

Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli"

---

Bologna, 11 aprile 2017

## **LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL REGOLAMENTO UE N. 2424/2015**

Relatore: avv. Sandro Corona

---

▷ 1

### **Fonti:**

#### **Diritto interno**

---

D.lgs. 10.2.2005, n. 30 (C.P.I.) e successive modifiche:

D.lgs. 16.3.2006, n. 140 (dir. CE n. 48/2004)

Art. 15 l. 23.7.2009, n. 99

D.lgs. 13.8.2010, n. 131

Il marchio nazionale è soggetto al principio di territorialità (ora dir. UE n. 2436/2015)

---

▷ 2

## Diritto internazionale

---



- ▶ Conv. Unione Parigi (CUP) 1883 e successive revisioni
  - ▶ trattamento nazionale;
  - ▶ priorità unionista;
  - ▶ protezione *telle quelle*
- ▶ Accordo e Protocollo di Madrid 1891-1989 (ratificato con l. 169/96)
  - ▶ procedura di registrazione unitaria presso WIPO Ginevra ma fascio di marchi nazionali soggetti per 5 anni all'attacco centrale";
- ▶ Trattato sul diritto marchi (TLT) 1994 (ratificato con l. 102/99)
  - ▶ requisiti domande di registrazione;
- ▶ Accordo di Nizza 1957 e successive revisioni (ratificato con l. 243/82)
  - ▶ classificazione (applicata anche da UE);
- ▶ Accordi TRIPs di Marrakech 1994 (in sede OMC)
  - ▶ elevati gli *standard* di protezione marchi (es. marchi di rinomanza);

---

▷ 3

## Diritto comunitario

---

- ▶ Direttive per il riavvicinamento delle disposizioni degli Stati membri n. 104/89, n. 48/2004, n. 95/2008 - ora n. 2436/2015;
- ▶ Regolamento marchio comunitario
  - ▶  doppio regime: coesistenza con marchi nazionali
    - ▶ n. 40/94  UAMI ad Alicante
    - ▶ Tribunali dei marchi comunitari – Sezioni specializzate
    - ▶ Ora n. 2424/2015

---

▷ 4

## Problema unitarietà

- ▶ Art. 1, 2° comma: *«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'Unione».*
- ▶ *Ratio* integrazione ma differenze linguistiche e culturali nei 28 (27) Paesi;
- ▶ Basta “Parte dell'Unione”?
- ▶ Sentenza *Impulse* C.G. UE 3.9.2015;

▷ 5

## Nuova nomenclatura

▶ Art. 2 : *«È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (“Ufficio”). Ogni riferimento nel diritto dell'Unione all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) si deve leggere come riferito all'Ufficio».*

▶ Mere modifiche nella nomenclatura:

- ▶ UAMI  $\longrightarrow$  EUIPO
- ▶ MC  $\longrightarrow$  MUE
- ▶ RMC  $\longrightarrow$  RMUE

▷ 6

## Registrabilità

Art. 4

«Segni atti a costituire un marchio Comunitario.

*Possono costituire marchi comunitari 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 adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di*

▷ 7 *altre imprese».*

Art. 4

«Segni atti a costituire un marchio UE.

*Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:*

- a) *distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e*
- b) *essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea ("registro") in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare».*

## Segue:



superamento obbligo di rappresentabilità grafica, nato in era "cartacea"



esplicitamente aggiunti i "colori" e i "suoni"

(c.d. visione c.d. polisensoriale)

▷ 8

## *Ratio certezza*

---

- ▶ La rappresentazione grafica doveva essere:
  - ▶ chiara;
  - ▶ precisa;
  - ▶ di per sé completa;
  - ▶ facilmente accessibile e intellegibile;
  - ▶ durevole;
  - ▶ oggettiva;
  
- ▶ Ora Consideranda 7 e 9 RMUE.

---

▶ 9

## Odori

---

- ▶ Caso Sieckmann C.G. 12.12.2002
  - ▶ palline da tennis con odore d'erba;
  
- ▶ Caso Eden Trib. UE 27.10.2005
  - ▶ fragola matura;

---

▶ 10

## Suoni

---

- ▶ Sequenze di note, *jingles*
- ▶ Sì “per Elisa” di Beethoven, No gracchio di corvo (C.G. 27.11.2003, caso Shield Mark)
- ▶ Sì urlo di Tarzan

---

▶ 11

## Impedimenti assoluti

---

Art. 7, lett. e)

«e) i segni costituiti esclusivamente:  
 i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;  
 ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;  
 iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

Art. 7, lett. e)

«e) i segni costituiti esclusivamente:  
 i) dalla forma, **o altra caratteristica**, imposta dalla natura stessa del prodotto;  
 ii) dalla forma, **o altra caratteristica**, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;  
 iii) dalla forma **o altra caratteristica** che dà un valore sostanziale al prodotto».

---

▶ 12

## Marchio e denominazione di origine

Aggiunte: art. 7, lett. j) - m)

- «j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;
- k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte.
- l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
- m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa  
...specie o di specie apparentate».

▷ 13

## Impedimenti relativi

Art. 8, paragrafo 4 bis

- «In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:
- i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;
- ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo».

▷ 14

## Usi vietati

---

Art. 9, 3° paragrafo

*«Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:*

*[...]*

*d) l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;*

*[...]*

*f) l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».*

---

▷ 15

## Sequestro doganale

---

Art. 9, 4° paragrafo

*«Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.*

*La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale».*

---

▷ 16



## Segue:

---



Sequestro in frontiera (Reg. UE n. 608/2013) anche di merci “in transito” (Comunicazione commissione 5.7.2016)

Supera C.G. UE 1.12.2011, casi Philips e Nokia

Inversione dell'onere della prova

“...non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali...”

---

▷ 17

## Atti preparatori

---

Art. 9 bis

*«Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi*

*Se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio EU a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:*

- a) l'apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;*
- b) l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto».*

---

▷ 18

## Usi leciti

### Art. 12

«Limitazione degli effetti del marchio comunitario

*Sempre che l'uso fatto del marchio comunitario sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l'uso nel commercio:*

- a) del loro nome o indirizzo;
  - b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;
  - c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;
- purché quest'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».*

▷ 19

### Art. 12

«Limitazione degli effetti del marchio UE

1. Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

- a) del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;
- b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale».

## Uso effettivo

### Art. 15

«Uso del marchio comunitario

1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità 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 comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

- a) l'utilizzazione del marchio comunitario 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;
- b) l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.

2. L'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare».

▷ 20

### Art. 15

«Uso del marchio UE

1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione 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 UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate come uso:

- a) l'utilizzazione del marchio UE 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, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare;
- b) l'apposizione del marchio UE sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.

2. L'uso del marchio UE con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare».

## Cessione del marchio dell'agente

### Art. 18

*«Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente*

1. *Se un marchio UE viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio UE a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.*
2. *Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ai seguenti soggetti:*
  - a) *l'Ufficio ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), in luogo della domanda di dichiarazione di nullità;*
  - b) *un tribunale dei marchi dell'Unione europea ("tribunale dei marchi UE") di cui all'articolo 95, in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1».*

▷ 21

## Tasse

### Art. 26, 2° paragrafo

- ▶ *«La domanda di marchio UE comporta il pagamento della tassa di deposito relativa a una classe di prodotti o servizi e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima e, se del caso, la tassa di ricerca»*
- ▶ Sistema "one class, one fee"
- ▶ Pro e contro

▷ 22

## Classificazione merceologica

Art. 28, 1° - 7° paragrafo

«Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 ("classificazione di Nizza").
2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.
4. L'Ufficio respinge una domanda in ragione di indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, è tenuto a raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene, e a indicare i gruppi nell'ordine delle classi.
7. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nell'ambito della classificazione di Nizza.

▷ 23

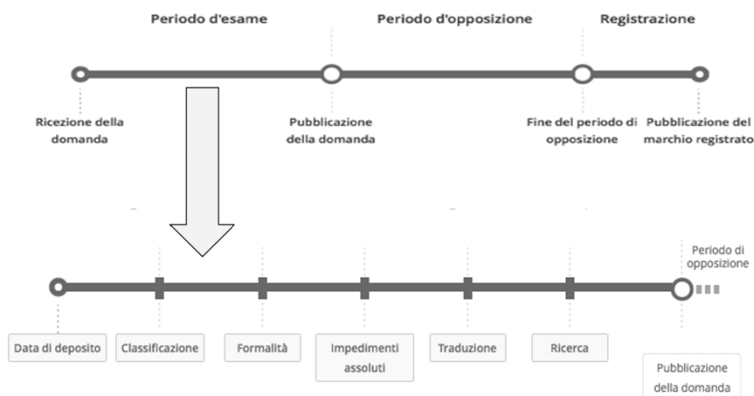
## Disciplina transitoria

Art. 28, 8° - 9° paragrafo

- «8. I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del 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 figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.
- La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2.
- I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.
9. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi se e nella misura in cui l'uso di tale marchio per detti prodotti o servizi:
- a) sia iniziato prima che il registro fosse modificato;; e
  - b) non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.
- Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio UE il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:
- a) il marchio successivo fosse in uso, o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato;; e
  - b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento».

▷ 24

## Procedura di registrazione



▷ 25

## Osservazioni dei terzi

Art. 40

«Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi **degli articoli 5 e 7** il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.  
Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio.
2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.
3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.
4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni».

Coordinamento temporale con l'opposizione

▷ 26

## Procedura di opposizione



▷ 27

## Registrazione

Art. 45

«Registrazione

*Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine cui si fa riferimento nell'articolo 41, paragrafo 1, o se l'opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio comunitario sempre che la tassa di registrazione sia stata versata entro il termine prescritto. In caso di mancato pagamento della tassa per tempo, la domanda s'intende ritirata».*

▷ 28

Art. 45

«Registrazione

1. *Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all'articolo 41, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata.*
2. *L'Ufficio rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato previo pagamento di una tassa, se tali copie sono rilasciate con strumenti non elettronici.*
3. *La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare la forma e le informazioni dettagliate da inserire nel certificato di registrazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2».*

## Rinnovo

Art. 47, 4° e 9° paragrafo

«4. Nella domanda di rinnovo è indicato quanto segue:

- a) il nome della persona che richiede il rinnovo;
- b) il numero di registrazione del marchio UE da rinnovare;
- c) se il rinnovo è richiesto solo per una parte dei prodotti e servizi registrati, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali è richiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non è richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene tale gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione».

«9. Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per due o più marchi, previo pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi per ogni marchio».

▷ 29

## Giudicato su decadenza e nullità

Art. 56, 3° paragrafo

«3. La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti **dall'Ufficio** o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 95 e tale decisione sia passata in giudicato»



Passaggio in giudicato anche per le decisioni dell'Ufficio

▷ 30

## Procedura di ricorso



▷ 31

## Effetti delle decisioni della commissione di ricorso

Art. 64, 3° paragrafo

«3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo».

Art. 64, 3° paragrafo

«3. Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale».

▷ 32



## Marchi collettivi e di certificazione

---

Estensione delle competenze dell'Ufficio

Complementarietà tra marchi collettivi e marchi di certificazione sotto l'ombrello del marchio UE

*Ratio* comune di garanzia qualitativa e di prevenzione dell'inganno ai consumatori

---

▷ 33

## Segue:

---

Definizioni:

«I marchi collettivi designano l'origine dei prodotti o servizi non in termini geografici, ma in relazione ad una associazione del produttore e dei suoi membri».

«I marchi di certificazione servono a certificare che un bene o un servizio è conforme a determinati standard. Tra questi standard può esserci l'origine geografica di produzione. Un marchio di certificazione garantisce la protezione di un nome in combinazione con un logo che può essere utilizzato da qualsiasi produttore conformemente agli standard».

Differenze

---

▷ 34

## Marchi collettivi

---

Art. 67, 1° e 3° paragrafo

«1. Il richiedente di un marchio collettivo UE presenta, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d'uso di tale marchio».

«3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2».



Requisiti de minimis

---

▷ 35

## Marchi di certificazioni UE

---

Art. 74 bis

«Marchi di certificazione UE

1. Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.
2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione UE».

---

▷ 36

## Segue:

---

### Art. 74 ter

«Regolamento per l'uso del marchio di certificazione UE

1. La domanda di marchio di certificazione UE è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2».

---

▷ 37

## Segue:

---

### Art. 74 quater

«Rigetto della domanda

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio UE, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio di certificazione UE è respinta se non soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 74 bis e all'articolo 74 ter, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio di certificazione UE è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione.
3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa le condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2».

---

▷ 38

## Segue:

Art. 74 decies

«*Motivi di decadenza*

*Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il titolare del marchio di certificazione UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:*

- a) il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 74 bis, paragrafo 2;*
- b) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;*
- c) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 74 quater, paragrafo 2;*
- d) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 74 septies, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d'uso».*

▷ 39

## Norme procedurali degli Uffici

Art. 76, 1° paragrafo

«*Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Nei procedimenti di nullità instaurati ai sensi dell'articolo 52, l'Ufficio limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.*

Ampliamento principio della domanda

▷ 40

## Segue:

Art. 79 *ter*, 1° paragrafo

«Comunicazioni all'Ufficio

1. *Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica».*

▷ 41

## I termini procedurali

Art. 79 *quater*, 1° paragrafo

«Termini

1. *I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei».*

▷ 42

## Registro dei MUE

---

Art. 87 specifica le iscrizioni che deve contenere il registro dei marchi UE [lettere da a) a y)] il quale può essere tenuto in forma elettronica

Art. 87 bis istituisce banche dati per i seguenti fini:

- «a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
- b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
- c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
- d) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema» si ma «L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito».

---

▷ 43

## Accesso online

---

### Art. 87 ter

«Accesso online alle decisioni

1. Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, le decisioni dell'Ufficio sono rese disponibili online per l'informazione e la consultazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all'adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.
2. L'Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di tribunali nazionali e dell'Unione europea attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L'Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali».

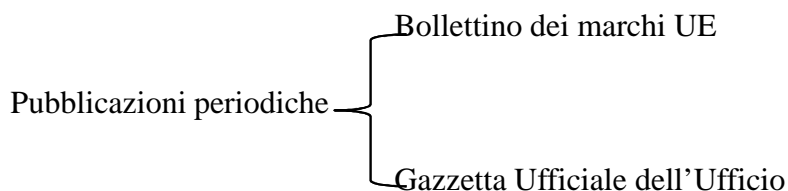
---

▷ 44

## Publicità

---

Art. 89



Aggiunte specificazioni su modalità (mezzi elettronici), lingua, ecc.

---

▷ 45

## Rappresentanza

---

Art. 93, 1° paragrafo

«*Rappresentanza professionale*

1. *La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:*

a) *da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatari in materia di marchi;*

b) *da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.*

*I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, devono depositarvi una procura firmata, da inserire agli atti».*

---

▷ 46

## Distribuzione delle competenze

---

### Art. 96

«Competenza in materia di contraffazione e di validità

*I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:*

- a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;
- b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale;
- c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 2;
- d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all'articolo 100».

---

▷ 47

## Rapporti tra domande di nullità/decadenza avanti EUIPO e Trib. MUE

---

### Art. 100, 4° paragrafo

«4. Il tribunale dei marchi UE presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non procede 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. L'Ufficio inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa il tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda».

---

▷ 48