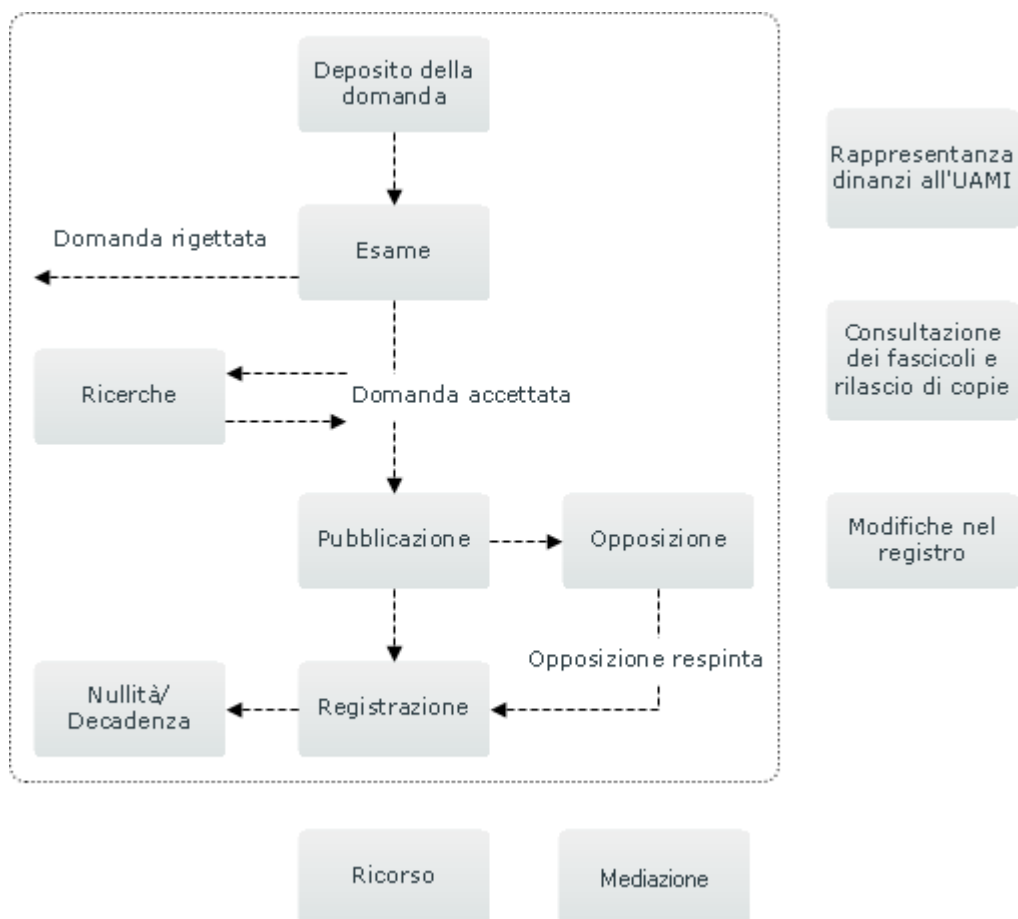


## La procedura di registrazione

L'attuale obiettivo dell'UAMI è quello di procedere direttamente con la registrazione delle domande di marchio comunitario che non sono oggetto di opposizione entro 26 settimane. Per maggiori informazioni si rimanda al nostro standard di servizio "tempestività".



## Classificazione

Poiché un marchio serve a identificare l'origine di prodotti o servizi e a distinguerli da quelli dei concorrenti del richiedente, la scelta dell'elenco dei prodotti e servizi da allegare alla domanda di registrazione determina, unitamente alla scelta del marchio, l'ambito della protezione richiesta.

L'elenco di prodotti e servizi deve essere redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio, preferibilmente in una sola classe della classificazione di cui all'Accordo di Nizza.

Va rilevato che l'elenco originale di prodotti e servizi compreso in una domanda di marchio non può essere ampliato, bensì soltanto limitato. In altre parole, non è possibile aggiungere prodotti o classi all'elenco inizialmente depositato.

Quando un marchio comunitario copre più di tre classi di prodotti e servizi, per ogni classe aggiuntiva dev'essere pagata una soprattassa. Pertanto, prima di compilare il modulo di domanda di marchio comunitario, si raccomanda di consultare i seguenti sistemi e strumenti di classificazione disponibili:

### **EuroClass 2.0**

L'UAMI ha lanciato una nuova versione ancora più potente del popolare strumento EuroClass, che incorpora le funzioni delle ormai obsolete applicazioni EuroAce ed EuroNice.

### **Prodotti e servizi**

Il marchio serve a differenziare i propri beni e servizi da quelli dei concorrenti potenziali sul mercato per cui, nel depositare una domanda di marchio, è importante indicare molto chiaramente per quali prodotti e/o servizi si intende utilizzare il marchio.

### **Classificazione di Nizza**

In poche parole, tutti i prodotti e servizi che possiamo trovare sul mercato globale sono categorizzati in "classi", sulla base di un accordo internazionale dal titolo alquanto complicato: Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. In sostanza, se qualcosa esiste e può essere commercializzato, che sia un prodotto o un servizio, è compreso in una delle 45 classi della classificazione di Nizza.

La maggior parte della gente la chiama semplicemente classificazione di Nizza; essa classifica i prodotti nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45. Ciascuna classe è rappresentata da un titolo che dà informazioni generali sul tipo di prodotti o servizi in essa contemplati.

Ad esempio, il titolo della classe 25 recita: "Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria", il titolo della classe 15 recita "Strumenti musicali" e il titolo della classe 3 recita "Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasare; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici".

Al momento del deposito della domanda di marchio, l'elenco dei prodotti e servizi deve essere formulato in modo da indicare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e consentire la classificazione di ciascuna voce – preferibilmente in un'unica classe della classificazione di Nizza.

Va anche osservato che l'elenco originale di prodotti e servizi incluso in una domanda di marchio comunitario non può essere ampliato, ma solo limitato. In altre parole, non si possono aggiungere prodotti o classi alla domanda originariamente depositata.

Al momento della domanda, e facendolo risultare nella tassa di deposito, si può indicare un qualsiasi numero di classi. Tuttavia, se si scelgono più di tre classi, si deve corrispondere una tassa per ogni classe oltre la terza.

In base a una comunicazione del Presidente, l'UAMI applicherà la 10a edizione della classificazione di Nizza a partire dal 1° gennaio 2012.

#### **EuroClass**

Per facilitare le cose, l'UAMI mette a disposizione EuroClass, un utile strumento di assistenza per depositare una domanda di marchio e classificare correttamente i propri prodotti e servizi. EuroClass aiuta a classificare i prodotti e servizi consentendo di raffrontare il contenuto delle banche dati nazionali e di verificare l'accettazione dei prodotti e servizi in venti uffici dei marchi nazionali.

Selezionando un termine dall'elenco dei risultati che è indicato come accettato dall'UAMI per la domanda di marchio, si può essere certi che sarà accettato automaticamente dall'UAMI.

EuroClass fornisce inoltre le traduzioni di prodotti e servizi e mostra l'accettazione da parte di ciascun ufficio.

## **Deposito di una domanda di marchio comunitario**

Le domande di registrazione dei marchi comunitari possono essere depositate on line, via fax o tramite posta ordinaria. Per le domande di registrazione effettuate via fax o posta, è disponibile un modulo.

### **Requisiti minimi per registrare un marchio comunitario**

Per registrare un marchio comunitario, è necessario compilare un modulo di domanda contenente le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del richiedente
- indicazione della prima e della seconda lingua
- una riproduzione del marchio
- un elenco di prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione attraverso il marchio
- pagamento delle tasse
- firma.

### **Rivendicazione di priorità**

Se sussistono i requisiti per rivendicare un diritto di priorità in forza di un marchio anteriore identico, è possibile far valere la priorità contestualmente alla domanda di registrazione del marchio o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, con effetto retroattivo alla data di deposito del marchio rivendicato.

### **Rivendicazione di preesistenza**

Il marchio comunitario è stato concepito per integrare i sistemi di protezione nazionali. Se un richiedente o un titolare di un marchio comunitario possiede già un marchio nazionale o internazionale identico per gli stessi prodotti e servizi, con efficacia in uno o più Stati membri, può rivendicare la preesistenza di quel marchio contestualmente alla domanda di registrazione o entro due mesi dal deposito della domanda o, ancora, in qualsiasi momento dopo la registrazione del marchio, mantenendo in tal modo i propri diritti preesistenti, anche se decide di non rinnovare il marchio anteriore.

## **Esame**

Alla ricezione della domanda di registrazione di un marchio comunitario, l'UAMI rilascia una ricevuta e dà inizio alla procedura d'esame, che è così articolata:

- attribuzione della data di deposito, se la domanda soddisfa i requisiti minimi (nome e indirizzo del richiedente, una riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e servizi, pagamento della tassa di base);
- verifica della classificazione dei prodotti e/o dei servizi;
- verifica dei requisiti formali, che comprende il controllo della firma, delle lingue, dei dati relativi al titolare e/o al rappresentante, dei diritti di priorità e/o preesistenza;
- accettazione o rifiuto del marchio in quanto segno distintivo (esame degli impedimenti assoluti alla registrazione);
- invio dell'elenco dei prodotti e servizi al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Se, in qualsiasi fase della procedura d'esame, viene rilevata una irregolarità, viene inviata al richiedente una comunicazione di irregolarità, con l'invito a sanarla entro un termine di due mesi. Se il richiedente non sana l'irregolarità, la domanda può essere respinta in via provvisoria; se l'irregolarità riguarda una rivendicazione di priorità o di preesistenza, la rivendicazione viene respinta. Questi rifiuti possono costituire oggetto di ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'UAMI.

Se non emergono problemi nel corso dell'esame, o se le eventuali obiezioni si risolvono positivamente per il richiedente, il marchio viene pubblicato una volta che l'Ufficio ha ricevuto le traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE dal Centro di traduzione di Lussemburgo. L'UAMI non comunica ai richiedenti la data di pubblicazione e il riferimento del Bollettino. Gli utenti che desiderino essere informati sulla pubblicazione della loro domanda di marchio comunitario possono utilizzare CTM Watch, il servizio di avviso con posta elettronica accessibile attraverso [MYPAGE](#). Se la domanda di marchio comunitario viene respinta, non verrà pubblicata. Le domande di registrazione respinte possono essere consultate [on line](#).

### **Osservazioni di terzi**

Dopo la pubblicazione di una domanda di marchio comunitario possono essere indirizzate all'Ufficio osservazioni di terzi, che possono riguardare l'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.

Una volta ricevute delle osservazioni regolari, l'Ufficio emetterà un'attestazione di ricevimento alla persona che le ha formulate ("autore dell'osservazione") e la informa che le osservazioni saranno comunicate al richiedente. Dopo di che, l'autore dell'osservazione non riceverà nessuna altra comunicazione da parte dell'Ufficio, in particolar non sarà informato dell'esito di un eventuale riesame della domanda. Tuttavia, gli autori delle osservazioni che desiderassero conoscere la sorte riservata alla domanda di registrazione del marchio comunitario che li interessa potranno accedere alle informazioni relative allo stato della domanda attraverso il sito Internet dell'Ufficio ([oami.europa.eu](http://oami.europa.eu)) e il servizio gratuito online di accesso alle domande e alle registrazioni di marchi comunitari (CTM-ONLINE).

Nel riesaminare le domande di marchio comunitario che non sono state oggetto di opposizione, l'Ufficio prenderà in considerazione soltanto le osservazioni ricevute entro la scadenza del periodo di opposizione (tre mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione).

Per ulteriori informazioni, consultare [la comunicazione n. 2/09 del presidente dell'Ufficio concernente le osservazioni di cui all'articolo 40 del regolamento sul marchio comunitario](#)

## **Pubblicazione della domanda di marchio comunitario**

Quando la domanda di registrazione è accettata, essa viene pubblicata nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari. La pubblicazione nel Bollettino viene effettuata non appena le relazioni di ricerca dell'ufficio centrale e dell'UAMI sono state inviate al richiedente.

Con la pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino, comincia a decorrere il termine di tre mesi per depositare un'opposizione.

Dopo la pubblicazione di una domanda di marchio comunitario possono essere indirizzate all'Ufficio osservazioni di terzi, che possono riguardare l'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.

Inoltre, la pubblicazione della domanda di marchio comunitario nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari consente di richiedere la consultazione del fascicolo.

Per ciascuna domanda pubblicata vengono indicate, se del caso, le seguenti informazioni:

- numero del fascicolo di domanda;
- data di deposito della domanda;
- data di pubblicazione della domanda nel Bollettino dei marchi comunitari;
- riproduzione del marchio;
- marchio collettivo;
- marchio tridimensionale/ologramma/marchio sonoro/marchio olfattivo/marchio di colore/altro;
- descrizione del marchio;
- indicazione del colore o dei colori;
- elementi figurativi (classificazione di Vienna)
- clausola di rinuncia del titolare a diritti esclusivi (disclaimer);
- acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso;
- nome, indirizzo e cittadinanza/nazionalità del richiedente;
- nome e indirizzo del rappresentante;
- lingua usata per il deposito e seconda lingua;
- prodotti e servizi protetti (classificazione di Nizza);
- paese, data e numero della domanda di cui è stata rivendicata la priorità;
- nome dell'esposizione e data della prima esposizione (priorità ai sensi dell'articolo 33 del regolamento sul marchio comunitario (RMC));
- preesistenza: paese; a) numero di registrazione; b) data di registrazione; c) data di deposito; d) data di priorità;
- trasformazione: numero della registrazione internazionale che designa la Comunità europea cancellata; a) data della registrazione internazionale o (se del caso) della designazione successiva; b) data della priorità della registrazione internazionale (se del caso).

## Ricerche

La relazione di ricerca comunitaria è redatta a partire dalla banca dati dell'UAMI ed elenca qualsiasi marchio comunitario anteriore identico o analogo (comprese le registrazioni internazionali che designano l'UE). Quando viene pubblicata una nuova domanda di registrazione, i titolari dei marchi anteriori o delle domande di marchi anteriori, menzionati nella relazione, vengono informati tramite lettera della nuova domanda. Questa lettera è denominata "lettera di sorveglianza".

Le relazioni di ricerca comunitarie e le lettere di sorveglianza vengono inviate quale servizio che rientra nella procedura della domanda e, in quanto tale, è coperta dalla tassa di base di deposito.

Quando il richiedente sceglie l'opzione delle ricerche nazionali, l'UAMI chiede ai pertinenti uffici nazionali partecipanti di predisporre le relazioni di ricerca nazionale che permangono responsabili del contenuto di suddette relazioni.

Il risultati delle relazioni di ricerca, come pure le lettere di sorveglianza, hanno valore puramente informativo; in altri termini, la semplice citazione di un determinato marchio non dev'essere considerata come accertamento dell'esistenza di un conflitto reale. Conclusioni di questo tipo possono emergere soltanto se e quando venga presentata un'opposizione sulla quale viene presa una decisione.

Le relazioni di ricerca si prefiggono l'obiettivo di offrire ai richiedenti la possibilità di ritirare le proprie domande dopo avere analizzato i contenuti della relazione. La lettera di sorveglianza avvisa il titolare di un marchio dell'esistenza di nuovi marchi simili. Ciò gli consentirà di valutare se depositare o no un' opposizione .

Per ulteriori informazioni consultate la sezione "domande e risposte » (FAQ) sulle ricerche.

#### **Relazione di ricerca comunitaria**

L'UAMI redige questa relazione a partire dalla banca dati delle domande e registrazioni di marchi comunitari anteriori e delle registrazioni internazionali anteriori che designano l'UE, tenendo conto della data di deposito, della denominazione del marchio, degli elementi figurativi presenti nel marchio (ove del caso) e delle classi dei prodotti e servizi conformemente alla classificazione di Nizza. Per poter eseguire una ricerca è necessario classificare tutti gli elementi figurativi . A tale scopo, l'UAMI si avvale di una versione modificata della classificazione di Vienna degli elementi figurativi nei marchi denominata Il manuale della classificazione di Vienna dell'UAMI. Questo manuale si basa sull'ultima versione dell'OMPI della classificazione di Vienna per gli elementi figurativi che è stata adattata alle esigenze specifiche dell'Ufficio (ad esempio, comprende la creazione di taluni nuovi codici).

Per quanto concerne i prodotti e i servizi, si attira l'attenzione sul fatto per tali ricerche si considerano solo le classi di Nizza e non i particolari prodotti e servizi. Il motore di ricerca effettua delle ricerche incrociate tra le classi quando si ritiene che esistano similarità tra di esse.

La relazione di ricerca comunitaria elenca i marchi menzionati avvalendosi dei codici INID secondo lo standard dell'OMPI. Le riproduzioni dei marchi figurativi non sono comprese nelle relazioni di ricerca, ma possono essere reperite nella banca dati on line dei marchi comunitari.

#### **Relazioni di ricerca nazionali**

Gli uffici nazionali partecipano su base volontaria al sistema di ricerca nazionale. Ai sensi della regola 5 bis RMC, le relazioni di ricerca devono contenere alcuni elementi minimi obbligatori. Tuttavia, il formato può variare da un ufficio all'altro . Ad ogni modo, tanto il formato quanto i contenuti sono di responsabilità dell'ufficio che li emette e, a tale riguardo, il ruolo dell'UAMI si limita nel ricevere queste relazioni e di trasmetterle unitamente alla relazione di ricerca comunitaria. Ciascuna relazione nazionale identifica l'ufficio emittente e qualsiasi ulteriore richiesta deve essere indirizzata direttamente all'ufficio nazionale.



Attualmente, i seguenti uffici nazionali eseguono ricerche nelle loro banche dati nazionali: Repubblica ceca, Danimarca, Grecia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia e Finlandia.

Le ricerche nazionali sono facoltative, il che significa che saranno elaborate solo su richiesta del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione e dietro pagamento dell'apposita tassa..In caso di richiesta di ricerche nazionali, quest'ultime si estendono a tutti gli uffici nazionali partecipanti.

## Opposizione

L'“opposizione” è un procedimento che si svolge dinanzi all'UAMI quando un terzo chiede all'Ufficio di respingere una domanda di registrazione di marchio comunitario.

Si può proporre opposizione contro la registrazione del marchio entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario. Se entro questo termine non è stata presentata alcuna opposizione, l'iter della domanda può proseguire e il marchio viene registrato.

In genere, un opponente può far valere diritti risultanti dalla registrazione di un marchio anteriore o di un'altra forma di contrassegno anteriore. Gli impedimenti alla registrazione su cui può fondarsi un'opposizione (i cosiddetti "impedimenti relativi alla registrazione") sono elencati all'articolo 8 del regolamento sul marchio comunitario. Perché un'opposizione risulti vittoriosa, dev'essere dimostrata un'incompatibilità tra il marchio oggetto della domanda di registrazione e tali diritti anteriori. Tutti i procedimenti di opposizione hanno inizio con un periodo in cui le parti hanno la possibilità di raggiungere un accordo, il cosiddetto periodo di riflessione (cooling-off). Durante questo periodo le parti possono porre fine al procedimento senza incorrere in ulteriori spese.

Quando viene proposta un'opposizione, nel procedimento ha luogo uno scambio di osservazioni tra l'opponente e il richiedente (le "parti"). Dopo aver esaminato tali osservazioni e in assenza di un accordo tra le parti, la divisione Opposizione dell'UAMI deciderà se rigettare, in *toto* o in parte, la domanda di registrazione in contestazione. Se l'opposizione è infondata, sarà respinta. Se la domanda di marchio comunitario non è respinta in *toto*, e se non vi sono altre opposizioni in corso, il marchio viene registrato.

La decisione della divisione Opposizione è suscettibile di ricorso su iniziativa delle parti. Il ricorso va proposto dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'Ufficio. Un ulteriore ricorso può essere proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in ultimo grado, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

### **Come depositare un'opposizione**

Le opposizioni avverso le domande di marchio comunitario possono essere depositate on line oppure trasmesse via fax o a mezzo posta. Per chi desidera presentare un'opposizione via fax o a mezzo posta è disponibile un apposito modulo.

L'uso del modulo per l'atto di opposizione non è obbligatorio. Tuttavia, utilizzando correttamente il modulo, si ha di solito la certezza che l'atto di opposizione non conterrà difetti. A tal fine, si raccomanda vivamente di leggere le relative note esplicative. Le note spiegano come compilare il modulo di opposizione e forniscono indicazioni sulla sua presentazione, sulle tasse da versare e sulle modalità di pagamento.

### **Lineamenti generali del procedimento di opposizione**

- Deposito dell'atto di opposizione
- Esame dell'ammissibilità
- Periodo di riflessione ("cooling-off")
- Fase contraddittoria del procedimento
- Richiesta di prova dell'uso
- Conclusione del procedimento
- Opposizione contro le registrazioni internazionali che designano la CE

## **Registrazione**

Una domanda di marchio comunitario è registrata qualora siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- dall'esame del marchio non sono emerse obiezioni, oppure le obiezioni sollevate sono state superate;
- non è stata proposta alcuna opposizione, o le opposizioni proposte sono state respinte.

### **Pubblicazione**

Il marchio registrato verrà pubblicato nella parte B del bollettino dei marchi comunitari. L'UAMI invierà al richiedente un link per scaricare un certificato in formato PDF.

I diritti conferiti da un marchio comunitario prevalgono contro i terzi a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia si potrà rivendicare un equo indennizzo per fatti emersi dopo la data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario. Fino alla pubblicazione della registrazione i tribunali non possono decidere sul merito di un caso.

### **Certificato di registrazione**

Il certificato rilasciato dall'UAMI contiene:

- la data di deposito della domanda;
- il numero del fascicolo di domanda;
- la data di pubblicazione della domanda;
- il nome e l'indirizzo del richiedente;
- il nome e il domicilio professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un dipendente. Se vi sono più rappresentanti, sono iscritti nel certificato soltanto il nome e il domicilio professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole "e altri". Nel caso di un'associazione di rappresentanti, sono iscritti soltanto il nome e l'indirizzo dell'associazione;
- una riproduzione del marchio. In caso di registrazione di marchio a colori, questo particolare è specificato, a meno che il richiedente abbia dichiarato che non intende rivendicare la protezione del colore. Se il richiedente ha depositato una descrizione del marchio, tale descrizione sarà riportata nel certificato;
- un elenco dei prodotti e servizi coperti dal marchio;
- la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda;
- la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione.

Il certificato può contenere inoltre le seguenti informazioni (sempre che avessero costituito oggetto della domanda):

- le indicazioni relative alla data di priorità;
- le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione;
- le indicazioni relative alla rivendicazione della preesistenza di un marchio anteriore registrato a norma dell'articolo 34 RMC;
- l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMC, ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto;
- una dichiarazione con cui il richiedente rinuncia a qualsiasi diritto esclusivo su un elemento del marchio, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, RMC;
- l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo;
- una dichiarazione che la domanda è il risultato di una trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 156 RMC, unitamente alla data della registrazione internazionale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o alla data di registrazione dell'estensione territoriale alla Comunità europea effettuata successivamente alla registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid e, se del caso, la data di priorità della registrazione internazionale.

### **Altre copie del certificato**

Previo pagamento di una tassa, l'Ufficio rilascia copie, autenticate o non autenticate, del certificato di registrazione.

### **Modifiche del marchio comunitario dopo la registrazione**

È possibile apportare talune modifiche al marchio comunitario dopo la registrazione. Tra le modifiche ammesse si annoverano:

- la correzione di errori rinvenuti nel registro e nella pubblicazione della domanda;
- le modifiche della registrazione, quali la limitazione dell'elenco dei prodotti e servizi;
- la divisione della registrazione;
- la rettifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio comunitario o del suo rappresentante registrato;
- la rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario

## **Nullità e decadenza**

Per tutto l'arco della durata di un marchio comunitario, il titolare può decadere dai suoi diritti oppure il marchio può essere dichiarato nullo. L'UAMI ha competenza esclusiva per quanto concerne le domande dirette di decadenza o di nullità. I tribunali degli Stati dell'Unione europea possono tuttavia dichiarare la decadenza o la nullità di un marchio comunitario allorché la questione è sollevata dinanzi ad essi in via riconvenzionale nell'ambito di un'azione di contraffazione basata su tale

marchio. L'espressione generica "cancellazione del marchio" può essere utilizzata con riferimento alle procedure di decadenza e nullità in generale.

#### **Domanda di decadenza**

Una domanda di decadenza è un procedimento avviato da terzi allo scopo di far decadere il titolare del marchio comunitario dai suoi diritti e può basarsi sui seguenti motivi:

- se il marchio, nei cinque anni successivi alla registrazione o per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; oppure
- se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato; oppure
- se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico.

Le domande di decadenza possono essere presentate via fax o tramite posta, utilizzando il modulo di domanda che dev'essere compilato secondo le istruzioni contenute nelle note esplicative.

#### **Domanda di nullità**

Si tratta di un procedimento che può essere avviato da terzi sulla base di due diversi tipi di cause di nullità: cause di nullità assoluta e cause di nullità relativa.

Un marchio comunitario può essere dichiarato nullo per cause di nullità assoluta:

- se il marchio è stato registrato nonostante l'esistenza di uno o più impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'[articolo 7 RMC](#);
- se al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede\*. È questo perlopiù il caso in cui il richiedente, depositando la domanda di registrazione di marchio comunitario, persegue fini illeciti.

Un marchio comunitario può essere dichiarato nullo per cause di nullità relativa:

- se è possibile invocare gli impedimenti relativi alla registrazione di cui all'[articolo 8 RMC](#), ossia allorché ricorrono gli stessi motivi per cui è possibile presentare opposizione;
- se esiste un altro diritto anteriore in uno Stato membro che permette di vietare l'utilizzazione del marchio in questione, in particolare il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto d'autore e il diritto di proprietà industriale.

Le domande di dichiarazione di nullità possono essere presentate via fax o tramite posta, utilizzando il modulo cartaceo di domanda che dev'essere compilato secondo le istruzioni contenute nelle note esplicative.

#### **Domanda di decadenza o di nullità nei confronti di registrazioni internazionali che designano la CE**

Quando è presentata una domanda di decadenza o di nullità nei confronti di una registrazione internazionale che designa la CE, qualsiasi riferimento contenuto nelle Direttive di annullamento dell'UAMI ai marchi comunitari dev'essere inteso come relativo anche alle registrazioni internazionali che designano la CE.

\*Il diritto comunitario in materia di marchi non fornisce una definizione di malafede. Nella sua prassi decisionale, la divisione Annullamento ha statuito, tra le altre cose, che con il termine "malafede" si può intendere un "comportamento disonesto che non verrebbe fatto rientrare nell'ambito di una

condotta commerciale accettabile” (decisione della divisione Annullamento del 10 ottobre 2004, MC ER n. 2386126). In particolare, si è stabilito che la nozione di malafede è da intendersi come il contrario della buona fede, ossia una condotta che solitamente implica o comporta, a titolo meramente esemplificativo, una frode effettiva o presunta, o l’intenzione di fuorviare o ingannare qualcuno o qualsivoglia altra condotta disonesta. Concettualmente, si può considerare la malafede un’intenzione disonesta presente al momento del deposito della domanda di marchio.

## Ricorso

“Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste”. Si considera che una decisione “non abbia accolto le richieste di una parte” soltanto se la parte non ha ottenuto il provvedimento richiesto. Ciò significa che, per esempio, nel caso in cui una parte, titolare di vari diritti anteriori, si opponga a una domanda di marchio comunitario, la decisione “non avrà accolto le sue richieste” se la divisione Opposizione respinge l’opposizione. Non si considera come decisione

che “non ha accolto le richieste di una parte” l’ipotesi in cui la divisione Opposizione accolga l’opposizione basandosi soltanto su uno dei vari diritti anteriori (sentenza del Tribunale 16 settembre 2004, causa T-342/02, MGM/Moser Group Media, S.L.).

Di norma, può essere oggetto di ricorso soltanto una decisione che pone fine a un procedimento. Una decisione provvisoria non può generalmente essere oggetto di ricorso, a meno che non consenta un ricorso indipendente.

La decisione deve essere correlata ai procedimenti previsti nel regolamento sul marchio comunitario o nel regolamento su disegni e modelli comunitari. Le decisioni dell’Ufficio in merito all’accesso a documenti non possono essere oggetto di ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso.

Coloro che intendono depositare un ricorso, possono utilizzare il modulo cartaceo predisposto dall’Ufficio. Al riguardo, si rimanda anche alle note esplicative.

### **Mediazione**

Dopo aver presentato un ricorso, e dietro pagamento della tassa di ricorso, le parti possono richiedere una mediazione. La procedura di mediazione consente alle parti di riunirsi per raggiungere una composizione amichevole senza che sia necessaria una decisione formale delle Commissioni. Informazioni complete sulla procedura sono disponibili alla pagina dedicata alla mediazione sul sito web dell’UAMI.

### **Termine e forma di un ricorso**

Occorre distinguere tra l’atto introduttivo del ricorso (“ricorso” vero e proprio) e la memoria contenente i motivi del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione impugnata. Come per qualunque altro procedimento dinanzi all’Ufficio, non vi è alcun obbligo di utilizzare il modulo ufficiale messo a disposizione dall’Ufficio a tale scopo; tuttavia, l’uso di tale modulo è consigliato in quanto contribuisce a evitare errori di compilazione che potrebbero comportare l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso deve contenere i dati del ricorrente, il numero della decisione impugnata o qualunque altro riferimento che ne consenta un’immediata individuazione, nonché la portata del ricorso. Entro il medesimo termine di due mesi, l’Ufficio deve inoltre ricevere comunicazione dell’avvenuto pagamento della tassa di ricorso. Il ricorso può eventualmente contenere un’esposizione dei motivi del ricorso, ma una memoria separata contenente tali motivi può anche essere depositata separatamente, entro quattro mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione impugnata.

Sia il ricorso sia la memoria contenente i motivi del ricorso devono essere presentati per iscritto nella lingua in cui è stata redatta la decisione impugnata. Ambedue possono essere inviati a mezzo posta ordinaria, corriere o fax, oppure consegnati direttamente all’Ufficio.

### **Revisione**

Una volta ricevuta la memoria contenente i motivi del ricorso, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso sottopone il ricorso (ossia l’atto introduttivo di ricorso e la memoria contenente i motivi) all’organo che ha emesso la decisione impugnata. Nei procedimenti ex parte, che riguardano una sola parte, l’organo la cui decisione è impugnata accoglie l’istanza del ricorrente se ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato. Se non ritiene che il ricorso sia ammissibile o fondato, lo deferisce alle Commissioni di ricorso.

Nelle cause inter partes, che riguardano più di una parte, l'organo la cui decisione è impugnata accoglie l'istanza della ricorrente se ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, a condizione che l'altra parte sia consenziente. La revisione s'intende respinta se l'organo la cui decisione è impugnata non decide sulla revisione entro un mese, ferma restando la sua facoltà di respingerla espressamente prima dello scadere di tale termine. Se non ritiene che il ricorso sia ritenuto ammissibile o fondato, lo deferisce alle Commissioni di ricorso.

#### **Esame del ricorso: procedimenti ex parte**

In un procedimento ex parte, il fascicolo viene immediatamente trasmesso al presidente della Commissione competente, il quale designa un relatore. Se il relatore lo ritiene utile, può rivolgersi al ricorrente per chiedere qualunque chiarimento rilevante in merito al ricorso. In caso contrario, viene redatto un progetto di decisione, che sarà successivamente discusso dalla Commissione di ricorso. Una volta adottata, la decisione viene notificata alla parte.

#### **Esame del ricorso: procedimenti inter partes**

Nei procedimenti inter partes, la procedura è leggermente diversa. Il resistente ha il diritto di depositare una comparsa di risposta e può inoltre, conformemente al regolamento interno delle Commissioni di ricorso, formulare conclusioni in via riconvenzionale. Se viene depositata una comparsa di risposta, il ricorrente può depositare una memoria di replica e, in tal caso, il resistente può a sua volta depositare una controreplica.

Il fascicolo viene trasmesso al presidente della Commissione competente, il quale designa un relatore soltanto dopo la conclusione della fase scritta del procedimento. Se il relatore lo ritiene utile, può rivolgersi al ricorrente per chiedere qualunque chiarimento rilevante in merito al ricorso. In caso contrario, viene redatto un progetto di decisione, successivamente discusso dalla Commissione. Una volta adottata, la decisione viene notificata alle parti.

#### **Decisioni delle Commissioni di ricorso**

La Commissione può esercitare qualunque potere rientrante tra le competenze del dipartimento responsabile della decisione impugnata, oppure deferire nuovamente il procedimento al dipartimento in questione. Nei procedimenti che comportano un esame, la Commissione può riaprire l'esame su qualunque impedimento assoluto alla registrazione, ferma restando l'osservanza dell'[articolo 75 RMC](#).

#### **Composizione delle Commissioni di ricorso**

Una Commissione che decide in merito a un ricorso è composta da tre membri. In alcuni casi specifici, le decisioni possono essere prese dalla Commissione allargata o da un solo membro.

#### **Composizione delle Commissioni: Commissione allargata**

La Commissione allargata è composta da nove membri ed è presieduta dal presidente delle Commissioni di ricorso. Una Commissione può deferire un procedimento alla Commissione allargata qualora ritenga che ciò sia giustificato dalla difficoltà in diritto, dall'importanza del procedimento o da particolari circostanze come, per esempio, nel caso in cui le Commissioni di ricorso abbiano adottato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal procedimento.

Per gli stessi motivi, il Presidium delle Commissioni di ricorso può deferire alla Commissione allargata un procedimento assegnato a una Commissione. Inoltre, una Commissione può deferire un procedimento assegnato alla Commissione allargata qualora ritenga di dover derogare a un'interpretazione della legislazione applicabile data in una precedente decisione della Commissione allargata. Si veda anche l'[articolo 6s](#) della decisione del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 12 dicembre 2006, in materia di organizzazione delle Commissioni di ricorso, Commissione allargata e assegnazione di cause a un solo membro.



**Composizione delle Commissioni: Commissione composta da un solo membro**

Una Commissione o il suo presidente, nel caso in cui tali competenze gli siano state delegate, può assegnare il procedimento a un solo membro. Una siffatta decisione può essere presa qualora il procedimento riguardi una decisione che pone fine alla procedura a seguito di un accordo tra le parti, oppure decisioni relative alle spese e all'ammissibilità del ricorso.

**Ricorso avverso una decisione delle Commissioni di ricorso**

Dal momento dell'adozione della decisione della Commissione di ricorso, la parte le cui richieste non siano state accolte può esperire un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale ricorso deve essere proposto entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione della Commissione di ricorso.

## Mediazione

*A proposito della mediazione*

L'UAMI offre un servizio di mediazione nei procedimenti inter partes, dopo la decisione in prima istanza e parallelamente a procedimenti di ricorso (che pertanto saranno sospesi, ove opportuno), consentendo alle parti di giungere a una composizione amichevole senza che sia necessaria una decisione delle Commissioni nel merito.

Le trattative di mediazione si terranno di norma ad Alicante. Il servizio stesso è offerto gratuitamente. Tuttavia, onde evitare che la decisione impugnata diventi definitiva, la parte penalizzata dalla decisione deve, entro due mesi dalla notifica della decisione impugnata, depositare un ricorso e versare la tassa di ricorso di 800 EUR. Se le parti desiderano che le trattative di mediazione abbiano luogo a Bruxelles, viene applicata una tassa una tantum di 750 EUR per coprire le spese di viaggio del mediatore.

Il ruolo del mediatore è riunire le parti e assisterle affinché trovino un terreno comune sulla base del quale giungere a un'eventuale composizione, senza tuttavia agire come un giudice né esprimere pareri sulla fondatezza o meno delle argomentazioni delle singole parti.