi di prova deboli rispetto a un fattore rilevante (ad es. un basso volume di vendite) potrebbero essere compensati da elementi di prova consistenti per quanto riguarda un altro fattore (ad es. l'uso continuo per un lungo periodo di tempo).

Tutte le circostanze del caso specifico devono essere prese in considerazione **insieme** al fine di determinare se del marchio in questione sia stato fatto un uso effettivo. Le circostanze particolari possono includere ad esempio le caratteristiche specifiche dei prodotti/servizi in questione (ad es., prezzo basso/alto; prodotti di massa vs prodotti speciali) o il particolare mercato o settore commerciale.

Prove indirette/circostanziali, in determinate condizioni, anche da sole, possono anch'esse essere atte a dimostrare l'uso effettivo.

Poiché l'Ufficio non valuta il successo commerciale, anche un uso minimo (che non sia meramente simbolico o a livello interno) può essere sufficiente per essere considerato «effettivo», purché considerato giustificato, nel settore economico interessato, per mantenere o acquisire quote di mercato.

La decisione indica quali prove sono state presentate. Tuttavia, in generale, solo le prove rilevanti per la conclusione vengono menzionate. Se la prova viene trovata convincente, è sufficiente che l'Ufficio indichi quali documenti sono stati utilizzati per giungere a questa conclusione e perché. Se un'opposizione è respinta in quanto la prova dell'uso non era sufficiente, non occorre trattare la questione del rischio di confusione, né l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE se invocato.

3.7.4 Trattamento delle informazioni riservate

Ai sensi dell'articolo 87, lettera b, punto 1, RMUE, l'Ufficio deve pubblicare le sue decisioni. D'altra parte però, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 4, RMUE, previa richiesta di una parte che ha manifestato uno specifico interesse di mantenere riservate parti del fascicolo, i dati interessati devono essere mantenuti riservati nei confronti del pubblico⁹. Inoltre, l'esigenza di mantenere taluni dati riservati non esime l'Ufficio dall'obbligo di motivare le proprie decisioni.

Data la natura pubblica delle decisioni, l'interesse giustificato di una parte nel mantenere talune informazioni riservate nei confronti del pubblico deve essere conciliato con l'obbligo dell'Ufficio di motivare le proprie decisioni. Potrebbe rivelarsi difficile motivare senza divulgare dati commerciali riservati, tuttavia, tale proposito può essere raggiunto facendo riferimento a tali dati in termini generali. Ad esempio, la decisione può fare riferimento alle fatture presentate, indicare l'intervallo di tempo, la frequenza ed il territorio delle vendite, l'importanza dei volumi di vendite che essi rappresentano e dichiarare essi siano sufficienti a sostenere la conclusione di un uso effettivo. Ciò che è importante è che la decisione rispecchi il fatto che i dati commerciali

⁹ Tuttavia, va segnalato che nessuna parte del fascicolo può essere mantenuta riservata rispetto all'altra parte del procedimento in forza del diritto della difesa (v. Direttive, parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni Procedurali, paragrafo 4.4.3).

rilevanti sono stati presi in considerazione e valutati in relazione al tipo di prodotti e servizi in questione ed alle caratteristiche del mercato pertinente. La mera constatazione se i fattori rilevanti (tempo, luogo, natura e portata dell'uso) siano stati soddisfatti o no, non è sufficiente a sostenere la conclusione definitiva sulla questione dell'uso effettivo.

Va infine chiarito che, anche qualora un intero documento o allegato sia riservato, la decisione può contenere riferimenti, anche specifici, ai dati contenuti in tali documenti, che sono chiaramente di pubblico dominio (ad esempio estratti di comunicati stampa).

3.7.5 Esempi

Nei seguenti procedimenti sono intervenute alcune decisioni dell'Ufficio o della Corte (con esiti differenti), nelle quali aveva rilevanza la valutazione globale delle prove prodotte:

3.7.5.1 Uso effettivo accettato

| N. della causa | Osservazione |
|---|--|
| Sentenza del 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47 | L'opponente (Fribo Foods Ltd.) ha presentato diverse fatture relative a grandi quantità di prodotti, indirizzate alla sua società di distribuzione (Plusfood Ltd.), appartenente allo stesso gruppo (Plusfood Group). È indubbio che la società di distribuzione abbia immesso i prodotti sul mercato in un secondo momento. Inoltre, l'opponente ha presentato opuscoli senza data , una rassegna stampa e tre listini prezzi . Per quanto riguarda le fatture «interne», la Corte ha ritenuto che la catena produttore-distributore-mercato fosse un metodo comune di organizzazione aziendale, che non può essere considerato come uso prettamente interno. Per gli opuscoli non datati è stato necessario metterli in relazione con altre prove datate, come ad esempio fatture e listini prezzi e, di conseguenza, è stato possibile prenderli in considerazione. La Corte ha accettato l'uso effettivo e ha sottolineato che la valutazione globale comporta che tutti i fattori rilevanti siano considerati come un insieme e non analizzati separatamente. |
| Decisione del 02/05/2011, R 0872/2010-4, CERASIL | L'opponente ha presentato, tra le altre cose, circa 50 fatture , non nella lingua del procedimento. I nomi dei destinatari, nonché le quantità vendute sono stati oscurati. Le commissioni di ricorso hanno ritenuto che le fatture standard contenenti le informazioni consuete (data, indicazione del nome/indirizzo del venditore e dell'acquirente, prodotto interessato, prezzo pagato) non richiedessero traduzione. Sebbene i nomi dei destinatari e le quantità vendute siano state oscurate, le fatture hanno comunque confermato la vendita di prodotti «CERATOSIL», misurati in chilogrammi, ad aziende del territorio di riferimento nel periodo di riferimento. Insieme al resto delle prove (opuscoli, dichiarazioni scritte, articoli, fotografie), ciò è stato considerato sufficiente a provare un uso effettivo. |
| Decisione del 29/11/2010, B 1 477 670 | L'opponente, che era attivo nel campo della manutenzione di veicoli e la gestione di imprese connesse all'acquisto e alla vendita di veicoli, ha fornito diverse relazioni annuali dando una panoramica generale delle sue attività commerciali e finanziarie complessive. La divisione Opposizione ha riscontrato che tali relazioni, da sole, non hanno fornito informazioni sufficienti sull'uso effettivo per la maggior parte dei servizi indicati. Tuttavia, considerate insieme ad annunci e pubblicità che mostravano il marchio in questione per particolari servizi, la divisione Opposizione ha concluso che le prove nel complesso fornirono indicazioni sufficienti per quanto riguarda la portata, la natura, il periodo e il luogo dell'uso di tali servizi. |
| Decisione del 29/11/2010, R 0919/2009-4, GELITE | I documenti presentati dal ricorrente dimostrano l'uso del marchio in relazione a «materiali di rivestimento a base di resina artificiale (base, strato intermedio e rivestimenti superiori) e vernici industriali». Le etichette dimostrano l'uso del marchio per varie basi, vernici di fondo e rivestimenti superficiali. Queste |

| | |
|--|--|
| | <p>informazioni coincidono con i listini prezzi allegati. Le schede di informazioni tecniche associate descrivono questi prodotti come rivestimenti anticorrosione a base di resina artificiale, commercializzati in vari colori. Le fatture allegate mostrano che questi prodotti sono stati forniti a vari clienti in Germania. Sebbene i dati di fatturato riportati nella dichiarazione scritta in relazione al periodo 2002-2007 non si riferiscano esplicitamente alla Germania, si deve concludere che essi sono stati ottenuti, almeno in parte, anche in Germania. Di conseguenza, il marchio anteriore è considerato da utilizzare per «lacca, vernici laccanti, vernici, colori; dispersioni ed emulsioni per rivestire e riparare superfici» perché non è possibile creare ulteriori sottocategorie per questi prodotti.</p> |
| <p>Decisione del 20/04/2010, R 0878/2009-2, SOLEA</p> | <p>La dichiarazione in forma solenne si riferisce a cifre di vendita elevate (oltre 100 milioni di EUR) per prodotti marcati dal 2004 al 2006 e allega estratti Internet di immagini dei prodotti venduti nel periodo di riferimento (sapone, shampoo, deodorante (per i piedi e per il corpo), lozioni e articoli per la pulizia). Sebbene gli estratti di Internet abbiano una data di copyright del 2008, la credibilità di ciò che la dichiarazione afferma è rafforzata dalla sentenza del Tribunale di Stato di Mannheim, una copia della quale era stata fornita in precedenza dall'opponente al fine di dimostrare l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore, e che si riferiva alla quota di mercato dei prodotti recanti il marchio dell'opponente per prodotti per la cura del viso da donna (6,2%), lozioni protettive (6,3%), bagnoschiuma e shampoo (6,1%) e prodotti per la cura del viso da uomo e per la rasatura (7,9%). Inoltre, la sentenza ritiene che in base a uno studio GfK un quinto dei cittadini tedeschi acquisti almeno un prodotto BALEA all'anno. Si fa inoltre riferimento ad altri due studi che dimostrano che il marchio è noto in Germania. Di conseguenza, la prova dell'uso del marchio è stata dimostrata sufficientemente per i prodotti su cui si fonda l'opposizione.</p> |
| <p>Decisione del 25/03/2010, R 1752/2008-1, ULUDAG</p> | <p>Le prove fornite a sostegno dell'uso del marchio anteriore danese sembrano essere sufficienti. La commissione di ricorso è soddisfatta del fatto che la fattura fornita indichi il luogo e il periodo dell'uso, come dimostra la vendita ad una società danese di 2 200 cartoni di prodotti entro la data pertinente. Le etichette depositate mostrano l'uso di bibite analcoliche con il marchio rappresentato sul certificato di registrazione. Per quanto riguarda la questione se la prova consistente in una sola fattura è sufficiente in termini di estensione dell'uso, secondo il parere della commissione di ricorso, il contenuto di tale fattura, nel contesto dei restanti elementi di prova, serve a concludere che l'uso fatto del marchio in Danimarca è sufficiente ed effettivo in relazione a «acqua gassata, acqua gassata al gusto di frutta e acqua di seltz».</p> |

3.7.4.2 Uso effettivo non accettato

| N. della causa | Osservazione |
|--|--|
| <p>Sentenza del 18/01/2011, T-382/08, VOGUE, EU:T:2011:9</p> | <p>L'opponente ha presentato una dichiarazione del socio dirigente e dell'opponente e di 15 fabbricanti di calzature («sono state prodotte calzature per l'opponente con il marchio VOGUE nell'arco di X anni»), 35 fotografie di modelli di calzature VOGUE, fotografie di negozi e 670 fatture emesse all'opponente da fabbricanti di calzature. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni non avessero fornito prove sufficienti circa l'estensione, il luogo e il periodo dell'uso. Le fatture riguardavano la vendita di calzature <u>all'</u>opponente, non la vendita di calzature a consumatori finali e, pertanto, non erano idonee a dimostrare l'uso esterno. Semplici presunzioni e supposizioni («altamente improbabile», «irragionevole pensare», «[...] il che probabilmente spiega l'assenza di fatture [...]», «ragionevole presumere» ecc.) non possono sostituire le prove concrete. Pertanto, l'uso effettivo è stato negato.</p> |
| <p>Decisione del 19/09/2007, 1359 C (confermata dalla decisione R 1764/2007-4)</p> | <p>Il titolare del marchio possedeva una compagnia aerea statunitense che operava esclusivamente negli Stati Uniti. Il fatto che i voli potessero essere prenotati via Internet dall'Unione europea non poteva alterare il fatto che i servizi di trasporto reali (Classe 39) fossero resi esclusivamente al di fuori del territorio di riferimento. Inoltre, gli elenchi di passeggeri presentati con gli indirizzi nell'Unione europea non potevano dimostrare che i voli fossero stati</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>effettivamente prenotati dall'Europa. Infine, il sito web era scritto esclusivamente in inglese, i prezzi erano annunciati in dollari USA e i relativi numeri di telefono e di fax erano all'interno degli Stati Uniti. Pertanto, l'uso effettivo nel territorio di riferimento è stato negato.</p> |
| <p>Decisione del 4/05/2010, R 0966/2009-2, COAST</p> | <p>Non vi sono circostanze particolari che possano giustificare una constatazione che i cataloghi presentati dall'opponente, da soli o in combinazione con il sito web ed estratti di riviste, provino l'estensione dell'uso di uno qualsiasi dei segni anteriori per qualsivoglia dei P&S interessati. Sebbene le prove presentate mostrino l'uso del segno anteriore in relazione a «<i>abbigliamento uomo-donna</i>», l'opponente non ha prodotto alcuna prova che indichi il volume commerciale dello sfruttamento di questo segno per dimostrare che tale uso era effettivo.</p> |
| <p>Decisione dell'08/06/2010, R 1076/2009-2, EURO CERT</p> | <p>È consolidato nella giurisprudenza che una dichiarazione, anche se fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, in conformità con la legge in vigore nel paese in cui è stata resa, deve essere corroborata da prove indipendenti. La dichiarazione nel caso di specie, redatta da un dipendente dell'azienda dell'opponente, contiene una descrizione della natura dei servizi in questione, ma solo dichiarazioni generiche riguardanti le attività commerciali. Essa non contiene nessuna cifra dettagliata relativa alle vendite o alla pubblicità, né altri dati che possano mostrare l'estensione e l'uso del marchio. Inoltre, solo tre fatture con importanti dati finanziari oscurati e una lista di clienti difficilmente possono essere considerate prove avvaloranti. Pertanto, non è stato dimostrato alcun uso effettivo del marchio anteriore.</p> |
| <p>Decisione dell'01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE</p> | <p>I fogli di calcolo con i dati relativi al fatturato e le relazioni di analisi e revisione riguardanti le cifre di vendita sono documenti redatti o commissionati dal richiedente stesso e, di conseguenza, hanno meno valore probatorio. Nessuna delle prove presentate contiene una chiara indicazione circa il luogo dell'uso del marchio anteriore. I fogli di calcolo e le relazioni di analisi e revisione, che contengono dati compilati sul valore totale delle vendite stimate (in SEK) per gli anni 2003-2007, non contengono informazioni su dove hanno avuto luogo le vendite. Non vi è alcun riferimento al territorio dell'Unione europea, in cui il marchio anteriore è stato registrato. Le fatture non coprono vendite di prodotti effettuate dal ricorrente. Pertanto, le prove presentate sono chiaramente insufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore.</p> |
| <p>Sentenza del 12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316</p> | <p>Un catalogo raffigurante il marchio su tre diversi modelli di amplificatori (senza indicazione del luogo, del periodo e dell'estensione), un catalogo della Fiera internazionale di Francoforte in cui risultava che una società denominata HIWATT Amplification International era presente tra gli espositori della fiera (senza indicazione alcuna dell'uso del marchio) e una copia del Catalogo HIWATT Amplification 1997 raffigurante il marchio su diversi modelli di amplificatori (senza indicazione del luogo o dell'estensione dell'uso) sono stati considerati prove insufficienti dell'uso effettivo del marchio, soprattutto perché carenti dell'indicazione dell'estensione di tale uso.</p> |

Allegato

Periodo di cinque anni per l'accertamento dell'uso dei marchi nazionali

Secondo quanto disposto dall'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, il titolare di un MUE anteriore che abbia presentato opposizione alla registrazione di una domanda di MUE deve, ove il richiedente del MUE ne abbia fatto richiesta, presentare la prova che il suo MUE anteriore ha formato oggetto di uso effettivo nell'Unione europea in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato nei cinque anni che precedono la data di deposito o di priorità¹⁰ della domanda di MUE, a condizione che il MUE anteriore, a quella data, sia stato registrato per più di cinque anni («periodo di tolleranza di 5 anni»).

Allo stesso modo, il titolare di un marchio nazionale anteriore che ha presentato opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea deve, sulla base dell'articolo 42, paragrafo 3, RMUE, ove il richiedente del MUE ne abbia fatto richiesta, presentare la prova che il suo marchio nazionale anteriore ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato nei cinque anni che precedono la data di deposito o di priorità¹¹ della domanda di MUE, a condizione che il marchio nazionale anteriore, a quella data, sia stato registrato per più di cinque anni.

La data di registrazione di un MUE è la data in cui esso viene iscritto nel Registro dei marchi dell'Unione europea. Di conseguenza, il periodo di tolleranza di cinque anni di un MUE inizia dalla sua iscrizione nel Registro dei marchi dell'Unione europea.

Per determinare la data di inizio del periodo di tolleranza di cinque anni in relazione a un marchio nazionale, bisogna fare riferimento alle legge nazionale. L'inizio di questo periodo dipende dalla procedura di registrazione del singolo Stato membro e, in particolare, se uno Stato membro prevede una procedura di opposizione successiva alla registrazione (essendo questo il caso in Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia).

La tabella sottostante richiama le disposizioni nazionali rilevanti¹² in materia di non-uso di un marchio nazionale e specifica la data rilevante a partire dalla quale decorre il periodo di tolleranza di cinque anni per un marchio nazionale.

¹⁰ Data di pubblicazione della domanda di MUE impugnata in caso di opposizioni depositate prima del 23/03/2016, cfr. il punto 2.5.2

¹¹ Data di pubblicazione della domanda di MUE in caso di opposizioni depositate prima del XX/XX/XXXX, cfr. il punto 2.5.2

¹² Si rinvia alle disposizioni nazionali in vigore al 1° giugno 2015.

| Stato membro | Disposizioni nazionali rilevanti | Citazione delle disposizioni nazionali rilevanti | Sintesi / Commenti |
|------------------|--|---|---|
| Austria | Articolo 33a (1), AT-TML | «registrato per un minimo di cinque anni ove non sia stato utilizzato ... in Austria durante i cinque anni che precedono la presentazione della richiesta.» | Data di iscrizione nel Registro dei marchi. |
| Benelux | Articolo 2.26 (2) (a) BCIP | «in quanto non sia stato fatto alcun uso normale del marchio sul territorio del Benelux per i prodotti per i quali il marchio è registrato, senza giustificato motivo, per un periodo ininterrotto di cinque anni.» | Data di registrazione del marchio. |
| Bulgaria | Articolo 19 (1), BG-TML | «...entro un periodo di cinque anni dalla data di registrazione...» | Data di registrazione del marchio. |
| Cipro | Sezione 28A, CY-TML | «Se, entro un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione del marchio nel Registro dei marchi, il titolare non ha fatto un uso effettivo del marchio in relazione ai prodotti e ai servizi [...] per i quali esso è registrato...» | Data di iscrizione del marchio nel Registro dei marchi. |
| Croazia | Articolo 29(2) HR-TMA | «...il marchio anteriore, alla data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio, è stato registrato per un periodo non inferiore ai cinque anni.» | Data di registrazione del marchio. |
| Danimarca | § 25 (1), DK-TML | «[...] Entro un periodo di cinque anni successivi alla data di completamento della procedura di registrazione [quando] il titolare [...] non ha fatto un uso effettivo del marchio [...], o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni [...] in mancanza di giustificati motivi per il suo non-uso. » | <u>Ove non sia stata presentata alcuna opposizione:</u> 2 mesi dopo la pubblicazione della registrazione (procedura di opposizione successiva alla registrazione). <u>Ove un'opposizione sia stata presentata:</u> a. data in cui la decisione sull'opposizione diviene definitiva (cioè nei casi di rigetto definitivo dell'opposizione, vale a dire quando il termine per la proposizione dell'appello è scaduto o quando le possibilità di appello si sono esaurite); o b. data del ritiro dell'opposizione. |
| Estonia | § 53 (1) (3), (4), § 53 (2) and (3), EST-TML | «[...] nei cinque anni consecutivi dopo il completamento della registrazione, senza giustificato motivo... » | Data di iscrizione del marchio nel Registro dei marchi. |
| Finlandia | Sezione 26, FI-TML Sezione 20 FI-FML | «[...] se il marchio non è stato usato negli ultimi cinque anni [...]» «[...] l'autorità registrante iscrive il marchio nel registro e ne dà pubblico avviso. Qualsiasi opposizione alla registrazione del marchio dovrà essere presentata per iscritto presso l'autorità registrante entro due mesi dalla | <u>Ove non sia stata presentata alcuna opposizione:</u> Data di registrazione (procedura di opposizione successiva alla registrazione) <u>Ove un'opposizione sia stata presentata:</u> Data di chiusura del |

| Stato membro | Disposizioni nazionali rilevanti | Citazione delle disposizioni nazionali rilevanti | Sintesi / Commenti |
|-----------------|---|--|--|
| | | data di pubblico avviso.» | procedimento di opposizione (cioè rigetto definitivo dell'opposizione o rinuncia, altrimenti, ad esempio, tramite il ritiro dell'opposizione.). |
| Francia | Articolo L. 714-5, FR-CODICE PI | «[...] uso nel corso di un periodo ininterrotto di cinque anni.» | Data di pubblicazione della registrazione nel «Bollettino Ufficiale della proprietà industriale». |
| Germania | Sezione 26 (5), DE-TML | «Nella misura in cui l'uso dopo i cinque anni dalla data di registrazione è necessario, nei casi in cui un'opposizione sia stata presentata avverso la registrazione, la data di registrazione deve essere sostituita dalla data di conclusione del procedimento di opposizione.» | <u>Ove non sia stata presentata alcuna opposizione:</u> data di registrazione (procedura di opposizione successiva alla registrazione). <u>Ove un'opposizione sia stata presentata:</u> data di chiusura del procedimento di opposizione (cioè rigetto definitivo dell'opposizione o rinuncia, altrimenti, ad esempio, tramite il ritiro dell'opposizione). |
| Grecia | Articolo 147 (2) letto in combinato disposto con Articolo 143(1), GR-TML Articolo 160 (1) (a) GR-TML | «Quando la decisione che ammette la registrazione del marchio è definitiva, la data di deposito costituisce la data di registrazione.» «Il marchio è revocato se non viene utilizzato entro cinque anni dalla data di registrazione...» | Data di presentazione della domanda. |
| Irlanda | Articolo 51 (1)(a), (b), IE-TMA | «[...] entro i cinque anni successivi alla data di pubblicazione della registrazione.» | La data di pubblicazione della registrazione del marchio. |
| Italia | Articolo 24 (1), IT- CODICE PI | «entro i cinque anni successivi alla data di registrazione.» | Data di emissione del certificato di registrazione. |
| Lettonia | Articolo 23 (3) LV-TML | «[...] entro i cinque anni successivi alla data di registrazione ...e non vi siano sufficienti motivi per il mancato uso.» | Data di iscrizione del marchio nel Registro dei marchi. |
| Lituania | Articolo 47 (2), LT-TML | «La registrazione del marchio può essere revocata se, entro un periodo di cinque anni <u>dall'emissione del certificato di registrazione</u> , il suo titolare non abbia iniziato un uso effettivo del marchio nel territorio della Repubblica lituana o costui non abbia espresso serie intenzioni d'uso del marchio in relazione ai prodotti e/o servizi per i quali il marchio è registrato o se il marchio non è stato oggetto di uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni, eccetto nei casi in cui l'uso del marchio è stato impedito | Data di emissione del certificato di registrazione. |

| Stato membro | Disposizioni nazionali rilevanti | Citazione delle disposizioni nazionali rilevanti | Sintesi / Commenti |
|------------------------|--|---|--|
| | | da serie ragioni.» | |
| Malta | Articolo 42 (1)(a), MT-TMA | «[...] entro cinque anni successivi al completamento del procedimento di registrazione esso non abbia formato oggetto di uso effettivo [...]» | |
| Polonia | Articolo 169(1)(i), PL-IPL | «Il diritto di marchio decade anche in mancanza di un effettivo uso del marchio registrato in relazione ai prodotti coperti dalla registrazione per un periodo di cinque anni dopo che una decisione sulla concessione del diritto di marchio sia stata emessa, se non esistono giustificati motivi per il suo non-uso [...]» | Data di registrazione del marchio. Commento: l'esame dell'Ufficio polacco include anche un esame <i>ex officio</i> degli impedimenti relative e la decisione sulla concessione del diritto di marchio è emessa dopo l'esecuzione di un esame completo. |
| Portogallo | Articolo 269 (i), PT-Codice PI Articolo 269 (5), PT- Codice PI. | «[...] la registrazione decade se il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo entro cinque anni consecutivi.» Il periodo di cinque anni inizia a decorrere dalla data di registrazione. | Data di registrazione del marchio. |
| Regno Unito | Sezione 46 (1)(a), (b), UK-TML | «[...] nei cinque anni consecutivi dopo il completamento del procedimento di registrazione [...]» | Data di iscrizione del marchio nel Registro dei marchi. |
| Repubblica ceca | Sezione 13 (1), CZ-TML | «[...] cinque anni successivi alla registrazione, il titolare del marchio non ha fatto un uso effettivo del marchio [...]» | Data di iscrizione del marchio nel Registro dei marchi. Commento: si consideri che la data rilevante di iscrizione nel Registro è indicata negli estratti della banca dati ufficiale dell'Ufficio ceco al codice INID 151 (data di registrazione). |
| Romania | Articolo 46(1)(a), RO – TML | «[...] nei cinque anni consecutivi, successivi alla data di iscrizione (del marchio) nel Registro dei Marchi, il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo in Romania in relazione ai prodotti o servizi per il quale esso è stato registrato [...]» | Data di iscrizione del marchio nel Registro dei marchi. Commento: la Legge sui marchi rumena non precisa esplicitamente “la data di iscrizione nel Registro” o la “data di registrazione” del marchio, termini che sono usati indistintamente nel testo della Legge. Ad ogni modo, si noti che la data rilevante è indicata sugli estratti della banca dati ufficiale dell'Ufficio rumeno al codice INID 151 (data di registrazione). |
| Slovacchia | Sezione 34 (1), SK-TML | «[...] se il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo in Slovacchia in relazione ai prodotti e servizi per i quali esso è stato registrato per un periodo ininterrotto di cinque anni [...]» | Data di iscrizione del marchio nel Registro dei marchi. |

| Stato membro | Disposizioni nazionali rilevanti | Citazione delle disposizioni nazionali rilevanti | Sintesi / Commenti |
|-----------------|--|--|--|
| Slovenia | Articolo 120 (1), SL-IP ACT | «[...]entro un periodo ininterrotto di cinque anni dalla data di iscrizione del diritto nel registro.» | Data di iscrizione del marchio nel Registro dei marchi. |
| Spagna | Articolo 39 ES-TML | «nei cinque anni successivi alla pubblicazione, il titolare del marchio non ha fatto un uso effettivo del marchio in Spagna in relazione ai prodotti e servizi registrati o se per un periodo ininterrotto di cinque anni il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo.» | Data di pubblicazione. |
| Svezia | Capitolo 3 paragrafo 2 SE-TML | «Nei cinque anni consecutivi dopo il completamento del procedimento di registrazione.» | Ove non sia stata presentata alcuna opposizione: 3 mesi dopo la pubblicazione della registrazione (procedura di opposizione successiva alla registrazione). Ove un'opposizione sia stata presentata: la data in cui la decisione sull'opposizione diviene definitiva. |
| Ungheria | Articolo 18(1), HU-TML Articolo 64(1), HU-TML | «[...] entro i cinque anni successivi alla data di registrazione [...]» «[...] La data della decisione sulla registrazione sarà la data di registrazione del marchio.» | Data di registrazione del marchio. |

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

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

PARTE D

ANNULLAMENTO

SEZIONE 1

PROCEDIMENTI

Sommario

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità | 3 |
| 2 | Domanda di decadenza o di nullità | 4 |
| 2.1 | Aventi diritto a presentare una domanda di decadenza o di nullità..... | 4 |
| 2.2 | Domande scritte | 4 |
| 3 | Pagamento della tassa | 5 |
| 4 | Esame di ammissibilità | 6 |
| 4.1 | Requisiti di ammissibilità relativi (regola 37, REMUE) | 7 |
| 4.1.1 | Numero di registrazione del marchio dell'Unione europea contestato e nome e indirizzo del titolare (regola 37, lettera a), punti i) e ii), REMUE)..... | 7 |
| 4.1.2 | Portata della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità (regola 37, lettera a), punto iii), REMUE) | 8 |
| 4.1.3 | Motivi su cui si fonda la domanda e fatti, prove e osservazioni a sostegno degli stessi (regola 37, lettera b), REMUE) | 8 |
| 4.1.4 | Identificazione del richiedente (regola 37, lettera c), REMUE) | 10 |
| 4.2 | Invito a sanare le irregolarità | 11 |
| 5 | Notifica della domanda al titolare del marchio dell'Unione europea e ulteriori scambi tra le parti | 11 |
| 6 | Lingue utilizzate nei procedimenti di annullamento | 13 |
| 6.1 | Traduzione della domanda di decadenza o di nullità..... | 14 |
| 6.2 | Traduzione delle prove presentate dal richiedente a sostegno della domanda | 14 |
| 6.3 | Traduzione delle osservazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento..... | 15 |
| 6.4 | Traduzione dei documenti presentati dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento | 15 |
| 6.5 | Traduzione della prova dell'uso | 16 |
| 7 | Altre questioni | 16 |
| 7.1 | Prosecuzione del procedimento..... | 16 |
| 7.2 | Sospensioni..... | 17 |
| 7.3 | Rinunce e ritiri | 17 |
| 7.3.1 | Rinunce concernenti i prodotti e/o servizi contestati | 17 |
| 7.3.2 | Ritiri..... | 19 |
| 7.4 | Domande di decadenza e di nullità nei confronti dello stesso marchio dell'Unione europea | 19 |
| 7.5 | Registrazioni internazionali contestate che designano l'UE..... | 20 |

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

I procedimenti dinanzi all'Ufficio concernenti la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio dell'Unione europea («MUE») si raggruppano sotto la denominazione generale di «procedimenti di annullamento» e sono gestiti in prima istanza dalla divisione Annullamento. Le disposizioni di base relative a tali procedimenti sono contenute principalmente negli articoli 56 e 57, RMUE e nelle regole da 37 a 41, REMUE.

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

Una volta ricevuta la domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio verifica che sia stata versata la corrispondente tassa. (Se la tassa non è ancora stata pagata, la domanda non si considera depositata). Successivamente, l'Ufficio effettua una valutazione preliminare dei requisiti di ammissibilità, che comprende in particolare quelli indicati alla regola 37, REMUE. L'Ufficio provvede inoltre ad informare il titolare del marchio dell'Unione europea in merito all'avvenuta presentazione della domanda. In caso di irregolarità relativamente ai requisiti di ammissibilità, l'Ufficio chiede al richiedente la decadenza o nullità («il richiedente») di sanarle entro un termine specificato.

Una volta completato l'esame dell'ammissibilità, l'Ufficio annota nel registro il procedimento di decadenza o di nullità pendente per il marchio dell'Unione europea contestato (articolo 87, paragrafo 3, lettera n), RMUE) per informarne i terzi. Parallelamente, si apre la fase contraddittoria del procedimento e le parti sono invitate a presentare osservazioni (e se del caso la prova dell'uso).

Di solito, dopo due tornate di osservazioni si chiude la fase contraddittoria e il fascicolo è pronto per una decisione. Quando la decisione diventa definitiva (ossia se non è stato presentato ricorso entro i termini stabiliti o se la procedura di ricorso è chiusa), l'Ufficio iscrive la relativa annotazione nel registro, a norma dell'articolo 57, paragrafo 6, RMUE.

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

2 Domanda di decadenza o di nullità

2.1 Aveni diritto a presentare una domanda di decadenza o di nullità

Articolo 41, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 1, RMUE

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

Le domande di decadenza o di nullità basate su motivi di nullità assoluta (articoli 51 e 52, RMUE) possono essere presentate da:

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

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

Per contro, le domande di nullità basate su motivi di nullità relativa (articolo 53, RMUE) possono essere presentate solo dalle persone citate nell'articolo 41, paragrafo 1, RMUE (nel caso delle domande basate sull'articolo 53, paragrafo 1, RMUE) o dai soggetti legittimati a norma della legislazione dell'Unione o della legislazione dello Stato membro interessato ad esercitare i diritti in questione (nel caso delle domande basate sull'articolo 53, paragrafo 2, RMUE).

Riguardo alla legittimazione, le domande di decadenza o di nullità basate sugli articoli 73 o 74, RMUE (in particolare motivi specifici di decadenza o di nullità assoluta per marchi collettivi) seguono le stesse regole delle domande di decadenza o di nullità basate su motivi assoluti (articolo 66, paragrafo 3, RMUE).

2.2 Domande scritte

Articolo 56, paragrafo 2, RMUE

La domanda di decadenza o di nullità dev'essere presentata per iscritto. Non è obbligatorio utilizzare i moduli forniti dall'Ufficio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di ammissibilità. Tuttavia l'uso dei moduli ufficiali è fortemente raccomandato. Le

domande di decadenza o di nullità possono essere trasmesse come allegato per via elettronica tramite l'User Area dell'Ufficio.

3 Pagamento della tassa

| |
|--|
| Articolo 56, paragrafo 2, RMUE Regola 39, paragrafo 1, REMUE Articolo 144 <i>ter</i> , paragrafo 3, RMUE |
|--|

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

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

Laddove riscontri che la tassa non sia stata pagata, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere al pagamento entro un dato termine (di solito un mese). Se la tassa richiesta non viene corrisposta entro il termine indicato, l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità non si considera presentata. Se pagata dopo il termine specificato, la tassa sarà rimborsata al richiedente. Nei casi in cui la tassa viene ricevuta dopo la scadenza del termine specificato dall'Ufficio, ma il richiedente fornisce prova di aver debitamente impartito ad una banca, entro il termine e in uno Stato membro, un regolare ordine di bonifico della somma dovuta, si applica l'articolo 144 *ter*, paragrafo 3, RMUE, ivi compreso il pagamento di una sovrattassa, se del caso (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

La data di pagamento della tassa non influisce sulla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, poiché l'articolo 56, paragrafo 2, RMUE è una disposizione relativa al procedimento di decadenza o di nullità e non comporta conseguenze per quanto concerne la data di deposito della domanda. Quindi, se la tassa è corrisposta prima della scadenza del termine specificato dalla regola 39, paragrafo 1, REMUE, la domanda s'intende presentata alla data del ricevimento della dichiarazione scritta da parte dell'Ufficio.

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

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

A questo proposito, l'unica disposizione che prevede il rimborso della tassa è la regola 39, paragrafo 1, REMUE, applicabile solo nei casi in cui la domanda non si considera presentata in conseguenza di un pagamento ritardato.

4 Esame di ammissibilità

Articolo 51, articolo 53, paragrafo 4, e articolo 56, paragrafo 3, Regola 37 e regola 38, paragrafo 1, REMUE

Una volta stabilito che la relativa tassa è stata debitamente pagata, l'Ufficio procede con un esame dell'ammissibilità della domanda.

Diversamente dai procedimenti di opposizione, nel procedimento di decadenza o di nullità non è previsto un periodo di riflessione, né un termine per dimostrare la fondatezza della domanda. Questo significa in particolare che, nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi, la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione di tutti i diritti anteriori, nonché la dimostrazione del diritto del richiedente agli stessi, devono essere presentate, come regola generale, contestualmente alla domanda.

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

Le irregolarità assolute sono quelle che non possono essere sanate dal richiedente e in presenza delle quali la domanda è automaticamente considerata inammissibile, come nei seguenti casi:

- la domanda è presentata nei confronti di un MUE non ancora registrato. La domanda di decadenza o di nullità si può presentare esclusivamente contro un MUE registrato. Una richiesta diretta contro una domanda non ancora registrata è prematura e dev'essere respinta in quanto inammissibile (decisione del 22/10/2007, R 0284/2007-4, *VISION*);
- la domanda è presentata nei confronti di un MUE che non esiste più all'epoca della presentazione della domanda, perché il titolare vi ha rinunciato o il marchio è scaduto o è decaduto o è stato annullato con decisione passata in giudicato;
- esiste una decisione passata in giudicato, resa dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 95 del RMUE su una domanda di decadenza o di nullità o nell'ambito di una domanda riconvenzionale, con il medesimo titolo e oggetto, e con riferimento alle stesse parti, che è stata pronunciata nel merito (articolo 56, paragrafo 3, RMUE). Per ulteriori informazioni su questo tipo di irregolarità, cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Disposizioni sostanziali, punto 5;
- in casi di nullità basata su motivi relativi, ove il richiedente sia titolare di numerosi diritti anteriori e abbia precedentemente presentato domanda di nullità con riferimento allo stesso marchio dell'Unione europea (o ha presentato una domanda in via riconvenzionale) sulla base di un altro di tali diritti anteriori che avrebbe potuto far valere nella domanda o domanda riconvenzionale precedente (articolo 53, paragrafo 4, RMUE). Per ulteriori informazioni su questo tipo di irregolarità, cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Disposizioni sostanziali, punto 4.5.2;
- la domanda di decadenza fondata sul mancato uso è presentata nei confronti di un marchio che non risulta registrato da cinque anni alla data della domanda (articolo 51, RMUE);

- la domanda di decadenza o di nullità presentata senza utilizzare il modulo ufficiale non è stata redatta nella lingua corretta, come stabilito nell'articolo 119, RMUE, né tradotta in tale lingua entro un mese dalla presentazione della domanda (regola 38, paragrafo 1, REMUE).

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

Le irregolarità relative, invece, in linea di principio possono essere sanate dal richiedente e comprendono l'inosservanza di uno o più requisiti di ammissibilità relativi di cui alla regola 37, REMUE (descritti in dettaglio al punto 4.1 che segue). In questi casi, in conformità della regola 39, paragrafo 3, REMUE, l'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità entro due mesi (cfr. punto 4.2 in appresso).

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

La decisione di rigetto di una domanda di decadenza o di nullità nella sua totalità in quanto inammissibile viene comunicata al richiedente e al titolare del marchio comunitario (regola 39, paragrafo 4, REMUE) e può essere oggetto di ricorso da parte del richiedente.

Tuttavia, se dall'esame dell'ammissibilità emerge che la domanda si può considerare parzialmente ammissibile (ossia ammissibile almeno per alcuni dei motivi e/o dei diritti anteriori sui quali è fondata), il procedimento continua. Se una delle parti non è d'accordo con l'esito dell'esame dell'ammissibilità, può presentare ricorso insieme alla decisione che pone fine al procedimento (articolo 58, paragrafo 2, RMUE).

4.1 Requisiti di ammissibilità relativi (regola 37, REMUE)

I requisiti di ammissibilità relativi di cui alla regola 37, REMUE sono elencati in appresso.

4.1.1 Numero di registrazione del marchio dell'Unione europea contestato e nome e indirizzo del titolare (regola 37, lettera a), punti i) e ii), REMUE)

La domanda di decadenza o di nullità deve contenere il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea, nonché il nome e l'indirizzo del suo titolare (si noti la differenza rispetto ai procedimenti di opposizione, dove la regola 15, paragrafo 2, lettera a), REMUE, richiede all'opponente di identificare solo la domanda di marchio dell'Unione europea contestata e il nome del richiedente, ma non il suo indirizzo).

L'Ufficio verifica che il nome e l'indirizzo del titolare corrispondano al marchio dell'Unione europea identificato in base al numero di registrazione. In caso di discrepanze (o di omissione di uno di questi dati) viene inviata al richiedente una notifica di irregolarità che lo invita a porvi rimedio (cfr. di seguito i punti sulle irregolarità).

4.1.2 Portata della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità (regola 37, lettera a), punto iii), REMUE)

Il richiedente è tenuto a indicare se la richiesta riguarda tutti i prodotti e servizi o solo una parte dei prodotti e dei servizi della registrazione contestata. In quest'ultimo caso, il richiedente deve identificare chiaramente tali prodotti e servizi specifici in un elenco.

Il richiedente è autorizzato a restringere l'ambito della sua domanda escludendo le sottocategorie di prodotti e/o servizi per i quali il marchio contestato è registrato (cfr., per quanto riguarda le domande di decadenza, la sentenza del 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

Si noti la differenza dai procedimenti di opposizione dove, ai fini dell'ammissibilità, la portata dell'opposizione è solo un'indicazione facoltativa (regola 15, paragrafo 3, lettera a), REMUE).

4.1.3 Motivi su cui si fonda la domanda e fatti, prove e osservazioni a sostegno degli stessi (regola 37, lettera b), REMUE)

RMUE e REMUE operano una chiara distinzione tra domanda di decadenza e domanda di nullità. Di conseguenza, i motivi di decadenza e di nullità non si possono combinare in un'unica domanda, ma sono oggetto di domande separate e comportano il pagamento di tasse separate. Tuttavia una domanda di decadenza può essere fondata su numerosi motivi di decadenza e una domanda di nullità si può basare su una combinazione di motivi assoluti e relativi. Se un richiedente presenta un'unica domanda fondata su motivi di decadenza e di nullità, l'Ufficio invia una notifica di irregolarità, invitando il richiedente a scegliere una delle due tipologie di motivi e informandolo sul fatto che è possibile presentare un'altra domanda previo pagamento di una tassa aggiuntiva. Se il richiedente non indica quale tipologia di motivi intende scegliere entro il termine stabilito, la domanda viene respinta per inammissibilità (regola 39, paragrafo 3, REMUE).

Una domanda di decadenza o di nullità deve contenere i motivi sui quali è fondata, ossia le specifiche disposizioni del RMUE che giustificano la richiesta. Il richiedente può limitare i motivi sui quali si fondava inizialmente la domanda, mentre non può ampliare la portata della domanda indicando ulteriori motivi nel corso del procedimento.

Inoltre, quando una domanda di nullità si basa su motivi relativi (articolo 53, RMUE), deve contenere i dati del diritto o dei diritti su cui si basa e, se del caso, dati a dimostrazione del fatto che il richiedente è legittimato ad addurre il diritto anteriore come motivo di nullità (vale a dire tutte le indicazioni contenute nella regola 15, lettere b), d), e), f), g) e h), REMUE, applicate per analogia).

Ai sensi della regola 37, lettera b), punto iv), REMUE, una domanda di decadenza o di nullità deve indicare anche i fatti, le prove e le osservazioni presentate a sostegno dei motivi di decadenza o di nullità. Questo significa che la mera presentazione di un modulo dove tutte le caselle pertinenti sono spuntate ma che non contiene, nella relativa casella, nessuna spiegazione concernente il motivo o i motivi di decadenza o nullità o il mero fatto di allegare osservazioni o prove, tra cui un certificato, a sostegno della domanda, porta ad una irregolarità per inammissibilità. L'unica eccezione riguarda le domande di decadenza fondate sulla mancata utilizzazione (articolo 51,

paragrafo 1, lettera a), RMUE), dove l'onere della prova è a carico del titolare del marchio dell'Unione europea.

Infine occorre fare un'importante distinzione tra i requisiti di ammissibilità e quelli concernenti la produzione di prove. Come già accennato nell'introduzione al punto 4, anche se nei procedimenti di nullità fondati su motivi relativi non è previsto un termine per la produzione di prove a sostegno di diritti anteriori, e la prova dell'esistenza, della validità e dell'ambito di protezione di tutti i diritti anteriori, nonché la prova a dimostrazione del diritto del richiedente agli stessi, devono essere presentate insieme alla domanda, questo non significa che non sussista una distinzione tra requisiti di ammissibilità e quelli concernenti la produzione di prove. Se, per esempio, un richiedente identifica chiaramente il marchio anteriore sul quale è basata la domanda (regola 37, lettera b), punto ii), REMUE) e indica le prove o presenta alcune osservazioni a sostegno di tale rivendicazione (regola 37, lettera b), punto iv), REMUE), la domanda è ammissibile. Tuttavia, se le prove o le argomentazioni fornite risultano in seguito insufficienti a sostegno del diritto anteriore (ad esempio, il certificato non proviene da una fonte ufficiale o non è tradotto nella lingua del procedimento), la domanda è respinta in quanto infondata (cfr., per analogia, regola 20, paragrafo 1, REMUE) e non in quanto inammissibile (decisioni del 12/07/2013, R 1306/2012-4, *URB EUROPE*, § 21; del 12/07/2013, R 1310/2012-4, *URB Bearings*, § 21 e del 12/07/2013, R 1309/2012-4, *URB*, § 20, confermate dalla sentenza del 07/11/2014 T-506/13, Urb, EU:T:2014:940).

Tuttavia l'assenza di un termine per la produzione di prove a sostegno dei diritti anteriori implica che in qualsiasi fase successiva del procedimento (prima della chiusura della fase contraddittoria) il richiedente può sanare di propria iniziativa eventuali irregolarità concernenti la produzione di prove.

Di seguito si riportano alcuni esempi che illustrano la differenza tra ammissibilità e produzione di prove, in particolare in relazione ai diritti anteriori:

- 1) Una domanda di decadenza o di nullità ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, RMUE non contiene una riproduzione del diritto anteriore su cui è fondata, né nella casella corrispondente sul modulo né nella documentazione allegata. Poiché una riproduzione del marchio (se del caso, a colori) costituisce uno dei requisiti per una chiara identificazione del diritto anteriore (regola 15, paragrafo 2, lettera e), REMUE, per analogia), si ha un'irregolarità relativa ai sensi della regola 37, lettera b), punto ii), REMUE, che il richiedente è invitato a sanare (cfr. il punto 4.2).
- 2) Una domanda di decadenza o di nullità ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, contiene tutte le necessarie informazioni sul marchio anteriore nazionale (per esempio, tutte le caselle pertinenti della corrispondente pagina del modulo ufficiale sono state correttamente compilate), comprese le indicazioni relative alla titolarità del richiedente. Tuttavia, dal certificato allegato alla domanda si evince che il titolare è una persona diversa. In questo caso il richiedente ha rispettato sia il punto ii) sia il punto iv) della regola 37, lettera b), REMUE, poiché ha dato indicazioni sul diritto anteriore e sulla sua legittimità e ha presentato prove a sostegno di tali motivi. Se le prove presentate siano o meno sufficienti a giustificare le argomentazioni avanzate non è un problema di ammissibilità quanto di produzione di prove. Il richiedente non è invitato a porre rimedio all'inadeguatezza delle prove fornite, ma deve farlo per iniziativa propria prima della conclusione della fase contraddittoria del procedimento (per esempio,

dimostrando che il trasferimento del marchio nazionale anteriore al richiedente era avvenuto prima della presentazione della domanda di decadenza o di nullità).

- 3) Una domanda di decadenza o di nullità ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere c) e d), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 4 bis, RMUE, contiene tutte le necessarie indicazioni sul marchio anteriore e dunque anche le prove a sostegno dei motivi di annullamento, ma le prove sono chiaramente insufficienti (per esempio, il richiedente non fornisce indicazioni in merito alla legislazione nazionale applicabile). Anche in questo caso, per gli stessi motivi già illustrati nel precedente esempio, la domanda risulterebbe ammissibile ma infondata, a meno che il richiedente non provveda a rimediare al difetto di prove per iniziativa propria, prima della conclusione della fase contraddittoria del procedimento.

Per quanto riguarda i requisiti per la produzione di prove a sostegno di diritti anteriori, cfr. la sezione sulle prove dell'esistenza di diritti anteriori nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali e la sezione sui procedimenti di nullità basati su cause di nullità relative nelle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Disposizioni sostanziali.

4.1.4 Identificazione del richiedente (regola 37, lettera c), REMUE)

La domanda di decadenza o di nullità deve contenere il nome e l'indirizzo del richiedente e, in caso di nomina di un rappresentante, il relativo nome e indirizzo. Nel caso in cui al richiedente sia già stato assegnato un codice di identificazione (numero ID) dall'Ufficio, basta specificare tale numero e il nome del richiedente. I richiedenti che non hanno domicilio, né sede, né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo (SEE) devono essere rappresentati da un mandatario abilitato (articolo 92, paragrafo 2, RMUE). Nel caso in cui al rappresentante sia già stato assegnato un numero ID dall'Ufficio, basta specificare tale numero e il nome del rappresentante. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

Per quanto concerne il caso di una pluralità di richiedenti, le domande di nullità fondate su motivi relativi seguono le stesse norme delle opposizioni (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali). Queste disposizioni sono direttamente connesse ai requisiti di legittimità dell'articolo 41, paragrafo 1, e dell'articolo 56, paragrafo 1, RMUE (cfr. sopra).

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

Si noti che in tutti i casi concernenti una pluralità di richiedenti, si applicano la regola 75 e la regola 94, paragrafo 7, lettera e), REMUE (nomina di un rappresentante comune e determinazione delle spese).

4.2 Invito a sanare le irregolarità

Regola 39, paragrafi 3 e 4, REMUE

In conformità della regola 39, paragrafo 3, REMUE, se l'Ufficio rileva che la domanda di decadenza o di nullità non è conforme a quanto previsto dalla regola 37, REMUE, invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine stabilito. Si noti che quanto precede si applica esclusivamente alle irregolarità concernenti i requisiti di ammissibilità e non alle irregolarità concernenti la produzione di prove, che il richiedente è tenuto a sanare di propria iniziativa (cfr. punto 4.1.3. sopra).

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

Come già accennato in relazione ai motivi della domanda, nel contesto della regola 39, paragrafo 3, REMUE, il fatto che il richiedente sia invitato a sanare un'irregolarità non può determinare un ampliamento dell'ambito del procedimento (diritti anteriori, prodotti e servizi, ecc.) determinato dalla richiesta iniziale.

Infine la regola 39, paragrafo 3, REMUE si applica esclusivamente all'elenco di requisiti di ammissibilità relativi, di cui alla regola 37, REMUE. Le irregolarità concernenti i requisiti di ammissibilità assoluti non sono coperte dalla regola 39, paragrafo 3, REMUE e non possono essere sanate (esse determinano il rigetto della domanda in questione per inammissibilità).

5 Notifica della domanda al titolare del marchio dell'Unione europea e ulteriori scambi tra le parti

Articolo 57, RMUE
Regola 40, REMUE

La regola 40, paragrafo 1, REMUE stabilisce che la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità che viene considerata depositata dev'essere notificata al titolare del marchio dell'Unione europea contestato. Inoltre, dopo aver stabilito che la domanda è ammissibile, l'Ufficio invita il titolare del marchio a presentare le sue osservazioni entro un preciso termine.

Di conseguenza, una volta che l'Ufficio ha verificato che il pagamento è stato ricevuto (e quindi la domanda s'intende depositata) e ha effettuato l'esame dell'ammissibilità, provvede a notificare al titolare del marchio dell'Unione europea la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità.

Se nell'esame dell'ammissibilità non si rilevano irregolarità, la notifica della domanda al titolare del marchio dell'Unione europea conterrà anche un invito a presentare osservazioni (e nel caso di una domanda di decadenza basata sull'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un invito a presentare prova dell'effettiva utilizzazione (cfr. la regola 40, paragrafo 5, REMUE). In pratica, l'Ufficio concede al titolare del

marchio dell'Unione europea tre mesi di tempo per fornire la sua prima risposta alla domanda.

Se l'esame dell'ammissibilità rileva la presenza di irregolarità da sanare, al titolare del marchio dell'Unione europea sarà comunque data notifica della domanda informandolo delle irregolarità che il richiedente è tenuto a sanare. Tuttavia in questo caso viene inviata solo la notifica della domanda e l'Ufficio non invita il titolare del marchio dell'Unione europea a presentare osservazioni (o, se del caso, la prova dell'uso) finché il richiedente non avrà sanato le irregolarità.

Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 18/10/2012 nella causa C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649 (applicabile per analogia a procedimenti di annullamento), la notifica inviata alle parti dopo l'esame di ammissibilità, con cui le si informa che la domanda di decadenza o di nullità è ammissibile a norma della regola 37, REMUE, costituisce una decisione che può essere oggetto di ricorso insieme alla decisione finale sul caso come stabilito dall'articolo 58, paragrafo 2, RMUE. Di conseguenza, l'Ufficio è vincolato da tale decisione e può solo revocarla in una fase successiva del procedimento, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 80, RMUE per la revoca di decisioni. Ciò significa che, per esempio, se viene riscontrata un'irregolarità dopo che la domanda è stata notificata, occorrerebbe in primo luogo stabilire se sia ancora possibile revocare la decisione sull'ammissibilità; in tal caso l'Ufficio redige una lettera di richiamo una volta che sia stata revocata la precedente decisione sull'ammissibilità.

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

A norma dell'articolo 57, paragrafo 1, RMUE, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare osservazioni. In pratica, e nell'intento di evitare un inutile prolungamento del procedimento, l'Ufficio di solito concede due tornate di osservazioni, che solitamente si concludono con le osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea (ossia domanda di decadenza o di nullità – osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea – osservazioni del richiedente – osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea). In ogni caso, quando una delle parti non presenta prove né osservazioni entro il termine specificato, e/o dichiara di non avere più nulla da rilevare, l'Ufficio può procedere direttamente alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento, comunicando alle parti che sarà presa una decisione.

Tuttavia in casi eccezionali si possono concedere tornate aggiuntive di osservazioni, in particolare quando nell'ultima tornata vengono presentate ulteriori prove pertinenti che non avrebbero potuto essere presentate in precedenza. È prassi dell'Ufficio concedere alle parti un termine di due mesi per la presentazione delle rispettive osservazioni (tranne per la prima risposta del titolare del marchio dell'Unione europea, cfr. sopra).

Per quanto concerne le domande di nullità fondate su motivi relativi, il titolare del marchio dell'Unione europea può anche presentare una richiesta di prova dell'uso dei marchi anteriori sui quali si basa la domanda. Se la richiesta è ammissibile (per le norme sull'ammissibilità di una richiesta di prova dell'uso, cfr. le Direttive, parte C,

Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso), l'Ufficio invita il richiedente a presentare la prova (articolo 57, paragrafi 2 e 3, RMUE e regola 40, paragrafo 6, REMUE). Diversamente dal procedimento di opposizione (regola 22, paragrafo 1, REMUE), nel procedimento di decadenza o di nullità la richiesta può essere presentata dal titolare del marchio comunitario insieme alla prima risposta alla domanda o in una delle successive tornate di osservazioni.

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

Se in una qualunque fase del procedimento una delle parti non presenta osservazioni entro il termine specificato, l'Ufficio chiude la fase contraddittoria e prende una decisione sulla base dei documenti di cui dispone (regola 40, paragrafo 2, REMUE, applicabile per analogia a entrambe le parti).

Nei casi di nullità basati su motivi relativi, prima di pronunciarsi, l'Ufficio verifica se uno dei diritti anteriori invocati in merito al quale siano state fornite dal richiedente valide prove dell'uso sia successivamente scaduto. In tal caso l'Ufficio invita il richiedente, sempre che ciò sia pertinente per l'esito del procedimento, a fornire prova dell'avvenuto rinnovo del diritto anteriore. Se il richiedente non provvede a trasmettere questa prova, la domanda presentata sulla base del diritto anteriore viene respinta in quanto infondata.

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

6 Lingue utilizzate nei procedimenti di annullamento

Articolo 119, paragrafi 5, 6 e 7, RMUE
Regola 38, paragrafi 1 e 3; regola 39, paragrafi 2 e 3; e regola 96, paragrafi 1 e 2, REMUE

La lingua del procedimento di annullamento viene determinata, in linea di principio, dal richiedente che ha presentato la domanda di decadenza e di nullità e deve essere conforme all'articolo 119 RMUE (ossia deve essere una delle cinque lingue dell'Ufficio e una delle due lingue indicate dal titolare del MUE all'atto del deposito della domanda concernente il marchio contestato). Per le norme dettagliate sulle modalità di determinazione della lingua procedurale, cfr. le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni di procedura, punto 2.3.

Le parti in un procedimento di decadenza o di nullità possono anche convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea sia la lingua procedurale (articolo 119, paragrafo 7, RMUE). Tale accordo dev'essere comunicato all'Ufficio entro due mesi dalla notifica della domanda di decadenza o di nullità al titolare del marchio dell'Unione europea. In tal caso, il richiedente è tenuto a presentare una traduzione della domanda nella lingua scelta da entrambe le parti (qualora non sia stata redatta in tale lingua) entro un mese dalla data della comunicazione dell'accordo all'Ufficio. Se la traduzione non viene presentata, o viene presentata in ritardo, e se la richiesta di modificare la

lingua viene presentata in ritardo (dopo il termine dei due mesi), la lingua del procedimento resta invariata (regola 38, paragrafo 3, REMUE).

6.1 Traduzione della domanda di decadenza o di nullità

Articolo 119, paragrafo 6, RMUE
Regola 38, paragrafi 1 e 3, e regola 39, paragrafo 2, REMUE

La domanda di decadenza o di nullità dovrà essere presentata in una delle lingue dell'Ufficio. Se la domanda è presentata in una lingua dell'Ufficio che non corrisponde a una delle due lingue del marchio dell'Unione europea contestato, il richiedente è tenuto a presentare di propria iniziativa una traduzione nella lingua corretta (una delle due lingue del marchio dell'Unione europea contestato, se sono entrambe lingue dell'Ufficio, o la seconda lingua del marchio dell'Unione europea contestato, se la prima non è una lingua dell'Ufficio) entro un mese dalla data di deposito della domanda di decadenza o di nullità; scaduto tale termine la domanda viene respinta in quanto inammissibile (articolo 119, paragrafo 6, RMUE, regola 38, paragrafo 1, e regola 39, paragrafo 2, REMUE).

La regola 39, paragrafo 3, REMUE, concernente l'invito fatto al richiedente di porre rimedio alle irregolarità, non fa riferimento alla regola 38, paragrafo 1, REMUE e pertanto in questi casi l'Ufficio non invia una comunicazione di irregolarità e resta in attesa, per un mese dalla data di presentazione, della traduzione della domanda di decadenza o di nullità.

Se il richiedente utilizza il modulo ufficiale per la domanda di decadenza o di nullità e tale modulo è redatto nella lingua sbagliata, si dovrà consultare per i diversi scenari le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali, punto 2.3.

6.2 Traduzione delle prove presentate dal richiedente a sostegno della domanda

Regola 38, paragrafo 2, e regola 39, paragrafo 3, REMUE

Secondo la regola 38, paragrafo 2, REMUE, se le prove presentate a sostegno della domanda non sono redatte nella lingua del procedimento di decadenza o di nullità, il richiedente deve fornire di propria iniziativa la traduzione in tale lingua entro due mesi dal deposito della prova a sostegno della domanda. Questo vale per tutte le prove presentate dal richiedente nel corso del procedimento, insieme alla domanda o in una fase successiva.

L'Ufficio non invia una comunicazione di irregolarità e spetta al richiedente presentare di propria iniziativa la traduzione della prova a sostegno della domanda.

Se il richiedente non presenta una traduzione della prova a sostegno della domanda che è necessaria per valutare l'ammissibilità del caso (ad esempio i dati del diritto anteriore su cui è fondata la domanda, o l'indicazione di fatti, prove e osservazioni a sostegno dei motivi non sono tradotti), l'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità ai sensi della regola 39, paragrafo 3, REMUE (decisione del 02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON/AC TELION). Se l'irregolarità non è sanata, la domanda di

decadenza o di nullità viene respinta in quanto totalmente o parzialmente inammissibile (articolo 119, paragrafo 6, RMUE, regola 38, paragrafo 2, e regola 39, paragrafo 3, REMUE).

Se il richiedente non fornisce la traduzione di altre prove che non incidono sull'ammissibilità del caso, eventuali documenti a sostegno della domanda che non siano tradotti dal richiedente nella lingua procedurale entro i termini specificati nella regola 38, paragrafo 2, REMUE s'intendono come non pervenuti all'Ufficio e pertanto non vengono tenuti in considerazione (regola 98, paragrafo 2, REMUE) (decisione del 05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (FIG.MARK), § 25).

6.3 Traduzione delle osservazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento

Regola 96, paragrafo 1, e regola 98, paragrafo 2, REMUE

Una parte che presenta osservazioni in una lingua dell'Ufficio diversa dalla lingua procedurale è tenuta a fornire una traduzione delle osservazioni nella lingua procedurale entro un mese dalla data della presentazione (regola 96, paragrafo 1, REMUE).

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

Se le traduzioni non vengono presentate entro il termine di un mese, le osservazioni s'intenderanno come non ricevute dall'Ufficio e pertanto non saranno tenute in considerazione (regola 98, paragrafo 2, REMUE).

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

Regola 96, paragrafo 2, e regola 98, paragrafo 2, REMUE

I documenti presentati dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento (tranne la prova dell'uso, cfr. di seguito) sono soggetti alla regola 96, paragrafo 2, REMUE e pertanto si possono presentare in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

Ai sensi di questa disposizione, il titolare del marchio dell'Unione europea non è automaticamente obbligato a fornire una traduzione, ma l'Ufficio può chiedergli di farlo entro un determinato termine.

Nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, l'Ufficio tiene conto della natura del documento e degli interessi delle parti.

Nei casi in cui l'Ufficio invita il titolare del marchio dell'Unione europea a fornire la traduzione di documenti, se quest'ultima non viene fornita entro il termine specificato, i documenti non tradotti non saranno presi in considerazione (regola 98, paragrafo 2, REMUE).

Per maggiori dettagli sui termini, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Mezzi di comunicazione, Termini.

6.5 Traduzione della prova dell'uso

Regola 22, paragrafo 6, REMUE

Benché la regola 40, paragrafi 5 e 6, REMUE si riferisca espressamente solo alla regola 22, paragrafi 2, 3 e 4, REMUE, si ritiene che anche la regola 22, paragrafo 6, REMUE debba applicarsi per analogia nei procedimenti di annullamento, poiché la logica sottostante è la stessa, ossia la richiesta della traduzione di documenti, che per la prova dell'uso tendono ad essere piuttosto voluminosi, solo nella misura in cui lo si consideri necessario (decisione dell'11/03/2010, R 167/2009-1, INA/INA, § 24 e 25). Di conseguenza, la regola 22, paragrafo 6, REMUE si applica come *lex specialis*, rispetto alla *lex generalis* contenuta nella regola 38, paragrafo 2, REMUE (documenti presentati dal richiedente) e nella regola 96, paragrafo 2, REMUE (documenti presentati dal titolare del marchio dell'Unione europea), per quanto concerne la prova dell'uso fornita dalle parti (sentenza del 13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 55).

Secondo la regola 22, paragrafo 6, REMUE, se la prova dell'uso fornita da una delle parti non è redatta nella lingua del procedimento, l'Ufficio può richiedere a questa parte di presentare una traduzione della prova in tale lingua entro un termine di due mesi. Nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, l'Ufficio tiene conto della natura della prova e degli interessi delle parti. Nei casi in cui l'Ufficio invita il titolare del marchio dell'Unione europea a fornire la traduzione della prova, se quest'ultima non viene fornita entro il termine specificato i documenti non tradotti non saranno presi in considerazione (salvo quelli considerati di per sé esplicativi). Per ulteriori indicazioni sull'applicazione della regola 22, paragrafo 6, REMUE, cfr. le Direttive parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali e parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso.

7 Altre questioni

7.1 Prosecuzione del procedimento

Articolo 82 RMUE

A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, RMUE, qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della relativa tassa.

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

Tuttavia il motivo per cui è menzionata specificamente in relazione ai procedimenti di annullamento è quello di evidenziare la differenza rispetto ai procedimenti di opposizione. Per quanto riguarda l'opposizione, l'articolo 82, paragrafo 2, RMUE stabilisce che la prosecuzione del procedimento non è applicabile, tra l'altro, ai termini previsti agli articoli 41 e 42, RMUE (periodo per presentare la domanda di opposizione, termini indicati dall'Ufficio per la presentazione di fatti, prove e argomenti o osservazioni). Per contro, nei procedimenti di annullamento, la prosecuzione si può richiedere in relazione a tutti i termini previsti nel procedimento (tranne il termine stabilito nell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, per la presentazione di un ricorso).

7.2 Sospensioni

| |
|-------------------|
| Articolo 104 RMUE |
|-------------------|

In materia di sospensioni, cfr. in generale le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali (tenendo conto, tuttavia, che nei procedimenti di annullamento non è previsto un periodo di riflessione). La regola 20, paragrafo 7, REMUE è applicabile per analogia.

La principale particolarità dei procedimenti di annullamento in questa materia riguarda le norme specifiche sulle relative azioni dinanzi ai tribunali dei marchi dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, RMUE, se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio dell'Unione europea sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea con una domanda riconvenzionale.

L'articolo 104, paragrafo 2, RMUE, stabilisce inoltre che, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.

Una richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, RMUE dovrebbe essere sostenuta da prove pertinenti. Le richieste di sospensione si considerano pertinenti per il procedimento e si possono accogliere a norma dell'articolo 104, paragrafo 2, RMUE solo nei casi in cui si riferiscono al marchio dell'Unione europea contestato e non quando si riferiscono ad altri marchi dell'Unione europea contestati in procedimenti paralleli di decadenza o di nullità.

7.3 Rinunce e ritiri

La prassi dell'Ufficio in materia di rinunce a marchi dell'Unione europea è descritta nelle Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

7.3.1 Rinunce concernenti i prodotti e/o servizi contestati

In linea di principio, nei procedimenti di annullamento le conseguenze di una rinuncia totale al marchio dell'Unione europea contestato (o di una rinuncia parziale ad alcuni

dei prodotti e/o servizi oggetto della domanda di decadenza o di nullità) sono simili a quelle del ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea nei procedimenti di opposizione.

Tuttavia, diversamente da quanto accade nel caso del ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea, gli effetti della rinuncia a un marchio dell'Unione europea registrato sono diversi da quelli della decisione nel merito che pone fine al procedimento in questione. Mentre la rinuncia a un marchio dell'Unione europea ha effetto solo dalla data della registrazione della rinuncia, una decisione di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea produce i suoi effetti da una data precedente, che si tratti della data iniziale (nel caso della nullità) o dalla data di deposito della domanda (nel caso della decadenza). Di conseguenza, di norma e malgrado la rinuncia al marchio contestato, si ritiene comunque che il richiedente abbia un interesse legittimo a proseguire il procedimento di decadenza o di nullità al fine di ottenere una decisione nel merito (sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, *TiMiKinderjoghurt*, EU:C:2011:177, § 39, e decisione del 22/10/2010, R 463/2009-4, *MAGENTA*, §25-27).

In pratica, in caso di rinuncia totale o parziale a un marchio dell'Unione europea oggetto di un procedimento di annullamento e, laddove tale rinuncia comporti conseguenze per la portata di detto procedimento di annullamento, l'Ufficio sospende la registrazione della rinuncia e, parallelamente, la divisione Annullamento informa il richiedente in merito alla rinuncia, invitandolo a presentare osservazioni entro due mesi e a indicare se desidera proseguire il procedimento o se acconsente nel chiuderlo senza una decisione nel merito. Nella lettera il richiedente viene inoltre informato del fatto che, in mancanza di una sua risposta, il procedimento di decadenza o di nullità sarà chiuso senza una decisione nel merito.

Se il richiedente nella sua replica acconsente espressamente nel chiudere il procedimento, la rinuncia viene registrata e il procedimento viene chiuso senza una decisione nel merito. Le spese s'intendono a carico del proprietario del marchio dell'Unione europea (articolo 85, paragrafo 3, RMUE).

Se il richiedente non presenta osservazioni in merito alla chiusura del procedimento di decadenza o di nullità, la divisione Annullamento invia a entrambe le parti una lettera di chiusura del procedimento, che informa il richiedente in merito alla possibile perdita di diritti ai fini della regola 54, paragrafo 2, REMUE. Se il richiedente non chiede esplicitamente una decisione in materia entro il termine stabilito in quest'ultima regola, la rinuncia viene iscritta nel registro.

Se il richiedente chiede la prosecuzione del procedimento di decadenza o di nullità (in risposta all'invito dell'Ufficio a presentare osservazioni o chiedendo una decisione ai sensi della regola 54, paragrafo 2, REMUE), il procedimento prosegue fino a una decisione finale nel merito. In questi casi, le spese s'intendono a carico della parte soccombente e non necessariamente alla parte che pone fine al procedimento, come indicato nell'articolo 85, paragrafo 3, RMUE. Quando la decisione sulla decadenza o nullità diventa definitiva, la rinuncia sarà registrata solo per gli eventuali prodotti e/o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea contestato non è stato dichiarato decaduto o nullo.

Laddove una rinuncia parziale non comporti conseguenze per nessuno dei prodotti e/o servizi contestati, tale rinuncia parziale è registrata come descritto nelle Direttive,

Parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione, e il richiedente nel procedimento di annullamento non è informato.

7.3.2 Ritiri

Il richiedente può ritirare la domanda di decadenza o di nullità in qualsiasi momento nel corso del procedimento. L'Ufficio informa il titolare del marchio in merito al ritiro, chiude il procedimento e adotta una decisione sulle spese, che sono a carico del richiedente (articolo 85, paragrafo 3, RMUE) salvo nei casi in cui il ritiro faccia immediatamente seguito a una rinuncia (cfr. sopra).

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

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

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

Se si decide per prima cosa che il marchio dell'Unione europea è totalmente nullo (o parzialmente, ma per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda di decadenza), e una volta che tale decisione diventa definitiva, il procedimento parallelo di decadenza si chiude automaticamente, poiché risulta privo del suo oggetto. La ripartizione delle spese è a discrezione dell'Ufficio (articolo 85, paragrafo 4, RMUE), che di solito conclude che ciascuna parte è tenuta a sopportare le proprie spese.

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

7.5 RegISTRAZIONI INTERNAZIONALI CONTESTATE CHE DESIGNANO L'UE

Articolo 152, paragrafo 2, e articolo 158 RMUE

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

Una domanda di decadenza o di nullità nei confronti di un marchio internazionale può essere presentata dopo la data della pubblicazione della registrazione che designa l'Unione europea nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio (M.3.1. – RegISTRAZIONI INTERNAZIONALI con o senza modifiche dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, RMUE).

In generale, l'Ufficio comunica con i rappresentanti OMPI dei titolari di registrazioni internazionali contestate, a prescindere dall'ubicazione del titolare della registrazione internazionale, se soddisfano i criteri dell'articolo 93, RMUE.

Quando i rappresentati OMPI del titolare della registrazione internazionale non rispettano i criteri dell'articolo 93, RMUE, la notifica della domanda di decadenza o di nullità è inviata direttamente al titolare della registrazione, con copia ai suoi rappresentanti OMPI a titolo informativo.

La notifica della domanda di decadenza o di nullità invita inoltre il titolare della registrazione internazionale a nominare un mandatario abilitato in conformità dell'articolo 93, RMUE entro tre mesi dal suo ricevimento. Nei casi di rappresentanza obbligatoria (articolo 92, paragrafo 2, RMUE), la notifica indica le conseguenze della mancata osservanza di tale obbligo (in particolare, il fatto che eventuali comunicazioni inviate dal titolare della registrazione internazionale nel corso del procedimento non saranno prese in considerazione).

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

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

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 2

TRASFORMAZIONE

Sommario

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | Introduzione | 3 |
| 2 | Trasformazione dei marchi dell'Unione europea e delle registrazioni internazionali che designano l'UE | 4 |
| 2.1 | Trasformazione dei marchi dell'Unione europea | 4 |
| 2.2 | Trasformazione delle registrazioni internazionali che designano l'UE .. | 4 |
| 3 | Validità della domanda di marchio dell'Unione europea come condizione per la trasformazione..... | 6 |
| 4 | Cause di preclusione della trasformazione..... | 6 |
| 4.1 | Decadenza per mancanza di utilizzazione | 7 |
| 4.2 | Motivi di rifiuto limitati a uno Stato membro o estesi a tutta l'UE..... | 7 |
| 4.3 | Ritiro/rinuncia dopo l'adozione di una decisione..... | 8 |
| 4.4 | Competenza riguardo alla decisione in merito alle cause di preclusione della trasformazione..... | 9 |
| 5 | Requisiti formali per l'istanza di trasformazione | 9 |
| 5.1 | Termine | 9 |
| 5.1.1 | Decorrenza del termine nei casi in cui l'Ufficio invia una notifica..... | 9 |
| 5.1.2 | Decorrenza del termine negli altri casi | 9 |
| 5.2 | Istanza di trasformazione..... | 11 |
| 5.3 | Lingua | 13 |
| 5.4 | Tasse..... | 13 |
| 6 | Esame da parte dell'Ufficio..... | 14 |
| 6.1 | Fasi della procedura, competenza | 14 |
| 6.2 | Esame..... | 14 |
| 6.2.1 | Tassa..... | 14 |
| 6.2.2 | Termine..... | 15 |
| 6.2.3 | Lingua | 15 |
| 6.2.4 | Formalità..... | 15 |
| 6.2.5 | Motivi | 15 |
| 6.2.6 | Rappresentanza | 16 |
| 6.2.7 | Trasformazione parziale | 17 |
| 6.3 | Pubblicazione dell'istanza e iscrizione nel registro..... | 17 |
| 6.4 | Trasmissione agli uffici designati | 18 |
| 7 | Effetti della trasformazione..... | 19 |

1 Introduzione

La trasformazione è il processo attraverso il quale una domanda o registrazione di marchio dell'Unione europea (MUE) viene trasformata in una o più domande di marchio nazionale. Le sue principali caratteristiche sono stabilite dagli articoli da 112 a 114 del RMUE e dalle regole da 44 a 47 del REMUE. Se un marchio dell'Unione europea cessa di esistere può, a seconda dei motivi precisi che ne stanno alla base, essere trasformato in marchi validi in alcuni Stati membri. La trasformazione è particolarmente utile per superare possibili problemi riguardo al carattere unitario del marchio dell'Unione europea. Ad esempio, se esiste un problema di registrabilità del MUE soltanto in un paese o in alcuni paesi per impedimenti assoluti o per un'opposizione basata su un diritto anteriore valido solo in un paese o in alcuni paesi, il titolare di una domanda di marchio dell'Unione europea può richiedere di trasformarla in domande di marchio nazionale individuali negli altri paesi non interessati da tali impedimenti.

Il sistema del marchio dell'Unione europea si basa sul principio della complementarità dei sistemi del marchio dell'Unione europea e dei marchi nazionali. In particolare, tali sistemi sono collegati tra loro da procedure di preesistenza e trasformazione. Il sistema è strutturato in maniera tale che la data di deposito anteriore di un diritto registrato prevalga sempre nel territorio in cui ha validità, a prescindere dal fatto che il marchio registrato derivi da un deposito nazionale, da una designazione internazionale o da una domanda di MUE (decisioni del 15/07/2008, R 1313/2006-G, e del 22/09/2008, R 207/2007-2, Restoria, § 34).

La trasformazione è un sistema dualistico che consiste, in primo luogo, nel pagamento di una tassa e nell'esame dell'istanza di trasformazione dinanzi all'UAMI e, in secondo luogo, nella procedura di trasformazione stessa dinanzi agli uffici nazionali. A seconda della normativa nazionale, il marchio trasformato viene registrato immediatamente o viene sottoposto alla procedura nazionale di esame, registrazione e opposizione come una normale domanda di marchio nazionale.

Qualora l'Unione europea sia designata in una registrazione internazionale (RI) e la designazione sia stata ritirata, respinta o abbia cessato di produrre i suoi effetti, è possibile anche presentare un'istanza di trasformazione in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri in base al sistema di Madrid.

La trasformazione (*conversion*) delle registrazioni internazionali che designano l'UE non va confusa con la «trasformazione» (*transformation*), che è un istituto giuridico introdotto dal protocollo di Madrid (PM) per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni previsto dall'intesa di Madrid (cfr. articolo 6, paragrafo 3, PM). La trasformazione (*transformation*) consente di trasformare un marchio oggetto di attacco centrale in una domanda di marchio dell'Unione europea diretta, ma non permette la trasformazione (*conversion*) di una designazione dell'UE in una domanda nazionale. Per maggiori informazioni sulla trasformazione ai sensi del protocollo di Madrid, cfr. Direttive, parte M, Marchi internazionali.

2 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea e delle registrazioni internazionali che designano l'UE

2.1 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea

| |
|--|
| Articolo 112, paragrafo 1, articolo 113, paragrafo 1 e articolo 159, RMUE Regola 44, paragrafo 1, lettere e) ed f), regole 122 e 123, REMUE |
|--|

Chi presenta una domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) o il titolare di un marchio dell'Unione europea registrato (MUER) può richiedere la trasformazione della sua domanda di MUE o del suo MUER in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri, restando inteso che l'espressione «domande nazionali» o «ufficio nazionale» comprende le domande di marchio effettuate nel Benelux o l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP), per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

La trasformazione è possibile nei seguenti casi («motivi di trasformazione»):

- se una domanda di MUE è stata infine respinta dall'Ufficio (articolo 112, paragrafo 1, lettera a), RMUE) con una decisione relativa ai motivi assoluti o relativi di rifiuto durante le procedure di esame o di opposizione;
- se una domanda di MUE è stata ritirata dal richiedente (articolo 112, paragrafo 1, lettera a) e articolo 44, RMUE);
- se una domanda di MUE è considerata ritirata, ossia qualora le tasse per classe di prodotto non siano state pagate entro il termine prescritto dalla data di presentazione della domanda (articolo 112, paragrafo 1, lettera a), articolo 36, paragrafo 5, RMUE);
- se la registrazione di un MUE cessa di produrre i suoi effetti (articolo 112, paragrafo 1, lettera b), RMUE), ossia nei seguenti casi:
 - se la registrazione di un MUE è stata oggetto di valida rinuncia (articolo 50 RMUE);
 - se la registrazione di un MUE non è stata rinnovata (articolo 47 RMUE);
 - se la registrazione di un MUE è stata dichiarata nulla dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea (articoli 55 e 100 RMUE);
 - se il titolare della registrazione di un MUE sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea (articolo 55 RMUE), tranne se la revoca è dovuta a una mancanza di utilizzazione (articolo 112, paragrafo 2, RMUE).

2.2 Trasformazione delle registrazioni internazionali che designano l'UE

Il titolare di una registrazione internazionale (RI) che designa l'UE può richiedere la trasformazione della designazione dell'UE:

- in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri;
- in designazioni successive di uno o più Stati membri, conformemente all'Intesa o al Protocollo di Madrid («opting back»), a condizione che lo Stato membro interessato sia parte di uno dei due trattati non soltanto al momento dell'istanza di trasformazione, ma anche alla data della designazione dell'UE;
- in domande di marchio nazionale per alcuni Stati membri e designazioni successive per altri Stati membri, fermo restando che qualsiasi Stato membro può essere selezionato una sola volta.

Se la designazione dell'UE in una RI cessa di produrre i suoi effetti, la trasformazione di una RI è possibile nei seguenti casi («motivi di trasformazione»):

- quando gli effetti di una RI che designa l'UE sono stati dichiarati nulli dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea (articolo 158 RMUE, regola 117 REMUE);
- quando una rinuncia alla designazione dell'UE è stata iscritta nel registro internazionale (regola 25, paragrafo 1 e regola 27, REC ¹);
- quando l'Ufficio viene informato dall'OMPI che la RI non è stata rinnovata per l'UE, a condizione che il periodo di tolleranza per il rinnovo sia scaduto (regola 31, paragrafo 4, lettera b), REC);
- quando una RI che designa l'UE è stata definitivamente respinta dall'Ufficio (regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c) e regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c), REMUE).

La trasformazione può essere richiesta per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi ai quali si riferiscono l'atto o la decisione menzionati in precedenza.

Qualora la decisione o l'atto summenzionati riguardino soltanto alcuni dei prodotti e servizi per i quali la domanda è stata depositata o registrata, la trasformazione può essere richiesta unicamente per tali prodotti o servizi specifici o per una loro parte.

La trasformazione «opting back» non può essere richiesta quando un annullamento della RI è stato iscritto nel Registro internazionale (regola 25, paragrafo 1, regola 27, REC); in questi casi è disponibile solamente la trasformazione nazionale.

¹ Regolamento comune ai sensi dell'Intesa di Madrid riguardante la registrazione internazionale dei marchi e il Protocollo relativo a tale intesa (CR).

3 Validità della domanda di marchio dell'Unione europea come condizione per la trasformazione

Articolo 112, paragrafo 1, RMUE

Se la trasformazione è richiesta sulla base di una domanda di MUE, essa è possibile solo qualora la domanda sia valida (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

4 Cause di preclusione della trasformazione

Articolo 112, paragrafo 2 e articolo 159, RMUE
Regole 45 e 123 REMUE

La trasformazione non può aver luogo nelle circostanze seguenti:

- quando il titolare del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale che designa l'UE sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione (cfr. il successivo punto 4.1.) o;
- quando il motivo particolare per il quale la domanda di MUE o il marchio dell'Unione europea registrato o la RI che designa l'UE cessa di produrre i suoi effetti precluderebbe la sua registrazione nello Stato membro di cui trattasi (cfr. successivo punto 4.2.). Pertanto, una richiesta di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea respinta non è ammissibile rispetto allo Stato membro al quale si applicano i motivi di rifiuto, annullamento o revoca.

Anche se il motivo della trasformazione è il ritiro di una domanda, se il ritiro ha luogo dopo l'adozione di una decisione di rifiuto del marchio sulla base di un motivo che precluderebbe la registrazione nello Stato membro di cui trattasi, l'istanza di trasformazione viene respinta se non è stato proposto alcun ricorso.

Anche se il motivo della trasformazione è la rinuncia di una registrazione, se la rinuncia ha luogo dopo l'adozione di una decisione di revoca di un marchio dell'Unione europea o di una registrazione internazionale per mancanza di utilizzazione o di una decisione di rifiuto del marchio sulla base di un motivo che precluderebbe la registrazione nello Stato membro di cui trattasi, l'istanza di trasformazione viene respinta se non è stato proposto alcun ricorso (cfr. successivo punto 4.3).

4.1 Decadenza per mancanza di utilizzazione

Articolo 112, paragrafo 2, lettera a), RMUE

La prima ipotesi di preclusione della trasformazione riguarda il caso in cui il titolare del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale sia decaduto dai suoi diritti per via della mancanza di utilizzazione.

La trasformazione non può aver luogo quando il titolare del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il MUE o la RI non siano stati utilizzati con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale di quello Stato.

Non sono ammesse dichiarazioni successive, da parte del richiedente la trasformazione, riguardanti il merito della questione. Ad esempio, qualora il marchio dell'Unione europea sia stato dichiarato decaduto per mancanza di utilizzazione, il richiedente la trasformazione non può far valere dinanzi all'Ufficio di essere in grado di dimostrarne l'uso in un determinato Stato membro.

4.2 Motivi di rifiuto limitati a uno Stato membro o estesi a tutta l'UE

Articolo 112, paragrafo 2, lettera b), RMUE
Regola 45, paragrafo 4, REMUE

La seconda ipotesi di preclusione della trasformazione riguarda un motivo di rifiuto, un motivo di decadenza (diverso dalla mancanza di utilizzazione) o, ancora, una dichiarazione di nullità. Questa ipotesi si verifica allorquando la decisione dell'Ufficio o di un tribunale dei marchi dell'Unione europea menzioni espressamente che il motivo di rifiuto, di decadenza o di nullità riguarda un determinato Stato membro ed escluda la trasformazione relativamente a tale Stato membro (decisione del 05/03/2009, R 1619/2008-2 marchio di colore arancio, § 23-24).

Esempi

- Quando esiste un impedimento assoluto per una sola lingua, la trasformazione è preclusa rispetto agli Stati membri in cui tale lingua è una lingua ufficiale. Ad esempio, se è stato invocato un impedimento assoluto in relazione al pubblico di lingua inglese, la trasformazione è preclusa rispetto al Regno Unito, all'Irlanda e a Malta (cfr. regola 45, paragrafo 4, REMUE).
- Quando esiste un impedimento assoluto per un solo Stato membro, in quanto il marchio sia descrittivo o ingannevole unicamente in quel determinato Stato membro e non in altri (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti), la trasformazione è preclusa rispetto allo Stato membro di cui trattasi, mentre può essere richiesta relativamente a tutti gli Stati membri per i quali l'esistenza di un impedimento non sia stata espressamente accertata.

- Nel caso in cui una domanda di MUE o una RI che designa l'UE sia stata respinta in seguito a un'opposizione basata su un marchio nazionale anteriore in un determinato Stato membro, la trasformazione non ha luogo rispetto allo Stato membro di cui trattasi. Quando l'opposizione è basata su alcuni diritti anteriori di vari Stati membri, ma la decisione finale respinge la domanda di MUE o la RI che designa l'UE sulla base di uno solo di tali diritti, la trasformazione può essere richiesta per i restanti Stati membri. Ad esempio, se in un'opposizione basata su un diritto nazionale britannico, italiano o francese, l'opposizione viene accolta nei limiti in cui è basata sul diritto nazionale britannico, e non vengono analizzati i restanti diritti anteriori, la trasformazione è preclusa rispetto al Regno Unito, ma può essere richiesta relativamente all'Italia e alla Francia (e a tutti i restanti Stati membri) (sentenze del 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268 e 11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124).
- In base alla regola 45, paragrafo 4, REMUE, applicabile per analogia alle RI che designano l'UE ai sensi della regola 123, paragrafo 2, REMUE, qualora una domanda di MUE sia stata rifiutata o una registrazione di MUE sia stata dichiarata nulla per impedimenti relativi sulla base di un marchio dell'Unione europea anteriore o, nel caso di una procedura di nullità, sulla base di un altro diritto di proprietà industriale dell'Unione europea, la trasformazione è esclusa per tutto il territorio dell'Unione europea, anche se il rischio di confusione esiste solo in una parte del territorio.

Nel caso in cui una RI o un MUE che designa l'UE siano stati dichiarati nulli in procedimenti di nullità o in base all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) RMUE ("malafede"), l'effetto che ne risulta è l'esclusione della trasformazione nell'intera Unione.

4.3 Ritiro/rinuncia dopo l'adozione di una decisione

Se il richiedente ritira la domanda di MUE o il titolare rinuncia al marchio dell'Unione europea o alla designazione dell'UE prima che la decisione diventi definitiva (ossia durante il periodo di ricorso) e successivamente richiede la trasformazione del marchio in marchi nazionali in alcuni o in tutti gli Stati membri per i quali si applica un motivo di rifiuto, di revoca o di annullamento, l'istanza di trasformazione viene respinta per tali Stati membri.

Se il richiedente o il titolare presenta un ricorso e successivamente ritira o limita la domanda respinta o rinuncia (in parte o in toto) alla designazione o al MUE annullato o revocato, e richiede poi una trasformazione, il ritiro, la limitazione o la rinuncia verranno trasmessi alla Commissione di ricorso competente e saranno sospesi in attesa dell'esito della procedura di ricorso (sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43, decisioni del 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA, § 25-27, 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY'S). Appena saranno trattati il ritiro, la limitazione o la rinuncia, verrà accolta la trasformazione come ammissibile per tutti gli Stati membri per i quali l'istanza è stata presentata o verrà respinta secondo l'esito del caso (vedere anche Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento e parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione).

Per informazioni sulla sospensione dell'iscrizione nel registro di una rinuncia durante i procedimenti di annullamento, vedere le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento, punto 7.3.

4.4 Competenza riguardo alla decisione in merito alle cause di preclusione della trasformazione

Articolo 113, paragrafi 1 e 3, RMUE

L'Ufficio decide se l'istanza di trasformazione soddisfa le condizioni fissate dai regolamenti e dalle decisioni finali (dispositivo e motivazione) da cui ha avuto origine la trasformazione.

Qualora sussista una delle cause di preclusione della trasformazione, l'Ufficio rifiuta di trasmettere l'istanza di trasformazione all'ufficio nazionale corrispondente (o, nel caso di una trasformazione «opting back», rifiuta di trasmettere all'OMPI la trasformazione come designazione successiva per gli Stati membri per i quali la trasformazione è in tal modo preclusa). Avverso tale decisione si può esperire un ricorso.

5 Requisiti formali per l'istanza di trasformazione

5.1 Termine

Per la presentazione di un'istanza di trasformazione si applica un termine generale di tre mesi. La decorrenza di tale termine dipende dal motivo della trasformazione.

Il termine non può essere prorogato.

Inoltre, in base all'articolo 82, paragrafo 2, RMUE, non può essere richiesta la prosecuzione del procedimento per tale termine. Tuttavia, la *restitutio in integrum* è in linea di principio possibile.

5.1.1 Decorrenza del termine nei casi in cui l'Ufficio invia una notifica

Articolo 112, paragrafo 4, RMUE

Nei casi in cui una domanda di MUE è considerata ritirata, la possibilità di presentare un'istanza di trasformazione entro tre mesi dalla data della corrispondente conferma dell'Ufficio.

La notifica è contenuta nella comunicazione relativa alla perdita dei diritti.

5.1.2 Decorrenza del termine negli altri casi

Articolo 112, paragrafi 5 e 6, RMUE

In tutti gli altri casi, il termine di tre mesi per l'istanza di trasformazione decorre automaticamente, in particolare:

- se la domanda di MUE è ritirata, dal giorno della ricezione del ritiro da parte dell'Ufficio;
- se il marchio dell'Unione europea è oggetto di rinuncia, dal giorno in cui la rinuncia è iscritta nel registro dei marchi dell'Unione europea (vale a dire dal giorno in cui essa prende effetto, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, RMUE);
- se la protezione della registrazione internazionale è stata limitata o è oggetto di rinuncia con effetti nell'UE, dal giorno a partire dal quale è stata effettuata la relativa registrazione dall'OMPI, a norma della regola 27, paragrafo 1, lettera b), REC;
- se la registrazione del marchio dell'Unione europea non è stata rinnovata, dal giorno successivo all'ultimo giorno del termine per la presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, RMUE, ovvero sei mesi dopo la scadenza della registrazione;
- se la registrazione internazionale non è stata rinnovata con effetti nell'UE, dal giorno successivo all'ultimo giorno del termine per il rinnovo dinanzi all'OMPI, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid;
- se la domanda di MUE o la RI che designa l'UE è respinta, dal giorno in cui la decisione acquista carattere definitivo;
- se la domanda di MUE o la RI che designa l'UE è dichiarata nulla o decaduta, dal giorno in cui la decisione dell'Ufficio o la sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea acquista carattere definitivo.

Una decisione dell'Ufficio acquista carattere definitivo:

- quando non venga presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine di due mesi ai sensi dell'articolo 60 RMUE;
- in seguito a una decisione delle commissioni di ricorso, alla scadenza del termine stabilito per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale o, se del caso, con la sentenza definitiva della Corte di giustizia.

Una sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea acquista carattere definitivo:

- quando non venga presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine stabilito dal diritto nazionale;
- altrimenti, con decisione passata in giudicato del tribunale dei marchi dell'Unione europea di ultimo (secondo o terzo) grado.

Ad esempio, se un marchio dell'Unione europea è stato respinto mediante una decisione dell'Ufficio per impedimenti assoluti alla registrazione notificata l'11 novembre 2011, la decisione acquista carattere definitivo l'11 gennaio 2012. Il periodo di tre mesi per la presentazione dell'istanza di trasformazione termina l'11 aprile 2012.

5.2 Istanza di trasformazione

Articolo 113, paragrafo 1, RMUE
Regola 83, paragrafo 2, REMUE

L'istanza di trasformazione va depositata presso l'Ufficio. Il modulo online è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio all'indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>.

Il modulo di istanza di trasformazione di una RI che designa l'UE è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/international-application-forms>. Il modulo può essere usato anche nel caso di una trasformazione «opting back». È possibile utilizzare anche il modulo OMPI MM16, tuttavia l'Ufficio invia all'OMPI i dati relativi alla trasformazione in formato elettronico.

L'uso dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio consente a quest'ultimo di estrarre dalla propria banca dati le informazioni pertinenti relative al marchio dell'Unione europea trasformato, come pure i dati concernenti il richiedente e il suo rappresentante, e di trasmetterli, unitamente al modulo di trasformazione, agli uffici designati.

Regola 44, paragrafi 1 e 2, REMUE

I richiedenti o i loro rappresentanti possono utilizzare moduli con struttura simile a quella dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio purché siano fornite le seguenti informazioni di base:

- il nome e l'indirizzo del richiedente la trasformazione, vale a dire il titolare della domanda o della registrazione di marchio dell'Unione europea o il titolare della registrazione internazionale;
- il nome del rappresentante, qualora ve ne sia uno;
- il numero di deposito della domanda di MUE o il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea o della RI;
- la data di deposito della domanda o della registrazione di MUE ovvero, in caso di RI che designa l'UE, la data della registrazione internazionale o della designazione successiva;
- i dati riguardanti le rivendicazioni di priorità o di preesistenza;
- la menzione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione; nel caso di una registrazione internazionale, si deve inoltre indicare se si richieda una trasformazione in una domanda nazionale relativa allo Stato membro in questione oppure in una designazione dello Stato membro a norma dell'Intesa o del Protocollo di Madrid. Per quanto riguarda il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, l'istanza di trasformazione è possibile unicamente per l'insieme di questi tre paesi e non per ciascuno di essi singolarmente; il modulo di trasformazione disponibile presso l'Ufficio consente solamente un'indicazione congiunta del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo; qualora il richiedente menzioni uno solo di tali paesi, l'Ufficio considera l'istanza alla stregua di

- un'istanza di trasformazione per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo e la trasmette all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP);
- l'indicazione del motivo per il quale viene richiesta la trasformazione:
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del ritiro della domanda, deve essere indicata la data del ritiro;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del mancato rinnovo della registrazione, deve essere indicata la data in cui è scaduto il periodo di tutela;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito della rinuncia a un marchio dell'Unione europea, deve essere indicata la data di iscrizione nel registro;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito di una rinuncia parziale, devono essere indicati i prodotti/servizi per i quali il marchio dell'Unione europea non è più tutelato e la data di iscrizione della rinuncia parziale nel registro;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito di una limitazione, devono essere indicati i prodotti/servizi per i quali la domanda di marchio dell'Unione europea non è più tutelata e la data di limitazione;
 - qualora la trasformazione sia richiesta in quanto il marchio ha cessato di produrre i suoi effetti in conseguenza di una sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea, deve essere indicata la data in cui tale decisione è diventata definitiva e deve essere prodotta copia della decisione medesima, che può anche essere nella lingua in cui è stata emessa;
 - qualora la trasformazione sia richiesta in quanto una RI che designa l'UE è stata definitivamente respinta dall'Ufficio, deve essere indicata la data della decisione;
 - qualora la trasformazione sia richiesta in quanto gli effetti di una RI che designa l'UE sono stati dichiarati nulli dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea, deve essere indicata la data della decisione dell'Ufficio o la data in cui la sentenza del tribunale è diventata definitiva e deve essere allegata una copia della sentenza;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito della rinuncia a una designazione dell'UE o della dichiarazione di nullità di una RI presso l'OMPI, deve essere indicata la data della relativa registrazione da parte dell'OMPI;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del mancato rinnovo di una RI che designa l'UE, e a condizione che il periodo di tolleranza per il rinnovo sia scaduto, deve essere indicata la data di scadenza della protezione.

L'istanza di trasformazione può contenere:

- l'indicazione che essa riguarda solo una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è stata presentata o registrata la domanda, nel qual caso devono essere indicati i prodotti e i servizi relativamente ai quali è richiesta la trasformazione;
- l'indicazione che la trasformazione è richiesta per prodotti e servizi diversi a seconda degli Stati membri, nel qual caso devono essere indicati, per ogni Stato membro, i rispettivi prodotti e servizi.

L'istanza di trasformazione può inoltre contenere la designazione di un rappresentante dinanzi a un ufficio nazionale designato, effettuata barrando gli appositi riquadri nell'allegato del modulo di trasformazione. Tali informazioni sono facoltative e non hanno alcuna incidenza sulla procedura di trasformazione dinanzi all'Ufficio; tuttavia, sono utili agli uffici nazionali una volta che ricevono l'istanza di trasformazione, per essere in grado di contattare immediatamente il rappresentante autorizzato ad esercitare dinanzi a quell'ufficio nazionale (cfr. il successivo punto 6).

5.3 Lingua

Regola 95, lettera a), e regola 126, REMUE

Qualora l'istanza di trasformazione riguardi una domanda di MUE, essa deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda o nella seconda lingua indicata in quest'ultima.

Se l'istanza di trasformazione viene presentata riguardo a una RI che designa l'UE prima del momento in cui sia stata emessa una dichiarazione di concessione della protezione, conformemente alla regola 116 REMUE, l'istanza deve essere depositata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale all'OMPI o nella seconda lingua indicata in quest'ultima.

Regola 95, lettera b), e regola 126, REMUE

Qualora l'istanza riguardi la registrazione di un marchio dell'Unione europea, essa può essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Qualora l'istanza di trasformazione venga presentata riguardo a una RI che designa l'UE dopo l'emissione della dichiarazione di concessione della protezione, essa può essere depositata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, tranne nel caso di una trasformazione «opting-back», in cui l'istanza deve essere presentata in inglese, francese o spagnolo.

Tuttavia, quando per la presentazione dell'istanza di trasformazione si utilizza il modulo fornito dall'Ufficio ai sensi della regola 83 del REMUE, il modulo può essere utilizzato in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, purché gli elementi testuali ivi inseriti siano redatti in una delle lingue dell'Ufficio. Ciò riguarda, in particolare, l'elenco dei prodotti e dei servizi in caso di istanza di trasformazione parziale.

5.4 Tasse

Articolo 113, paragrafo 1, RMUE

Regola 45, paragrafo 2, REMUE
Articolo 144 *bis*, paragrafo 3, e Allegato I, Parte A, punto 23, RMUE

L'istanza di trasformazione è soggetta al pagamento di una tassa di 200 EUR, anche nel caso della trasformazione di una RI che designa l'UE. Essa si considera depositata soltanto dopo il versamento dell'importo della tassa di trasformazione, che pertanto deve avvenire entro il termine di tre mesi summenzionato. Qualora il pagamento sia effettuato dopo la scadenza del termine, questo si considera osservato se la persona interessata fornisce la prova che, in uno Stato membro ed entro il termine di tre mesi, il pagamento è stato effettuato presso una banca o è stato impartito un ordine di bonifico e se, contemporaneamente, è stata versata una soprattassa pari al 10% dell'importo totale dovuto (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

6 Esame da parte dell'Ufficio

6.1 Fasi della procedura, competenza

L'Ufficio tratta le istanze di trasformazione nelle seguenti fasi:

Articolo 113, paragrafi 2 e 3, RMUE
Regole 45-47 REMUE

- esame;
- pubblicazione; e
- trasmissione agli uffici designati.

6.2 Esame

L'esame dell'istanza di trasformazione da parte dell'Ufficio riguarda i seguenti punti:

- tassa;
- termine;
- lingua;
- formalità;
- motivi;
- rappresentanza;
- trasformazione parziale.

6.2.1 Tassa

Regola 45, paragrafo 2 e regola 122, paragrafo 3, REMUE

L'Ufficio esamina se la tassa di trasformazione è stata pagata entro il termine previsto.

Se la tassa relativa alla trasformazione non è stata pagata entro il termine previsto, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione viene considerata come non presentata. Qualsiasi tassa pagata successivamente viene rimborsata.

6.2.2 Termine

Regola 45, paragrafo 1 e regola 122, paragrafo 3, REMUE

Una volta che si è ritenuto che l'istanza di trasformazione sia stata depositata poiché la tassa di trasformazione è stata pagata entro i termini previsti (cfr. punto 6.2.1 che precede), l'Ufficio esamina se l'istanza è stata presentata entro il termine di tre mesi.

Nel caso in cui la richiesta di trasformazione non sia stata depositata entro il termine di tre mesi, ma il pagamento sia stato ricevuto per tempo, l'Ufficio respingerà la richiesta come inammissibile. Qualsiasi tassa pagata successivamente non viene rimborsata.

6.2.3 Lingua

Regola 95, lettera a) e regola 126, REMUE

L'Ufficio esamina se l'istanza è stata presentata nella lingua corretta.

Se la lingua in cui è stata depositata l'istanza non è una di quelle accettabili ai fini della procedura di trasformazione (cfr. il precedente punto 5.3), l'Ufficio invia una comunicazione di irregolarità al richiedente specificando un periodo entro il quale può modificare l'istanza di trasformazione. In caso di mancata risposta da parte del richiedente, l'istanza non viene accolta e viene considerata come non presentata. Qualsiasi tassa pagata non viene rimborsata.

6.2.4 Formalità

Regola 44, paragrafo 1, lettere b), d), e), REMUE

L'Ufficio esamina se l'istanza è conforme ai requisiti formali del REMUE (cfr. punto 5 che precede).

Qualora il richiedente non abbia utilizzato il modulo di trasformazione messo a disposizione dall'Ufficio e l'irregolarità consista nella mancata indicazione degli elementi di cui alla regola 44, paragrafo 1, lettere b), d) o e), REMUE, il richiedente la trasformazione è invitato a fornire le indicazioni mancanti, oppure, qualora tali indicazioni siano facilmente reperibili tra i dati a disposizione dell'Ufficio, si presume che abbia autorizzato l'Ufficio a presentare agli uffici designati i dati pertinenti quali sono estratti dalla sua banca dati.

6.2.5 Motivi

Articolo 112, paragrafo 2, RMUE
Regola 123, paragrafo 2, REMUE

L'Ufficio esamina quanto segue:

- se esista uno dei motivi di trasformazione di cui al precedente punto 2;
- se esista una delle cause di preclusione della trasformazione di cui al precedente punto 4;
- nel caso di una trasformazione «opting back», se, alla data della registrazione internazionale, sarebbe stato possibile designare il rispettivo Stato membro in una domanda internazionale;
- nel caso di una trasformazione parziale, se i prodotti e servizi oggetto della trasformazione fossero effettivamente compresi (senza eccederli) tra i prodotti e servizi del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale che designa l'UE nel momento in cui essa sia venuta meno o abbia cessato di produrre effetti (cfr. punto 6.3 che segue);
- nel caso di una trasformazione parziale per cui una parte del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale che designa l'UE resta valida, se i prodotti e servizi oggetto della trasformazione non si sovrappongano ai prodotti e servizi per i quali il marchio conserva la sua validità (cfr. punto 6.3 che segue).

Queste ultime due fasi di esame sono finalizzate a evitare la trasformazione di un numero di prodotti e servizi maggiore di quello dei prodotti e servizi che sono stati respinti o dichiarati nulli.

Se l'istanza di trasformazione non è conforme ad altri elementi e indicazioni di carattere obbligatorio, di cui ai precedenti punti 4 e 5.2, l'Ufficio invia una comunicazione di irregolarità al richiedente specificando un periodo entro il quale può modificare l'istanza di trasformazione. In caso di mancata risposta da parte del richiedente, l'istanza non viene accolta e viene considerata come non presentata. Qualsiasi tassa pagata non viene rimborsata.

6.2.6 Rappresentanza

| |
|--------------------------------------|
| Regola 76, paragrafi da 1 a 4, REMUE |
|--------------------------------------|

Per quanto riguarda la rappresentanza, si applicano le disposizioni generali (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale). La persona che presenta un'istanza di trasformazione può designare un rappresentante nuovo o aggiuntivo (avvocato o mandatario abilitato dell'UAMI) ai fini della procedura di trasformazione.

Ogni procura che autorizzi ad agire per conto del richiedente o del titolare riguarda unicamente le attività da compiere dinanzi all'Ufficio. La rispettiva legislazione nazionale determina se un rappresentante designato per i procedimenti dinanzi all'Ufficio possa agire dinanzi all'ufficio nazionale riguardo alla domanda nazionale che scaturisce dalla trasformazione e, in caso affermativo, se debba presentare una procura supplementare.

6.2.7 Trasformazione parziale

Articolo 112, paragrafo 1, RMUE
Regola 44, paragrafo 1, lettera e), REMUE

Se la trasformazione è richiesta unicamente per alcuni prodotti e servizi, o per prodotti e servizi differenti nei diversi Stati membri («trasformazione parziale»), l'Ufficio verifica se i prodotti e i servizi per i quali si richiede la trasformazione siano compresi tra quelli oggetto del motivo di trasformazione. Per tale verifica valgono gli stessi criteri applicati in situazioni procedurali simili, quali ad esempio la limitazione di una domanda o il rigetto parziale nell'ambito di procedimenti di opposizione.

Se una domanda è parzialmente respinta, o la registrazione è dichiarata nulla o è oggetto di decadenza per una parte dei prodotti o servizi, la trasformazione può essere richiesta unicamente per i prodotti e servizi rispetto ai quali la domanda è stata rigettata o la registrazione è stata dichiarata nulla o è decaduta, ma non per i prodotti e servizi rispetto ai quali la domanda o la registrazione conserva la sua validità.

Qualora una domanda sia limitata, o una registrazione sia oggetto di rinuncia parziale, la trasformazione può essere richiesta soltanto per i prodotti o servizi oggetto di limitazione/rinuncia parziale, ma non per i prodotti o servizi rispetto ai quali la domanda o la registrazione conserva la sua validità. Si rimanda tuttavia al precedente punto 4.3 nel caso in cui la limitazione/rinuncia parziale abbia luogo in seguito a una decisione.

Il richiedente deve indicare in tali casi i prodotti e i servizi rispetto ai quali richiede la trasformazione. La limitazione, se è espressa in forma negativa, come ad esempio mediante un'espressione del tipo «bevande ad eccezione di ...», è ammissibile allo stesso modo di una limitazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o della parziale rinuncia a una registrazione di marchio dell'Unione europea (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione).

6.3 Pubblicazione dell'istanza e iscrizione nel registro

Articolo 113, paragrafo 2, RMUE
Regola 84, paragrafo 3, lettera p), REMUE

In seguito alla ricezione di un'istanza di trasformazione, che sia considerata depositata in quanto sia stata pagata la relativa tassa, l'Ufficio iscrive nel registro dei marchi dell'Unione europea la menzione dell'avvenuta ricezione dell'istanza medesima, sempreché questa abbia a oggetto la trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea pubblicato o di un marchio dell'Unione europea registrato.

Articolo 113, paragrafo 2, RMUE
Regola 46, paragrafo 1, REMUE

Successivamente all'esame dell'istanza di trasformazione, una volta verificata la sua regolarità, l'Ufficio la registra e la pubblica nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea (nella parte E.1. in caso di marchi dell'Unione europea e nella parte E.3. in caso di registrazioni internazionali che designano l'UE). Tuttavia, la pubblicazione non ha luogo qualora l'istanza di trasformazione sia presentata in un momento in cui la domanda di marchio dell'Unione europea non sia ancora stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 39 RMUE.

Regola 46 REMUE

L'istanza di trasformazione viene pubblicata solo dopo che l'Ufficio ne ha completato l'esame verificandone la regolarità e la tassa richiesta è stata pagata.

Regola 46, paragrafo 2, REMUE

La pubblicazione dell'istanza di trasformazione deve contenere le indicazioni di cui alla regola 46, paragrafo 2, REMUE e, salvo il caso in cui riguardi una RI che designa l'UE, deve contenere anche un riferimento alla precedente pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea, nonché alla data dell'istanza di trasformazione.

Regola 46, paragrafo 2, regole 122 e 123, REMUE

Gli elenchi dei prodotti e servizi oggetto dell'istanza di trasformazione non sono pubblicati quando la trasformazione riguardi una RI che designa l'UE.

6.4 Trasmissione agli uffici designati

Articolo 113, paragrafo 3 e articolo 114, paragrafo 1, RMUE
Regola 47 REMUE

Successivamente all'esame dell'istanza di trasformazione e all'accertamento della sua regolarità da parte dell'Ufficio, quest'ultimo trasmette senza indugio l'istanza agli uffici designati. La trasmissione è effettuata indipendentemente dal fatto che si sia proceduto alle pubblicazioni eventualmente richieste.

L'Ufficio invia copia dell'istanza di trasformazione e mette a disposizione un estratto della sua banca dati contenente i dati di cui alla regola 84, paragrafo 2, REMUE relativi al marchio dell'Unione europea o alla registrazione internazionale oggetto della trasformazione. Qualsiasi ufficio centrale per la proprietà industriale al quale sia trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio informazioni aggiuntive riguardo all'istanza, per essere in grado di adottare una decisione in merito al marchio nazionale risultante dalla trasformazione.

Regola 47 REMUE

Simultaneamente l'Ufficio comunica al richiedente la data di trasmissione agli uffici nazionali.

Nel caso di una trasformazione «opting-back», l'OMPI considera l'istanza come designazione successiva, conformemente alla regola 24, paragrafi 6 e 7, REC.

Se l'ufficio designato è un ufficio nazionale, la trasformazione dà luogo a una domanda o una registrazione nazionale.

Articolo 114, paragrafo 3 RMUE

La legislazione nazionale in vigore negli Stati membri interessati può richiedere che l'istanza di trasformazione venga assoggettata ad alcuni o a tutti i seguenti requisiti:

- pagamento di una tassa nazionale di deposito;
- presentazione di una traduzione, in una delle lingue ufficiali dello Stato di cui trattasi, dell'istanza e dei documenti che la corredano; in particolare per le istanze di trasformazione presentate prima della pubblicazione del MUE, l'ufficio nazionale richiede di solito una traduzione della lista dei prodotti e servizi;
- elezione di un domicilio nello Stato membro in questione;
- deposito di una riproduzione del marchio, nel numero di esemplari richiesto dallo Stato membro di cui trattasi.

Restano applicabili le norme nazionali che disciplinano la nomina di un rappresentante nazionale. Qualora ci si avvalga dell'opzione di indicare, nel modulo di trasformazione, un rappresentante ai fini della procedura dinanzi a un determinato ufficio nazionale, quest'ultimo è in grado di comunicare direttamente con detto rappresentante, in modo tale che non si renda necessaria alcuna comunicazione separata avente a oggetto la designazione di un rappresentante nazionale.

Articolo 114, paragrafo 2, RMUE

La legislazione nazionale non può assoggettare l'istanza di trasformazione a requisiti formali di altro tipo, o supplementari, rispetto a quelli previsti dal RMUE e dal REMUE.

7 Effetti della trasformazione

Articolo 112, paragrafo 3, RMUE

In ciascuno Stato membro di cui trattasi, la domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione gode della data di deposito o, eventualmente, della data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea, come pure della preesistenza di un marchio anteriore con effetti in tale Stato sempreché sia stata validamente rivendicata nell'ambito della domanda o della registrazione di marchio dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 34 o 35 RMUE. Per informazioni sulla trasformazione di un MUE in domande di marchio nazionale, si rimanda alle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 9, Allargamento.

Nel caso di una trasformazione «opting back», la domanda internazionale risultante dalla designazione successiva dello Stato membro, conformemente alla regola 24, paragrafo 6, lettera e) e paragrafo 7, REC, gode della data originaria della RI che designa l'UE, vale a dire, la data effettiva della RI (eventualmente, anche della sua data di priorità) ovvero la data della designazione successiva dell'UE.

Tuttavia, non esiste una procedura armonizzata che gli uffici nazionali possano seguire per l'esame del marchio dell'Unione europea oggetto della trasformazione. Come menzionato nell'introduzione, la procedura di trasformazione è un sistema dualistico, in cui la seconda fase, ossia la procedura di trasformazione stessa, è trattata dagli uffici nazionali dei marchi e dei brevetti. A seconda della normativa nazionale, il marchio trasformato viene registrato immediatamente o viene sottoposto alla procedura

nazionale di esame, registrazione e opposizione come qualsiasi altra normale domanda di marchio nazionale.

Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione di un marchio dell'Unione europea o di una domanda di marchio dell'Unione europea anteriore si considerano effettuate a partire dal momento in cui viene presentata una valida istanza di trasformazione. Pertanto, in un procedimento di opposizione, tali diritti vengono identificati correttamente, ai fini dell'esame di ammissibilità, a norma della regola 18, paragrafo 1, REMUE, qualora l'opponente indichi il numero del marchio dell'Unione europea o della domanda di marchio dell'Unione europea in corso di trasformazione e i paesi per i quali ha richiesto la trasformazione.

Se nel corso del procedimento di opposizione o di annullamento la domanda di marchio dell'Unione europea (o il marchio dell'Unione europea) su cui l'opposizione è basata cessa di esistere (o l'elenco di prodotti e servizi è limitato), ma viene contemporaneamente presentata un'istanza di trasformazione, il procedimento può continuare. Infatti, le registrazioni di marchi nazionali originate dalla trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea (o da un marchio dell'Unione europea) possono costituire il fondamento di un procedimento di opposizione o di annullamento originariamente basato su detta domanda o registrazione di marchio dell'Unione europea (cfr. decisione del 15/07/2008, R 1313/2006-G *cardiva* (fig.) / *cardima* (fig.)) (cfr. anche Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

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

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 4

RINNOVO

Sommario

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Avviso antifrode | 4 |
| 1.1 | Società private che inviano fatture ingannevoli | 4 |
| 1.2 | Rinnovo da parte di terzi non autorizzati | 4 |
| 2 | Durata della registrazione dei marchi dell'Unione europea | 4 |
| 3 | Durata della protezione dei disegni e modelli comunitari registrati | 5 |
| 4 | Notifica della scadenza della registrazione | 5 |
| 5 | Rinnovo di una domanda di marchio dell'Unione europea | 5 |
| 6 | Rinnovo di una domanda di DMC | 6 |
| 7 | Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo | 6 |
| 7.1 | Persone abilitate a presentare la domanda di rinnovo | 7 |
| 7.2 | Contenuto della domanda di rinnovo | 7 |
| 7.2.1 | Nome e indirizzo e altre indicazioni della persona che presenta la domanda di rinnovo | 8 |
| 7.2.1.1 | Domanda presentata dal titolare | 8 |
| 7.2.1.2 | Domanda presentata da una persona all'uopo autorizzata dal titolare | 8 |
| 7.2.2 | Numero di registrazione del marchio dell'Unione europea | 8 |
| 7.2.3 | Indicazione della portata del rinnovo | 9 |
| 7.3 | Lingue | 9 |
| 7.4 | Termini | 10 |
| 7.4.1 | Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo (periodo di base) | 10 |
| 7.4.2 | Periodo di tolleranza di sei mesi successivi alla scadenza (periodo di tolleranza) | 10 |
| 7.4.3 | Regime transitorio per i MUE quando il periodo di base per il rinnovo inizia prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (RMUE), modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 | 11 |
| 7.5 | Tasse | 12 |
| 7.5.1 | Tasse pagabili per i MUE | 12 |
| 7.5.2 | Tasse da versare per i DMC | 12 |
| 7.5.3 | Termine entro cui effettuare il pagamento | 13 |
| 7.5.4 | Pagamento da parte di terzi | 14 |
| 7.5.5 | Rimborso delle tasse | 14 |
| 8 | Procedura dinanzi all'Ufficio | 14 |
| 8.1 | Esame dei requisiti formali | 14 |
| 8.1.1 | Rispetto dei termini | 14 |
| 8.1.1.1 | Pagamento durante il periodo di base o il periodo di tolleranza | 14 |
| 8.1.1.2 | Pagamento successivo alla scadenza del periodo di tolleranza | 15 |
| 8.1.1.3 | Situazione in cui il titolare è intestatario di un conto corrente | 16 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 8.1.2 | Adempimento dei requisiti formali | 17 |
| 8.1.2.1 | Rinnovo richiesto da una persona autorizzata..... | 17 |
| 8.1.2.2 | Ulteriori requisiti..... | 17 |
| 8.2 | Elementi che non occorre esaminare | 18 |
| 9 | Rinnovi parziali di MUE | 18 |
| 10 | Iscrizione delle menzioni nel registro | 19 |
| 11 | Data di efficacia del rinnovo o della scadenza, Trasformazione | 20 |
| 11.1 | Data di efficacia del rinnovo | 20 |
| 11.2 | Trasformazione di marchi dell'Unione europea scaduti | 20 |
| 12 | Rinnovo di marchi internazionali che designano l'UE | 21 |
| 13 | Rinnovo di registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano l'UE..... | 21 |

1 Avviso antifrode

1.1 Società private che inviano fatture ingannevoli

L'Ufficio è a conoscenza del fatto che alcuni utenti, in Europa, stanno ricevendo un numero sempre più elevato di messaggi non richiesti da parte di società che sollecitano il pagamento di servizi resi in materia di marchi, disegni e modelli, fra i quali il rinnovo.

Sul sito web dell'Ufficio è pubblicato un elenco delle lettere provenienti da società o da registri di cui gli utenti hanno denunciato il contenuto ingannevole. Tali attività non sono collegate ad alcun servizio ufficiale di registrazione di marchi, disegni o modelli fornito dagli uffici di PI o da altri organismi pubblici nell'Unione europea, quali l'EU IPO.

Qualora un utente ricevesse una lettera o una fattura, è tenuto a controllare attentamente l'oggetto dell'offerta e la fonte. È opportuno precisare che **l'EU IPO non invia mai fatture agli utenti né lettere di richiesta di pagamento diretto per i servizi.** (si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

1.2 Rinnovo da parte di terzi non autorizzati

L'Ufficio è altresì a conoscenza del fatto che truffatori hanno preso di mira il modulo per l'e-renewal (rinnovo elettronico). Se, al momento del deposito di una domanda di rinnovo elettronico, un utente dovesse scoprire che il marchio è «bloccato» perché il rinnovo è già stato richiesto, è tenuto a contattare l'Ufficio.

2 Durata della registrazione dei marchi dell'Unione europea

| |
|---|
| Articoli 26, 27 e 46, RMUE Regola 9, REMUE |
|---|

La durata della registrazione del marchio dell'Unione europea (MUE) è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Ad esempio, un MUE la cui data di deposito è il 16 aprile 2006 scadrà il 16 aprile 2016.

La data di deposito della domanda viene determinata secondo gli articoli 26 e 27, RMUE e la regola 9, REMUE.

La registrazione è rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni.

3 Durata della protezione dei disegni e modelli comunitari registrati

Articoli 12 e 38, RDC
Articolo 10, REDC

La durata della protezione di un disegno o modello comunitario registrato (DMC) è di cinque anni a decorrere dalla **data di deposito** della domanda (articolo 12, RDC).

La data di deposito della domanda è determinata in base all'articolo 38, RDC, e all'articolo 10, REDC (cfr. le direttive concernenti l'esame di disegni o modelli comunitari registrati, Esame di domande di disegni o modelli comunitari registrati, paragrafo 3, Assegnazione di una data di deposito).

La registrazione può essere rinnovata per uno o più periodi di cinque anni ciascuno, fino a un totale di 25 anni dalla data di deposito.

4 Notifica della scadenza della registrazione

Articolo 47, paragrafo 2, RMUE
Regola 77, REMUE
Articolo 13, paragrafo 2, RDC
Articoli 21 e 63, REDC
Comunicazione n. 5/05 del Presidente dell'Ufficio del 27/07/2005

Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione, l'Ufficio informa:

- il titolare registrato del MUE/DMC e
- qualsiasi persona titolare di diritti registrati in relazione al MUE/DMC

che la registrazione è prossima alla scadenza. I titolari di diritti registrati comprendono i licenziatari registrati, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un atto di esecuzione forzata registrato o l'autorità competente che agisce per conto del titolare nelle procedure di insolvenza.

La mancata informazione non incide sulla scadenza della registrazione e non impegna la responsabilità dell'Ufficio.

5 Rinnovo di una domanda di marchio dell'Unione europea

Comunicazioni n. 5/05 e 8/05 del Presidente dell'Ufficio del 27/07/2005 e del 21/12/2005
Allegato I, punto A, paragrafo 19, RMUE

Nell'ipotesi eccezionale in cui una domanda non sia stata ancora registrata a causa della pendenza del procedimento, l'Ufficio non invia l'avviso di cui all'articolo 47, paragrafo 2, RMUE. Il richiedente non è tenuto a rinnovare la propria domanda in procedimenti che durano più di 10 anni e nell'ambito dei quali l'esito della registrazione

è incerto. Solo a seguito della registrazione del marchio l'Ufficio invita il titolare a rinnovare il MUE e a pagare la tassa di rinnovo. Il titolare, allora, ha a disposizione due mesi per pagare la tassa di rinnovo (comprese ulteriori tasse per ciascuna classe). Se la tassa di rinnovo non è pagata entro il primo termine, viene concesso al titolare un secondo termine di due mesi (per un totale di quattro mesi dalla data della prima comunicazione) entro cui pagare la tassa di rinnovo. In questo ulteriore periodo di tempo di due mesi non si applica la sovrattassa per la tassa di rinnovo del 25 % di cui all'Allegato I, punto A, paragrafo 19, RMUE. Se la tassa di rinnovo non è pagata entro il termine aggiuntivo concesso, l'Ufficio comunica che la registrazione è scaduta. La scadenza decorrerà dalla data di registrazione del MUE.

6 Rinnovo di una domanda di DMC

Comunicazioni n. 5/05 e 8/05 del Presidente dell'Ufficio del 27 luglio 2005 e del 21 dicembre 2005 (per analogia)
Articolo 13, paragrafo 2, RDC
Allegato al RTDC, punto 12

Nella circostanza eccezionale in cui una domanda non sia ancora stata registrata a causa di procedimenti pendenti, l'Ufficio non invia la comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, RDC. Il richiedente non è tenuto a rinnovare la sua domanda durante i procedimenti la cui durata è superiore a cinque anni e nei casi in cui l'esito della registrazione sia incerto. L'Ufficio si limita a invitare il titolare a rinnovare il DMC e a versare la tassa di rinnovo una volta registrato il disegno o modello. Il titolare dispone quindi di due mesi di tempo per versare la tassa di rinnovo. Qualora quest'ultima non venga versata entro questo primo termine, al titolare viene accordato un secondo termine di ulteriori due mesi (un totale di quattro mesi dalla data della prima lettera) nel quale versare la tassa di rinnovo. Durante questo ulteriore termine di due mesi non si applica la sovrattassa del 25 % ai sensi del punto 12 dell'allegato al RTDC. Nel caso in cui la tassa di rinnovo non venga versata entro il termine supplementare accordato, l'Ufficio comunica al titolare che la registrazione è scaduta. La scadenza ha effetto a decorrere dalla data di registrazione del DMC.

7 Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo

Regole 79, 80 e 82, REMUE
Articolo 22, paragrafo 8, e articoli 65, 66 e 67 e articolo 68, paragrafo 1, lettera e), REDC
Comunicazione n. 8/05 del Presidente dell'Ufficio del 21/12/2005

Si applicano le norme generali riguardanti le comunicazioni all'Ufficio (si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini), ossia la domanda può essere presentata in uno dei modi seguenti:

- avvalendosi dei mezzi elettronici disponibili sul sito web dell'EUIPO (e-renewal – rinnovo elettronico). Per i MUE è prevista una riduzione di 150 EUR sulla tassa di rinnovo di base per un marchio individuale utilizzando il rinnovo elettronico (300 EUR nel caso di marchio collettivo). L'indicazione del nome e del cognome nell'apposito spazio sul modulo elettronico è considerata equivalente alla firma. Inoltre, l'uso del rinnovo elettronico offre ulteriori vantaggi quali il ricevimento

automatico di una conferma elettronica immediata della richiesta di rinnovo o l'utilizzo della funzione di gestione del rinnovo per la compilazione rapida del modulo per tutti i MUE/DMC necessari.

- trasmettendo un modulo originale firmato per telefax, posta o altri mezzi (si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini). Sul sito web dell'EU IPO è disponibile un modulo standard. I moduli devono essere firmati, ma non gli allegati.

È possibile presentare una domanda di rinnovo unica per due o più MUE/DMC (compresi i DMC che fanno parte della stessa registrazione multipla) previo pagamento delle tasse prescritte per ciascuno dei MUE/DMC.

7.1 Persone abilitate a presentare la domanda di rinnovo

| |
|---|
| Articolo 17, paragrafo 7, e articolo 47, paragrafo 1, RMUE Articolo 13, paragrafo 1, RDC Comunicazione n. 8/05 del Presidente dell'Ufficio del 21/12/2005 |
|---|

La domanda di rinnovo può essere presentata da:

- a) il titolare registrato del MUE/DMC;
- b) qualora il MUE/DMC sia stato trasferito, l'avente causa dal momento in cui è stata ricevuta dall'Ufficio una domanda di registrazione del trasferimento;
- c) qualsiasi persona espressamente autorizzata all'uopo dal titolare del MUE/DMC. Può trattarsi, ad esempio, di un licenziatario registrato, un licenziatario non registrato o chiunque abbia ottenuto l'autorizzazione del titolare a rinnovare il MUE/DMC.

Quando la richiesta di rinnovo è presentata da una persona diversa dal titolare registrato, è necessaria un'autorizzazione a proprio favore; tuttavia non deve essere depositata presso l'Ufficio a meno che l'Ufficio non ne faccia richiesta. Se l'Ufficio riceve il pagamento delle tasse da due fonti diverse, nessuna delle quali è il titolare o il suo rappresentante autorizzato, il titolare sarà contattato per sapere chi sia la persona autorizzata a rinnovare la domanda. Nel caso in cui non si riceva alcuna risposta da parte del titolare, l'Ufficio convaliderà il pagamento pervenuto per primo all'Ufficio (sentenza del 12/05/2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35 e decisione del 13/01/2008, R 989/2007-4, Elite glass seal, § 17-18).

Ai fini del rinnovo, la rappresentanza professionale di cui all'articolo 92, paragrafo 2, RMUE o all'articolo 77, paragrafo 2, RDC, non è obbligatoria.

7.2 Contenuto della domanda di rinnovo

| |
|--|
| Articolo 47, paragrafo 1, RMUE Articolo 22, paragrafo 1, REDC |
|--|

La domanda di rinnovo deve contenere gli elementi elencati in appresso: nome e indirizzo della persona che presenta la domanda di rinnovo e numero di registrazione del MUE/DMC rinnovato. La portata del rinnovo è considerata totale *ex officio*.

Il pagamento, da solo, può costituire una valida domanda di rinnovo, purché sia effettuato a favore dell'Ufficio e contenga il nome del soggetto che effettua il pagamento, il numero di registrazione del MUE/DMC e la causale «rinnovo». In tali casi non occorre soddisfare ulteriori formalità (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

7.2.1 Nome e indirizzo e altre indicazioni della persona che presenta la domanda di rinnovo

7.2.1.1 Domanda presentata dal titolare

Qualora la domanda venga presentata dal titolare del MUE/DMC, il nome dello stesso dev'essere indicato.

Se l'Ufficio ha attribuito un numero identificativo al titolare, il numero può essere indicato assieme al nome.

7.2.1.2 Domanda presentata da una persona all'uopo autorizzata dal titolare

| |
|--|
| Articolo 22, paragrafo 1, lettera a), REDC Regola 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), REMUE |
|--|

Qualora la domanda di rinnovo venga presentata da una persona all'uopo autorizzata dal titolare, vanno indicati il nome e l'indirizzo della stessa o il numero identificativo e il nome della persona autorizzata conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera b), REMUE, o all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), REDC.

Se la modalità di pagamento selezionata è il bonifico bancario, una copia della domanda di rinnovo viene trasmessa al proprietario.

7.2.2 Numero di registrazione del marchio dell'Unione europea

| |
|---|
| Articolo 47, paragrafo 4, lettera b) RMUE Articolo 22, paragrafo 1, lettera b), REDC |
|---|

Il numero di registrazione del MUE/DMC deve essere indicato.

7.2.3 Indicazione della portata del rinnovo

Articolo 47, paragrafo 4, RMUE
Articolo 22, paragrafo 1, lettera c), REDC

Per i MUE il rinnovo è considerato totale *ex officio*.

Qualora il rinnovo venga richiesto solo per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è registrato, è necessaria:

- un'indicazione, fornita in modo chiaro ed inequivocabile, delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene richiesto il rinnovo. Il rinnovo elettronico consente soltanto di eliminare classi intere e non solo una parte della classe;

o, in alternativa,

- un'indicazione, fornita in modo chiaro ed inequivocabile, delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo (possibile soltanto in caso di presentazione del modulo cartaceo).

Per i DMC, nel caso di una registrazione multipla, un'indicazione che la richiesta di rinnovo riguarda tutti i disegni o modelli coperti dalla registrazione multipla oppure, se la richiesta di rinnovo non riguarda tutti i disegni o modelli, un'indicazione di quelli per cui la richiesta viene presentata. In mancanza di indicazioni, si considererà che il rinnovo interessa tutti i disegni o modelli *ex officio*.

7.3 Lingue

Regola 95, lettera b), REMUE
Articolo 68 e articolo 80, lettere b) e c), REDC

La domanda di rinnovo può essere redatta in una qualunque delle cinque lingue dell'Ufficio. Detta lingua diviene la lingua procedurale del rinnovo. Tuttavia, quando la domanda di rinnovo è presentata con il modulo fornito dall'Ufficio conformemente alla regola 83, paragrafo 1, lettera f), REMUE o all'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), REDC, è possibile usare il modulo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, ma è necessario compilarlo in una delle lingue dell'Ufficio per quanto riguarda gli elementi di testo. Si tratta, in particolare, dell'elenco dei prodotti e dei servizi in caso di rinnovo parziale di un MUE.

7.4 Termini

Articolo 46 e articolo 47, paragrafo 3, RMUE
Regola 72, paragrafo 1, REMUE
Articolo 3, paragrafo 3, RDC
Articoli 56 e 58, REDC
Comunicazione n. 2/16 del Presidente dell'Ufficio, del 20/01/2016

7.4.1 Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo (periodo di base)

Per i MUE, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse devono essere effettuati in un periodo di sei mesi che terminerà il giorno in cui scade il periodo di tutela.

Ad esempio, se la data di deposito del MUE corrisponde al 10/06/2007, il giorno in cui scade il periodo di tutela è il 10/06/2017. Pertanto, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo devono essere effettuati dall'11/12/2016 al 10/06/2017, oppure, se questa data corrisponde ad un sabato, una domenica o un altro giorno di chiusura dell'Ufficio, o un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi della regola 72, paragrafo 1, REMUE, il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza.

Per i DMC, la richiesta e la tassa di rinnovo devono essere rispettivamente presentata e versata entro un periodo di sei mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese in cui ha termine la tutela.

Ad esempio, nel caso in cui il DMC abbia una data di deposito del 01/04/2013, il periodo di base si concluderà a mezzanotte dell'ultimo giorno del mese in cui ha termine la tutela, vale a dire il 30/04/2018. Di conseguenza, la richiesta e la tassa di rinnovo devono essere rispettivamente presentata e versata fra il 01/11/2017 e il 30/04/2018 oppure, qualora quest'ultima data cada di sabato, domenica o un altro giorno in cui l'Ufficio è chiuso o non riceve posta ordinaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, REDC, il primo giorno successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e riceve posta ordinaria.

7.4.2 Periodo di tolleranza di sei mesi successivi alla scadenza (periodo di tolleranza)

Se il MUE/DMC non viene rinnovato entro il periodo di base, la presentazione della domanda e il pagamento della tassa di rinnovo possono ancora essere effettuati dietro pagamento di una soprattassa (cfr. successivo paragrafo 7.5), entro un periodo supplementare di sei mesi.

Ad esempio, se la data di deposito del MUE corrisponde al 10/06/2007, il giorno in cui scade il periodo di tutela sarà il 10/06/2017. Pertanto, il periodo di tolleranza nel quale la presentazione della domanda di rinnovo può ancora essere effettuata dietro pagamento della tassa di rinnovo e della soprattassa è calcolato dal giorno successivo al 10/06/2017, vale a dire dall'11/06/2017 al 10/12/2017 o, se il 10/12/2017 corrisponde ad un sabato, una domenica o un altro giorno di chiusura dell'Ufficio, o un giorno in cui

non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi della regola 72, paragrafo 1, REMUE, il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza. Ciò vale anche se, nel suindicato esempio, l'11/06/2017 corrisponda ad un sabato o ad una domenica; la regola secondo cui un termine da osservare nei confronti dell'Ufficio è prorogato al giorno lavorativo successivo si applica soltanto una volta e alla fine del periodo di base, non alla data di inizio del periodo di tolleranza.

Ad esempio, nel caso in cui il DMC abbia una data di deposito del 01/04/2013, il periodo di base si concluderà a mezzanotte dell'ultimo giorno del mese in cui ha termine la tutela, vale a dire il 30/04/2018. Di conseguenza, la richiesta e la tassa di rinnovo devono essere rispettivamente presentata e versata fra il 01/11/2017 e il 30/04/2018 oppure, qualora quest'ultima data cada di sabato, domenica o un altro giorno in cui l'Ufficio è chiuso o non riceve posta ordinaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, REDC, il primo giorno successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e riceve posta ordinaria. Il periodo di tolleranza decorrerebbe quindi a partire dal 01/11/2018 fino al 31/10/2018 compreso (o il primo giorno lavorativo successivo).

7.4.3 Regime transitorio per i MUE quando il periodo di base per il rinnovo inizia prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (RMUE), modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015

Se il periodo iniziale di sei mesi per il rinnovo comincia prima dell'entrata in vigore del RMUE, la prassi dell'Ufficio è descritta nella comunicazione n. 2/16 del Presidente dell'Ufficio del 20/01/2016.

Le disposizioni contenute nell'ex articolo 47, paragrafo 3 del RMUE, nella versione anteriore alla modifica, saranno applicate sia per il calcolo del periodo di base, ove applicabile, sia per il periodo di tolleranza.

Per esempio, se la data di deposito del MUE è il 10/05/2006, il periodo di base si calcolerà fino all'ultimo giorno del mese (incluso) in cui scade il periodo di tutela, ovvero il 31/05/2016. Pertanto la domanda di rinnovo deve essere presentata unitamente alla tassa pagata fra il 01/12/2015 e 31/05/2016 (entrambi compresi) o, se l'ultimo giorno corrisponde ad un sabato, una domenica o un altro giorno di chiusura dell'Ufficio, o un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi della regola 72, paragrafo 1, REMUE, il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza. Pertanto il periodo di tolleranza si calcolerà a partire dal 01/06/2016 fino al 30/11/2016 (incluso) o il primo giorno lavorativo successivo.

Per i MUE che scadono il 22/09/2016 o successivamente, si applicherà il nuovo calcolo dei periodi di rinnovo (periodo iniziale e periodo di tolleranza).

Ad esempio, se il MUE ha una data di deposito del 10/12/2006, scadrà il 10/12/2016. Il periodo di base per il rinnovo andrà dall'11/06/2016 fino al 10/12/2016 (data di scadenza) compreso, oppure, se l'ultima data è un sabato, una domenica o un altro giorno in cui l'Ufficio è chiuso o non riceve la posta ordinaria ai sensi della regola 72, paragrafo 1, REMUE, il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al

pubblico e riceve la posta ordinaria. Il periodo di tolleranza andrebbe quindi dall'11/12/2016 fino al 10/06/2017 (o il primo giorno lavorativo successivo) compreso.

7.5 Tasse

7.5.1 Tasse pagabili per i MUE

Articolo 47, paragrafo 3, RMUE
Allegato I, punto A, paragrafi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, RMUE
Comunicazione n. 2/16 del Presidente dell'Ufficio del 20/01/2016

Per quanto riguarda il calcolo dell'importo delle tasse di rinnovo, la scadenza per le tasse di rinnovo è la data di scadenza della registrazione (articolo 47, paragrafo 5, RMUE, che non è stato modificato dalla riforma). Di conseguenza, i MUE che scadono prima del 23/03/2016 pagheranno la tassa di rinnovo in base alla nuova tabella delle tasse.

I MUE che scadono il 23/03/2016 o successivamente, pagheranno le tasse in base alla nuova tabella delle tasse. Questo principio si applica a prescindere dal momento in cui il rinnovo viene effettivamente richiesto e pagato. Ai titolari che hanno già pagato il rinnovo di un MUE in scadenza il 23/03/2016 o successivamente (in base alla vecchia tabella delle tasse) saranno rimborsate le tasse pagate in eccesso (differenza fra la vecchia e la nuova tabella delle tasse).

Le nuove tasse pagabili per il rinnovo di un MUE consistono in una tassa di base e, se del caso, una tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi successiva alla prima.

La tassa di base è:

- per un marchio individuale: 1 000 EUR/850 EUR per il rinnovo elettronico, e
- per un marchio collettivo: 1 800 EUR/1 500 EUR per il rinnovo elettronico.

La tassa per ciascuna classe è:

- per la seconda classe: 50 EUR
- per ciascuna classe oltre alla seconda: 150 EUR.

7.5.2 Tasse da versare per i DMC

Articolo 13, paragrafo 3, RDC
Articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b), REDC
Articolo 7, paragrafo 1, RTDC
Allegato al RTDC, punto 11

Le tasse da versare per il rinnovo di un DMC sono le seguenti:

- una tassa di rinnovo che, nel caso in cui diversi disegni o modelli siano coperti da una registrazione multipla, è in proporzione al numero di disegni o modelli coperti dal rinnovo;

- qualsiasi tassa aggiuntiva applicabile per il ritardo nel pagamento della tassa di rinnovo o per il ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli importi delle tasse di rinnovo, per disegno o modello, sia esso incluso o meno in una registrazione multipla, sono i seguenti:

- per il primo rinnovo: 90 EUR
- per il secondo rinnovo: 120 EUR
- per il terzo rinnovo: 150 EUR
- per il quarto rinnovo: 180 EUR

La tassa deve essere versata entro un periodo di sei mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese in cui termina il periodo di tutela (cfr. il precedente paragrafo 7.4).

7.5 3 Termine entro cui effettuare il pagamento

La tassa deve essere versata entro un periodo di base di sei mesi (per il calcolo del periodo, cfr. esempio nel precedente paragrafo 7.4.1).

Articolo 47, paragrafo 3, RMUE
Allegato I, parte A, paragrafo 19; articolo 144 *ter*, paragrafo 3, RMUE
Articolo 13, paragrafo 3, RDC
Allegato al RTDC punto 12

La tassa può essere versata entro un periodo supplementare di sei mesi (cfr. precedente paragrafo 7.4.2), purché si proceda al pagamento di una soprattassa - pari al 25 % della tassa complessiva di rinnovo, comprese tutte le tasse per ciascuna classe - che, nel caso dei MUE, non supera il limite massimo di 1 500 EUR.

Il rinnovo verrà effettuato unicamente se il pagamento di tutte le tasse (tasse di rinnovo e soprattasse per pagamento tardivo, se del caso) perviene all'Ufficio entro il periodo di tolleranza (cfr. il precedente paragrafo 7.4.2).

Le tasse pagate prima dell'inizio del periodo di base di sei mesi, in linea di principio non saranno prese in considerazione e saranno restituite.

Qualora il richiedente il rinnovo sia intestatario di un conto corrente presso l'Ufficio, la tassa di rinnovo verrà addebitata solo dopo la presentazione della domanda di rinnovo e la tassa di rinnovo (comprese le tasse per ciascuna classe) sarà addebitata con effetto dall'ultimo giorno del periodo di sei mesi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, RMUE, o all'articolo 13, paragrafo 3, RDC, salvo indicazione contraria.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) della decisione n. EX-96-1 del Presidente dell'Ufficio dell'11/01/1996, modificata dalla decisione n. EX-03-1 del 20/01/2003 e dalla decisione n. EX-06-1 del 12/01/2006.

In caso di presentazione tardiva della domanda di rinnovo (cfr. precedente paragrafo 7.4.2), e nel caso in cui il richiedente il rinnovo disponga di un conto corrente presso l'Ufficio, la tassa di rinnovo e la soprattassa saranno addebitate l'ultimo giorno del periodo di tolleranza, ovvero un periodo aggiuntivo di sei mesi di cui all'articolo 47,

paragrafo 3, RMUE, o all'articolo 13, paragrafo 3, RDC, a meno che non vengano impartite istruzioni diverse.

7.5.4 Pagamento da parte di terzi

Il pagamento può essere effettuato altresì dalle altre persone individuate nel precedente paragrafo 7.1.

Il pagamento mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita del titolare del conto corrente che indichi la tassa specifica che può essere addebitata sul conto. In tali casi l'Ufficio verifica se esiste un'autorizzazione. In caso contrario, invia una lettera alla persona che richiede il rinnovo chiedendo di presentare l'autorizzazione all'addebito sul conto intestato ad un terzo. In tali casi, il pagamento è considerato effettuato alla data in cui l'Ufficio riceve l'autorizzazione.

7.5.5 Rimborso delle tasse

| |
|--|
| Articolo 47, paragrafo 8, RMUE Articolo 22, paragrafo 7, REDC |
|--|

Le tasse di rinnovo e, se del caso, la soprattassa per pagamento tardivo possono essere rimborsate in presenza di talune circostanze. Per informazioni dettagliate, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

8 Procedura dinanzi all'Ufficio

8.1 Esame dei requisiti formali

L'esame della domanda di rinnovo è limitato alle formalità ed è riferito ai seguenti punti:

8.1.1 Rispetto dei termini

| |
|---|
| Articolo 47, paragrafi 3 e 4, RMUE Articolo 13, paragrafo 3, RDC Articolo 22, paragrafo 3, REDC Articolo 5 e articolo 6, paragrafo 2, RTDC |
|---|

8.1.1.1 Pagamento durante il periodo di base o il periodo di tolleranza

Qualora la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo vengano effettuati entro il periodo di base, l'Ufficio registra il rinnovo, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nel RMUE e nel REMUE o nel RDC o nel REDC (cfr. successivo paragrafo 8.1.2).

Articolo 47, paragrafo 3, RMUE
Comunicazione n. 8/05 del Presidente del 21/12/2005
Articolo 13, RDC
Articolo 22, paragrafo 4, REDC
Articolo 5 e articolo 6, paragrafo 2, RTDC

Qualora non sia stata presentata una domanda di rinnovo, ma la tassa di rinnovo sia stata versata all'Ufficio con le indicazioni minime (nome e indirizzo della persona che richiede il rinnovo e numeri di registrazione dei MUE/DMC rinnovati), ciò costituisce una valida domanda e non devono essere soddisfatte ulteriori formalità.

Tuttavia, qualora non sia stata presentata una domanda di rinnovo, ma la tassa di rinnovo sia stata versata senza le indicazioni minime (nome e indirizzo della persona che richiede il rinnovo e numeri di registrazione dei MUE/DMC rinnovati), l'Ufficio invita la persona che presenta una domanda di rinnovo a fornire le indicazioni minime. Sarà inviata una lettera quanto prima dopo la ricezione del pagamento della tassa, onde consentire la presentazione della domanda prima che la soprattassa divenga esigibile.

Qualora la domanda sia stata presentata entro il periodo di base, ma la tassa di rinnovo non sia stata versata o non sia stata versata per intero, l'Ufficio invita la persona che richiede il rinnovo a pagare la tassa di rinnovo e la soprattassa per il pagamento tardivo.

In caso di pagamento incompleto della tassa, per il rinnovo di un MUE, il titolare può, invece che pagare l'importo mancante, limitare la propria richiesta di rinnovo al numero corrispondente di classi.

In caso di pagamento incompleto della tassa, per il rinnovo di DMC, il titolare può, invece che pagare l'importo mancante, limitare la propria richiesta di rinnovo al numero corrispondente di disegni o modelli multipli.

8.1.1.2 Pagamento successivo alla scadenza del periodo di tolleranza

Articolo 47, paragrafo 3, RMUE
Regola 54, REMUE
Articolo 22, paragrafo 5, REDC

Qualora la domanda di rinnovo non sia stata presentata o sia stata presentata solo successivamente alla scadenza del periodo di tolleranza, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei diritti al titolare del marchio.

Qualora le tasse non siano state pagate o siano state pagate solo successivamente alla scadenza del periodo di tolleranza, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei diritti al titolare del marchio.

Qualora la tassa pagata sia di importo inferiore alla tassa di base e alla tassa per il pagamento tardivo/la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei diritti al titolare del marchio.

Per i MUE, qualora la tassa pagata copra la tassa di base e la tassa per il pagamento tardivo, ma non tutte le tasse per ciascuna classe, l'Ufficio rinnova la registrazione solo per alcune classi. La determinazione delle classi di prodotti e di servizi per le quali si applica il rinnovo viene effettuata in conformità dei seguenti criteri.

- se la domanda di rinnovo è espressamente limitata ad alcune classi, il rinnovo verrà effettuato solo per tali classi;
- se dalla domanda risulta in altro modo chiaramente quale sia la classe o quali siano le classi coperte dalla domanda stessa, il rinnovo verrà effettuato per tale classe o tali classi;
- in caso di pagamento parziale, l'Ufficio può contattare il titolare e chiedere le preferenze delle classi;
- in mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine della classificazione, iniziando dalla classe con il numero più basso.

Qualora non siano state pagate tutte le tasse per ciascuna classe e l'Ufficio constati che la registrazione per alcune classi di prodotti o di servizi è scaduta, invia la conferma del rinnovo al titolare nonché una comunicazione sulla decadenza dei diritti riguardo a dette classi di prodotti o di servizi al titolare. Se la persona interessata ritiene che la determinazione dell'Ufficio sia inesatta può, entro due mesi dalla comunicazione della decadenza dei diritti, chiedere l'adozione di una decisione in merito.

Per i DMC, nei casi in cui la tassa versata copra la tassa di base e la tassa per il ritardo nel pagamento, ma gli importi versati siano insufficienti a coprire tutti i disegni o modelli identificati nella domanda di rinnovo, l'Ufficio rinnova solo la registrazione per alcuni disegni o modelli. In assenza di un'indicazione dei disegni o modelli da rinnovare, l'Ufficio determina i disegni o modelli da rinnovare selezionandoli in ordine numerico.

8.1.1.3 Situazione in cui il titolare è intestatario di un conto corrente

L'Ufficio non effettua addebiti sul conto corrente, a meno che non venga presentata una domanda esplicita di rinnovo. Esso effettua l'addebito sul conto della persona che ha presentato richiesta di rinnovo (titolare del MUE/DMC o terzo).

Se la domanda viene presentata entro il periodo di base, l'Ufficio addebita le tasse di rinnovo (per i MUE, tassa di rinnovo di base più tasse applicabili per ciascuna classe) senza alcuna maggiorazione.

Se la domanda viene presentata entro il periodo di tolleranza, l'Ufficio addebita la tassa di rinnovo nonché una soprattassa del 25 % (cfr. precedente paragrafo 7.5).

8.1.2 Adempimento dei requisiti formali

8.1.2.1 Rinnovo richiesto da una persona autorizzata

Comunicazione n. 8/05 del Presidente dell'Ufficio del 21/12/2005

Se la domanda di rinnovo è presentata a nome del titolare, non occorre presentare un'autorizzazione. Tuttavia, è necessaria una tale autorizzazione a favore della persona che deposita la domanda qualora l'Ufficio dovesse farne richiesta.

8.1.2.2 Ulteriori requisiti

Articolo 47, paragrafi 4 e 7, RMUE
Articolo 22, paragrafo 3, REDC

Se la domanda di rinnovo non soddisfa altri requisiti formali, segnatamente se il nome e l'indirizzo della persona che richiede il rinnovo non sono stati indicati in modo sufficiente, se il numero di registrazione non è stato indicato, se manca una firma valida o, per i MUE, se è stato richiesto un rinnovo parziale, ma i prodotti e i servizi non sono stati adeguatamente indicati, l'Ufficio invita la persona che richiede il rinnovo a sanare le irregolarità constatate entro il termine di due mesi. Detto termine si applica anche dopo la scadenza del periodo di tolleranza.

L'Ufficio considera che la domanda sia stata presentata per tutti i prodotti e servizi o per tutti i disegni o modelli coperti dalla registrazione multipla, a meno che sia espressamente chiesto un rinnovo parziale. In caso di rinnovo parziale, cfr. il precedente paragrafo 7.2.3.

Ai sensi del precedente paragrafo 7.1, lettera c), se la domanda di rinnovo viene presentata da una persona autorizzata dal titolare, quest'ultimo riceve copia della comunicazione di irregolarità.

Articolo 47, paragrafi 5 e 8, RMUE
Regola 54, REMUE
Articolo 22, paragrafo 5, e articolo 40, REDC

Se tali irregolarità non vengono sanate entro la scadenza del termine rilevante, l'Ufficio procederà nel modo seguente.

- se l'irregolarità riguarda la mancata indicazione dei prodotti e servizi del MUE da rinnovare, l'Ufficio rinnova la registrazione per tutte le classi per le quali sono state pagate le tasse e se le tasse pagate non coprono tutte le classi della registrazione del MUE, la determinazione delle classi per le quali si applica il rinnovo viene effettuata in conformità dei criteri indicati al precedente paragrafo 8.1.1.2. L'Ufficio invia, unitamente alla conferma del rinnovo, una comunicazione sulla decadenza dei diritti riguardo alle classi di prodotti o di servizi che l'Ufficio ha ritenuto scadute al titolare del marchio;
- se l'irregolarità riguarda la mancata risposta da parte del titolare ad una richiesta di chiarimenti su chi sia la persona autorizzata, l'Ufficio accetta la domanda di

rinnovo presentata dal rappresentante autorizzato che figura nel fascicolo. Se nessuna delle domande di rinnovo è stata presentata da un rappresentante autorizzato che figura nel fascicolo, l'Ufficio accetta la domanda di rinnovo ricevuta per prima dall'Ufficio;

- se l'irregolarità risiede nel fatto che non vi sono indicazioni dei disegni o modelli da rinnovare, e le tasse versate sono insufficienti a coprire tutti i disegni o modelli per una domanda multipla per la quale è stata presentata richiesta di rinnovo, l'Ufficio stabilisce a quali disegni o modelli è destinato l'importo versato. In assenza di criteri atti a determinare quali disegni o modelli si intende coprire con l'importo versato, l'Ufficio seleziona i disegni o modelli nell'ordine numerico in cui sono rappresentati. L'Ufficio stabilisce la scadenza della registrazione per tutti i disegni o modelli per i quali non sono state versate, in tutto o in parte, le tasse di rinnovo;
- in caso di altre irregolarità, constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione di decadenza dei diritti al titolare o, all'occorrenza, alla persona che richiede in rinnovo.

La persona interessata può chiedere l'adozione di una decisione sulla questione ai sensi della regola 54, paragrafo 2, REMUE, o dell'articolo 40, paragrafo 2, REDC entro due mesi.

8.2 Elementi che non occorre esaminare

All'atto del rinnovo non sarà svolto alcun esame sulla registrabilità del marchio/disegno o modello, né sarà svolto alcun esame volto ad accertare se il MUE sia stato oggetto di un uso effettivo.

All'atto del rinnovo l'Ufficio non svolgerà alcun esame per quanto riguarda la corretta classificazione del MUE, né sarà riclassificata una registrazione che sia stata registrata in base ad una versione della classificazione di Nizza non più in vigore al momento del rinnovo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 50, RMUE.

L'Ufficio non esamina la classificazione dei prodotti del DMC né viene riclassificato un DMC precedentemente registrato in base a un'edizione della classificazione di Locarno non più in vigore al momento del rinnovo. Tale riclassificazione non è disponibile neanche su richiesta del titolare.

9 Rinnovi parziali di MUE

È possibile rinnovare un MUE in parte per alcuni dei prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato.

Un rinnovo parziale non è una rinuncia parziale per i prodotti e i servizi per i quali il MUE non è stato rinnovato. Si veda a questo proposito la sentenza del 22/06/2016, C-207/15P, CVTC, EU:C:2016:465.

Un MUE può essere parzialmente rinnovato diverse volte durante il periodo iniziale di rinnovo di base di sei mesi o durante il periodo di tolleranza di sei mesi. Per ogni

rinnovo parziale occorre versare l'intera somma della tassa corrispondente e, nel caso in cui una richiesta di rinnovo venga presentata durante il periodo di tolleranza, è necessario corrispondere anche la soprattassa per la presentazione tardiva (sentenza del 22/06/2016, C-207/15P, CVTC, EU:C:2016:465).

10 Iscrizione delle menzioni nel registro

Articolo 47, paragrafo 5, RMUE
Articolo 87, paragrafo 3, lettera k), e articolo 87, paragrafo 6, RMUE
Articolo 13, paragrafo 4, RDC
Articolo 69, paragrafo 3, lettera m), articolo 69, paragrafo 5 e articolo 71, REDC

Se la domanda di rinnovo soddisfa tutti i requisiti, il rinnovo viene registrato.

L'Ufficio comunica al titolare del MUE/DMC o alla persona che ha presentato la richiesta il rinnovo del MUE/DMC e l'iscrizione della relativa menzione nel registro. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione esistente (cfr. successivo paragrafo 11).

Se il rinnovo interessa soltanto alcuni dei prodotti e servizi contenuti nella registrazione, l'Ufficio comunica al titolare del MUE e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro i prodotti e i servizi per i quali la registrazione è stata rinnovata, l'iscrizione della menzione del rinnovo nel registro e la data a partire dalla quale il rinnovo prende effetto (cfr. successivo paragrafo 11). Parallelamente, l'Ufficio comunica al titolare la scadenza della registrazione per i rimanenti prodotti e servizi e la relativa eliminazione dal registro.

Qualora siano stati rinnovati solo alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio comunica al titolare e a qualsiasi persona iscritta nel registro come titolare dei diritti del disegni o modelli, i disegni o modelli per i quali la registrazione è stata rinnovata, l'iscrizione del rinnovo nel registro e la data a partire dalla quale ha effetto il rinnovo (cfr. il paragrafo 11 successivo). Al tempo stesso, l'Ufficio comunica al titolare la scadenza della registrazione per i restanti disegni o modelli e la loro eliminazione dal registro.

Regola 54, paragrafo 2, REMUE
Articolo 47, paragrafi 5 e 8, RMUE
Articolo 13, paragrafo 4, DCR
Articoli 22, paragrafo 5 e articolo 40, paragrafo 2, REDC

Se l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 8, RMUE, o dell'articolo 22, paragrafo 5, REDC, constata che la registrazione è scaduta, cancella il marchio/disegno o modello dal registro e comunica tale cancellazione al titolare. Il titolare può chiedere l'adozione di una decisione in merito ai sensi della regola 54, paragrafo 2, REMUE o dell'articolo 40, paragrafo 2, REDC, entro due mesi.

11 Data di efficacia del rinnovo o della scadenza, Trasformazione

11.1 Data di efficacia del rinnovo

| |
|--|
| Articolo 47, paragrafi 6 e 8, RMUE Regola 70, paragrafo 3, REMUE Articolo 12 e articolo 13, paragrafo 4, RDC Articolo 22, paragrafo 6, REDC |
|--|

Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione.

Ad esempio, se la data di deposito della registrazione del MUE è il 01/04/2006, la registrazione scade il 01/04/2016. Pertanto, il rinnovo ha effetto dal giorno successivo al 01/04/2016, ossia il 02/04/2016. La nuova durata della registrazione è di dieci anni a decorrere da questa data e scade il 01/04/2026. Il fatto che tale giorno cada di sabato, domenica o una festività ufficiale è irrilevante. Anche nei casi in cui la tassa di rinnovo sia stata pagata durante il periodo di tolleranza, il rinnovo prende effetto dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione esistente.

Ad esempio, se la data di deposito del DMC è il 01/04/2013, la registrazione scade il 01/04/2018. Pertanto, il rinnovo ha effetto dal giorno successivo al 01/04/2018, ossia il 02/04/2018. La nuova durata della registrazione è di cinque anni a decorrere da questa data e scade il 01/04/2023. Il fatto che tale giorno cada di sabato, domenica o una festività ufficiale è irrilevante. Anche nei casi in cui la tassa di rinnovo sia stata pagata durante il periodo di tolleranza, il rinnovo prende effetto dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione esistente.

Se il marchio/disegno o modello è decaduto e viene cancellato dal registro, la cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione esistente.

Ad esempio, se la data di deposito della registrazione del MUE è il 01/04/2006, la registrazione scade il 01/04/2016. Pertanto, la cancellazione dal registro prende effetto il giorno successivo al 01/04/2016, ossia il 02/04/2016.

Ad esempio, se la data di deposito del DMC è il 01/04/2013, la registrazione scade il 01/04/2018. Pertanto, la cancellazione dal registro prende effetto il giorno successivo al 01/04/2018, ossia il 02/04/2018.

11.2 Trasformazione di marchi dell'Unione europea scaduti

| |
|---|
| Articolo 47, paragrafo 3, e articolo 112, paragrafo 5, RMUE |
|---|

Qualora il titolare intenda trasformare il proprio marchio comunitario scaduto in un marchio nazionale, deve presentare la domanda entro tre mesi dal giorno successivo all'ultimo giorno del periodo entro il quale può essere chiesto il rinnovo a norma dell'articolo 47, paragrafo 3, RMUE, ossia entro sei mesi successivi al giorno di scadenza della tutela. Il termine di tre mesi per richiedere la trasformazione inizia

automaticamente senza comunicazione (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 2, Trasformazione).

12 Rinnovo di marchi internazionali che designano l'UE

| |
|--|
| Articolo 159, paragrafo 1, RMUE Regola 107, REMUE |
|--|

Il principio è che qualsiasi modifica relativa a una registrazione internazionale deve essere presentata direttamente all'OMPI dal titolare della registrazione internazionale. L'Ufficio non tratta domande di rinnovo né il pagamento delle tasse di rinnovo.

La procedura per il rinnovo di marchi internazionali è gestita in toto dall'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale invia un avviso di rinnovo, riceve le tasse di rinnovo e registra il rinnovo nel registro internazionale. La data effettiva del rinnovo è la stessa per tutte le designazioni contenute nella registrazione internazionale, a prescindere dalla data in cui tali designazioni sono state iscritte nel registro internazionale. Qualora una registrazione internazionale che designa l'UE sia rinnovata, l'Ufficio riceve comunicazione dall'Ufficio internazionale.

Se la registrazione internazionale non è rinnovata per la designazione dell'UE, può essere trasformata in marchi nazionali o in successive designazioni di Stati membri ai sensi del protocollo di Madrid. Il termine di tre mesi per chiedere la trasformazione inizia il giorno successivo all'ultimo giorno nel quale il rinnovo può ancora avere effetto all'OMPI, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del protocollo di Madrid (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 2, Trasformazione).

13 Rinnovo di registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano l'UE

| |
|--|
| Articolo 106 <i>bis</i> , RDC Articolo 22 <i>bis</i> , REDC |
|--|

Le registrazioni internazionali devono essere rinnovate direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), conformemente all'articolo 17 dell'atto di Ginevra. L'Ufficio non si occupa di richieste di rinnovo o pagamenti di tasse di rinnovo relative a registrazioni internazionali.

La procedura per il rinnovo delle registrazioni internazionali di disegni e modelli viene gestita interamente dall'Ufficio internazionale, che invia la comunicazione del rinnovo, riceve le tasse di rinnovo e iscrive il rinnovo nel registro internazionale. Ogniqualvolta vengono rinnovate delle registrazioni internazionali che designano l'UE, l'Ufficio internazionale ne dà comunicazione anche all'Ufficio.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

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

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 5

CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI

Indice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Principi di carattere generale | 4 |
| 2 | I registri dei marchi dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari | 5 |
| 3 | Consultazione dei registri..... | 5 |
| 3.1 | Informazioni contenute nei registri | 5 |
| 4 | Consultazione di fascicoli..... | 6 |
| 4.1 | Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli..... | 6 |
| 4.2 | Documenti che formano il fascicolo | 6 |
| 4.2.1 | Fascicoli relativi a domande di marchio dell'Unione europea | 7 |
| 4.2.2 | Fascicoli relativi a domande di disegno o modello comunitario | 8 |
| 4.2.3 | Fascicoli relativi a marchi dell'Unione europea registrati | 8 |
| 4.2.4 | Fascicoli relativi a disegni e modelli comunitari registrati..... | 8 |
| 4.2.5 | Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea..... | 9 |
| 5 | Parti di fascicolo escluse dalla consultazione | 10 |
| 5.1 | Documenti esclusi..... | 10 |
| 5.1.1 | Documenti relativi ad astensioni o obiezioni | 10 |
| 5.1.2 | Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni..... | 10 |
| 5.1.3 | Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza..... | 11 |
| 5.2 | Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi..... | 12 |
| 6 | Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli | 13 |
| 6.1 | Estratti autentici o non autentici dei Registri..... | 13 |
| 6.2 | Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli..... | 14 |
| 6.3 | Accesso online ai fascicoli | 15 |
| 6.4 | Copie autenticate scaricabili | 15 |
| 6.5 | Domande online di consultazione di fascicoli..... | 16 |
| 6.6 | Domande scritte di consultazione di fascicoli | 16 |
| 6.7 | Lingue | 16 |
| 6.7.1 | Domande di marchio dell'Unione europea di disegno o modello comunitario | 16 |
| 6.7.2 | Marchi dell'Unione europea registrati o disegni e modelli comunitari registrati | 17 |
| 6.8 | Rappresentanza e autorizzazione | 17 |
| 6.9 | Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli | 17 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 6.10 | Carenze | 18 |
| 6.11 | Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli..... | 18 |
| 6.11.1 | Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo..... | 18 |
| 6.11.2 | Consultazione di fascicoli | 19 |
| 6.11.3 | Conseguenze del mancato pagamento..... | 20 |
| 6.11.4 | Rimborso delle tasse | 20 |
| 6.12 | Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di marchio dell'Unione europea non pubblicata, o a un disegno o modello comunitario registrato soggetto a differimento della pubblicazione | 21 |
| 6.12.1 | Consenso..... | 21 |
| 6.12.2 | Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio dell'Unione europea o dal disegno o modello comunitario registrato | 22 |
| 6.13 | Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione | 22 |
| 6.13.1 | Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo..... | 23 |
| 6.13.2 | Copie dei documenti del fascicolo..... | 23 |
| 6.13.3 | Interesse specifico del richiedente la consultazione | 23 |
| 7 | Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli..... | 24 |
| 7.1 | Esenzione da tasse | 24 |
| 7.2 | Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate | 24 |
| 7.3 | Mezzi di consultazione..... | 25 |

1 Principi di carattere generale

Articoli 87, paragrafo 1 e 5, 90, paragrafo 1 e 2 ed articolo 88, RMUE
Articoli 72, 74 e 75 RDC
Regola 92 e 93 REMUE
Articolo 69, paragrafo 1 e articoli 74, 75, 77 e 78 REDC
Allegato I A, paragrafo 30, RMUE

Il principio stabilito nell'ambito del sistema dei marchi e dei disegni e modelli dell'Unione europea prevede che

- il «registro dei marchi dell'Unione europea» e il «registro dei disegni e modelli comunitari» riportino tutti i particolari relativi alle domande di marchi dell'Unione europea (MUE) e di disegni e modelli comunitari e ai MUE registrati e ai disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e
- i «fascicoli» riportino tutta la corrispondenza e tutte le decisioni relative a detti marchi, disegni e modelli.

Sia i registri sia i fascicoli dell'Ufficio sono in linea di principio aperti alla consultazione pubblica. Tuttavia, prima della pubblicazione di una domanda di MUE e della registrazione di un disegno o modello comunitario, o quando un DMC è sottoposto a differimento della pubblicazione, la consultazione dei fascicoli è possibile soltanto in casi eccezionali (cfr. punti 4.2.1 e 4.2.2 che seguono).

Tutte le informazioni contenute nei registri sono memorizzate nelle banche dati dell'Ufficio e, ove del caso, pubblicate nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea/dei disegni e modelli comunitari registrati, in formato elettronico.

Le presenti direttive si occupano nello specifico della consultazione dei fascicoli.

La consultazione dei fascicoli può comprendere:

- la consultazione dei Registri;
- il rilascio di estratti autentificati o non autentificati dai registri;
- la consultazione del o dei documenti contenuti nel fascicolo;
- la comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli, inclusa la comunicazione di informazioni specifiche contenute nei fascicoli senza la consegna del o dei documenti;
- il rilascio di copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli.

Ove non diversamente indicato, nelle presenti direttive il termine «consultazione di fascicoli» è utilizzato per esprimere tutte le forme su elencate di consultazione dei fascicoli.

Le disposizioni del RDC e del REDC relative alla consultazione di fascicoli di disegni e modelli comunitari sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti del RMUE e del REMUE rispettivamente. Pertanto, quanto segue si applica *mutatis mutandis* ai disegni

e modelli comunitari. Nel caso in cui la procedura sia differente, tali differenze vengono specificate in un sottotitolo a parte.

2 I registri dei marchi dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari

Articolo 87, paragrafo 1 e 5, RMUE
Articolo 72 RDC
Articolo 69 REDC

I registri sono tenuti in forma elettronica e consistono nelle registrazioni effettuate nei sistemi di banche dati dell'Ufficio. Sono disponibili per la pubblica consultazione sul sito web dell'Ufficio, salvo, nel caso dei disegni e modelli comunitari, quanto disposto dall'articolo 50, paragrafo 2, del RDC. L'unico modo per accedere a taluni dati del registro non ancora disponibili online è di presentare domanda di informazioni o di chiedere estratti autentificati o non autentificati dal registro, o copie dei documenti del fascicolo, previo pagamento di una tassa.

3 Consultazione dei registri

3.1 Informazioni contenute nei registri

3.1.1 Il registro dei marchi dell'Unione europea

Articolo 87, paragrafi 2, 3 e 4, RMUE
Decisione EX-00-1 del Presidente dell'Ufficio, del 27 novembre 2000, relativa alle iscrizioni nel registro dei marchi dell'Unione europea
Decisione EX-07-1 del Presidente dell'Ufficio, del 16 marzo 2007, relativa alle iscrizioni a scopo cautelativo nel registro dei marchi dell'Unione europea

Il registro dei marchi dell'Unione europea contiene le informazioni specificate nell'articolo 87, paragrafi 2, 3 e 4, RMUE e qualsiasi altro dato stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio.

3.1.2 Il registro dei disegni e modelli comunitari

Articolo 50 RDC
Articoli 69 e 73 REDC
Decisione EX-07-2 del Presidente dell'Ufficio, del 16 marzo 2007, relativa alle iscrizioni a scopo cautelativo nel registro dei disegni e modelli comunitari

Il registro dei disegni e modelli comunitari contiene le informazioni specificate nell'articolo 69 del RDC e qualsiasi altro dato stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 73, lettera a), del REDC, qualora la pubblicazione di disegni e modelli comunitari registrati sia soggetta a differimento a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del RDC, l'accesso al registro da parte di persone diverse dal titolare è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e

di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione.

4 Consultazione di fascicoli

4.1 Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli

Le modalità e il grado di accesso ai fascicoli variano a seconda del soggetto richiedente.

I regolamenti e i regolamenti d'esecuzione distinguono le seguenti tre categorie di soggetti:

- il richiedente/proprietario del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario;
- terzi;
- le autorità giudiziarie o altre autorità degli Stati membri.

La consultazione dei fascicoli da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri avviene nell'ambito del sistema di cooperazione amministrativa con l'Ufficio (cfr. punto 7).

4.2 Documenti che formano il fascicolo

I fascicoli relativi a un MUE o a un DMC comprendono tutta la corrispondenza tra il richiedente/proprietario e l'Ufficio e tutti i documenti prodotti durante l'esame della domanda, nonché tutta la corrispondenza riguardante il marchio dell'Unione europea o il disegno o modello comunitario che è stato concesso. I fascicoli non includono le relazioni di ricerca sui marchi trasmesse dagli uffici nazionali.

I documenti concernenti procedimenti di opposizione, annullamento, nullità e ricorso dinanzi all'Ufficio nonché altri procedimenti, come le registrazioni (trasferimenti, licenze, eccetera), fanno parte anch'essi dei fascicoli.

Tutti i documenti originali entrano a far parte del fascicolo e, pertanto, non possono essere restituiti a colui che li ha presentati. Quando si presentano i documenti, sono sufficienti semplici fotocopie le quali non devono essere né autenticate né legalizzate.

Se le parti ricorrono ai servizi di mediazione offerti dall'Ufficio in conformità della decisione n. 2011-1 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 14 aprile 2011, relativa alla composizione amichevole delle controversie, o ai servizi di conciliazione in conformità della decisione n. 2014-2 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 31 gennaio 2014, relativa alla composizione amichevole delle controversie da parte della Commissione competente, tutta la corrispondenza concernente la mediazione o la conciliazione è esclusa dalla consultazione dei fascicoli.

Articolo 88 bis, RMUE
Articolo 76 REDC

Anche quando una domanda di marchio dell'Unione europea non è più pendente o una registrazione di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario cessa di avere efficacia, la consultazione dei rispettivi fascicoli rimane possibile come se la domanda o la registrazione fossero ancora pendenti o efficaci, fintantoché il fascicolo viene conservato. Una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario cessa di essere pendente quando è respinta o viene ritirata o si ritiene che sia stata ritirata, mentre una registrazione di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario cessa di avere efficacia quando scade o viene ceduta, dichiarata non valida o revocata. L'Ufficio conserva il fascicolo completo per almeno cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui si verifica uno di detti eventi.

4.2.1 Fascicoli relativi a domande di marchio dell'Unione europea

Articoli 39 e 88 RMUE
Regole 12 e 85 REMUE

I fascicoli relativi a domande di marchio dell'Unione europea sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio ha pubblicato la domanda nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea. Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea ed è riportato nel registro al codice INID 442. La divulgazione di dati relativi a domande di marchio dell'Unione europea non pubblicate ottenuti tramite accesso online o in altri modi non costituisce pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 39 del RMUE e della regola 12 del REMUE.

Prima della pubblicazione della domanda, la consultazione di fascicoli è soggetta a limitazioni ed è ammessa soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente/proprietario del marchio dell'Unione europea; oppure
- il richiedente del marchio dell'Unione europea ha dato il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. punto 6.12.1); oppure
- il richiedente della consultazione può provare che il richiedente del marchio dell'Unione europea ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti (cfr. punto 6.12.2).

Articolo 36, paragrafo 3, ed articolo 88 bis, RMUE
Regola 91 REMUE

Il richiedente può accedere sempre al fascicolo relativo alla propria domanda di marchio dell'Unione europea, che comprende:

- la domanda di marchio dell'Unione europea, anche quando l'Ufficio si è rifiutato di attribuirle una data di registrazione o se la domanda non soddisfa i requisiti minimi per l'attribuzione di una data di registrazione, nel qual caso la domanda non viene trattata come una domanda di marchio dell'Unione europea e, sotto il profilo giuridico, non esiste una siffatta domanda;

- i fascicoli, per tutto il periodo in cui sono conservati (cfr. punto 4.2 che precede), anche dopo che la domanda di marchio dell'Unione europea è stata respinta o ritirata.

4.2.2 Fascicoli relativi a domande di disegno o modello comunitario

| |
|--|
| Articoli 50 e 74 RDC Articolo 70 e articolo 74, paragrafo 2, REDC |
|--|

I fascicoli relativi a domande di disegno o modello comunitario, o a domande di registrazione di un disegno o modello comunitario per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione e che, essendo soggetti a tale differimento della pubblicazione, siano stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, o che, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del RDC, siano considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al citato regolamento, sono aperti alla consultazione solo qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente/proprietario del disegno o modello comunitario, oppure
- il richiedente del disegno o modello comunitario ha dato il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di disegno o modello comunitario, oppure
- il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione della domanda di disegno o modello comunitario, in particolare qualora il richiedente la registrazione del disegno o modello comunitario abbia affermato che dopo la registrazione del disegno o modello farà valere i diritti cui questa dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.

In caso di domanda multipla di disegni e modelli comunitari, tale limitazione alla consultazione si applicherà solo alle informazioni relative a disegni e modelli comunitari soggetti a differimento della pubblicazione, o a quelli che, in definitiva, non sono stati registrati perché respinti dall'Ufficio o ritirati dal richiedente.

4.2.3 Fascicoli relativi a marchi dell'Unione europea registrati

I fascicoli relativi a marchi dell'Unione europea registrati sono aperti alla consultazione.

4.2.4 Fascicoli relativi a disegni e modelli comunitari registrati

I fascicoli relativi a disegni e modelli comunitari registrati sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio ha pubblicato la registrazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari. Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata sul Bollettino dei disegni e modelli comunitari ed è riportato nel registro al codice INID 45.

Qualora la consultazione dei fascicoli riguardi un disegno o modello comunitario registrato per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC, o che, essendo soggetto a differimento della pubblicazione,

sia stato oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, oppure che ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del RDC, sia considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al citato regolamento, la consultazione dei fascicoli è limitata e possibile unicamente qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il titolare del disegno o modello comunitario ha dato il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla registrazione del disegno o modello comunitario;
- il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione dei fascicoli relativi alla registrazione del disegno o modello comunitario, in particolare qualora il titolare del disegno o modello comunitario abbia compiuto atti intesi a far valere i diritti cui tale registrazione dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.

In caso di domanda multipla di disegni e modelli comunitari, tale limitazione alla consultazione si applicherà solo alle informazioni relative a disegni e modelli comunitari soggetti a differimento della pubblicazione o a quelli che, in definitiva, non sono stati registrati perché rigettati dall'Ufficio o ritirati dal richiedente.

4.2.5 Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea

| |
|---|
| Articolo 88, paragrafo 8, ed articoli 151 e 152 RMUE Articolo 106 <i>quinquies</i> RDC Articolo 71 REDC |
|---|

Le registrazioni internazionali summenzionate sono, infatti, diritti esclusivi amministrati dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, ai sensi del protocollo di Madrid (nel caso dei marchi) e dell'atto di Ginevra (nel caso dei disegni e modelli). L'OMPI tratta le domande e poi le trasmette all'Ufficio affinché le esamini secondo le condizioni previste dal regolamento sul marchio dell'Unione europea e dal regolamento sui disegni e modelli comunitari. Tali registrazioni hanno lo stesso effetto di una domanda diretta di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario.

I fascicoli conservati dall'Ufficio relativi alle registrazioni di marchi internazionali che designano l'Unione europea possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione citata negli articoli 88, paragrafo 8 e 152, paragrafo 1 del RMUE.

L'Ufficio fornisce informazioni in merito alle registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano l'UE sotto forma di un link elettronico alla banca dati gestita dall'Ufficio internazionale (<http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>). I fascicoli tenuti dall'Ufficio possono riguardare il rifiuto di una domanda di disegno o modello internazionale ai sensi dell'articolo 106 *sexies* del RDC e l'annullamento degli effetti di una registrazione internazionale di disegno o modello ai sensi dell'articolo 106 *septies* del RDC, e possono essere consultati ferme restando le restrizioni di cui all'articolo 72 del REDC (cfr. paragrafo 5, Parti di fascicolo escluse dalla consultazione).

5 Parti di fascicolo escluse dalla consultazione

5.1 Documenti esclusi

Articolo 88, paragrafo 4 ed articolo 137 RMUE
Articolo 72 REDC

Taluni documenti contenuti nei fascicoli sono esclusi dalla consultazione, ossia:

- i documenti relativi all'astensione o ricusazione di funzionari dell'Ufficio, ad esempio a causa di sospetti di parzialità;
- i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e altre pronunce;
- le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza;
- tutti i documenti relativi all'invito dell'Ufficio di addivenire a una composizione amichevole, tranne quelli che hanno effetti immediati sul marchio o sul disegno o modello, come limitazioni, trasferimenti, eccetera, e sono stati dichiarati all'Ufficio (per le procedure di mediazione e di conciliazione si veda il punto 4.2).

5.1.1 Documenti relativi ad astensioni o obiezioni

Articolo 88, paragrafo 4, RMUE
Articolo 72, lettera a), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti nei quali un esaminatore dichiara di astenersi dal partecipare al procedimento in oggetto, nonché i documenti nei quali un esaminatore esprime osservazioni su una richiesta di ricusazione presentata da una delle parti in causa sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità. Non riguarda, invece, le lettere nelle quali una delle parti in causa solleva un'obiezione, separatamente o unitamente ad altri documenti, sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità, né le decisioni sulle misure da prendere nei casi summenzionati. La decisione adottata dal competente organo dell'Ufficio senza la persona che si è astenuta o è stata ricusata fa parte del fascicolo.

5.1.2 Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni

Articolo 88, paragrafo 4, RMUE
Articolo 72, lettera b), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti utilizzati per la preparazione di decisioni e pronunce, quali relazioni e note redatte da un esaminatore contenenti considerazioni o suggerimenti per la trattazione o risoluzione di un procedimento, oppure annotazioni contenenti istruzioni specifiche o generiche sulla gestione di determinati procedimenti.

I documenti contenenti una comunicazione, un avviso o una decisione finale dell'Ufficio in merito a un determinato procedimento non sono compresi in questa eccezione. Qualsiasi documento da notificare a una delle parti in causa consiste nel documento

originale o in una copia dello stesso, autenticata o munita del sigillo dell'Ufficio, oppure in una stampa da computer munita del sigillo. La comunicazione, l'avviso o la decisione, in originale o in copia, restano nel fascicolo.

Le note e le direttive dell'Ufficio relative alle procedure generali e al trattamento dei casi, come le presenti direttive, non fanno parte dei fascicoli, né ne fanno parte le misure e le istruzioni concernenti l'attribuzione di funzioni.

5.1.3 Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza

| |
|---|
| Articolo 88, paragrafo 4, RMUE Articolo 72, lettera c), REDC |
|---|

Tempistica per la domanda

È possibile chiedere di mantenere un documento, o una parte di esso, riservato, al momento della sua presentazione o in una fase successiva, purché non sia in corso una richiesta di consultazione del fascicolo riguardante il documento stesso. Durante una consultazione degli atti dei fascicoli, potrebbe non essere possibile richiederne la riservatezza.

Le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato, prima della presentazione della richiesta di consultazione, uno specifico interesse alla riservatezza sono escluse dalla consultazione, a meno che detta consultazione non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi del richiedente della consultazione.

L'interessato deve aver manifestato espressamente e giustificato adeguatamente uno specifico interesse di riservatezza sul documento. I moduli ufficiali dell'Ufficio sono esclusi dalla consultazione dei fascicoli.

Qualora l'interessato manifesti tale interesse di riservatezza, ma non lo giustifichi, l'Ufficio respingerà la richiesta di riservatezza e inviterà l'interessato a presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

Quando viene fatto valere uno specifico interesse di riservatezza in merito a un documento, l'Ufficio deve accertare che tale interesse sia sufficientemente dimostrato. I documenti che rientrano in questa categoria devono provenire dall'interessato (ad esempio il richiedente del marchio dell'Unione europea/disegno o modello comunitario registrato, l'opponente). Lo specifico interesse deve essere dovuto al carattere riservato del documento o allo status di segreto commerciale o aziendale. Un caso del genere si può verificare, per esempio, quando il richiedente ha presentato documentazione di supporto a titolo di prova relativamente a una domanda di registrazione di un trasferimento o una licenza. Se l'Ufficio conclude che non sono soddisfatti i requisiti per mantenere riservati i documenti in questione, si mette in contatto con chi li ha presentati e prende una decisione. Il richiedente può produrre le prove in modo tale da evitare di rivelare parti del documento o delle informazioni che considera riservate, nella misura in cui le parti del documento presentato contengono le informazioni in questione. Ad esempio, se vengono presentati contratti o altri documenti a titolo di prova di un trasferimento o di una licenza, è possibile cancellare determinate informazioni prima di sottoporre il documento all'Ufficio, oppure omettere determinate pagine.

Qualora l'Ufficio inviti le parti di un procedimento di opposizione, annullamento o nullità a prendere in considerazione una composizione amichevole, tutti i documenti concernenti tale procedimento sono considerati riservati e, in linea di principio, non sono aperti alla consultazione dei fascicoli.

L'accesso ai documenti che l'Ufficio ha accettato come riservati (escludendoli quindi, dalla consultazione) può nondimeno essere concesso a chi dimostri di possedere un prevalente interesse legittimo alla loro consultazione. Il prevalente interesse legittimo deve essere quello della persona che chiede la consultazione.

Se il fascicolo contiene documenti di questo genere, l'Ufficio informa il richiedente della consultazione circa la loro presenza nel fascicolo. Il richiedente della consultazione può allora decidere se presentare domanda per far valere il proprio prevalente interesse legittimo. Ciascuna richiesta in tal senso va valutata per i propri meriti.

L'Ufficio deve concedere al richiedente della consultazione la possibilità di presentare osservazioni.

Prima di prendere una decisione, la domanda, nonché le eventuali osservazioni, devono essere inviate all'interessato, che ha il diritto di essere ascoltato.

| |
|-------------------------------------|
| Articolo 59 RMUE Articolo 56 RDC |
|-------------------------------------|

L'Ufficio deve decidere se concedere l'accesso a tali documenti. La parte soccombente può proporre ricorso contro questa decisione.

5.2 Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi

| |
|--|
| Articolo 88, paragrafo 4, RMUE Articolo 72 REDC |
|--|

Quando un richiedente o un proprietario chiede di accedere al proprio fascicolo, significa che può avere accesso a tutti i documenti che fanno parte del fascicolo, con la sola eccezione di quelli indicati nell'articolo 88, paragrafo 4, RMUE e nell'articolo 72, lettere a) e b), del REDC.

Nei procedimenti *inter partes* nei quali la controparte (l'opponente o il richiedente della revoca o di una dichiarazione di nullità) ha manifestato uno specifico interesse a mantenere riservato il proprio documento nei confronti di terzi, le viene comunicato che non è possibile garantire la riservatezza dei documenti nei confronti dell'altra parte in causa e viene invitata a rendere pubblici i documenti o a ritirarli dal procedimento. Se la controparte conferma la richiesta di riservatezza, i documenti non vengono inviati all'altra parte in causa e non sono presi in considerazione dall'Ufficio ai fini della decisione.

Se, invece, la controparte vuole che tali documenti siano presi in considerazione ma non siano accessibili a terzi, i documenti possono essere trasmessi dall'Ufficio all'altra parte in causa ma non diventano disponibili per la consultazione da parte di terzi (per i

procedimenti di opposizione, si rimanda alle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura).

6 Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli

6.1 Estratti autentici o non autentici dei Registri

6.1.1 Estratti dal registro dei marchi dell'Unione europea

Articolo 87, paragrafo 7, RMUE

L'Ufficio fornisce estratti autentici o non autentici del registro, previa richiesta e dietro il pagamento di una tassa.

Le richieste di estratti del registro dei marchi dell'Unione europea possono essere trasmesse compilando il modulo ufficiale «Domanda di consultazione di un fascicolo», disponibile in tutte le lingue dell'Ufficio, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 6.7 in appresso.

Regole 80 e 82 REMUE

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato inviato a mezzo fax, posta o con mezzi elettronici (cfr. punto 6.5).

6.1.2 Estratti del registro dei disegni e modelli comunitari

Articolo 50 RDC
Articoli 69 e 73 REDC

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 73 del REDC, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici, dietro pagamento di una tassa.

Qualora la pubblicazione della registrazione sia soggetta a differimento, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del RDC, gli estratti autentici (o non autentici) del registro dei disegni o modelli comunitari contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta non sia stata presentata dal titolare oppure dal suo rappresentante.

Le richieste di estratti del registro dei disegni e modelli comunitari devono essere trasmesse compilando il modulo ufficiale «Domanda di consultazione di un fascicolo», disponibile in tutte le lingue dell'Ufficio, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 6.7.

Articoli 65, 66 e 67 REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato inviato a mezzo fax, posta o con mezzi elettronici (cfr. punto 6.5).

6.2 Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli

Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio fornisce copie, autenticate o non autenticate, di documenti che formano il fascicolo (cfr. punto 4.2 che precede), dietro pagamento di una tassa.

Le richieste di copie autenticate o non autenticate di documenti devono essere trasmesse mediante il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 6.7 che segue.

Copie autenticate e non autenticate delle domande di marchio dell'Unione europea e disegno o modello comunitario, certificati di registrazioni, estratti dal registro e copie di documenti nel fascicolo (disponibili solo per i marchi dell'Unione europea), possono essere chiesti anche come alternativa alle copie scaricabili disponibili gratuitamente (cfr. punto 6.4 che segue).

Le copie autenticate della domanda di marchio dell'Unione europea o del certificato di registrazione del disegno o modello comunitario saranno disponibili esclusivamente qualora sia stata assegnata una data di deposito (per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei marchi dell'Unione europea, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità; per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei disegni e modelli comunitari, si vedano le Direttive concernenti l'esame delle domande per disegni e modelli comunitari registrati).

In caso di domanda multipla di disegni e modelli, le copie autenticate della domanda saranno disponibili esclusivamente per quei disegni e modelli per i quali sia stata assegnata una data di deposito.

Qualora la domanda di marchio dell'Unione europea o la registrazione del disegno o modello comunitario non sia stata ancora pubblicata, la richiesta di copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nel fascicolo sarà soggetta alle limitazioni elencate nei paragrafi da 4.2.1 a 4.2.4.

Occorre tenere presente che la copia autenticata della domanda o della registrazione riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio, il disegno o il modello possono essere stati oggetto di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l'ambito di protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di marchio dell'Unione europea o del certificato di registrazione del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario. È possibile ottenere informazioni aggiornate dalla banca dati elettronica o richiedendo un estratto autenticato del registro (cfr. punto 6.1 che precede).

6.3 Accesso online ai fascicoli

I contenuti dei fascicoli sono disponibili nella sezione «Corrispondenza» del fascicolo nello strumento online dell'Ufficio, sul sito web dell'Ufficio.

Se la domanda di marchio dell'Unione europea o la registrazione del disegno o modello (non soggetta a differimento) è stata pubblicata, gli utenti registrati sul sito possono consultare gratuitamente i relativi fascicoli.

6.4 Copie autenticate scaricabili

Decisione n. EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio, del 26 novembre 2013, relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici fra l'Ufficio e i suoi clienti («decisione di base sulla comunicazione elettronica»), articolo 6

Copie autenticate e non autenticate delle domande di marchio dell'Unione europea, disegno o modello comunitario, certificati di registrazione, estratti dal registro e copie dei documenti nel fascicolo (disponibili soltanto per marchi dell'Unione europea) possono essere generati e scaricati automaticamente tramite un link diretto dal sito web dell'Ufficio tramite lo strumento online dell'Ufficio, dal modulo di deposito elettronico per la consultazione dei fascicoli e dai fascicoli stessi per un MUE o DMC selezionato.

La copia del documento sarà resa disponibile in formato PDF e sarà costituita da una pagina di copertina nelle cinque lingue dell'Ufficio che introduce il documento autenticato seguita dal documento stesso autenticato. Il documento contiene un unico codice di identificazione. Ciascuna pagina del documento deve avere un'intestazione e un piè di pagina contenenti elementi importanti, atti a garantire l'autenticità della copia autenticata: un codice unico d'identificazione, un timbro con la dicitura «copia», la firma del funzionario dell'Ufficio responsabile dell'emissione di copie autenticate, la data della copia autenticata, il numero del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario registrato e il numero di pagina. La data riportata è quella del giorno in cui la copia autenticata è stata generata automaticamente.

Le copie autenticate generate automaticamente hanno lo stesso valore delle copie autenticate inviate, previa richiesta, su supporto cartaceo, e possono essere utilizzate in formato elettronico oppure stampate.

Quando un'autorità riceve una copia autenticata, può verificare online il documento originale per mezzo del codice unico d'identificazione riportato nella copia autenticata. Nella sezione «Banche dati» del sito dell'Ufficio è disponibile il link «Verifica la copia autenticata». Cliccando sul link si apre una schermata con un riquadro nel quale si può digitare il codice unico d'identificazione per rintracciare e visualizzare il documento originale attraverso i sistemi online dell'Ufficio.

Va tenuto presente che la copia autenticata riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio oppure il disegno o modello, però, possono essere stati oggetti di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l'ambito della protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di marchio dell'Unione europea o del certificato di registrazione del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario. Informazioni aggiornate si

possono ottenere dalla banca dati elettronica o richiedendo un estratto autenticato dal registro o dalla banca dati.

6.5 Domande online di consultazione di fascicoli

Gli utenti accedono al modulo di domanda online attraverso il loro conto-utente, dove devono fare il login e completare la domanda di consultazione di fascicoli chiedendo copie autenticate o non autenticate di determinati documenti.

6.6 Domande scritte di consultazione di fascicoli

| |
|-------------------------------------|
| Regola 79 REMUE Articolo 65 REDC |
|-------------------------------------|

Le domande di consultazione possono essere presentate mediante il modulo online disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 6.7 che segue.

| |
|--|
| Regole 80 e 82 REMUE Articolo 67 REDC |
|--|

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici (si veda il paragrafo 6.5) o via fax o posta.

6.7 Lingue

Le domande di consultazione di fascicoli devono essere redatte in una delle lingue indicate di seguito.

6.7.1 Domande di marchio dell'Unione europea di disegno o modello comunitario

| |
|--|
| Regola 95, lettera a), regole 96 e 98 REMUE Articoli 80, 81, 83 e 84 REDC |
|--|

Se la domanda di consultazione di fascicoli riguarda una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario registrato, sia esso già pubblicato oppure no, deve essere presentata nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario cui si riferisce (la «prima» lingua) o nella seconda lingua indicata nella propria domanda dal richiedente del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario in questione (la «seconda» lingua).

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue. Se la traduzione non è presentata entro tale termine, la domanda di consultazione di fascicoli sarà considerata come non presentata.

Questa disposizione non vale nel caso in cui il richiedente della consultazione potrebbe non essere stato a conoscenza delle lingue della domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario (ciò è possibile soltanto se tali informazioni non sono disponibili nel Registro online e se la domanda può essere trattata immediatamente). In tal caso la domanda di consultazione può essere presentata in una qualsiasi delle cinque lingue dell'Ufficio.

6.7.2 Marchi dell'Unione europea registrati o disegni e modelli comunitari registrati

| |
|---|
| Regola 95, lettera b), regole 96 e 98 REMUE Articolo 80, lettera b), articoli 81, 83 e 84 REDC |
|---|

Se la domanda di consultazione di fascicoli riguarda un marchio dell'Unione europea registrato o un disegno o modello comunitario registrato, deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

La lingua in cui è redatta la domanda di consultazione diventa la lingua del procedimento di consultazione.

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue; in caso contrario la domanda sarà considerata come non presentata.

6.8 Rappresentanza e autorizzazione

Per la presentazione di domande di consultazione di fascicoli la rappresentanza non è obbligatoria.

Se viene nominato un rappresentante, si applicano le norme generali per la rappresentanza e l'autorizzazione. Si vedano in proposito le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

6.9 Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli

La domanda di consultazione di fascicoli di cui ai precedenti paragrafi 6.5 e 6.6 deve contenere quanto segue:

- l'indicazione del numero del fascicolo o del numero della registrazione di cui viene chiesta la consultazione;
- il nome e l'indirizzo del richiedente della consultazione;

- se del caso, l'indicazione del documento o dell'informazione di cui viene chiesta la consultazione (può essere chiesta la consultazione di un intero fascicolo o solo di determinati documenti). Nel caso di una domanda di consultazione di un determinato documento, occorre indicare la natura del documento (ad esempio «domanda», «avviso di opposizione»). Se viene chiesta la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo, occorre specificare il tipo di informazione richiesta. Se la domanda di consultazione riguarda una domanda di marchio dell'Unione europea non ancora pubblicata, una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario non ancora pubblicata o un disegno o modello comunitario registrato per cui è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC o che, essendo soggetto a tale differimento della pubblicazione, è stato oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, e se la consultazione del fascicolo è richiesta da terzi, occorre indicare e dimostrare che detti terzi hanno il diritto di consultare il fascicolo;
- se vengono chieste copie, l'indicazione del numero di copie richieste, l'eventuale necessità di autenticazione e, qualora i documenti debbano essere presentati in un paese terzo che richiede l'autenticazione della firma (legalizzazione), l'indicazione dei paesi nei quali l'autenticazione è necessaria;
- la firma del richiedente, ai sensi della regola 79 del REMUE e dell'articolo 65 del REDC.

6.10 Carenze

Se una domanda di consultazione di fascicoli non soddisfa i requisiti relativi ai contenuti delle domande, il richiedente della consultazione viene invitato a rimediare alle carenze riscontrate. Se non lo fa entro il termine di tempo stabilito, la domanda di consultazione è respinta.

6.11 Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli

Tutte le tasse sono dovute alla data di ricevimento della domanda di consultazione (cfr. punti 6.5 e 6.6 che precedono).

6.11.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo

| |
|---|
| Articolo 88, paragrafo 9 e Allegato I A, paragrafo 32, RMUE Articolo 75 REDC Articolo 2 (punto 23 dell'allegato) RTDC |
|---|

La comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 10.

6.11.2 Consultazione di fascicoli

Articolo 88, paragrafo 6 e Allegato I A, paragrafo 30, RMUE
Articolo 74, paragrafo 1, REDC
Articolo 2 (punto 21 dell'allegato) RTDC

La domanda di consultazione di fascicoli nella sede dell'Ufficio è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 30.

Articolo 88, paragrafo 7 e Allegato I A, paragrafo 31, lettera a), RMUE
Articolo 74, paragrafo 4, REDC
Articolo 2 (punto 22 dell'allegato) RTDC

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **non autenticata** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 10 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

Regola 24, paragrafo 2, REMUE
Articoli 87, paragrafo 7, 88, paragrafo 7 e Allegato I A, paragrafo 29, lettera a), RMUE
Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5, REDC
Articolo 2 (punto 20 dell'allegato) RTDC

Una copia **non autenticata** di una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario, una copia **non autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **non autenticato** dal registro o un estratto **non autenticato** dalla domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario derivati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 10 per ciascuna copia o estratto.

Articolo 88, paragrafo 7 e Allegato I A, paragrafo 31, lettera b), RMUE
Articolo 74, paragrafo 4, REDC
Articolo 2 (punto 22 dell'allegato) RTDC

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **autenticata** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 30 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

Regola 24, paragrafo 2, REMUE
Articoli 87, paragrafo 7, 88, paragrafo 7 e Allegato I A, paragrafo 29, lettera b), RMUE
Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5 REDC
Articolo 2 (punto 20 dell'allegato) RTDC

Una copia **autenticata** di una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario, una copia **autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **autenticato** dal registro o un estratto **autenticato** dal modulo di domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario derivati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 30 per ciascuna copia o estratto.

Tuttavia, gli utenti registrati sul sito web possono ottenere gratuitamente copie elettroniche autentiche di domande e di certificati di registrazione di marchi dell'Unione europea o di disegni o modelli comunitari sul sito.

6.11.3 Conseguenze del mancato pagamento

| |
|--|
| Articolo 88, paragrafo 6, RMUE Articolo 74, paragrafo 1, REDC |
|--|

Una domanda di consultazione di fascicoli è considerata non depositata fino al pagamento della tassa dovuta. Le tasse si applicano non solo se la domanda di consultazione è stata presentata da terzi, ma anche se è stata presentata dal richiedente o dal proprietario del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario. L'Ufficio non tratta la domanda di consultazione fintantoché non viene pagata la tassa dovuta.

Se, però, la tassa non viene pagata, o non viene pagata interamente, l'Ufficio notifica il richiedente della consultazione:

- se non riceve il pagamento dovuto per una copia autenticata o non autenticata di una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario, di un certificato di registrazione o di un estratto dal registro o dalla banca dati;
- se non riceve il pagamento dovuto per la consultazione di fascicoli ottenuta tramite il rilascio di copie autentiche o non autentiche di documenti contenuti nel fascicolo;
- se non riceve il pagamento dovuto per la comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.

L'Ufficio invia una lettera in cui indica l'importo delle tasse da pagare. Se l'importo esatto delle tasse non è noto al richiedente della consultazione, perché dipende dal numero delle pagine, l'Ufficio inserisce tale informazione nella lettera standard oppure la comunica al richiedente della consultazione mediante altri mezzi idonei.

6.11.4 Rimborso delle tasse

Se una domanda di consultazione di fascicoli è respinta, la relativa tassa non viene rimborsata. Tuttavia, se a seguito del versamento della tassa, l'Ufficio rileva che non tutte le copie autentiche o non autentiche richieste possano essere rilasciate (ad esempio quando la domanda riguarda documenti riservati ed il richiedente non ha dimostrato un interesse legittimo superiore), verranno rimborsate tutte le tasse versate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.

6.12 Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di marchio dell'Unione europea non pubblicata, o a un disegno o modello comunitario registrato soggetto a differimento della pubblicazione

| |
|---|
| Articolo 88, paragrafi 1 e 2, RMUE Articolo 74 RDC Articolo 74, paragrafo 2, REDC |
|---|

Se terzi (*cioè una persona diversa dal richiedente del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario e dal suo rappresentante*) presentano domanda di consultare fascicoli relativi a una domanda di marchio dell'Unione europea non ancora pubblicata o fascicoli relativi a un disegno o modello comunitario registrato per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC, o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza (cfr. punti 4.2.1 e 4.2.2 che precedono), possono determinarsi varie situazioni.

Se la domanda dei terzi è basata sui motivi di cui all'articolo 88, paragrafi 1 e 2, RMUE (cfr. punto 4.2.1 che precede), ovvero all'articolo 74, paragrafo 2, del REDC o all'articolo 74, paragrafo 2, del RDC (cfr. punto 4.2.2 che precede), deve contenere un'indicazione e una prova atte a dimostrare che il richiedente del marchio dell'Unione europea o che il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario ha dato il consenso alla consultazione oppure ha affermato che dopo la registrazione eserciterà i diritti relativi al disegno o modello comunitario contro il richiedente della consultazione.

6.12.1 Consenso

Il consenso del richiedente o del titolare del marchio dell'Unione europea oppure del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario deve essere prestato in forma di dichiarazione scritta nella quale egli manifesta il proprio consenso alla consultazione del o dei fascicoli in questione. Il consenso può essere limitato alla consultazione di determinate parti del fascicolo, come la domanda, eccetera; in tal caso la domanda di consultazione non può eccedere l'ambito del consenso.

Se il richiedente della consultazione non presenta una dichiarazione scritta del richiedente del marchio dell'Unione europea ovvero del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario nella quale questi dà il proprio consenso alla consultazione dei fascicoli, gli viene inviata una notifica e gli saranno concessi due mesi di tempo dalla data di quest'ultima per rimediare alla propria mancanza.

Se, alla scadenza di detto periodo di tempo, la dichiarazione di consenso non è stata presentata, l'Ufficio respinge la domanda di consultazione di fascicoli. Il richiedente della consultazione viene informato della decisione di rigetto della domanda di consultazione.

Il richiedente della consultazione può proporre ricorso contro tale decisione (articolo 59, articolo 60 RMUE ed articolo 56 RDC).

6.12.2 Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio dell'Unione europea o dal disegno o modello comunitario registrato

| |
|---|
| Articolo 88, paragrafo 2, RMUE Articolo 74, paragrafo 2, RDC Articolo 74, paragrafo 2, REDC |
|---|

Se la domanda si fonda sull'affermazione che il proprietario del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario registrato intende far valere, dopo la registrazione, i diritti che discendono dal marchio stesso o dal disegno o modello comunitario, spetta al richiedente della consultazione fornire prove di questa affermazione. La prova da presentare a tal fine deve essere di tipo documentale e può consistere, per esempio, in dichiarazioni del richiedente del marchio dell'Unione europea ovvero del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario relative alla domanda di marchio in questione, alla domanda di disegno o modello comunitario o alla registrazione di un disegno o modello comunitario soggetta a differimento in corrispondenza commerciale, eccetera. La presentazione di un'opposizione basata su una domanda di marchio dell'Unione europea contro un marchio nazionale costituisce una dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio dell'Unione europea. Non costituiscono prova sufficiente mere presunzioni da parte del richiedente della consultazione.

L'Ufficio valuta innanzi tutto se la prova presentata è sufficiente.

Se lo è, l'Ufficio trasmette la domanda di consultazione di fascicoli e i relativi documenti al richiedente del marchio dell'Unione europea ovvero al richiedente o al titolare del disegno o modello comunitario registrato e lo invita a inviare le proprie osservazioni in merito entro il termine di due mesi. Se il richiedente del marchio dell'Unione europea ovvero il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario acconsente a una consultazione del fascicolo, la stessa viene autorizzata. Se il richiedente del marchio dell'Unione europea ovvero il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario presenta osservazioni contrarie alla consultazione del fascicolo, l'Ufficio le trasmette al richiedente della consultazione. Tutte le dichiarazioni del richiedente della consultazione vengono trasmesse al richiedente del marchio dell'Unione europea ovvero al richiedente o al titolare del disegno o modello comunitario, e vice versa. L'Ufficio tiene conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti entro i termini prescritti e decide di conseguenza. La decisione dell'Ufficio è notificata sia al richiedente della consultazione sia al richiedente del marchio dell'Unione europea ovvero al richiedente o al titolare del disegno o modello comunitario e può essere appellata dalla parte soccombente (articoli 59 e 60 RMUE e articolo 56 del RDC).

6.13 Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione

Se la consultazione viene autorizzata, l'Ufficio trasmette al richiedente della consultazione, in modalità idonee, le copie richieste dei documenti del fascicolo o le informazioni richieste, oppure lo invita a consultare il fascicolo nella propria sede.

6.13.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo

| |
|--|
| Articolo 88, paragrafo 9, RMUE Articolo 75 REDC |
|--|

Su richiesta, l'Ufficio può comunicare informazioni contenute in qualsiasi fascicolo relativo a domande o registrazioni di marchi dell'Unione europea o disegni e modelli comunitari.

Le informazioni contenute nei fascicoli vengono fornite in assenza di una domanda di consultazione, tra l'altro, quando l'interessato vuole sapere se una determinata domanda di marchio dell'Unione europea è stata presentata da un determinato richiedente e in quale data, o se l'elenco dei prodotti e servizi è stato modificato nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la sua pubblicazione.

Dopo aver ottenuto queste informazioni, l'interessato può decidere se chiedere copie dei documenti pertinenti oppure presentare domanda di consultazione del fascicolo.

Se l'interessato vuole sapere, tra l'altro, quali argomentazioni un opponente ha fatto valere in procedimenti di opposizione, quali documenti per rivendicare la preesistenza sono stati presentati o quale sia l'esatta dicitura dell'elenco di prodotti e servizi così come risulta dalla registrazione, queste informazioni non saranno fornite e l'Ufficio inviterà l'interessato a presentare domanda di consultazione del fascicolo.

In questi casi la quantità e complessità delle informazioni da fornire eccederebbero limiti ragionevoli e comporterebbero un indebito onere amministrativo.

6.13.2 Copie dei documenti del fascicolo

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di rilascio di copie autenticate o non autenticate dei documenti del fascicolo, i documenti richiesti sono inviati per posta o via eComm.

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di presa di visione presso la sede dell'Ufficio, al richiedente viene fissato un appuntamento a tal fine.

6.13.3 Interesse specifico del richiedente la consultazione

Nel caso in cui una parte mostri un interesse specifico a conoscere se il suo fascicolo sia stato consultato e da chi, è necessario raggiungere un compromesso tra il generale interesse del pubblico a poter consultare i fascicoli dei procedimenti dinanzi all'Ufficio con un minimo di formalità e lo specifico interesse delle parti a conoscere chi abbia consultato il fascicolo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate.

Dal momento che, di norma, le richieste di consultazione on-line non sono comunicate alla parte il cui fascicolo è stato consultato, tale parte deve presentare una richiesta motivata e giustificata che mostri la sussistenza di motivi legittimi ad essere informata se il suo fascicolo sia stato oggetto di consultazione nonché a conoscere l'autore di tale consultazione. L'Ufficio non accoglierà automaticamente tale richiesta, piuttosto, prima di accoglierla, dovrà ponderare tali motivi, caso per caso, alla luce dei chiarimenti forniti dall'autore della consultazione entro il termine stabilito a tal fine dall'Ufficio.

7 Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli

Articolo 90, paragrafo 1, RMUE
Articolo 75 RDC
Regole 92 e 93 REMUE
Articoli 77 e 78 REDC

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio assiste, su richiesta, le autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri comunicando informazioni o consentendo la consultazione di fascicoli.

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio comunica altresì agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, su richiesta, informazioni pertinenti alla presentazione di domande di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario e ai relativi procedimenti, nonché ai marchi o ai disegni e modelli registrati per effetto di tali domande.

7.1 Esenzione da tasse

Regola 92, paragrafo 3, e regola 93, paragrafi 1 e 2, REMUE
Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafi 1 e 2, REDC

La consultazione dei fascicoli e la comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie e da altre autorità degli Stati membri non sono soggette al pagamento di tasse.

Regola 93, paragrafo 2, REMUE
Articolo 78, paragrafo 2, REDC

Le autorità giudiziarie di uno Stato membro possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio, o delle relative copie. Per tali consultazioni l'Ufficio non impone alcuna tassa.

7.2 Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate

Articoli 88, paragrafo 44 e 90, paragrafo 1, RMUE
Articolo 75 RDC
Regola 92, paragrafo 1, REMUE
Articolo 72 e articolo 77, paragrafo 1, REDC

Alla consultazione di fascicoli e alla comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie o da altre autorità degli Stati membri non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 88 del RMUE e all'articolo 74 del RDC. Tali autorità possono pertanto accedere ai fascicoli riguardanti domande di marchio dell'Unione europea non pubblicate (cfr. paragrafo 4.2.1) e disegni e modelli comunitari registrati per cui è stato disposto il differimento della pubblicazione (cfr. paragrafo 4.2.2) e alle parti riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di

riservatezza; non possono, invece, accedere ai documenti relativi ad astensioni e ricusazioni né ai documenti di cui all'articolo 88, paragrafo 4, RMUE e all'articolo 72, lettera b), del REDC.

Articolo 88, paragrafo 4, RMUE
Regola 93, paragrafo 2, REMUE
Articolo 74 RDC
Articolo 72 e articolo 78, paragrafo 2, REDC

Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio e delle relative copie. Questa consultazione successiva è soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 88, paragrafo 4, RMUE o all'articolo 74 del RDC, come se la consultazione fosse richiesta da terzi.

Regola 93, paragrafo 3, REMUE
Articolo 78, paragrafo 4, REDC

Quando trasmette fascicoli o le relative copie alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica le limitazioni imposte alla consultazione dei fascicoli relativi, da una parte, a domande di marchio dell'Unione europea o di marchi comunitari registrati, in conformità dell'articolo 88 del RMUE e, dall'altra, a domande di disegni o modelli comunitari o a registrazioni di disegni e modelli in conformità dell'articolo 74 del RDC e dell'articolo 72 del REDC.

7.3 Mezzi di consultazione

Regola 93, paragrafo 1, REMUE
Articolo 78, paragrafo 1, REDC

La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri dei fascicoli relativi a domande o a registrazioni di marchi dell'Unione europea o disegni o modelli comunitari può essere concessa mediante il rilascio di copie dei documenti originali. Se i fascicoli non contengono documenti originali, l'Ufficio fornisce copie stampate con strumenti elettronici.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

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

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 6

ALTRI DATI ISCRITTI NEL REGISTRO

CAPITOLO 1

DOMANDE RICONVENZIONALI

Sommario

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Introduzione | 3 |
| 2 | Domanda di iscrizione del deposito di una domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari..... | 3 |
| 3 | Domanda di iscrizione di una sentenza in merito a una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari | 4 |

1 Introduzione

Le domande riconvenzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 100 RMUE o dall'articolo 84 RDC, sono atti difensivi di un convenuto citato in giudizio per la violazione di un marchio dell'Unione europea (MUE) o di un disegno o modello comunitario registrato (DCR). Con la domanda riconvenzionale il convenuto chiede al tribunale dei marchi dell'Unione europea (tribunale MUE) o al tribunale dei disegni e modelli comunitari (tribunale DCR) di dichiarare la decadenza o la nullità del marchio dell'Unione europea o la nullità del DCR asseritamente violato.

Lo scopo di iscrivere nel Registro dell'Ufficio il deposito della domanda riconvenzionale e la sentenza definitiva risiede nell'interesse generale di rendere pubblicamente disponibili tutte le informazioni rilevanti sulle domande riconvenzionali riguardanti MUE e DCR, in particolare le relative sentenze definitive. In questo modo l'Ufficio può dare attuazione a tali sentenze definitive, in particolare quelle che dichiarano la decadenza o la nullità totali o parziali di un MUE, nonché quelle che dichiarano la nullità totale di un DCR.

Iscrivendo tali domande riconvenzionali e le relative sentenze definitive nel Registro, l'Ufficio si impegna a rispettare i principi di veridicità, di fede pubblica e di certezza del diritto di un registro pubblico.

2 Domanda di iscrizione del deposito di una domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari

Articolo 100, paragrafo 4, RMUE
Regola 84, paragrafo 3, lettera n), REMUE
Articolo 86, paragrafo 2, RDC
Articolo 69, paragrafo 3, lettera p), REDC
Comunicazioni n. 9/05 e n. 10/05 del Presidente dell'Ufficio

Ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 4, RMUE e dell'articolo 86, paragrafo 2, RDC, il tribunale dei marchi dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza di un MUE o di nullità di un MUE o di un DCR deve comunicare all'Ufficio la data in cui la domanda riconvenzionale è stata proposta.

I regolamenti stabiliscono che il tribunale dei marchi UE presso il quale è stata proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non deve procedere all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata.

Le comunicazioni n. 9/05 e n. 10/05 del 28 novembre 2005 riguardano la designazione dei tribunali dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari negli Stati membri in conformità dell'articolo 95, paragrafo 2, RMUE.

L'Ufficio consente altresì a qualsiasi parte del procedimento riconvenzionale di chiedere l'iscrizione nel Registro di una domanda riconvenzionale, se non ancora comunicata dal tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari.

Il richiedente l'iscrizione (il tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari o una delle parti nel procedimento riconvenzionale) deve:

- indicare la data in cui è stata depositata la domanda riconvenzionale;
- citare il numero del MUE o del DCR in questione;
- specificare il tipo di richiesta: di decadenza o di nullità;
- presentare le prove del fatto che la domanda riconvenzionale è stata presentata dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari competente a decidere sulla stessa domanda riconvenzionale, comprendente, ove possibile, il numero di causa o di riferimento del tribunale.

Se quanto sopra non è presentato, o se le informazioni presentate dal richiedente rendono necessari chiarimenti, l'Ufficio emetterà una notifica d'irregolarità.

L'Ufficio notifica al titolare del MUE o del DCR e al tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari che la domanda riconvenzionale è stata iscritta nel Registro. Se la richiesta è stata fatta da una delle parti del procedimento riconvenzionale, l'Ufficio informa anche tale parte.

Se una domanda di decadenza o di nullità di un marchio UE era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa i tribunali presso i quali è stata proposta una domanda riconvenzionale relativamente allo stesso marchio. I tribunali devono sospendere il procedimento in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento sul marchio dell'Unione europea fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

I dati iscritti nel relativo Registro saranno pubblicati nella Parte C.9.3. del Bollettino dei marchi dell'Unione europea o nella parte B.3.1 del Bollettino dei disegni e modelli comunitari.

3 Domanda di iscrizione di una sentenza in merito a una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari

| |
|---|
| Articolo 100, paragrafo 6, RMUE Regola 84, paragrafo 3, lettera o), REMUE Articolo 86, paragrafo 4, RDC Articolo 69, paragrafo 3, lettera q), REDC |
|---|

Se un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari ha pronunciato una sentenza, divenuta definitiva, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza di un MUE o di nullità di un MUE o di un DCR, una copia della sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio.

L'Ufficio consente altresì a qualsiasi parte del procedimento riconvenzionale di chiedere l'iscrizione nel Registro di una sentenza sulla domanda riconvenzionale, se non ancora comunicata dal tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari.

Il richiedente l'iscrizione (il tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari o una delle parti nel procedimento riconvenzionale) deve:

- presentare una copia della sentenza, insieme alla conferma da parte del tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari che la sentenza è divenuta definitiva;
- indicare la data in cui la sentenza è divenuta definitiva;
- citare il numero del MUE o del DCR in questione;
- specificare il tipo di richiesta: di decadenza o di nullità;
- in caso di cancellazione o nullità parziale, indicare l'elenco dei prodotti e servizi oggetto della sentenza, se pertinente.

L'Ufficio necessita della conferma che la sentenza è divenuta definitiva (rechtskräftig/adquirido fuerza de cosa juzgada/passée en force de chose jugée, ecc.). Se l'Ufficio ha bisogno di chiarimenti, ne fa richiesta per iscritto.

L'Ufficio deve iscrivere nel Registro la menzione della sentenza e adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

Qualora la sentenza definitiva dichiara la nullità parziale di un MUE, l'Ufficio modifica l'elenco dei prodotti e dei servizi in base alla sentenza del tribunale dei marchi dell'Unione europea e, ove necessario, invia l'elenco modificato di prodotti e servizi per la traduzione.

L'Ufficio notifica al titolare del MUE o del DCR e al tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari che la sentenza è stata iscritta nel Registro. Se la richiesta è stata fatta da una delle parti del procedimento riconvenzionale, l'Ufficio informa anche tale parte.

I dati iscritti nel relativo Registro saranno pubblicati nella Parte C.9.4. del Bollettino dei marchi dell'Unione europea o nella parte B.3.2 del Bollettino dei disegni e modelli comunitari.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME SUI
DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
REGISTRATI***

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

***DISEGNI O MODELLI COMUNITARI
REGISTRATI***

***ESAME DELLE DOMANDE DI
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI DISEGNI O
MODELLI***

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Scopo..... | 5 |
| 2 | Introduzione – Principi generali applicabili ai procedimenti di nullità.. | 5 |
| 2.1 | Dovere di indicare le motivazioni | 5 |
| 2.2 | Diritto di essere sentiti..... | 5 |
| 2.3 | Ambito dell’esame effettuato dalla divisione Annullamento | 6 |
| 2.4 | Rispetto dei termini | 6 |
| 3 | Deposito della domanda | 7 |
| 3.1 | Modulo di domanda..... | 7 |
| 3.2 | Portata della domanda | 8 |
| 3.3 | Lingua procedurale | 8 |
| 3.4 | Identificazione del richiedente..... | 9 |
| 3.5 | Legittimazione ad agire del richiedente..... | 9 |
| 3.6 | Rappresentanza professionale..... | 9 |
| 3.6.1 | Quando la rappresentanza è obbligatoria | 9 |
| 3.6.2 | Chi può essere un rappresentante | 10 |
| 3.7 | Identificazione del disegno o modello comunitario contestato | 10 |
| 3.8 | Registrazioni estinte | 10 |
| 3.9 | Dichiarazione dei motivi, dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni..... | 11 |
| 3.9.1 | Dichiarazione dei motivi..... | 11 |
| 3.9.2 | Fatti, mezzi di prova e osservazioni | 11 |
| 3.9.3 | Ammissibilità riguardo a uno dei motivi invocati..... | 13 |
| 3.10 | Firma della domanda..... | 13 |
| 3.11 | Mezzi di deposito..... | 13 |
| 3.12 | Pagamento delle tasse..... | 14 |
| 3.13 | Trattamento delle irregolarità | 15 |
| 3.14 | Comunicazione al titolare | 15 |
| 3.15 | Partecipazione del presunto contraffattore | 15 |
| 4 | Fase contraddittoria del procedimento | 16 |
| 4.1 | Scambio di comunicazioni..... | 16 |
| 4.1.1 | Osservazioni del titolare | 16 |
| 4.1.1.1 | Informazioni generali | 16 |
| 4.1.1.2 | Richiesta di prova dell’uso di un marchio anteriore | 17 |
| 4.1.2 | Traduzione delle osservazioni del titolare | 17 |
| 4.1.3 | Portata della difesa..... | 17 |
| 4.1.4 | Replica del richiedente | 18 |
| 4.1.4.1 | Aspetti generali..... | 18 |
| 4.1.4.2 | Traduzione della replica del richiedente | 19 |
| 4.1.4.3 | Presentazione della prova dell’uso di un marchio anteriore | 19 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 4.1.5 | Fine dello scambio di osservazioni..... | 20 |
| 4.1.6 | Proroga dei termini e sospensione..... | 20 |
| 4.1.6.1 | Proroga dei termini..... | 20 |
| 4.1.6.2 | Sospensione..... | 20 |
| 4.1.7 | Istruzione..... | 22 |
| 4.1.8 | Procedura orale..... | 22 |
| 4.2 | Esame..... | 23 |
| 4.2.1 | Avvio dell'esame..... | 23 |
| 4.2.2 | Esame dei motivi di nullità..... | 23 |
| 5 | I vari motivi di nullità..... | 24 |
| 5.1 | Non si tratta di un disegno o modello..... | 24 |
| 5.1.1. | Organismi viventi..... | 24 |
| 5.1.2. | Idee e modalità di utilizzo..... | 25 |
| 5.2 | Mancanza del diritto..... | 25 |
| 5.3 | Funzione tecnica..... | 26 |
| 5.3.1 | Giustificazione logica..... | 26 |
| 5.3.2 | Esame..... | 27 |
| 5.3.3 | Forme alternative..... | 27 |
| 5.4 | Disegni o modelli di interconnessione..... | 27 |
| 5.5 | Mancanza di novità e di carattere individuale..... | 28 |
| 5.5.1 | Divulgazione di disegno o modello anteriore..... | 28 |
| 5.5.1.1 | Principi generali..... | 28 |
| 5.5.1.2 | Accertamento della divulgazione..... | 29 |
| 5.5.1.4 | Esposizione e uso in commercio..... | 31 |
| 5.5.1.5 | Divulgazione tramite Internet..... | 31 |
| 5.5.1.6 | Divulgazione a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza..... | 32 |
| 5.5.1.7 | Divulgazione entro il periodo di priorità..... | 32 |
| 5.5.1.8 | Periodo di grazia..... | 33 |
| 5.5.2 | Valutazione della novità e del carattere individuale..... | 34 |
| 5.5.2.1 | Principi comuni..... | 34 |
| 5.6 | Conflitto con un diritto derivante da un disegno o modello anteriore.. | 43 |
| 5.7 | Uso di un segno distintivo anteriore..... | 44 |
| 5.7.1 | Segno distintivo..... | 44 |
| 5.7.2 | Uso in un disegno o modello successivo..... | 44 |
| 5.7.3 | Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC (segni distintivi anteriori)..... | 44 |
| 5.7.4 | Esame da parte della divisione Annullamento..... | 45 |
| 5.8 | Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro..... | 46 |
| 5.8.1 | Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC (diritto d'autore anteriore)..... | 46 |
| 5.8.2 | Esame da parte della divisione Annullamento..... | 47 |
| 5.9 | Utilizzazione abusiva di bandiere e altri simboli..... | 47 |
| 5.9.1 | Le prove da fornire a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC (bandiere e altri simboli)..... | 47 |
| 5.9.2 | Esame da parte della divisione Annullamento..... | 48 |
| 5.10 | Nullità parziale..... | 48 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 5.11 | Motivi di nullità che divengono applicabili solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro | 49 |
| 6 | Chiusura del procedimento | 49 |
| 6.1 | Chiusura del procedimento senza una decisione sul merito | 49 |
| 6.2 | Decisione sulle spese | 49 |
| 6.2.1 | Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese | 49 |
| 6.2.2 | Casi in cui non deve essere adottata una decisione sulle spese | 50 |
| 6.2.2.1 | Accordo sulle spese | 50 |
| 6.2.2.2 | Ripartizione delle spese | 50 |
| 6.2.2.3 | Determinazione delle spese | 50 |
| 6.3 | Rettifica di errori e iscrizione nel Registro | 52 |
| 6.3.1 | Rettifica di errori | 52 |
| 6.3.2 | Iscrizione nel Registro | 52 |
| 7 | Ricorso | 52 |
| 7.1 | Diritto di ricorso | 52 |
| 7.2 | Revisione pregiudiziale | 52 |

1 Scopo

Scopo delle presenti Direttive è spiegare in che modo la divisione Annullamento dell'EU IPO dà applicazione pratica ai parametri contenuti nel regolamento su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾ (RDC), al regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari ⁽²⁾ (REDC) e al regolamento sulle tasse ⁽³⁾ (RTDC) dalla ricezione di una domanda intesa a dichiarare la nullità di un disegno o modello comunitario registrato («domanda») al momento della chiusura del procedimento di nullità. Le Direttive hanno anche lo scopo di garantire la coerenza tra le decisioni adottate dalla divisione Annullamento e una prassi uniforme nel trattamento dei fascicoli. Le Direttive non intendono, né possono, aggiungere o togliere nulla al contenuto legale dei regolamenti.

2 Introduzione – Principi generali applicabili ai procedimenti di nullità

2.1 Dovere di indicare le motivazioni

Le decisioni della divisione Annullamento devono indicare le motivazioni sulle quali sono fondate (articolo 62 RDC). Le argomentazioni devono essere logiche e non devono presentare incongruenze interne.

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 1, Motivazione adeguata.

2.2 Diritto di essere sentiti

Le decisioni della divisione Annullamento devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni (articolo 62, RDC).

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 2, Diritto a essere sentiti.

⁽¹⁾ [Regolamento \(CE\) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari](#), modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

⁽²⁾ [Regolamento \(CE\) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento \(CE\) n. 6/2001 del Consiglio su disegni e modelli comunitari](#), modificato dal regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

⁽³⁾ [Regolamento \(CE\) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse](#), modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

2.3 Ambito dell'esame effettuato dalla divisione Annullamento

Nel corso del procedimento di nullità, l'esame della divisione Annullamento si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti (articolo 63, paragrafo 1, RDC). La divisione Annullamento è peraltro tenuta a valutare la persuasività dei suddetti fatti, mezzi di prova e argomenti e successivamente a trarne le conclusioni giuridiche senza essere vincolata dai punti su cui sussiste accordo tra le parti. Non sono presi in considerazione i fatti presunti non suffragati da elementi di prova (decisione del 22 aprile 2008 ICD 4 448).

Fatti, mezzi di prova e argomenti sono tre elementi diversi che non vanno confusi tra loro. Ad esempio, la data di divulgazione di un disegno o modello anteriore è un fatto. La prova di tale fatto potrebbe consistere nella data di pubblicazione di un catalogo che presenta il disegno o modello anteriore e negli elementi da cui risulta che il catalogo era stato messo a disposizione del pubblico prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario contestato. L'argomento del richiedente potrebbe essere che il disegno o modello anteriore costituisce un ostacolo al carattere di novità del disegno o modello comunitario contestato tenuto conto dell'impressione generale simile che suscita nell'utilizzatore informato. L'eventuale mancanza del carattere di novità di un disegno o modello comunitario non è un fatto, ma una questione giuridica in merito alla quale la divisione Annullamento deve decidere sulla base dei fatti, dei mezzi di prova e degli argomenti presentati dalle parti.

Le relazioni e i pareri di esperti e altre dichiarazioni scritte rientrano nell'ambito dei mezzi di prova di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettere c) e f), RDC. Il fatto, tuttavia, che essi possano essere ammessi sul piano procedurale non significa automaticamente che la dichiarazione resa sia attendibile e che possa servire come prova dei fatti da dimostrare. Al contrario, tali dichiarazioni devono essere analizzate criticamente, sotto il profilo della precisione e della correttezza delle informazioni che esse contengono, come anche in merito al fatto che provengano o meno da una fonte indipendente e/o che vengano contraddette o confortate da informazioni scritte (decisione del 22 aprile 2008, ICD 4 448).

Inoltre, i criteri giuridici per l'applicazione di un motivo di annullamento costituiscono naturalmente parte delle questioni di diritto presentate all'esame della divisione Annullamento. Una questione di diritto può dover essere risolta dalla divisione Annullamento anche quando non è stata sollevata dalle parti, se la soluzione di tale questione è necessaria per garantire una corretta applicazione del regolamento su disegni e modelli comunitari. La divisione Annullamento esamina quindi d'ufficio tali questioni di diritto che possono essere valutate indipendentemente dai fatti allo scopo di accogliere o rigettare le argomentazioni avanzate dalle parti, anche se queste ultime non si sono espresse su tale questione (cfr. per analogia la sentenza dell'01/02/2005, T-57/03, *Hooligan*, EU:T:2005:29, § 21). Tali questioni di diritto comprendono, tra le altre, la definizione di utilizzatore informato e il margine di libertà dell'autore ai sensi dell'articolo 6, RDC.

2.4 Rispetto dei termini

La divisione Annullamento può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile (articolo 63, paragrafo 2, RDC).

Le parti devono essere consapevoli dell'onere che ad esse incombe di presentare i fatti e le prove invocati a proprio sostegno in tempo utile ed entro i termini impartiti dalla

divisione Annullamento. In caso contrario, esse corrono il rischio che le prove non vengano prese in considerazione. Le parti non hanno un diritto incondizionato a che i fatti o le prove forniti tardivamente siano presi in considerazione dalla divisione Annullamento.

Qualora eserciti il suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, RDC, la divisione Annullamento deve indicare i motivi di ammissibilità o non ammissibilità dei fatti e delle prove tardivi, considerando se, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possono, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l'esito dell'annullamento proposto dinanzi ad essa e, dall'altro, se la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione (sentenza del 13/03/2007, C-29/05 P, *ArcoI*, EU:C:2007:162, § 42-44).

Nel caso in cui una parte scelga di presentare i fatti e le prove via fax, è tenuta a indicare sulla lettera di accompagnamento se ha allegato una copia di conferma (che, a seconda dei casi, può contenere documenti a colori). Sia il fax che la copia di conferma devono pervenire all'Ufficio entro la scadenza fissata. Ai sensi dell'articolo 63, par. 2, RDC, l'Ufficio può tener conto di una copia di conferma non consegnata entro i termini dalle parti interessate.

Se i termini non sono ancora scaduti, la parte può richiederne una proroga ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, REDC (cfr. punto 4.1.6 che segue, Proroga dei termini e sospensione).

Per informazioni generali sui termini, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni Generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

Per quanto attiene fax incompleti o illeggibili, cfr. punto 3.11 che segue.

Tuttavia, si ricorda ai richiedenti che il mese di tempo, specificato al punto 3.11 che segue, si applica unicamente alle domande di dichiarazione di nullità (per cui l'Ufficio non stabilisce una scadenza) e non a fasi procedurali di altro genere per le quali l'Ufficio stesso fissa scadenze.

3 Deposito della domanda

3.1 Modulo di domanda

Per la presentazione di una domanda (articolo 52, RDC) l'Ufficio mette a disposizione un modulo (articolo 68, paragrafo 1, lettera f), REDC) che è scaricabile dal sito Internet dell'Ufficio.

L'utilizzo di detto modulo è fortemente raccomandato (articolo 68, paragrafo 6, REDC), per facilitare la trattazione della domanda ed evitare errori.

La domanda, ivi compresi i documenti giustificativi, deve essere presentata in duplice originale, in modo che un originale possa essere conservato nell'archivio dell'Ufficio e l'altro sia inviato al titolare senza correre il rischio di perdita di qualità inerente a una copia della domanda medesima. Qualora una domanda sia presentata in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare il richiedente a presentare un altro originale entro un termine di un mese, o di due mesi se la parte interessata non ha il

domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

3.2 Portata della domanda

Per mezzo del procedimento di nullità, il richiedente può domandare unicamente che sia dichiarato nullo il disegno o modello comunitario contestato così come esso è registrato (articolo 25, RDC).

Qualora i disegni o modelli comunitari siano riuniti in una domanda di registrazione multipla, ciascuno di essi deve essere contestato singolarmente e identificato con il riferimento al relativo numero di registrazione completo (articolo 37, paragrafo 4, RDC). Un'unica domanda (e una comune esposizione dei motivi di nullità) può riguardare più disegni o modelli comunitari di una registrazione multipla. In questo caso, la tassa per la domanda deve essere pagata per ciascun disegno o modello comunitario contestato. Tuttavia, a fini di chiarezza l'Ufficio raccomanda di presentare domande separate per ciascun disegno o modello comunitario contestato.

3.3 Lingua procedurale

Il regime linguistico nei procedimenti di nullità per i disegni non è il medesimo di quello relativo ai procedimenti per i marchi.

La lingua utilizzata per presentare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contestato (lingua in cui è stata presentata la domanda) è altresì la lingua del procedimento di nullità (lingua procedurale), purché la lingua in cui è stata presentata la domanda rientri fra le cinque lingue dell'Ufficio (articolo 98 RDC; articolo 29 REDC).

In caso contrario, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata nella domanda di disegno o modello comunitario contestato (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 29, paragrafo 1, REDC).

La domanda di dichiarazione di nullità deve essere depositata nella lingua procedurale. In caso contrario, la divisione Annullamento invita, a mezzo notifica, il richiedente a presentarne una traduzione entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

Le parti nei procedimenti di nullità possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea sia la lingua procedurale. L'Ufficio deve essere informato riguardo all'accordo entro il termine di due mesi dalla notifica della domanda al titolare. Qualora la domanda non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda in tale lingua entro un mese dalla data in cui l'Ufficio è stato informato in merito all'accordo intervenuto (articolo 98, paragrafo 5, RDC; articolo 29, paragrafo 6, REDC).

Per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, la lingua procedurale è quella in cui è stata redatta la domanda internazionale depositata (inglese, francese o spagnolo). La prima lingua utilizzata nell'indicazione del prodotto (INID codice 54 della registrazione e pubblicazione internazionale) è la lingua nella quale la domanda internazionale è stata depositata presso l'Ufficio internazionale.

In caso di dubbi i richiedenti la nullità sono invitati a verificare la lingua in cui è stata redatta la registrazione internazionale depositata presso l'Ufficio internazionale. Per il regime linguistico applicabile ai documenti giustificativi, cfr. il successivo paragrafo 3.9.2.

3.4 Identificazione del richiedente

La domanda deve contenere un'indicazione del nome e dell'indirizzo del richiedente (articolo 28, paragrafo 1, lettera c), REDC).

Qualora le informazioni riportate nella domanda non consentano l'identificazione inequivocabile del richiedente e le irregolarità non siano sanate entro due mesi dalla richiesta della divisione Annullamento in tal senso, la domanda deve essere respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

3.5 Legittimazione ad agire del richiedente

Qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un'autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare alla divisione Annullamento una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), RDC (articolo 52, paragrafo 1, RDC).

Tuttavia, qualora la causa di nullità sia la violazione di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere da c) a f), RDC, o un'utilizzazione abusiva di bandiere e altri simboli ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC, per l'ammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità il richiedente deve essere titolare del diritto anteriore o interessato ad utilizzare il simbolo, a seconda dei casi (articolo 52, paragrafo 1, RDC). La legittimazione ad agire sarà valutata sulla base del diritto internazionale, nazionale o della legislazione dell'Unione europea che disciplina il diritto anteriore o il simbolo in questione.

Per le prove da fornire a sostegno dei diritti del richiedente, cfr. il successivo paragrafo 3.9.2.

3.6 Rappresentanza professionale

3.6.1 Quando la rappresentanza è obbligatoria

In linea di principio, le norme che disciplinano la rappresentanza nei procedimenti in materia di marchi dell'Unione europea si applicano *mutatis mutandis* ai procedimenti di nullità relativi a disegni o modelli comunitari. Si informano tuttavia gli utenti che esse non sono applicabili per i richiedenti e i rappresentanti di quegli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE) che non sono parte dell'Unione europea, ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

Le persone che hanno il domicilio o la sede, ovvero uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo all'interno dell'Unione europea non sono, pertanto, tenute a farsi rappresentare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio.

Se il richiedente è privo di domicilio o di sede, ovvero di stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo all'interno dell'Unione europea, è tenuto a farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio; in difetto, viene richiesto al richiedente di nominare un rappresentante entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera a tale richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 77, paragrafo 2), RDC; articolo 30, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, lettera c), REDC).

3.6.2 Chi può essere un rappresentante

Solo un avvocato o un rappresentante professionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, RDC può rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

Le persone fisiche e giuridiche che hanno nell'Unione europea domicilio, o sede, o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. I dipendenti di tale persona giuridica possono rappresentare anche altre persone giuridiche che non abbiano nell'Unione europea domicilio, né una sede, né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo, a condizione che esistano legami di natura economica tra le due persone giuridiche (articolo 77, paragrafo 3, RDC).

3.7 Identificazione del disegno o modello comunitario contestato

La domanda di dichiarazione di nullità deve contenere il numero di registrazione del disegno o modello comunitario contestato unitamente a nome e indirizzo del titolare, come risultanti dal Registro (articolo 28, paragrafo 1, lettera a), REDC).

Se le informazioni fornite dal richiedente non consentono l'identificazione inequivocabile del disegno o modello comunitario contestato, il richiedente è invitato a fornire tali informazioni entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

3.8 RegISTRAZIONI ESTINTE

Un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia (articolo 24, paragrafo 2, RDC).

Qualora il disegno o modello comunitario contestato si sia estinto o sia stato oggetto di rinuncia prima o alla data di deposito della domanda, il richiedente è invitato, entro un termine di due mesi, a produrre i mezzi di prova idonei a dimostrare il proprio interesse legittimo alla dichiarazione di nullità. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC) (decisione del 16 giugno 2011, ICD 8 231).

Ad esempio, sussiste un interesse legittimo qualora il richiedente dia prova che il titolare del disegno o modello comunitario contestato abbia compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario contestato.

Qualora il disegno o modello comunitario contestato si sia estinto o sia stato oggetto di rinuncia nel corso del procedimento di nullità, il richiedente è invitato, entro un termine

di due mesi, a confermare se mantiene la domanda e, in tal caso, a presentare i motivi della sua richiesta intesa a ottenere una decisione nel merito.

3.9 Dichiarazione dei motivi, dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni

La domanda di dichiarazione di nullità deve includere un'indicazione dei motivi su cui la stessa si basa (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (i), REDC) insieme a una dichiarazione motivata dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni a sostegno di tali motivi (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (vi), REDC).

3.9.1 Dichiarazione dei motivi

Se il richiedente si avvale del modulo predisposto dall'Ufficio (articolo 68, paragrafo 1, lettera f), REDC), è possibile indicare i motivi adottati contrassegnando una o più caselle che figurano nel riquadro «Motivi». La divisione Annullamento esamina le domande alla luce di tutti i motivi presentati nella dichiarazione motivata, anche se le caselle corrispondenti del modulo utilizzato per presentare l'atto non sono state contrassegnate.

Se il richiedente non si avvale del modulo predisposto dall'Ufficio, per accertare l'ammissibilità della domanda in relazione alla dichiarazione dei motivi è sufficiente un richiamo alla sottosezione pertinente dell'articolo 25, paragrafo 1, RDC, come ad esempio «motivo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), RDC».

Laddove la domanda non consenta l'identificazione inequivocabile del o dei motivi su cui si basa la domanda stessa, il richiedente è invitato a presentare ulteriori precisazioni entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

I motivi di nullità diversi da quelli specificamente adottati nella domanda sono considerati inammissibili se successivamente presentati dinanzi alla divisione Annullamento.

L'Ufficio raccomanda vivamente di presentare tutti i motivi di nullità in un'unica domanda. Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario registrato vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità sulla base di motivi diversi, la divisione Annullamento può decidere di riunire i relativi procedimenti. La divisione Annullamento può successivamente decidere di separare i procedimenti così riuniti (articolo 32, paragrafo 1, REDC).

3.9.2 Fatti, mezzi di prova e osservazioni

Il richiedente è tenuto ad indicare i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni a sostegno del o dei motivi su cui si basa la domanda (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (vi), REDC).

Qualora il richiedente contesti la mancanza di novità o di carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato (articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC), la domanda deve contenere una riproduzione del o dei disegni o modelli anteriori che

potrebbero rappresentare un ostacolo alla novità o al carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato, unitamente ai documenti comprovanti la precedente divulgazione di detti disegni o modelli anteriori (articolo 7 RDC; articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (v), REDC).

Qualora, secondo il richiedente, il titolare non abbia diritto al disegno o modello comunitario contestato (articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC), la domanda deve specificare gli elementi idonei a dimostrare che il richiedente ha il diritto di contestare il disegno o modello comunitario in forza di una decisione giudiziale (articolo 28, paragrafo 1, lettera c), punto (iii), REDC).

Qualora il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato è in conflitto con uno o più disegni o modelli anteriori (articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC), la domanda deve contenerne la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il o i disegni o modelli comunitari precedenti. Inoltre, la domanda deve contenere prove da cui risulti che il richiedente è il titolare del disegno o modello anteriore in quanto motivo di nullità (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (ii), REDC).

Qualora il richiedente affermi che il disegno o modello contestato viola un diritto precedente, ossia che costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un segno distintivo (articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC), ovvero di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore in uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC), la domanda deve riportarne la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il segno distintivo o l'opera protetta dal diritto d'autore. Inoltre, la domanda deve contenere prove da cui risulti che il richiedente è il titolare del diritto anteriore in questione (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (iii), REDC).

Qualora il diritto anteriore sia *registrato*, occorre distinguere se il marchio, disegno o modello anteriore sia un marchio dell'Unione europea (MUE) o un disegno o modello comunitario registrato (DMC). Se il diritto anteriore è un DMC o un MUE, il richiedente non deve presentare alcun documento. La fondatezza della domanda sarà valutata con riferimento ai dati contenuti nella banca dati dell'Ufficio. In tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a fornire all'Ufficio le prove del deposito e della registrazione del disegno o modello anteriore o del segno distintivo registrato. I seguenti documenti saranno accettati per comprovare l'esistenza di un disegno o modello anteriore: 1) certificati rilasciati dall'autorità ufficiale competente; 2) estratti da banche dati ufficiali [cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2.3.2., Estratti da banche dati ufficiali]; 3) estratti da bollettini ufficiali degli uffici nazionali e dell'OMPI.

Qualora il diritto anteriore sia un diritto *non registrato*, tale condizione si considera soddisfatta ai fini dell'esame dell'ammissibilità della domanda, se il richiedente fornisce la prova che il segno distintivo anteriore o l'opera anteriore protetta dal diritto d'autore siano stati utilizzati o divulgati, a seconda dei casi, con il nome del richiedente prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario (cfr. i successivi paragrafi 5.7.3 e 5.8.1 per le prove a sostegno della titolarità del diritto anteriore invocato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere e) e f), RDC).

Laddove il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 *ter* e che rivestono un particolare interesse in uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC), la domanda deve contenere la

rappresentazione ed i particolari dell'elemento pertinente nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall'ente interessato dall'utilizzazione impropria (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (iv), REDC).

Qualora le indicazioni richieste dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni risultino mancanti e le irregolarità non siano sanate dal richiedente entro un termine di due mesi dal momento della richiesta della divisione Annullamento, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

Se la prova a sostegno della domanda non è depositata nella lingua procedurale, il richiedente deve presentarne la traduzione in tale lingua di sua iniziativa entro due mesi dal deposito della prova medesima (articolo 29, paragrafo 5, REDC). Il fatto di decidere se alcune parti dei documenti giustificativi possano essere considerati irrilevanti per la domanda, e quindi non siano tradotti, è lasciato alla discrezionalità del richiedente. Nei casi in cui non sia presentata una traduzione, la divisione Annullamento non prende in considerazione le parti del testo delle prove non tradotte e basa la sua decisione unicamente sulle prove di cui dispone che sono state tradotte nella lingua procedurale (articolo 31, paragrafo 2, REDC).

I documenti a sostegno di una domanda dovrebbero essere indicati in un elenco degli allegati annesso alla domanda stessa. Come migliore prassi, l'elenco degli allegati dovrebbe indicare, per ogni documento allegato, il numero dell'allegato (allegato A.1, A.2, ecc.), una breve descrizione dell'allegato precisandone la natura (ad esempio «lettera») con indicazione della data, dell'autore, e del numero di pagine, il riferimento della pagina o del numero del paragrafo della memoria in cui è menzionato il documento e che giustifica la produzione del medesimo.

I documenti allegati a una memoria hanno le pagine numerate al fine di garantire che tutte le pagine degli allegati siano state debitamente scannerizzate e comunicate alle altre parti.

3.9.3 Ammissibilità riguardo a uno dei motivi invocati

Una domanda basata su più motivi di nullità è ammissibile se sono soddisfatti i requisiti di ammissibilità per almeno uno di tali motivi.

3.10 Firma della domanda

La domanda di dichiarazione di nullità deve essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante, se esistente (articolo 65, paragrafo 1, REDC).

In caso di omissione della firma, la divisione Annullamento invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

3.11 Mezzi di deposito

Le domande di dichiarazione di nullità possono essere presentate all'Ufficio mediante invio per posta, consegna di persona o tramite fax (articolo 65, REDC). Il deposito tramite mezzi elettronici di domande di dichiarazione di nullità sarà autorizzato

mediante una successiva decisione del presidente, quando saranno disponibili i mezzi tecnici necessari.

La divisione Annullamento informa il mittente qualora la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, richiedendogli di effettuare entro un preciso termine la ritrasmissione dell'originale mediante telecopia o la presentazione dell'originale. Se questa richiesta è soddisfatta entro il termine indicato, la data di ricevimento della ritrasmissione o dell'originale si considera come data di ricezione della comunicazione originale. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, la comunicazione si considera non ricevuta (articolo 66, paragrafo 2, REDC).

L'invio a mezzo fax non è consigliato in modo particolare per le domande di dichiarazione di nullità, specialmente laddove formino oggetto di contestazione la mancanza di novità e/o di carattere individuale, in quanto la qualità della riproduzione del o dei disegni o modelli anteriori potrebbe risultare deteriorata in seguito alla trasmissione via fax e le informazioni relative ai colori andrebbero perse.

Qualora una domanda sia presentata tramite fax, l'Ufficio raccomanda che il richiedente presenti l'originale in duplice copia entro un mese dalla data di trasmissione del fax. La divisione Annullamento provvede quindi a inoltrare una copia al titolare. Qualora il richiedente non presenti successivamente i documenti originali dopo una trasmissione tramite fax, la divisione Annullamento procede con i documenti di cui dispone.

Spetta al richiedente garantire che le caratteristiche dei disegni o modelli anteriori o di altri diritti, come compaiono nel fax ricevuto dalla divisione Annullamento, siano sufficientemente visibili e identificabili per consentire alla divisione Annullamento di adottare la sua decisione. Una domanda è respinta per infondatezza se le prove dei disegni o modelli anteriori o dei diritti anteriori inviate tramite fax, senza essere totalmente illeggibili, non sono di qualità sufficiente per consentire di distinguere tutti i dettagli allo scopo di confrontarli con quelli del disegno o modello comunitario contestato (decisione del 10/03/2008, R 586/2007-3, *Barbecues*, § 23-26).

3.12 Pagamento delle tasse

La domanda di dichiarazione di nullità viene considerata depositata solo una volta che l'importo della tassa relativa alla domanda di nullità sia stato interamente versato (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 28, paragrafo 2 e articolo 30, paragrafo 2, REDC).

Come ulteriore riferimento cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

Il pagamento non può essere effettuato con assegno.

In caso di mancato pagamento, la divisione Annullamento ne dà comunicazione al richiedente e fissa un termine di due mesi a partire dalla data di ricezione della notifica per provvedere al pagamento della tassa. Se il richiedente non ottempera, la domanda si considera non presentata e il richiedente viene del pari informato. Le tasse versate dopo il termine specificato sono restituite al richiedente (articolo 30, paragrafo 2, REDC).

La data di pagamento determina la data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 30, paragrafo 2, REDC).

3.13 Trattamento delle irregolarità

Qualora la divisione Annullamento ritenga inammissibile la domanda e le irregolarità non siano sanate entro il termine specificato, emette una decisione di rigetto della domanda per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC). La tassa d'annullamento non è rimborsata.

3.14 Comunicazione al titolare

La domanda di dichiarazione di nullità viene trasmessa al titolare del disegno o modello comunitario solo dopo che la domanda è stata ritenuta ammissibile (articolo 31, paragrafo 1, REDC). La trasmissione costituisce in quanto tale una decisione sull'ammissibilità, anziché una semplice misura di organizzazione del procedimento. La decisione è impugnabile congiuntamente alla decisione definitiva (articolo 55, paragrafo 2, RDC).

La decisione sull'ammissibilità può tuttavia essere revocata, conformemente ai principi generali di diritto amministrativo e procedurale, se vengono accertate irregolarità da parte dell'Ufficio, entro un termine ragionevole, o dal titolare del disegno o modello comunitario nelle sue prime osservazioni (articolo 31, paragrafo 1, REDC), e se il richiedente la dichiarazione di nullità non le sana entro il termine prescritto dall'Ufficio (articolo 30, REDC) (cfr. l'articolo 68 RDC e, per analogia, la sentenza del 18/10/2012, C-402/11 P, *Redtube*, EU:C:2012:3835, § 59).

Se la divisione Annullamento non respinge la domanda per inammissibilità, la trasmette al titolare invitandolo a presentare osservazioni in merito entro un termine di due mesi (cfr. il successivo paragrafo 4.1.1 relativo alle osservazioni del titolare).

3.15 Partecipazione del presunto contraffattore

Fino a quando la divisione Annullamento non ha adottato una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione del disegno o modello comunitario contestato può partecipare al procedimento di nullità (articolo 54 RDC e articolo 33 REDC).

Il presunto contraffattore deve presentare richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa. Salvo che il titolare fornisca la prova che dovrebbe essere considerata un'altra data in base alla legislazione nazionale in questione, la divisione Annullamento ritiene che l'azione sia stata «promossa» nella data della notifica dell'azione al presunto contraffattore. Il presunto contraffattore deve presentare prove riguardo alla data di notifica dell'azione.

Qualunque terzo che fornisca la prova che (i) il titolare del disegno o modello comunitario ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova (ii) di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello comunitario registrato (se le azioni di accertamento dell'insussistenza di una

contraffazione sono ammesse dalla legge nazionale) può partecipare al procedimento di nullità (articolo 54 e articolo 81, lettera b), RDC).

L'istanza di partecipazione deve essere presentata con atto scritto e motivato e non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità. Le norme di cui ai paragrafi da 3.1 a 3.13 si applicano al presunto contraffattore (articolo 54, paragrafo 2, RDC; articolo 33, REDC).

4 Fase contraddittoria del procedimento

4.1 Scambio di comunicazioni

4.1.1 Osservazioni del titolare

In linea di principio, le norme che disciplinano la rappresentanza nei procedimenti in materia di marchi dell'Unione europea si applicano mutatis mutandis ai procedimenti di nullità relativi a disegni o modelli comunitari (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

Qualora la rappresentanza sia obbligatoria e il titolare non sia più rappresentato, la divisione Annullamento invita il titolare a nominare un rappresentante. Ove tale condizione non sia soddisfatta, eventuali dichiarazioni procedurali fatte dal titolare non verranno prese in considerazione e la richiesta di annullamento verrà esaminata in base alle prove in possesso della divisione Annullamento.

4.1.1.1 Informazioni generali

Le osservazioni del titolare sono comunicate al richiedente senza indugio (articolo 31, paragrafo 3, REDC).

I documenti a sostegno delle osservazioni devono essere riportati in un elenco degli allegati (cfr. punto 3.9.2 che precede).

Il titolare è tenuto a presentare le proprie osservazioni, ivi compresi i documenti giustificativi, in duplice originale, in modo che un originale possa essere conservato nell'archivio dell'Ufficio e l'altro sia inviato al richiedente senza correre il rischio di perdita di qualità inerente ad una versione in copia del materiale contenente le osservazioni. Qualora le osservazioni siano presentate in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare il titolare a presentare un secondo originale entro il termine di un mese, o di due mesi se il richiedente non ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

In assenza di osservazioni del titolare entro un termine di due mesi, la divisione Annullamento notifica alle parti che la fase scritta del procedimento è chiusa e che deciderà sulla nullità in base ai documenti di cui dispone (articolo 31, paragrafo 2, REDC).

4.1.1.2 Richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore

Il titolare può presentare una richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore nei cinque anni che precedono la data della domanda di dichiarazione di nullità se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- la domanda è basata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC;
- il segno distintivo anteriore è un marchio (dell'Unione europea, internazionale o nazionale) con effetto nell'Unione europea che, alla data della domanda di dichiarazione di nullità, è registrato da almeno cinque anni;
- la richiesta di prova dell'uso viene presentata insieme alle prime osservazioni inviate dal titolare in risposta alla domanda (sentenze del 12/05/2010, T-148/08, *Instruments for writing*, EU:T:2010:190, § 66-72; del 27/06/2013, T-608/11, *Instruments for writing*, EU:T:2013:334, § 87. Cfr. anche la decisione del 15/11/2013, R 1386/2012-3, *Cinturones*, § 21).

«La data in cui si è chiusa la procedura di registrazione» (articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE) che serve per calcolare il punto di inizio dell'obbligo d'uso per le registrazioni nazionali e internazionali è determinata in ogni Stato membro sulla base delle norme procedurali ivi vigenti (sentenza del 14/06/2007, C-246/05, *Le Chef de Cuisine*, EU:C:2007:340, § 26-28). Per quanto riguarda i marchi dell'Unione europea, tale data corrisponde alla data di registrazione (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, in appresso «RMUE») pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea (regola 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea, in appresso «REMUE»). Per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, la data pertinente è quella della seconda pubblicazione ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2 e dell'articolo 160, RMUE.

4.1.2 Traduzione delle osservazioni del titolare

Se la lingua procedurale non è la lingua in cui è stata presentata la domanda del disegno o modello comunitario contestato, il titolare può presentare osservazioni nella lingua in cui è stata presentata la domanda (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 29, paragrafo 2, REDC). La divisione Annullamento provvede a far tradurre tali osservazioni nella lingua procedurale, a titolo gratuito, e a comunicare senza indugio la traduzione al richiedente.

4.1.3 Portata della difesa

Nelle proprie osservazioni il titolare deve indicare la portata della sua difesa del disegno o modello comunitario contestato. In mancanza di indicazioni da parte del titolare, si presume che questi intenda mantenere il disegno o modello dell'Unione europea così come originariamente registrato, e pertanto nella sua integrità.

Qualora il titolare chieda di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata, la sua richiesta deve includere la forma modificata. La forma modificata deve soddisfare le condizioni per la concessione della protezione e deve essere preservata l'identità del disegno o modello comunitario. Il «mantenimento» in forma

modificata può comprendere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare ovvero l'iscrizione nel Registro di una decisione giudiziale o di una decisione della divisione Annullamento che dichiari la parziale nullità del disegno o modello comunitario (articolo 25, paragrafo 6, RDC) (cfr. il successivo paragrafo 5.10).

La richiesta del mantenimento in forma modificata del disegno o modello comunitario contestato deve essere presentata nel corso del procedimento di nullità e prima della fine della fase scritta. Al richiedente viene data la possibilità di esprimere commenti sull'eventualità che il disegno o modello comunitario in forma modificata soddisfi o meno i requisiti per ottenere la protezione e che l'identità del disegno o modello sia o meno salvaguardata. La decisione di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata viene compresa nella decisione sul merito con la quale si conclude il procedimento di nullità.

4.1.4 Replica del richiedente

4.1.4.1 Aspetti generali

Qualora i documenti presentati dalle parti consentano alla divisione Annullamento di basare la sua decisione sulle prove di cui dispone, la divisione Annullamento notifica alle parti che la fase scritta del procedimento è conclusa.

Tuttavia, il richiedente ha la possibilità di replicare alle osservazioni del titolare entro un termine di due mesi (articolo 53, paragrafo 2, RDC; articolo 31, paragrafo 3, REDC) nelle seguenti circostanze:

- qualora le osservazioni del titolare contengano nuovi fatti, mezzi di prova e osservazioni che sono a prima vista rilevanti per una decisione sul merito; o
- qualora il titolare richieda di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata; o
- qualora il titolare richieda prova dell'utilizzo del marchio anteriore addotto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC.

Qualsiasi replica del richiedente deve essere comunicata al titolare (articolo 31, paragrafo 4, REDC). Se la replica del richiedente è considerata ammissibile, il titolare è invitato a presentare una controreplica (articolo 53, paragrafo 2, RDC).

Se il richiedente non risponde entro il termine specificato, la divisione Annullamento notifica alle parti che la fase scritta del procedimento è conclusa e che adotterà una decisione sul merito in base ai documenti di cui dispone (articolo 31, paragrafo 2, REDC).

L'oggetto della controversia deve essere definito nell'atto introduttivo (cfr. punto 3.9 che precede). La rivendicazione di altri disegni o modelli e/o diritti anteriori è inammissibile qualora sia fatta valere nella fase procedurale tardiva della replica se l'effetto è quello di modificare l'oggetto del procedimento (decisioni del 5/02/2016, R 2407/2014-3, *Kitchen utensils*, § 21 e del 22/10/2009, R 0690/2007-3, *Chaff cutters*, § 44 e seguenti). L'ammissibilità di ulteriori fatti, mezzi di prova e osservazioni relativi a disegni o modelli e/o diritti anteriori cui è già stato fatto riferimento nella domanda è soggetta al potere discrezionale conferito alla divisione Annullamento ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, RDC (cfr. punto 2.4 che precede).

Il titolare è tenuto a presentare la sua risposta in duplice originale, in modo che un originale possa essere conservato nell'archivio dell'Ufficio e l'altro sia inviato al richiedente al fine di evitare la perdita di qualità del documento attraverso una sua copia. Qualora la risposta sia presentata in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare il titolare a presentare un altro originale entro il termine di un mese, o di due mesi se il richiedente non ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

4.1.4.2 Traduzione della replica del richiedente

Qualsiasi replica del richiedente deve essere redatta nella lingua procedurale. Se il richiedente è stato invitato a replicare e la sua replica non è redatta nella lingua procedurale, questi è tenuto a presentarne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione dell'originale (articolo 81, paragrafo 1, REDC). La divisione Annullamento non rammenta al richiedente i suoi obblighi al riguardo. Se il richiedente ottempera entro il termine previsto, la traduzione viene comunicata al titolare. In caso contrario, la replica si ritiene non presentata.

4.1.4.3 Presentazione della prova dell'uso di un marchio anteriore

Qualora sia tenuto a presentare prova dell'uso del suo marchio anteriore, il richiedente deve presentare tale prova (i) in relazione ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, e che il richiedente menziona come giustificazione della sua domanda e (ii) riguardo al periodo di cinque anni precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, salvo che esistano motivi adeguati per il non uso. I motivi di non uso devono essere giustificati.

La prova dell'uso di un marchio anteriore deve soddisfare *tutte* le condizioni cumulative imposte dalla regola 22, paragrafo 3, REMUE, ossia indicazioni relative a *luogo, periodo, durata e natura* dell'uso del marchio anteriore per i prodotti e servizi per i quali è registrato e sui quali la domanda è basata.

È ammissibile l'uso del marchio in una forma diversa per quanto riguarda gli elementi che non modificano il carattere distintivo del marchio dalla forma in cui è stato registrato (articolo 5, lettera c), punto 2 della convenzione di Parigi).

Se la lingua dei documenti presentati dal richiedente non è la lingua procedurale, la divisione Annullamento può invitare il richiedente a presentarne una traduzione entro un termine di un mese, o di due mesi se il richiedente non ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 81, paragrafo 2 e articolo 57, paragrafo 1, REDC).

In mancanza della prova dell'uso effettivo del marchio anteriore (salvo che esistano motivi adeguati per il non uso), o in mancanza di una traduzione, se richiesta dalla divisione Annullamento, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta nella misura in cui essa è basata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC. Se il marchio anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità, esso si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi (cfr. per analogia l'articolo 57, paragrafi 2 e 3, RMUE).

Quando esamina la prova dell'uso, la divisione Annullamento applica i principi illustrati nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso.

4.1.5 Fine dello scambio di osservazioni

Qualora le osservazioni delle parti non contengano nuovi fatti, mezzi di prova e osservazioni che sono a prima vista rilevanti per una decisione sul merito, la divisione Annullamento informa entrambe le parti che la procedura scritta è conclusa e che viene adottata una decisione sulla base dei documenti di cui dispone (articolo 53, paragrafo 2, RDC).

I fatti, i mezzi di prova o le osservazioni presentati dopo la notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento sono considerati inammissibili, salvo in casi eccezionali, ad esempio se i mezzi di prova non erano disponibili in una fase precedente o se un fatto è venuto alla luce nel corso del procedimento (articolo 63, paragrafo 2, RDC, cfr. il precedente paragrafo 2.4).

4.1.6 Proroga dei termini e sospensione

4.1.6.1 Proroga dei termini

Le richieste di una proroga di un termine, stabilito dall'Ufficio, di una delle parti devono essere effettuate prima della scadenza di tale termine (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

Come regola generale, la prima richiesta di proroga di un termine viene accolta. Ulteriori proroghe non sono concesse automaticamente. In particolare, la divisione Annullamento può subordinare la proroga del termine all'accordo dell'altra parte o delle altre parti del procedimento (articolo 57, paragrafo 2, REDC).

I motivi a sostegno di ulteriori richieste di proroga devono essere presentati alla divisione Annullamento. La richiesta di proroga del termine deve indicare i motivi per cui le *parti* non possono rispettare la scadenza. Gli ostacoli incontrati dai *rappresentanti* delle parti non giustificano una proroga (cfr. per analogia l'ordinanza del 05/03/2009, C-90/08 P, *Corpo livre*, EU:C:2009:135, § 20-23).

La proroga non può comportare un termine superiore a sei mesi (articolo 57, paragrafo 1, REDC). Entrambe le parti sono informate della proroga.

4.1.6.2 Sospensione

Se non vi sono motivi particolari per la prosecuzione, la divisione Annullamento, sentite le parti, sospende il procedimento di propria iniziativa qualora dinanzi alla stessa venga portato in evidenza il fatto che la nullità del disegno o modello comunitario contestato sia già stata eccepita in via riconvenzionale dinanzi ad un tribunale nazionale competente il quale a sua volta non abbia sospeso il procedimento (articolo 91, paragrafo 2, RDC).

La divisione Annullamento può anche sospendere il procedimento quando opportuno in base alle circostanze del caso, in particolare:

- qualora la richiesta di dichiarazione di nullità sia basata su un disegno o modello o marchio anteriore per il quale è in corso il procedimento di registrazione, finché non viene adottata una decisione definitiva in tale procedimento (articolo 25, paragrafo 1, lettere d) ed e), RDC);
- qualora la richiesta di dichiarazione di nullità sia basata su un disegno o modello o marchio anteriore di cui si contesta la validità in procedimenti amministrativi o giudiziari, finché non viene adottata una decisione definitiva in tale procedimento;
- qualora la divisione Annullamento riceva una richiesta congiunta di sospensione da entrambe le parti allo scopo di concludere una transazione (articolo 31, paragrafo 5, REDC);
- qualora siano state presentate varie domande di dichiarazione di nullità per lo stesso disegno o modello comunitario, e se da un esame preliminare risulta che il disegno o modello comunitario può essere nullo sulla base di una di queste domande. La divisione Annullamento esamina per prima tale domanda e può sospendere gli altri procedimenti di nullità (articolo 32, paragrafo 2, REDC).

La divisione Annullamento dispone di un ampio potere discrezionale quando decide in merito all'opportunità della sospensione. La decisione sulla sospensione deve tenere conto dell'equilibrio tra i rispettivi interessi delle parti, fra cui l'interesse del richiedente di ottenere una decisione entro un termine ragionevole (cfr. per analogia la sentenza del 16/05/2011, T-145/08, *Atlas*, EU:T:2011:213, § 68-77).

La divisione Annullamento notifica alle parti la sua decisione di concedere o di respingere una sospensione, specificando i motivi e spiegando quali fattori sono considerati quando esercita il proprio potere discrezionale. Qualora la divisione Annullamento decida di non concedere la sospensione, i motivi possono invece essere forniti nella decisione che chiude il procedimento. Qualora una sospensione sia concessa per un periodo di tempo determinato, la divisione Annullamento indica nella sua comunicazione la data di ripresa del procedimento. Il procedimento riprende il giorno dopo la scadenza della sospensione.

Qualora una sospensione sia concessa per un periodo di tempo indeterminato, il procedimento di nullità riprende quando le parti informano la divisione Annullamento o la divisione Annullamento è venuta a conoscenza che l'evento che ha giustificato la sospensione si è verificato o ha cessato di esistere, a seconda dei casi. La data di ripresa è indicata nella comunicazione della divisione Annullamento o, in mancanza di tale indicazione, il giorno successivo alla data di tale comunicazione.

Qualora al momento della sospensione sia in vigore un termine, alla parte interessata sono concessi due mesi dalla data di ripresa del procedimento per presentare le sue osservazioni.

Qualora la sospensione sia stata richiesta congiuntamente dalle parti, il periodo è sempre di un anno a prescindere dal periodo richiesto dalle parti. Qualsiasi parte può porre termine alla sospensione («dissociazione»). Il fatto che l'altra parte approvi o disapprovi tale decisione è irrilevante.

Se una delle parti si dissocia, la sospensione termina due settimane dopo che le parti ne sono state informate. Il procedimento riprende il giorno successivo. Qualora al momento della sospensione sia in vigore un termine, alla parte interessata sono concessi due mesi dalla data di ripresa del procedimento per presentare le sue osservazioni.

4.1.7 Istruzione

Le parti possono presentare mezzi istruttori sotto forma di documenti e mezzi di prova, perizie e testimonianze e/o dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese (articolo 65, paragrafo 1, RDC).

Qualora una parte presenti mezzi istruttori sotto forma di dichiarazioni di testimoni o pareri di esperti, la divisione Annullamento invita la parte a fornirli per iscritto, salvo che ravvisi l'opportunità di ricorrere a un'audizione (articolo 65 RDC; articoli 43 e 46 REDC).

4.1.8 Procedura orale

Il procedimento può svolgersi oralmente su istanza della divisione Annullamento o di una delle parti (articolo 64 RDC; articolo 38, paragrafo 1, e articolo 42 REDC).

Qualora una parte richieda di ricorrere alla procedura orale, la divisione Annullamento dispone di un ampio potere discrezionale per decidere in merito alla sua effettiva necessità. Non si tiene un'audizione quando la divisione Annullamento dispone di tutte le informazioni necessarie che fungono da base per il dispositivo della decisione sull'annullamento (decisione del 13/05/2008, R 0135/2007-3, *Automatic machines for games*, § 14).

Nel caso in cui la divisione Annullamento disponga la trattazione orale del procedimento e decida di convocare le parti, il preavviso per queste ultime non può essere inferiore a un mese, a meno che le parti stesse siano d'accordo per un termine più breve.

Poiché lo scopo della trattazione orale del procedimento è chiarire tutte le questioni rimaste in sospeso prima che sia emessa una decisione sul merito, è opportuno che la divisione Annullamento, nella sua convocazione, rammenti alle parti le questioni che, a suo giudizio, devono essere discusse. Qualora la divisione Annullamento lo ritenga opportuno per determinate questioni, e al fine di agevolare l'audizione, essa può invitare le parti a presentare osservazioni scritte o a produrre prove prima dello svolgimento dell'audizione. Il termine fissato dalla divisione Annullamento per ricevere dette osservazioni deve tener conto del fatto che queste ultime devono pervenire alla divisione Annullamento entro un lasso di tempo ragionevole perché sia possibile inoltrarle alle altre parti.

Analogamente, le parti possono produrre prove a sostegno dei propri argomenti di propria iniziativa. Tuttavia, quando si sarebbe dovuto produrre tali prove in una fase precedente del procedimento, sulla loro ammissibilità decide soltanto la divisione Annullamento, se del caso in conformità al principio del rispetto del contraddittorio tra le parti.

Il procedimento orale, compresa la lettura della decisione, è pubblico, ove il disegno o modello comunitario contestato sia già stato pubblicato, e purché la presenza del pubblico non comporti inconvenienti gravi e ingiustificati, in particolare per una delle parti del procedimento stesso. Le parti vengono informate di conseguenza nell'atto di citazione.

Le parti ricevono copia del verbale che riporta i principali elementi del procedimento orale e le dichiarazioni rilevanti delle parti (articolo 46, REDC).

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 5, Procedura orale.

4.2 Esame

4.2.1 Avvio dell'esame

La divisione Annullamento avvia l'esame della domanda subito dopo aver informato le parti che la fase scritta del procedimento si è conclusa e che non possono essere presentate altre osservazioni (articolo 53, RDC).

4.2.2 Esame dei motivi di nullità

I motivi per dichiarare la nullità di un disegno o modello comunitario sono elencati in maniera tassativa all'articolo 25, RDC. Una domanda di dichiarazione di nullità basata su un motivo diverso da quelli che figurano nel regolamento su disegni e modelli comunitari (ad esempio, l'affermazione che il titolare ha agito in malafede quando ha presentato la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario) viene respinta per inammissibilità per quanto riguarda il motivo in questione (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, *Metal rappers*, EU:T:2010:96, § 30-31).

Nella domanda possono essere invocati più motivi senza che ciò comporti il pagamento di ulteriori tasse. Qualora si avvalga del modulo fornito dall'Ufficio, il richiedente deve contrassegnare il riquadro corrispondente ai motivi sui quali la domanda è fondata.

Ciascun motivo deve essere corredato dei relativi fatti, mezzi di prova e osservazioni a sostegno.

L'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC prevede vari motivi, in particolare il motivo che il disegno o modello non possiede i requisiti di cui all'articolo 4, RDC (novità, carattere individuale e visibilità delle componenti dei prodotti complessi), i motivi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, RDC (funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione) e i motivi di cui all'articolo 9, RDC (disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume).

Se è selezionato il riquadro «Motivi» del modulo di domanda corrispondente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, la divisione Annullamento determina le cause di nullità specifiche invocate dal richiedente rifacendosi ai fatti, ai mezzi di prova e alle osservazioni contenuti nella motivazione e limita di conseguenza l'ambito dell'esame della domanda (decisione del 17/04/2008, R 0976/2007-3, *Radiators for heating*, § 26).

Lo stesso vale per il riquadro «Motivi» del modulo di domanda corrispondente all'articolo 25, paragrafo, 1, lettere c), d), e), f) o g), RDC.

La divisione Annullamento deve esaminare una domanda alla luce di tutti i motivi indicati nella memoria originale, anche se i riquadri corrispondenti del modulo di domanda non sono contrassegnati. Pertanto, qualora il richiedente abbia indicato nella memoria che il disegno o modello comunitario contestato «non è nuovo», tale indicazione costituisce una valida dichiarazione del motivo di nullità anche se non è stato contrassegnato il riquadro «Motivi» relativo ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 RDC (decisione del 02/08/2007, R 1456/2006-3, *Saucepan handle*, § 10).

Qualora contesti espressamente la novità di un disegno o modello comunitario e fornisca la prova di una divulgazione anteriore, si presume che il richiedente richieda una dichiarazione di nullità per il motivo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC in combinato disposto con l'articolo 4 RDC. La divisione Annullamento esamina pertanto anche il carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato (decisione del 22/11/2006, R 0196/2006-3, *Underwater motive device*). Di conseguenza, se il richiedente fonda la sua domanda sulla mancanza di carattere individuale, la divisione di Annullamento può esaminare la novità del disegno o modello comunitario contestato.

Allo scadere della data di deposito della domanda di nullità, il richiedente non può far valere nuovi motivi di nullità (decisione del 10/02/2016, R 1885/2014-3, *Logos*, § 15-19). Tuttavia, il richiedente può depositare un'altra domanda di dichiarazione di nullità basata su motivi diversi.

Qualora la domanda possa essere accolta sulla base di uno o più dei motivi adottati dal richiedente, la divisione Annullamento non adotta una decisione riguardo agli altri motivi (decisione del 15 dicembre 2004 – ICD 321). Qualora una domanda possa essere accolta tenendo conto dell'esistenza di uno dei disegni o modelli o diritti anteriori invocati dal richiedente, i restanti disegni o modelli o diritti anteriori non sono esaminati (cfr. sentenza del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, ECLI:EU:T:2011:269).

5 I vari motivi di nullità

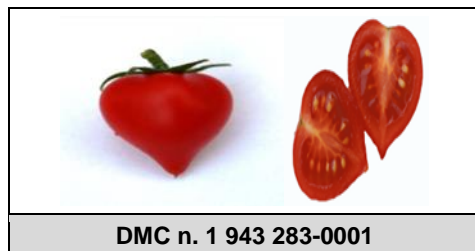
5.1 Non si tratta di un disegno o modello

In base all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC. Ciò avverrebbe nel caso in cui le vedute del disegno o modello comunitario siano incoerenti e rappresentino vari prodotti (che non costituiscano una «serie di prodotti»; cfr. articolo 3 RDC, e le Direttive, Esame delle domande per disegni e modelli comunitari registrati, Requisiti aggiuntivi concernenti la riproduzione del disegno o modello, paragrafo 5.2.3, Serie di articoli), o nel caso in cui la raffigurazione grafica consista in mere rappresentazioni della natura (paesaggi, frutta, animali e simili) che non sono prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), RDC.

5.1.1. Organismi viventi

Un disegno o modello che presenti l'aspetto di un organismo vivente nel suo stato naturale, in linea di principio, deve essere respinto. Anche nel caso in cui la forma del

disegno o modello in questione non rispecchi completamente quella del corrispondente organismo vivente comune, il disegno o modello deve essere respinto se non sono presenti elementi che dimostrino *prima facie* che tale forma è il risultato di un processo manuale o industriale (cfr. per analogia la decisione del 18/02/2013, R 0595/2012-3, *Groente en fruit*, § 11).



Un disegno o modello comunitario non può essere dichiarato nullo se è evidente dalla rappresentazione che il prodotto non rappresenta un organismo vivente o se l'indicazione del prodotto precisa che questo prodotto è artificiale (cfr. in particolare la classe 11-04 della Classificazione di Locarno).

5.1.2. Idee e modalità di utilizzo

Il diritto dei disegni o modelli tutela l'aspetto di un prodotto o di una parte di prodotto, ma non ne tutelale idee sottese. (sentenza del 06/06/2013, T-68/11, *Watch-dials*, EU:T:2013:298, § 72). Allo stesso modo, il disegno o modello non protegge la modalità di utilizzo o di funzionamento (sentenza del 21/11/2013, T-337/12, *Sacacorchos*, EU:T:2013:601, § 52).

5.2 Mancanza del diritto

In base all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell'articolo 14, RDC.

Tale motivo può essere invocato unicamente dal titolare del disegno o modello comunitario ai sensi dell'articolo 14, RDC. In mancanza di una decisione giudiziale, la divisione Annullamento non può dichiarare nullo il disegno o modello comunitario contestato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC (decisione dell'11/02/2008, R 0064/2007-3, *Loudspeakers*, § 15).

Dalle parole «alla luce di una decisione giudiziale» dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC, risulta chiaramente che la divisione Annullamento non ha competenza per determinare chi ha diritto a un disegno o modello comunitario ai sensi dell'articolo 14, RDC. Tale competenza spetta ai tribunali nazionali ai sensi dell'articolo 27 e dell'articolo 79, paragrafi 1 e 4, RDC, in combinato disposto con l'articolo 93, RDC.

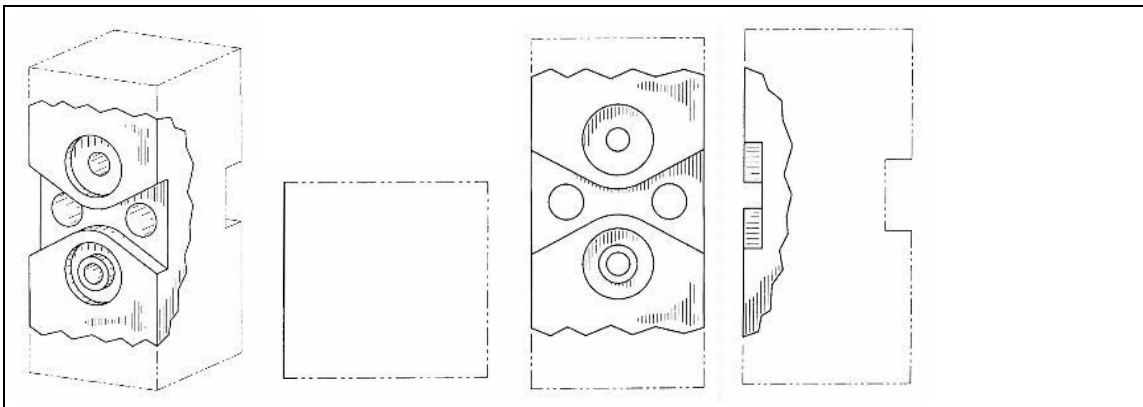
5.3 Funzione tecnica

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC sancisce che «un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica».

5.3.1 Giustificazione logica

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC nega la protezione per le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto scelte esclusivamente allo scopo di consentire al prodotto di svolgere la sua funzione, rispetto alle caratteristiche scelte, almeno in una certa misura, allo scopo di migliorare l'aspetto visivo del prodotto, come sostenuto dalla terza commissione di ricorso (decisione del 22/10/2009, R 0690/2007-3, *Chaff cutters*, § 35 e seguenti).

Il fatto che sia negata la protezione per una particolare caratteristica dell'aspetto di un prodotto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC non significa che il disegno o modello debba essere dichiarato nullo nella sua integrità, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC. Il modello o disegno nel complesso è nullo solo se *tutte le caratteristiche essenziali* dell'aspetto del prodotto in questione sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (decisione del 29/04/2010, R 0211/2008-3, *Fluid distribution equipment*, § 36).



DMC n. 232996-0008 per «impianti per la distribuzione di fluidi» (decisione del 29/04/2010, R 0211/2008-3)

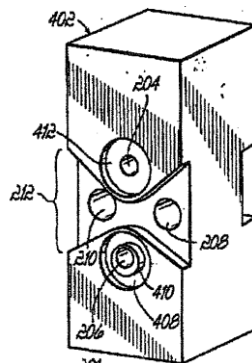


FIG. 4

Disegno tratto dalla domanda di brevetto europeo anteriore (EP 1 568 418 A2) riguardante un «metodo e sistema per supportare e/o allineare componenti di un sistema per la distribuzione di fluidi»

5.3.2 Esame

Per determinare se le caratteristiche essenziali dell'aspetto del prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, è necessario in primo luogo stabilire qual è la funzione tecnica del prodotto. Si deve prendere in considerazione la relativa indicazione contenuta nella domanda di registrazione del disegno o modello (articolo 36, paragrafo 2, RDC), ma altresì il disegno o modello stesso, nel caso in cui esso indichi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (cfr. per analogia la sentenza del 18/03/2010, T-9/07, *Metal rappers*, EU:T:2010:96, § 56).

L'eventuale applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC deve essere valutata oggettivamente, non in base alla percezione dell'utilizzatore informato che può avere una conoscenza limitata di questioni tecniche.

La funzione tecnica delle caratteristiche di un disegno o modello può essere valutata, tra l'altro, tenendo conto dei documenti relativi ai brevetti che descrivono gli elementi funzionali della forma in questione.

A seconda dei casi, e in particolare tenendo conto del grado di difficoltà, la divisione Annullamento può nominare un esperto (articolo 65, paragrafo 3, RDC e articolo 44 REDC).

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 4.3, Perizie.

5.3.3 Forme alternative

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC non prevede che una determinata caratteristica debba essere l'unico mezzo con cui il prodotto svolge la sua funzione tecnica. L'articolo 8, paragrafo 1, RDC si applica nel caso in cui la necessità che il prodotto svolga la sua funzione tecnica sia l'unico fattore pertinente quando è stata scelta la caratteristica in questione (decisioni del 27/01/2016, R 1517/2014-3 e R 2114/2014-3, *Hoses*, § 71; 10/06/2013, R 2466/2011-3, *Blades*, § 15,16).

L'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 1, RDC deve essere effettuato analizzando il disegno o modello comunitario e non disegni o modelli consistenti in altre forme.

5.4 Disegni o modelli di interconnessione

Le caratteristiche di un disegno o modello comunitario sono escluse dalla protezione se devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Se l'articolo 8, paragrafo 2, RDC si applica a tutte le caratteristiche essenziali del disegno o modello comunitario, quest'ultimo deve essere dichiarato nullo (decisione del 20 novembre 2007, ICD 2 970).

Spetta al richiedente dimostrare che un disegno o modello comunitario può essere contestato sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, RDC. Il richiedente deve suffragare l'esistenza del prodotto la cui forma e le cui dimensioni devono necessariamente coincidere con quelle del disegno o modello comunitario e fornire fatti, mezzi di prova e osservazioni che dimostrino le funzioni svolte dal prodotto e dal disegno o modello comunitario in questione singolarmente e/o in combinazione tra loro.

In deroga, l'articolo 8, paragrafo 2, RDC non si applica a un disegno o modello comunitario che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare (articolo 8, paragrafo 3, RDC). Spetta al titolare dimostrare che il disegno o modello comunitario ha tale scopo.

5.5 Mancanza di novità e di carattere individuale

5.5.1 Divulgazione di disegno o modello anteriore

5.5.1.1 Principi generali

Per poter contestare la validità di un disegno o modello comunitario per mancanza di novità o di carattere individuale è necessario dimostrare che un disegno o modello anteriore che è identico o che suscita un'impressione generale simile sia stato divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione o, se viene rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima (articoli 5 e 6 RDC).

Si richiede preliminarmente la divulgazione del disegno o modello anteriore rispetto alla dimostrazione che i due disegni o modelli siano identici o che suscitino la stessa impressione globale su un utilizzatore informato. Se il disegno o modello anteriore non è stato divulgato, la domanda è quindi respinta ai sensi degli articoli 5 e 6, RDC.

Qualora la raffigurazione del disegno o modello anteriore non consenta un raffronto con il disegno o modello contestato, non ha luogo la divulgazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC (decisione del 10/03/2008, *Barbecues*, R 0586/2007-3, § 22 e seguenti).

Ai fini dell'articolo 7, RDC, è irrilevante che un «disegno o modello» anteriore, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), RDC, goda o abbia goduto di tutela giuridica (come disegno o modello, marchio, opera tutelata dal diritto di autore, brevetto, modello di utilità o altro) (sentenza del 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, *Umbrellas*, ECLI:EU:T:2015:310, § 24).

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC il richiedente la nullità, che fonda la propria domanda su un disegno o modello anteriore, deve dimostrare il fatto costitutivo della divulgazione, ad esempio in pubblicazioni, esposizioni, nel commercio o su Internet (cfr. punti 5.5.1.3 - 5.5.1.5 che seguono). Tale prova consentirà alla divisione Annullamento di ritenere prima facie che il disegno o modello sia stato divulgato al pubblico. Il titolare del DMC contestato può confutare tale presunzione dimostrando, in modo giuridicamente soddisfacente, che le circostanze del caso avrebbero potuto impedire che tali fatti potessero essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato (sentenze del 15/10/2015, T-251/14, *Doors (parts of)*, ECLI:EU:T:2015:780, § 26; del 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, *Umbrellas*, ECLI:EU:T:2015:310, § 26).

La supposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RDC si applica indipendentemente da dove i fatti costitutivi della divulgazione abbiano avuto luogo. Non è necessario dunque che i fatti costitutivi della divulgazione si siano svolti sul territorio dell'Unione europea (sentenza del 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, *Umbrellas*, ECLI:EU:T:2015:310, § 27). La questione se le persone appartenenti a tali ambienti potessero ragionevolmente essere a conoscenza di eventi che si erano verificati al di fuori del territorio dell'Unione, è una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione, da parte della divisione Annullamento, delle circostanze proprie di ogni causa (sentenza del 13/02/2014, C-479/12, *Gartenmöbel*, EU:C:2014:75, § 34).

Ciò che conta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC è che gli «ambienti specializzati del settore interessato» abbiano avuto l'opportunità di accedere al disegno o modello indipendentemente dall'effettivo numero di persone che abbia colto tale opportunità e che si sia, eventualmente, trovata dinanzi al disegno o al modello divulgato.

Il termine «*ambienti specializzati del settore interessato*» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC, non si limita a individui coinvolti nella creazione di disegni e modelli e nello sviluppo o nella fabbricazione di prodotti basati su tali disegni e modelli all'interno del relativo settore. Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, RDC, non sussiste alcuna restrizione alla natura delle attività delle persone fisiche o giuridiche da considerarsi parte degli «*ambienti specializzati del settore interessato*». Di conseguenza, i commercianti possono fare parte degli «ambienti specializzati» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC (cfr. per analogia la sentenza del 13/02/2014, C-479/12, *Gartenmöbel*, EU:C:2014:75, § 27).

Le domande di registrazione di disegni e modelli respinte ai sensi degli articoli 5 e 6, RDC saranno trattate nei punti 5.5.1.7 e 5.5.1.8 che seguono.

5.5.1.2 Accertamento della divulgazione

Né il regolamento su disegni e modelli comunitari né il regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari prevedono una forma specifica di prova per accertare la divulgazione. L'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), REDC, stabilisce soltanto che i «documenti comprovanti l'esistenza di tali disegni o modelli anteriori» devono essere presentati. Allo stesso modo, non esistono disposizioni riguardo ad altre prove da presentare obbligatoriamente. L'articolo 65 RDC elenca le possibili modalità per presentare le prove dinanzi all'Ufficio, ma dalla sua stessa formulazione appare chiaro che la lista non è esaustiva («sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori»). Di conseguenza, le prove a sostegno della divulgazione rientrano nella discrezionalità del richiedente e, in linea di principio, può essere ammessa qualsiasi prova in grado di dimostrare tale divulgazione.

La divisione Annullamento effettua una valutazione generale di tali prove tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie. La divulgazione non può essere comprovata mediante probabilità o supposizioni, ma deve essere dimostrata con prove fondate e obiettive dell'effettiva e sufficiente divulgazione del disegno o modello anteriore (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, *Phials*, EU:T:2012:117, § 21-24).

Una valutazione globale degli elementi probatori implica che tali elementi debbano essere valutati alla luce gli uni degli altri. Anche se alcuni elementi probatori non sono di per sé determinanti per dimostrare la divulgazione, possono contribuire ad accertare

la divulgazione se esaminati in combinazione con gli altri elementi (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, *Phials*, EU:T:2012:117, § 25 e 30-45).

La divisione Annullamento non è tenuta a determinare mediante supposizioni e deduzioni quali dei disegni o modelli anteriori rappresentati nei documenti probatori del richiedente possono essere rilevanti se il richiedente non fornisce ulteriori specificazioni al riguardo (cfr. punto 3.9.2 che precede).

Per quanto riguarda le dichiarazioni scritte, fatte sotto giuramento o in forma solenne (*affidavit*), in linea di principio, gli *affidavit* di per sé non sono sufficienti per provare un fatto come la divulgazione di un disegno o modello anteriore. Possono tuttavia corroborare e/o chiarire il grado di precisione dei documenti supplementari (sentenza del 18/11/2015, T-813/14, *Cases for portable computers*, ECLI:EU:T:2015:868, § 29).

Nel valutare il valore probatorio di un *affidavit*, si deve anzitutto prendere in considerazione l'attendibilità dell'affermazione in esso contenuta. A tal fine, si deve in particolare considerare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, *Phials*, EU:T:2012:117, § 39-40).

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso, paragrafo 3.3.2.3, Dichiarazioni.

5.5.1.3 Pubblicazioni ufficiali

La pubblicazione di un disegno o modello anteriore nel bollettino di qualsiasi ufficio della proprietà intellettuale costituisce un fatto costitutivo della divulgazione (decisioni del 27/10/2009, R 1267/2008-3, *Watches*, § 35 e seguenti e del 07/07/2008, R 1516/2007-3, *Cans*, § 9).

Lo stesso vale se la pubblicazione riguarda l'aspetto di un prodotto connesso a qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. La sentenza del 16/12/2010, T-513/09, *Ornamentación*, EU:T:2010:541, § 20 costituisce un esempio relativo a marchi; la sentenza del 15/10/2015, T-251/14, *Doors (parts of)*, ECLI:EU:T:2015:780, § 22 costituisce un esempio per i brevetti.

Tuttavia, non si può ritenere che la presenza di un documento conservato da un ufficio della proprietà intellettuale, che è messo a disposizione del pubblico solo mediante richiesta di ispezione dei fascicoli, possa essere conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, e pertanto questa non costituisce la divulgazione di un disegno o modello anteriore ai sensi dell'articolo 7, RDC (decisioni del 22/03/2012, R 1482/2009-3, *Insulation blocks*, § 39-43 e del 15/04/2013, R 0442/2011-3, *Skirting Boards*, § 26).

Al fine di dimostrare il fatto costitutivo della divulgazione, la prova deve specificare la data di pubblicazione indipendentemente dalla data di deposito o dalla data di registrazione. È irrilevante se la pubblicazione abbia luogo prima o dopo la registrazione (decisione del 15/04/2013, R 0442/2011-3, *Skirting Boards*, § 24).

Inoltre, è sufficiente che la data di pubblicazione possa essere individuata dalla menzione del relativo codice INID [numeri convenuti a livello internazionale per l'identificazione dei dati bibliografici] (cfr. la decisione del 14/11/2006, ICD 2 061).

5.5.1.4 Esposizione e uso in commercio

L'esibizione di un disegno o modello in una fiera, in qualsiasi parte del mondo, è un evento costitutivo della divulgazione (decisioni del 26/03/2010, R 0009/2008-3, *Footwear*, § 73-82 e del 01/06/2012, R 1622/2010-3, *Lamps*, § 24).

L'uso in commercio è un altro esempio fornito all'articolo 7, paragrafo 1, RDC come mezzo di divulgazione di un disegno o modello, a prescindere dal fatto che l'uso avvenga all'interno o all'esterno dell'Unione europea (decisione del 26/03/2010, R 0009/2008-3, *Footwear*, § 63-71).

La divulgazione di un disegno o modello può derivare dall'uso in commercio anche quando non esista la prova che i prodotti in cui il disegno o modello anteriore è incorporato siano stati effettivamente fabbricati o immessi sul mercato (sentenza del 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, *Umbrellas*, ECLI:EU:T:2015:310, § 36). Può essere sufficiente che i prodotti siano stati proposti in vendita in cataloghi distribuiti (decisione del 22/10/2007, R 1401/2006-3, *Ornamentación*, § 25) o importati da un paese terzo nell'Unione europea (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, EU:T:2011:269, § 31-32) o siano stati oggetto di un atto d'acquisto tra due operatori europei (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, *Phials*, EU:T:2012:117, § 30-45).

Per quanto riguarda la presentazione dei cataloghi, il loro valore evidente non dipende necessariamente dalla loro distribuzione su larga scala. Anche i cataloghi ad uso esclusivo dei circoli specializzati possono costituire un valido mezzo di prova, tenendo conto che il pubblico rilevante per valutare la divulgazione è rappresentato da «gli ambienti specializzati del settore interessato» (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

È sufficiente che la divulgazione sia avvenuta in un determinato momento identificabile con ragionevole certezza prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario contestato anche se la data esatta di divulgazione non è nota (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, EU:T:2011:269, § 31-32).

5.5.1.5 Divulgazione tramite Internet

Le informazioni divulgate su Internet o in banche dati online sono considerate disponibili al pubblico dalla data in cui le informazioni sono state pubblicate. Spesso i siti Internet contengono informazioni estremamente rilevanti. Alcune informazioni possono essere disponibili unicamente su Internet da tali siti. In tale ambito sono comprese, ad esempio, le pubblicazioni online di registrazioni di disegni o modelli da parte degli uffici della proprietà intellettuale.

La natura di Internet può rendere difficile stabilire la data effettiva in cui le informazioni sono state pubblicate. Ad esempio, non tutte le pagine su Internet menzionano la data in cui sono state attivate. Inoltre, i siti Internet sono facilmente aggiornati, eppure la maggior parte di loro non fornisce un archivio del materiale visualizzato in precedenza né informazioni che consentano al pubblico di stabilire con esattezza cosa è stato pubblicato e in quale data.

In questo contesto, la data di divulgazione su Internet è considerata attendibile in particolare nei seguenti casi:

- il sito Internet fornisce informazioni di data e ora riguardo alla cronologia delle modifiche applicate a un file o una pagina di Internet (ad esempio, tali informazioni sono disponibili per Wikipedia o automaticamente accluse al contenuto, come nel caso di messaggi di forum e blog); o
- i motori di ricerca attribuiscono alla pagina di Internet date di indicizzazione; o
- una stampa di pagine di Internet riporta una determinata data; o
- un servizio di archiviazione su Internet mette a disposizione informazioni relative agli aggiornamenti di una pagina di Internet, come la «Wayback Machine» (decisione del 02/07/2015, R 0025/2014-3, *Soft Drink Bottle*, § 29).

Né la restrizione dell'accesso a una cerchia limitata di persone (ad esempio, attraverso la protezione con una password) né la richiesta del pagamento di un determinato importo per l'accesso (analoga a quella per l'acquisto di un libro o la sottoscrizione dell'abbonamento a una rivista) impediscono che un disegno o modello presente su una pagina di Internet sia stato divulgato. Quando si valuta se tale divulgazione non possa essere ragionevolmente stata resa nota nel corso normale delle attività dei circoli specializzati nei settori interessati che operano nell'Unione europea, possono essere presi in considerazione aspetti quali l'accessibilità e la capacità di ricercare quella pagina di Internet.

5.5.1.6 Divulgazione a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza

Il disegno o modello comunitario non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

Pertanto, la divulgazione di un disegno o modello a terzi nel contesto di negoziati commerciali è priva di effetti se le parti interessate hanno concordato che le informazioni scambiate restino segrete (decisione del 20 giugno 2005, ICD 172, § 22).

L'onere della prova per i fatti che stabiliscono la riservatezza ricade sul titolare del disegno o modello comunitario contestato.

5.5.1.7 Divulgazione entro il periodo di priorità

Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può rivendicare la priorità di una o più domande precedenti per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 41 RDC; articolo 8 REDC). Il periodo di priorità è di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda.

Per effetto del diritto di priorità la data di priorità è considerata data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 22, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 50, paragrafo 1, RDC (articolo 43, RDC).

Per una rivendicazione della priorità relativa al «medesimo disegno o modello o al medesimo modello di utilità» è richiesta l'identità con il disegno o modello comunitario corrispondente senza l'aggiunta o l'eliminazione di elementi. Una rivendicazione di priorità è tuttavia valida se il disegno o modello comunitario e la domanda anteriore di diritto su un disegno o modello o un modello di utilità differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Nell'esaminare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, l'Ufficio non verifica se la domanda riguarda «il medesimo disegno o modello o il medesimo modello di utilità» di cui si rivendica la priorità.

L'Ufficio esamina tuttavia una rivendicazione di priorità se il richiedente ne contesta la validità o se il titolare contesta gli effetti della divulgazione di un disegno o modello, ai fini degli articoli 5, 6 e 7 RDC, nel caso in cui la divulgazione sia avvenuta nel periodo di priorità.

Qualora la validità della rivendicazione di priorità sia determinante per l'esito della domanda, l'Ufficio può adottare una posizione sulla validità della rivendicazione nella decisione sul merito della questione, o sospendere il procedimento di propria iniziativa per consentire al titolare di sanare possibili irregolarità entro un termine prescritto (articolo 45, paragrafo 2, lettera d), RDC; articoli 1, paragrafo 1, lettera f) e 10, paragrafo 3, lettera c), e articolo 10, paragrafi 7 e 8, REDC).

Il procedimento di nullità viene ripreso dopo che le irregolarità sono state sanate o che è stata adottata una decisione definitiva sulla perdita del diritto di priorità (articolo 46, paragrafi 1 e 4, RDC) (cfr. il precedente paragrafo 4.1.6.2 per la ripresa del procedimento).

5.5.1.8 Periodo di grazia

L'articolo 7, paragrafo 2, RDC prevede un «periodo di grazia» costituito dai 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione o la data di priorità del disegno o modello comunitario contestato. Non si tiene conto della divulgazione del disegno o modello comunitario in tale periodo se è stata effettuata dall'autore o dal suo avente diritto.

In linea di principio, affinché l'articolo 7, paragrafo 2, RDC sia applicabile, il titolare deve dimostrare di essere il creatore del disegno o modello rivendicato per fondare la domanda o l'avente diritto di detto creatore (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, EU:T:2011:269, § 26-29).

Tuttavia, rientrano nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 2, RDC anche gli atti di divulgazione effettuati da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto. Ciò vale qualora terzi pubblicino un disegno o modello copiato da un disegno o modello divulgato in precedenza nel periodo di grazia dallo stesso titolare (decisione del 02/05/2011, R 0658/2010-3, *Leuchtvorrichtungen*, § 37-39).

L'articolo 7, paragrafo 2, RDC prevede inoltre l'immunità contro la perdita del *carattere individuale* ai sensi dell'articolo 6, RDC (decisione del 02/05/2011, R 0658/2010-3, *Lighting devices*, § 40). La deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 2, RDC può pertanto essere applicata qualora il disegno o modello divulgato in precedenza sia identico al

disegno o modello comunitario contestato, ai sensi dell'articolo 5 RDC, o qualora il disegno o modello divulgato in precedenza non produca un'impressione generale diversa.

Il «periodo di grazia» si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito a un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto (articolo 7, paragrafo 3, RDC). Il fatto che il disegno o modello sia stato divulgato in seguito a un comportamento fraudolento o disonesto viene accertato caso per caso sulla base dei fatti, delle osservazioni e dei mezzi di prova presentati dalle parti (decisione del 25/07/2009, R 552/2008-3, *MP3 player recorder*, § 24-27).

5.5.2 Valutazione della novità e del carattere individuale

Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale (articolo 4, paragrafi 1, 5 e 6, RDC). La novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario devono essere esaminati alla data di deposito o, se del caso, alla data di priorità, alla luce dei disegni o modelli anteriori pertinenti. I disegni o modelli anteriori pertinenti sono costituiti dai disegni e modelli preesistenti la cui divulgazione, ai sensi dell'articolo 7 RDC, è stata provata dal richiedente (articolo 63, RDC).

5.5.2.1 Principi comuni

Confronto globale

Il disegno o modello comunitario deve essere confrontato con ciascuno dei disegni o modelli anteriori invocati dal richiedente. La novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario non possono essere esclusi combinando elementi isolati e tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente (sentenze del 19/06/2014, C-345/13, *Karen Millen Fashions*, EU:C:2014:2013, § 23-35 e del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, EU:T:2010:248, § 23-24).

Una combinazione di elementi già divulgati è pertanto ammissibile alla protezione come disegno o modello comunitario a condizione che, nel complesso, sia nuova e abbia un carattere individuale.

In linea di principio, nell'esaminare la novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario devono essere presi in considerazione tutti i suoi elementi. Esistono tuttavia alcune deroghe a questo principio generale.

Caratteristiche determinate dalla funzione e caratteristiche di interconnessione

Le caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica e le caratteristiche che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire l'interconnessione con altro prodotto non possono contribuire alla novità e al carattere individuale di un disegno o modello comunitario. Nel raffrontare il disegno o modello comunitario con i disegni o modelli anteriori pertinenti, tali caratteristiche devono pertanto essere ignorate (articolo 8 RDC, cfr. il precedente paragrafo 5.3.1).

Il requisito della visibilità

Le caratteristiche di un disegno o modello comunitario applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una «componente di un prodotto complesso» sono ignorate se sono invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso in questione (articolo 4, paragrafo 2, RDC).

Per «prodotto complesso» s'intende un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto (articolo 3, lettera c), RDC). Ad esempio, il requisito della visibilità non si applica a un disegno o modello comunitario che rappresenta l'aspetto di un contenitore di rifiuti nella sua interezza poiché tale contenitore può essere un prodotto complesso in quanto tale, ma non una componente di prodotti complessi (decisione del 23 giugno 2008, ICD 4 919).

Per «normale utilizzazione» s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione (articolo 4, paragrafo 3, RDC). La «normale utilizzazione» è l'impiego effettuato in conformità con la finalità alla quale il prodotto complesso è destinato.

Ad esempio, per motivi di sicurezza un connettore elettrico è una componente solitamente incorporata in un contenitore che ha lo scopo di proteggerla dal contatto con gli utilizzatori potenziali quando un prodotto complesso, come un treno o un veicolo elettrico, è in funzione. Il fatto che tale componente di un prodotto complesso in teoria possa essere visibile se inserita in un contenitore o in una copertura trasparente costituisce un criterio casuale e puramente ipotetico che deve essere ignorato (decisione del 03/08/2009, R 1052/2008-3, *Electrical contractors*, § 42-53).

Qualora nessuna delle caratteristiche di un disegno o modello comunitario applicato ad una componente, come ad esempio un anello di tenuta, sia visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso, ad esempio un sistema di pompe di calore, il disegno o modello comunitario è dichiarato nullo nella sua integrità (sentenza del 20/01/2015, T-616/13, *Heat exchanger inserts*, EU:T:2015:30, § 14 -16).

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2, RDC non prevede che una componente sia chiaramente visibile nella sua integrità in ogni momento dell'utilizzazione del prodotto complesso. È sufficiente che l'intera componente possa essere vista per una parte del tempo in modo che possano essere individuate tutte le caratteristiche essenziali (decisione del 22/10/2009, R 0690/2007-3, *Chaff cutters*, § 21).

Qualora le caratteristiche di un disegno o modello comunitario applicato a una componente siano solo parzialmente visibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso, il raffronto con i disegni o modelli anteriori invocati deve essere limitato alle parti visibili.

Caratteristiche chiaramente distinguibili

Le caratteristiche del disegno o modello comunitario che non sono chiaramente distinguibili nella sua raffigurazione grafica non possono contribuire alla sua novità o al suo carattere individuale (direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, considerando 11). Analogamente, ai sensi degli articoli 5 e 6 RDC, non possono essere prese in considerazione le caratteristiche del disegno o modello anteriore la cui

qualità non è sufficiente per consentire di distinguere tutti i dettagli nella rappresentazione del disegno o modello anteriore (decisione del 10/03/2008, R 0586/2007-3, *Barbecues*, § 23-26).

Le caratteristiche di un disegno o modello anteriore possono essere integrate da altri elementi che sono stati divulgati al pubblico in vari modi, in particolare, da un lato, con la pubblicazione di una registrazione e, dall'altro, con la presentazione al pubblico di un prodotto che incorpora il disegno o modello registrato in cataloghi. Le rappresentazioni devono tuttavia essere riferite a uno stesso disegno o modello anteriore (sentenza del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, § 25-30).

Caratteristiche non rivendicate

Le caratteristiche di un disegno o modello comunitario che non sono rivendicate non sono prese in considerazione ai fini del raffronto dei disegni o modelli. Ciò vale per le caratteristiche di un disegno o modello comunitario rappresentato con linee punteggiate, sfocate, con colori sfumati o contorni o in qualsiasi altro modo da cui risulti chiaramente che per tali caratteristiche non si richiede la protezione (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, EU:T:2011:269, § 59-64).

Per contro, le caratteristiche non rivendicate di un disegno o modello registrato anteriore possono essere prese in considerazione nella valutazione della novità e del carattere individuale di un disegno o modello comunitario contestato. Nel contesto degli articoli 5 e 6 RDC, è irrilevante che il titolare del disegno o modello registrato anteriore possa eventualmente richiedere la protezione delle caratteristiche non rivendicate, a condizione che esse siano state divulgate insieme al disegno o modello anteriore nella sua integrità.

5.5.2.2 Novità

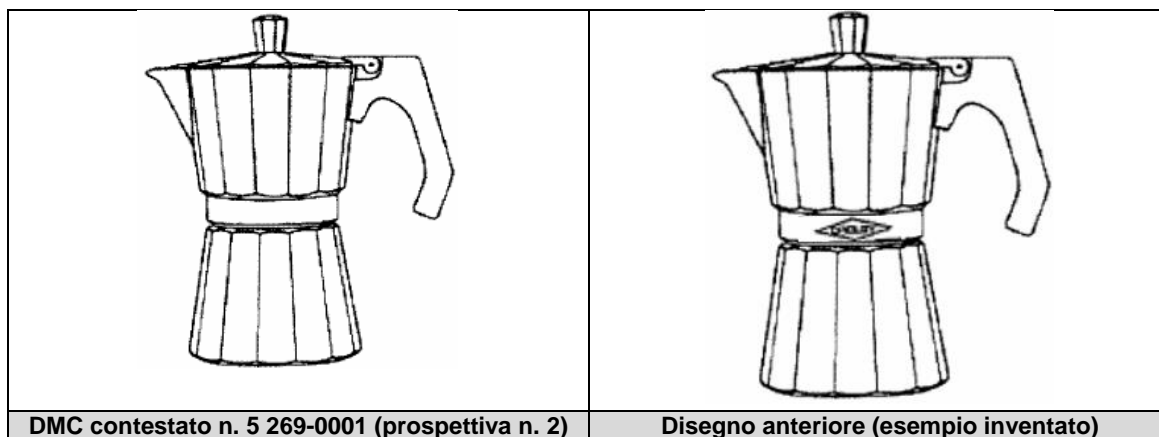
Un disegno o modello comunitario si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico in data anteriore ai sensi dell'articolo 7, RDC. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti (articolo 5, paragrafo 2, RDC).

Esiste identità tra il disegno o modello comunitario e un disegno o modello anteriore quando quest'ultimo divulga ogni singolo elemento del primo. Il quadro del raffronto è limitato alle caratteristiche che costituiscono il disegno o modello comunitario. Il fatto che il disegno o modello anteriore presenti eventuali caratteristiche aggiuntive è irrilevante. Un disegno o modello comunitario non può essere nuovo se è incluso in un disegno o modello anteriore più complesso (decisione del 25/10/2011, R 0978/2010-3, *Part of sanitary napkin*, § 20-21).

Tuttavia, gli elementi aggiuntivi o discriminanti del disegno o modello comunitario possono essere rilevanti per decidere se tale disegno o modello comunitario è nuovo, salvo che gli elementi in questione siano talmente insignificanti da passare inosservati.

Un esempio di un dettaglio irrilevante è una leggera variazione della sfumatura dei colori dei disegni o modelli raffrontati (decisione del 28/07/2009, R 0921/2008-3, *Nail files*, § 25).

Un'ulteriore ipotesi può essere quella in cui uno dei due disegni o modelli in comparazione presenta un'etichetta di formato così piccolo che non può essere percepito come dettaglio rilevante (decisione dell'08/11/2006, R 216/2005-3, *Cafetera*, § 23-26)



5.5.2.3 Carattere individuale

Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione o, qualora sia rivendicata una priorità, prima della data di quest'ultima (articolo 6, paragrafo 1, RDC).

Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello (articolo 6, paragrafo 2, RDC).

L'utilizzatore informato

La qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale tale prodotto è destinato (sentenze del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, EU:T:2010:248, § 46; del 09/09/2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, EU:T:2011:446, § 24; del 06/06/2013, T-68/11, *Watch-dials*, EU:T:2013:298, § 58).

La nozione di «utilizzatore informato», che si riferisce a una persona fittizia, è una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. Senza essere un progettista o un esperto tecnico (e quindi senza necessariamente conoscere gli elementi dell'aspetto del prodotto in questione che sono dettati dalla funzione tecnica di quest'ultimo, come rilevato dalla sentenza del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, EU:T:2010:248, § 48), l'utilizzatore informato conosce vari disegni o modelli

esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (sentenze del 20/10/2011, C-281/10 P, *Metal rappers*, EU:C:2011:679, § 53 e 59; T-153/08, *Communications equipment*, EU:T:2010:248, § 47; del 06/06/2013, T-68/11, *Watch-dials*, EU:T:2013:298, § 59).

In altre parole, l'utilizzatore informato non è un progettista né un esperto tecnico. Pertanto, l'utilizzatore informato è una persona che conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, senza che sia necessariamente in grado di distinguere quali elementi dell'aspetto del prodotto sono dettati dalla funzione tecnica.

L'utilizzatore informato non è un produttore né un venditore dei prodotti nei quali i disegni o modelli dovrebbero essere incorporati (sentenza del 09/09/2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, EU:T:2011:446, § 25-27).

Tuttavia, a seconda della natura del prodotto in cui il disegno o modello comunitario è incorporato (ad esempio, articoli promozionali), la nozione di utilizzatore informato può includere, da un lato, un professionista che acquista tali prodotti per distribuirli all'utilizzatore finale e, dall'altro, gli stessi utilizzatori finali (sentenza del 20/10/2011, C-281/10 P, *Metal rappers*, EU:C:2011:679, § 54). Il fatto che uno dei due gruppi di utilizzatori informati percepisca che i disegni o modelli di cui trattasi suscitano la stessa impressione generale è sufficiente a far dichiarare che il disegno o modello contestato è sprovvisto di carattere individuale (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, EU:T:2011:269, § 56).

Quando la natura del prodotto in cui i disegni o modelli confrontati sono incorporati lo consente, l'impressione generale suscitata da tali disegni o modelli viene valutata a partire dalla premessa secondo la quale l'utilizzatore informato può effettuare un confronto diretto di questi ultimi (sentenza del 18/10/2012, cause riunite C-101/11 P e C-102/11 P, *Ornamentación*, EU:C:2012:641, § 54-55).

L'impressione generale

Salvo che i disegni o modelli confrontati includano elementi funzionali, invisibili o non rivendicati (cfr. il precedente paragrafo 5.5.2.1), i due disegni o modelli devono essere confrontati globalmente. Ciò non significa tuttavia che si debba dare lo stesso peso a tutti gli elementi dei disegni o modelli confrontati.

In primo luogo, l'utilizzatore informato impiega il prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato. Il peso relativo da dare agli elementi dei disegni o modelli raffrontati può pertanto dipendere dal modo in cui il prodotto è utilizzato. In particolare, il ruolo svolto da alcuni elementi può essere meno importante tenuto conto della loro ridotta visibilità quando il prodotto è in uso (sentenze del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, EU:T:2010:248, § 64-66 e 72; del 21/11/2013, T-337/12, *Sacacorchos*, EU:T:2013:601, § 45-46; del 04/02/2014, T-339/12, *Armchairs*, EU:T:2014:54, punto 30; del 04/02/2014, T-357/12, *Armchairs*, EU:T:2014:55, § 57).

In secondo luogo, nel valutare l'impressione generale prodotta dai due disegni o modelli, l'utilizzatore informato attribuisce soltanto scarsa rilevanza agli elementi che sono totalmente banali e comuni a tutti gli esempi del genere di prodotto in questione e si concentra sulle caratteristiche che sono arbitrarie o diverse dalla forma standard

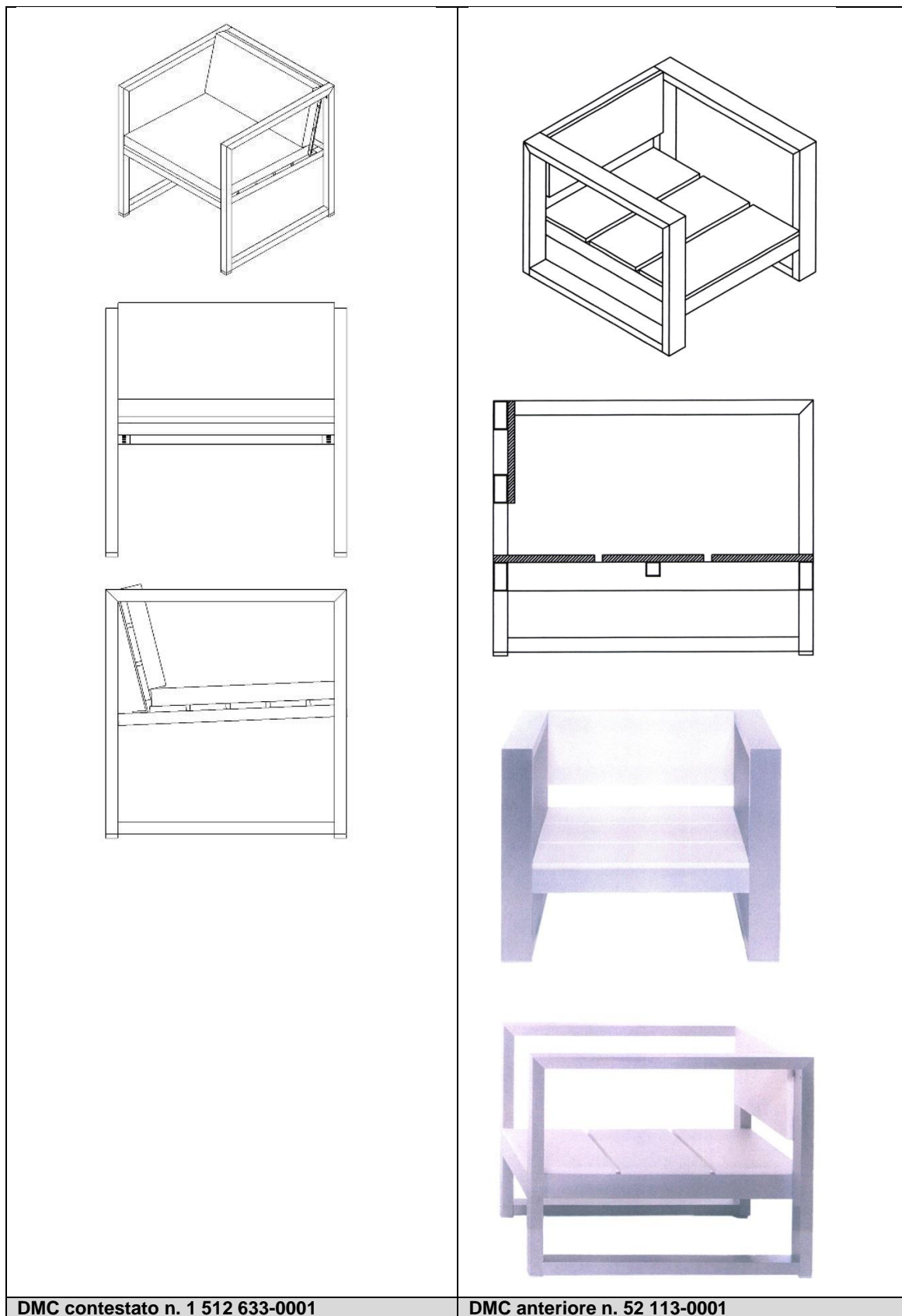
(sentenze del 18/03/2010, T-9/07, *Metal rappers*, EU:T:2010:96, § 77; del 28/11/2006, R 1310/2005-3, *Galletas*, § 13; decisione del 30/07/2009, R 1734/2008-3, *Forks*, § 26 e seguenti).

In terzo luogo, le somiglianze che riguardano caratteristiche per le quali l'autore ha goduto di un margine di libertà limitato saranno scarsamente rilevanti nell'impressione generale prodotta da detti disegni o modelli sull'utilizzatore informato (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, *Metal rappers*, EU:T:2010:96, § 72).

In quarto luogo, qualora a conoscenza di un affollamento dell'arte preesistente dovuto alla densità del patrimonio esistente di disegni e modelli, l'utilizzatore informato può essere più sensibile a differenze ancora più piccole tra i disegni o modelli che potrebbero, quindi, produrre un'impressione generale differente (sentenze del 13/11/2012, T-83/11 e T-84/11, *Radiatori per riscaldamento*, EU:T:2012:592, § 81; del 12/03/2014, T-315/12, *Radiatori per riscaldamento*, EU:T:2014:115, § 87). Al fine di dimostrare l'impatto concreto di tale affollamento nella percezione dell'utilizzatore informato, il titolare del DMC contestato deve addurre prove sufficienti a dimostrazione del patrimonio esistente di disegni e modelli e della sua densità alla data di deposito del DMC contestato o della data di priorità del disegno o modello comunitario contestato (decisioni del 10/10/2014, R 1272/2103 3, *Radiator I*, § 36, 47; del 09/12/2014, R 1643/2014 3, § 51).

In tal senso, è stato ritenuto che il DMC n. 1 512 633-0001 producesse un'impressione generale differente da quella prodotta dal disegno o modello anteriore (DMC n. 52 113-0001). In un settore in cui il margine di libertà dell'autore non è limitato da alcun tipo di costrizione tecnica o giuridica, il Tribunale ha confermato la decisione delle Commissioni di ricorso, le quali avevano ritenuto che le caratteristiche differenzianti dei due disegni o modelli di cui sotto, prevalessero sugli elementi comuni. In concreto, il fatto che la poltrona oggetto del disegno o modello anteriore fosse rettangolare e non quadrata, che il punto di seduta fosse posto più in basso e che i braccioli presentassero superficie di appoggio maggiore, sono stati considerati elementi decisivi a supporto della conclusione che il DMC impugnato fosse dotato di carattere individuale (sentenza del 04/02/2014, T-339/12, *Armchairs*, EU:T:2014:54, § 23-37).

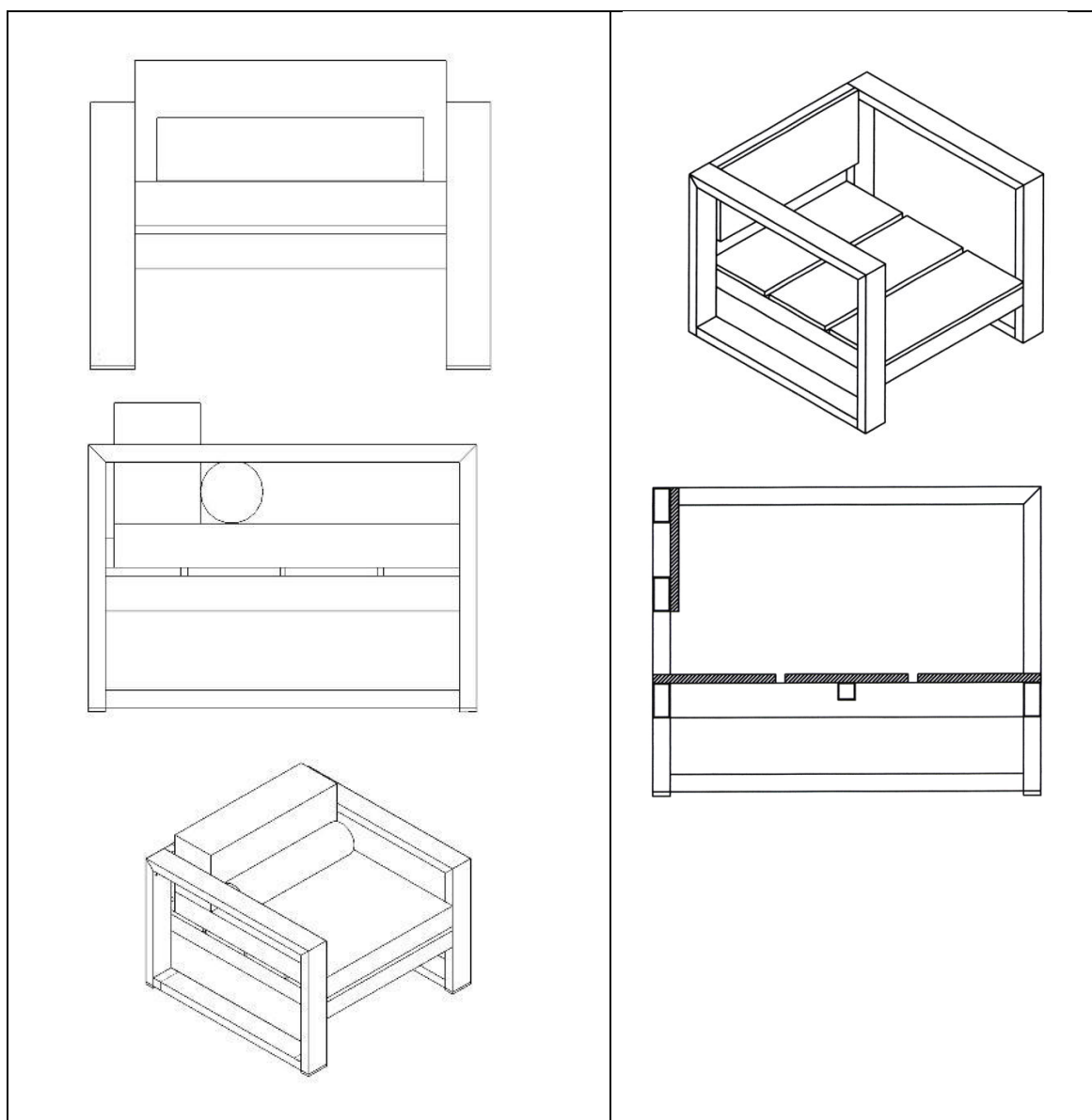
Secondo il Tribunale, occorre tener conto della differenza tra i disegni e modelli in questione per quanto riguarda l'angolo di inclinazione dello schienale e la seduta della poltrona rappresentata nel disegno contestato, considerando che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato deve necessariamente essere determinata alla luce della modalità in cui il prodotto in questione è utilizzato. Considerato che uno schienale e una seduta inclinati danno luogo a un diverso livello di comfort rispetto a quello di uno schienale e una seduta non inclinati, l'uso che sarà fatto della poltrona da parte dell'utilizzatore attento potrebbe essere compromesso (sentenza del 04/02/2014, T-339/12, *Armchairs*, EU:T:2014:54, § 30).

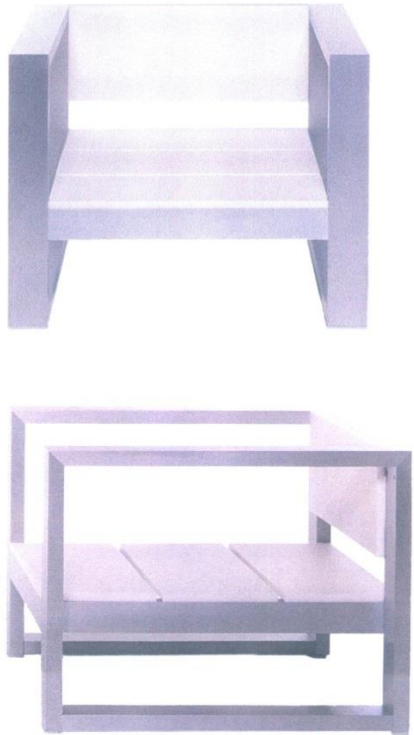


Di contro, il Tribunale ha ritenuto che il DMC n. 1512633-0003 non fosse dotato di carattere individuale rispetto allo stesso DMC anteriore. È stato infatti ritenuto che le caratteristiche differenzianti fra i disegni o modelli, includendo la presenza nel DMC

impugnato di tre cuscini, fossero compensate dalle caratteristiche comuni (la forma rettangolare, la mancanza d'inclinazione della seduta e dello schienale, la seduta posizionata più in basso rispetto alla sezione trasversale della struttura della poltrona etc.) (sentenza del 04/02/2014, T-357/12, *Armchairs*, EU:T:2014:54, § 44-60).

Il Tribunale ha confermato l'opinione della Commissione di ricorso (decisione del 27/04/2012, R 0969/2011-3, *Armchairs*), secondo cui i cuscini hanno un'importanza minore rispetto alla struttura della poltrona quando si tratta della valutazione dell'impressione generale suscitata dai disegni e modelli, in quanto i cuscini non sono un elemento fisso, ma possono essere facilmente separati dal prodotto principale; inoltre spesso possono essere venduti e acquistati separatamente, a un costo relativamente basso rispetto a quello della struttura di una poltrona. L'utilizzatore informato percepisce i cuscini come un mero accessorio opzionale. Difficilmente possono essere considerati «una parte significativa del disegno o modello». Di conseguenza, l'impressione generale suscitata dai disegni o modelli in questione è dominata dalla struttura delle poltrone in sé e non dai cuscini, che potrebbero essere considerati elementi secondari (sentenza del 04/02/2014, T-357/12, *Armchairs*, EU:T:2014:54, § 37-38).



| | |
|--|--|
| |  |
| <p>DMC contestato n. 1 512 633-0003</p> | <p>DMC anteriore n. 52 113-0001</p> |

Il margine di libertà dell'autore

Il margine di libertà dell'autore dipende dalla natura e dalla prevista finalità del prodotto in cui il disegno o modello sarà incorporato e dal settore industriale al quale il prodotto appartiene. La divisione Annullamento tiene conto dell'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato (articolo 36, paragrafo 2, RDC), ma altresì del disegno o modello stesso, nel caso in cui esso suggerisca la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, *Metal rappers*, EU:T:2010:96, § 56).

Il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello è stabilito, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un suo elemento, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato (sentenze del 13/11/2012, T-83/11 e T-84/11, *Radiatori per riscaldamento*, EU:T:2012:592, § 44).

Maggiore è la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato, minore sarà la probabilità che piccole differenze tra i disegni o modelli in questione siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Per contro, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello comunitario è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, *Metal rappers*, EU:T:2010:96, § 67, 72). Pertanto, se l'autore gode di un alto livello di libertà nello sviluppo di un disegno o modello, si rinforza la conclusione secondo cui i disegni o i modelli che non differiscono significativamente tra loro producono la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato (sentenza del 09/09/2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, § 33).

Il fatto che lo scopo cui un determinato prodotto è destinato richieda la presenza di taluni elementi non può implicare una limitazione del margine di libertà dell'autore qualora le parti presentino prove da cui risulti che sono possibili variazioni del posizionamento degli elementi in questione e dell'aspetto generale del prodotto stesso (sentenze del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, EU:T:2011:269, § 69; del 06/10/2011, T-246/10, *Reductores*, EU:T:2011:578, § 21-22; del 09/09/2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, EU:T:2011:446, § 37).

Il margine di libertà dell'autore non è influenzato dal fatto che disegni o modelli simili coesistano sul mercato creando una «tendenza generale» o coesistano nei registri degli uffici della proprietà industriale (sentenza del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, EU:T:2010:248, § 58; decisione dell'01/06/2012, R 89/2011-3, *Sacacorchos*, § 27).

5.6 Conflitto con un diritto derivante da un disegno o modello anteriore

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante:

1. un disegno o modello comunitario registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o
2. un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o
3. la registrazione di un disegno ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «l'atto di Ginevra», che è approvato con la decisione del Consiglio 954/2006 e che ha effetto nell'Unione europea, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto.

L'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC si deve interpretare nel senso che un disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore qualora, tenuto conto della libertà dell'autore nel realizzare detto disegno o modello comunitario, il disegno o modello in parola non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore invocato (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, *Metal rappers*, EU:T:2010:96, § 52).

Quando si tratta di una domanda basata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, la divisione Annullamento svolge pertanto lo stesso tipo di accertamento condotto per la valutazione del carattere individuale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 6, RDC.

La divisione Annullamento presume che il disegno o modello anteriore sia valido salvo che il titolare presenti prove da cui risulti che una decisione giurisdizionale divenuta definitiva ha invalidato il disegno o modello anteriore prima dell'adozione della decisione (cfr. per analogia la sentenza del 29/03/2011, C-96/09 P, *Bud*,

EU:C:2011:189, § 94 e 95) (cfr. il precedente paragrafo 4.1.6.2 relativo alla sospensione).

5.7 Uso di un segno distintivo anteriore

Un disegno o modello comunitario è dichiarato nullo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell'Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso (articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC).

5.7.1 Segno distintivo

La nozione di «segno distintivo» comprende i marchi registrati e tutti i segni che potrebbero essere invocati nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, punto 3.2, Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE).

5.7.2 Uso in un disegno o modello successivo

La nozione di «uso in un disegno o modello successivo» non implica necessariamente la riproduzione integrale e dettagliata di un segno distintivo anteriore in un disegno o modello comunitario successivo. Anche qualora taluni elementi del segno in questione non fossero presenti nel disegno o modello comunitario o vi fossero stati aggiunti altri elementi, si potrebbe trattare di un «uso» di detto segno, in particolare quando gli elementi omessi o aggiunti sono d'importanza secondaria e il pubblico pertinente non se ne renderà necessariamente conto. È sufficiente che il disegno o modello comunitario e il segno distintivo anteriore siano simili (sentenze del 12/05/2010, T-148/08, *Instruments for writing*, EU:T:2010:190, § 50-52; del 25/04/2013, T-55/12, *Cleaning devices*, EU:T:2013:219, § 23; decisione del 09/08/2011, R 1838/2010-3, *Instruments for writing*, § 43).

Qualora un disegno o modello comunitario includa un segno distintivo senza alcuna dichiarazione di rinuncia da cui risulti chiaramente che per tale elemento non si richiede la protezione, si considera che il disegno o modello comunitario utilizzi il segno distintivo anteriore anche se quest'ultimo è rappresentato in una sola delle viste (decisione del 18/09/2007, R 0137/2007-3, *Containers*, § 20).

5.7.3 Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC (segni distintivi anteriori)

A parte gli elementi di cui ai punti 3.5 e 3.9.2 che precedono ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC, una domanda deve contenere:

- elementi dai quali risulti il contenuto delle disposizioni della normativa nazionale di cui il richiedente vuole ottenere l'applicazione, fra cui, se del caso, decisioni giudiziali e/o scritti della dottrina (si applicano i principi stabiliti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, punto 4, Prova del diritto applicabile al segno). Qualora una domanda di dichiarazione di nullità sia basata sui diritti detenuti sulla base di un marchio

dell'Unione europea anteriore, per suffragare tale diritto anteriore non è necessario indicare la normativa e la giurisprudenza relative ai marchi dell'Unione europea; lo stesso vale qualora il richiedente invochi il rischio di confusione con un marchio nazionale anteriore registrato; e

- qualora il segno distintivo anteriore non sia registrato, elementi comprovanti che i diritti su tale segno distintivo sono stati acquisiti in base alla normativa invocata, in seguito all'uso o in maniera diversa, prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario (cfr. per analogia la sentenza del 18/01/2012, T-304/09, *BASmALI*, EU:T:2012:13, § 22); e
- elementi comprovanti che il richiedente soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi di tale normativa, per poter far vietare l'uso del disegno o modello comunitario in forza di un diritto anteriore (cfr. per analogia, la sentenza del 05/07/2011, C-263/09 P, *Elio Fiorucci*, EU:C:2011:452, § 50).

Il richiedente deve solo dimostrare di avere il diritto di vietare l'uso del disegno o modello comunitario successivo e che non può essergli richiesto di dimostrare che tale diritto sia stato esercitato, in altre parole che il richiedente sia riuscito effettivamente a vietare tale uso (cfr. per analogia, sentenza del 29/03/2011, C-96/09 P, *Bud*, EU:C:2011:189, § 191).

5.7.4 Esame da parte della divisione Annullamento

Qualora la disposizione nazionale invocata dal richiedente rappresenti il recepimento di una corrispondente disposizione della direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata), la prima deve essere interpretata tenendo conto della giurisprudenza relativa all'interpretazione di quest'ultima (sentenza del 12/05/2010, T-148/08, *Instruments for writing*, EU:T:2010:190, § 96).

Inoltre, qualora la disposizione nazionale invocata rappresenti il recepimento dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, la divisione Annullamento applica i principi stabiliti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, e sezione 5, Marchio che gode di notorietà, poiché l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE è sostanzialmente identico all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, RMUE.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in questione, la divisione Annullamento presume che il disegno o modello comunitario contestato o un elemento utilizzato nel disegno o modello contestato sia percepito dal pubblico di riferimento come segno idoneo ad essere usato «per» o «in relazione a» prodotti o servizi (sentenze del 12/05/2010, T-148/08, *Instruments for writing*, EU:T:2010:190, § 107; del 25/04/2013, T-55/12, *Cleaning devices*, EU:T:2013:219, § 39 e 42).

La divisione Annullamento presume inoltre che il segno distintivo anteriore sia valido salvo che il titolare presenti prove da cui risulti che una decisione divenuta definitiva ha invalidato il segno distintivo anteriore prima dell'adozione della decisione (cfr. la sentenza del 25/04/2013, T-55/12, *Cleaning devices*, EU:T:2013:219, § 34) (cfr. il precedente paragrafo 4.1.6.2 relativo alla sospensione).

Poiché i segni distintivi sono protetti con riferimento a determinati prodotti o servizi, la divisione Annullamento esamina i prodotti per i quali s'intende utilizzare il disegno o

modello comunitario contestato (sentenza del 12/05/2010, T-148/08, *Instruments for writing*, EU:T:2010:190, § 108). Al fine di determinare se tali prodotti o servizi sono identici o simili, la divisione Annullamento tiene conto dell'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato (articolo 36, paragrafo 2, RDC), ma altresì del disegno o modello stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, *Metal rappers*, EU:T:2010:96, § 56; decisione del 07/11/2011, R 1148/2010-3, *Packaging*, § 34-37). La valutazione della somiglianza dei prodotti viene effettuata sulla base dei principi definiti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi).

Qualora il disegno o modello comunitario sia destinato a essere incorporato in «loghi» bidimensionali, la divisione Annullamento considera che tali loghi possano essere applicati a una gamma infinita di prodotto e servizi, fra cui i prodotti e i servizi per i quali il segno distintivo anteriore è protetto (decisione del 03/05/2007, R 0609/2006-3, *Logo MIDAS*, § 27).

5.8 Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro

Un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC).

5.8.1 Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC (diritto d'autore anteriore)

A parte gli elementi di cui ai punti 3.5 e 3.9.2 che precedono, ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC, una domanda deve contenere:

- elementi dai quali risulti il contenuto della normativa nazionale di cui il richiedente vuole ottenere l'applicazione, fra cui, se del caso, decisioni giudiziali e/o scritti della dottrina (cfr. per analogia le sentenze del 05/07/2011, C-263/09 P, *Elio Fiorucci*, EU:C:2011:452; del 23/10/2013, T-566/11 e T-567/11, *Vajilla*, EU:T:2013:549, § 52); e
- elementi comprovanti che il richiedente ha acquisito i diritti sull'opera tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore invocata prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario (sentenza del 23/10/2013, T-566/11 e T-567/11, *Vajilla*, EU:T: 2013:549, § 47); e
- elementi comprovanti che il richiedente soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi di tale normativa, per poter far dichiarare nullo il disegno o modello comunitario o per farne vietare l'uso in forza del suo diritto anteriore.

5.8.2 Esame da parte della divisione Annullamento

L'esame è inteso a verificare se il richiedente la dichiarazione di nullità sia il titolare del diritto d'autore invocato e se un uso non autorizzato di un'opera tutelata dalla normativa in materia di diritto di autore di uno Stato membro, come interpretata dai giudici di tale Stato membro, abbia avuto luogo (sentenza del 23/10/2013, T-566/11 e T-567/11, *Vajilla*, EU:T:2013:549, § 52; decisione del 17/10/2013, R 0781/2012-3, *Children's chairs*, § 27, 43).

Occorre evidenziare che l'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC non si applica quando la titolarità di un disegno o modello comunitario è oggetto di contestazione, in particolare quando l'argomento essenziale del richiedente è che il disegno o modello comunitario è stato creato non dal titolare registrato, ma dal richiedente la nullità o da un suo dipendente. L'Ufficio non è competente giurisdizionalmente a stabilire quale delle parti sia il legittimo titolare del disegno o modello comunitario giacché tale competenza spetta ai giudici nazionali (decisione dell'11/02/2008, R 0064/2007-3, *Loudspeakers*, § 18, 19).

5.9 Utilizzazione abusiva di bandiere e altri simboli

Un disegno o modello comunitario sarà dichiarato nullo se costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 *ter* e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC).

Gli articoli contemplati nell'articolo 6 *ter* sono i seguenti (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione):

- Stemmi, bandiere e altri emblemi, segni o punzoni ufficiali che appartengono a Stati e che sono stati notificati all'OMPI, sebbene tale notificazione non sia obbligatoria per le bandiere.
- Stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative che sono stati notificati all'OMPI, ad eccezione di quelli che sono già oggetto di accordi internazionali destinati a garantirne la protezione (cfr. ad esempio la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate del 12/08/1949, articolo 44, che tutela l'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole «croce rossa» o «croce di Ginevra» nonché emblemi simili).

I segni, gli emblemi e gli stemmi, non compresi nell'articolo 6 *ter* e di particolare interesse pubblico in uno Stato membro, possono includere, ad esempio, simboli religiosi, simboli politici o simboli di enti o amministrazioni pubbliche come le province o i comuni.

5.9.1 Le prove da fornire a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC (bandiere e altri simboli)

Oltre ai requisiti menzionati nei punti 3.5 e 3.9.2 che precedono, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (vi), REDC, quando è invocato un articolo

non menzionato nell'articolo 6 *ter*, la domanda deve dimostrare che tale articolo riveste un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

5.9.2 Esame da parte della divisione Annullamento

L'obiettivo dell'esame è quello di determinare se il richiedente la dichiarazione di nullità sia la persona o l'entità interessata dall'uso e se il disegno o modello comunitario costituisca un'utilizzazione abusiva di uno dei simboli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC, precedentemente elencati.

5.10 Nullità parziale

In base all'articolo 25, paragrafo 6, RDC, un disegno o modello comunitario registrato che è stato dichiarato nullo per uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e), f) o g), RDC può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la concessione della protezione e ne è preservata l'identità.

La richiesta di mantenimento in forma modificata di un disegno o modello comunitario registrato deve essere presentata dal titolare prima della fine della procedura scritta. La richiesta deve includere la forma modificata. La forma modificata proposta può consistere in una raffigurazione modificata del disegno o modello comunitario dalla quale vengono eliminati alcuni elementi o nella quale viene palesato, attraverso l'utilizzo di linee punteggiate che per tali elementi non si rivendica alcuna protezione. La raffigurazione modificata può includere una dichiarazione di rinuncia parziale non più lunga di 100 parole (articolo 25, paragrafo 6, RDC; articolo 18, paragrafo 2, REDC).

Il richiedente ha l'opportunità di esprimere osservazioni riguardo al fatto che il disegno o modello comunitario in forma modificata soddisfi le condizioni per la concessione della protezione e che ne sia preservata l'identità (cfr. il precedente paragrafo 4.1.4.1).

L'identità del disegno o modello comunitario deve essere preservata. Il mantenimento in forma modificata è pertanto limitato ai casi in cui gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia non contribuiscono alla novità o al carattere individuale del disegno o modello comunitario, in particolare:

- se il disegno o modello comunitario è incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso e gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia sono invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso (articolo 4, paragrafo 2, RDC); o
- se gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia sono dettati da una funzione tecnica o da finalità di interconnessione (articolo 8, paragrafi 1 e 2, RDC); o
- se gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia sono talmente insignificanti per le loro dimensioni o importanza che potrebbero passare inosservati nella percezione dell'utilizzatore informato.

La decisione di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata è inclusa nella decisione sul merito che conclude il procedimento di nullità.

5.11 Motivi di nullità che divengono applicabili solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro

Cfr. Direttive, Esame delle domande di disegni e modelli comunitari registrati, punto 13, Allargamento e disegni e modelli comunitari registrati.

6 Chiusura del procedimento

6.1 Chiusura del procedimento senza una decisione sul merito

I procedimenti di nullità si chiudono senza decisione sul merito nei seguenti casi:

1. il richiedente ritira la sua domanda in seguito a una composizione amichevole o per altri motivi; o
2. il titolare rinuncia al disegno o modello comunitario nella sua integrità e il richiedente non ha chiesto all'Ufficio di adottare una decisione sul merito della questione (articolo 24, paragrafo 2, RDC; cfr. il precedente paragrafo 3.8); o
3. il disegno o modello comunitario contestato si è estinto e il richiedente non ha chiesto all'Ufficio di adottare una decisione sul merito della questione (articolo 24, paragrafo 2, RDC; cfr. il paragrafo 3.8); o
4. la divisione Annullamento ha sospeso alcune domande di dichiarazione di nullità relative allo stesso disegno o modello comunitario registrato. L'esame di tali domande si considera chiuso una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello comunitario (articolo 32, paragrafo 3, REDC).

La divisione Annullamento informa le parti che il procedimento si è chiuso senza una decisione sul merito.

6.2 Decisione sulle spese

6.2.1 Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese

Se viene adottata una decisione sul merito della questione, la decisione sulla ripartizione delle spese viene emessa al termine del processo decisionale (articolo 79, paragrafo 1, REDC).

In tutti gli altri casi in cui la divisione Annullamento chiude il caso senza una decisione sul merito, viene emessa una decisione separata sulle spese su richiesta di una delle parti. In tale caso, la divisione Annullamento informa entrambe le parti quando emette una decisione sulle spese. Le parti possono presentare osservazioni sulla ripartizione delle spese.

6.2.2 Casi in cui non deve essere adottata una decisione sulle spese

6.2.2.1 Accordo sulle spese

Qualora le parti informino la divisione Annullamento che hanno composto la controversia oggetto del procedimento di nullità con un accordo che include le spese, la divisione Annullamento non emette una decisione sulle spese (articolo 70, paragrafo 5, RDC). La divisione Annullamento applica i principi illustrati nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali, paragrafo 5.5.2.1, Accordo sulle spese.

Qualora non sia indicato se le parti si sono accordate sulle spese, la divisione Annullamento adotta una decisione sulle spese, insieme alla conferma del ritiro della domanda. Se le parti informano la divisione Annullamento di aver raggiunto un accordo dopo il ritiro della domanda, la divisione Annullamento non riesamina la decisione sulle spese già emessa. Viene lasciata alle parti la decisione di rispettare l'accordo e di non dare esecuzione alla decisione sulle spese della divisione Annullamento.

6.2.2.2 Ripartizione delle spese

La regola generale è che la parte soccombente, o la parte che pone fine a un procedimento rinunciando al disegno o modello comunitario o mantenendolo in una forma modificata o ritirando la domanda, sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte e tutte le spese da essa sostenute che siano essenziali per il procedimento (articolo 70, paragrafi 1 e 3, RDC).

Se entrambe le parti soccombono parzialmente, deve essere stabilita una «diversa ripartizione delle spese» (articolo 70, paragrafo 2, RDC). Come regola generale, appare equo lasciare a ciascuna delle parti l'onere delle rispettive spese.

Se per alcune domande di dichiarazione di nullità, relative allo stesso disegno o modello comunitario registrato, il procedimento è stato sospeso, l'esame delle domande si considera chiuso una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello comunitario. Qualora l'esame della domanda si consideri chiuso, ogni richiedente sopporta le proprie spese (articolo 70, paragrafo 4, RDC). Inoltre, l'Ufficio rimborsa il 50% delle tasse pagate per la domanda di nullità (articolo 32, paragrafo 4, REDC).

6.2.2.3 Determinazione delle spese

Spese ripetibili riguardanti la rappresentanza e le tasse

Qualora le spese siano limitate alle spese di rappresentanza e alla tassa per la domanda, la decisione con cui si determina l'importo delle spese è inclusa nella decisione sulla ripartizione delle spese.

L'importo che la parte vincente ha diritto di rivendicare è quello di cui all'articolo 70, paragrafo 1, RDC e all'articolo 79, paragrafi 6 e 7, REDC.

Per quanto riguarda le tasse, se il richiedente riesce a ottenere l'annullamento, l'importo ripetibile è limitato alla tassa relativa alla domanda di nullità di 350 EUR.

L'importo ripetibile per le spese di rappresentanza è limitato a 400 EUR. Ciò vale per il richiedente e per il titolare, a condizione che nel procedimento di nullità siano rappresentati da un professionista ai sensi dell'articolo 77, RDC. La parte vincente che non è più rappresentata da un professionista al momento dell'adozione di una decisione ha anche diritto a richiedere una condanna alle spese, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui la rappresentanza professionale è cessata. Ciò non pregiudica la necessità di nominare un rappresentante professionale qualora sia obbligatorio. L'importo a carico della parte soccombente è sempre fissato in euro, a prescindere dalla valuta in cui la parte vincente ha dovuto pagare il proprio rappresentante.

Le spese di rappresentanza per i dipendenti, anche se provengono da un'altra impresa economicamente collegata, non sono ripetibili.

Altre spese ripetibili

Se tra le spese sono comprese quelle relative a un'audizione o all'istruttoria, su istanza di parte i cancellieri della divisione Annullamento fissano l'importo delle spese da pagare (articolo 70, paragrafo 6, RDC). Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese (articolo 79, paragrafo 3, REDC).

L'importo delle spese ripetibili può, su istanza motivata presentata entro un mese dalla data di notifica della ripartizione delle spese, essere riveduto con decisione della divisione Annullamento (articolo 70, paragrafo 6, RDC; articolo 79, paragrafo 4, REDC).

Fissazione delle spese dopo il deferimento del caso alla divisione Annullamento per la prosecuzione della procedura

Qualora la decisione di nullità sia stata annullata, interamente o parzialmente, e il caso sia deferito alle commissioni di ricorso, la situazione è la seguente:

- la prima decisione (oggetto di ricorso) non è diventata definitiva, anche se non per quanto riguarda la ripartizione o la fissazione delle spese;
- per le spese del procedimento di nullità deve essere adottata un'unica decisione sulla ripartizione e sulla fissazione delle spese per il procedimento di nullità nel complesso;
- per le spese della procedura di ricorso va accertato se le commissioni si sono pronunciate al riguardo. All'esito del procedimento di ricorso va applicata la nozione di «parte vincente», con il risultato che la decisione può essere diversa per le due istanze. L'importo delle spese ripetibili per la rappresentanza per il procedimento di ricorso è pari a 500 EUR e si applica in aggiunta alle spese per la rappresentanza per il procedimento di nullità.

6.3 Rettifica di errori e iscrizione nel Registro

6.3.1 Rettifica di errori

Nelle decisioni della divisione Annullamento possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti. Sono rettificati, d'ufficio o a richiesta della parte interessata, dalla divisione Annullamento (articolo 39, REDC).

6.3.2 Iscrizione nel Registro

La data e il tenore della decisione sulla domanda di nullità o qualsiasi altra conclusione del procedimento vengono iscritti nel registro una volta divenuti definitivi (articolo 53, paragrafo 3, RDC, articolo 69, paragrafo 3, lettera q), REDC).

7 Ricorso

7.1 Diritto di ricorso

Qualsiasi parte in un procedimento di nullità può proporre ricorso contro ogni decisione pregiudizievole nei suoi confronti. Una decisione che non pone fine a un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile solo congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma. Qualsiasi comunicazione scritta di tale decisione conterrà l'avviso che la stessa è impugnabile entro due mesi dalla data di ricevimento della notifica della decisione. I ricorsi hanno effetto sospensivo (articolo 55, RDC).

7.2 Revisione pregiudiziale

Può essere concessa la revisione se è stato presentato un ricorso contro una decisione per la quale sono competenti le commissioni di ricorso ai sensi dell'articolo 55, RDC.

Se il dipartimento dell'Ufficio la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, essi modificano la propria decisione. Questa disposizione non si applica, tuttavia, quando il procedimento si svolge fra il ricorrente e un'altra parte (articolo 58, paragrafo 1, RDC). Di conseguenza, la revisione può essere concessa solo se la domanda di nullità è respinta per inammissibilità (o se non si considera presentata) ai sensi dell'articolo 30, REDC.

Se la decisione non è rettificata entro un mese dal ricevimento della memoria che espone la motivazione, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione di ricorso, senza parere sul merito (articolo 58, paragrafo 2, RDC).

I principi applicabili alla revisione relativa alle decisioni adottate dalla divisione Opposizione si applicano *mutatis mutandis* alle decisioni adottate dalla divisione Annullamento nella verifica dell'ammissibilità della domanda (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 7, Revisione).