

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

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

Parte B

Esame

Sezione 1

Procedimenti

Indice

1	Introduzione e panoramica generale dei procedimenti di esame.....	174
2	Ricerche.....	175
2.1	Relazioni di ricerca a livello di Unione europea.....	175
2.2	Relazioni di ricerca nazionali.....	176
3	Principi generali riguardanti i procedimenti di esame.....	177
3.1	Aspetti procedurali riguardanti le osservazioni di terzi e la verifica degli impedimenti assoluti.....	177
3.2	Decisioni.....	178
3.2.1	Ricorsi.....	178
3.3	Registrazioni internazionali che designano l'Unione europea.....	179
4	Pubblicazione.....	179
5	Modifiche di una domanda di MUE.....	180
5.1	Ritiro di una domanda di MUE.....	180
5.1.1	Dichiarazione di ritiro.....	180
5.1.2	Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione.....	181
5.1.3	Provvedimenti da adottare.....	181
5.2	Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi in una domanda di MUE.....	182
5.2.1	Ammissibilità procedurale di una limitazione.....	182
5.3	Altre modifiche.....	183
5.3.1	Nome e indirizzo del richiedente o del rappresentante.....	183
5.3.2	Iscrizione e pubblicazione di domande modificate.....	185
5.4	Divisione di una domanda di MUE.....	185
5.4.1	Requisiti.....	185
5.4.2	Accettazione.....	187
5.4.3	Nuovi fascicoli e loro pubblicazione.....	187

1 Introduzione e panoramica generale dei procedimenti di esame

Questa parte delle direttive descrive la procedura di esame della domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) dal deposito alla pubblicazione.

Una volta depositata la domanda di MUE, viene assegnata una data di deposito provvisoria e l'Ufficio rilascia una ricevuta. In questa prima fase, l'Ufficio si limita a verificare se siano stati soddisfatti taluni requisiti per la data di deposito stabiliti dal regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE). La data di deposito diverrà definitiva solo se è stata versata la tassa per la domanda.

Il richiedente deve verificare accuratamente la ricevuta e l'Ufficio deve essere avvisato quanto prima possibile tramite notifica in caso d'inesattezza dei dati. Il richiedente può solo rettificare i dati influenti sulla data di deposito quali il nome del richiedente, la riproduzione del marchio e l'elenco dei prodotti e servizi, nel caso in cui l'Ufficio riceva la notifica nello stesso giorno in cui sono stati inviati i dati inesatti. Dopo tale data qualsiasi correzione sarà soggetta alle disposizioni del RMUE e del regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (REMUE), in particolare agli articoli 20 e 49, RMUE. Per ulteriori dettagli, consultare il capitolo 5 e le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

Una volta rilasciata la ricevuta, l'Ufficio effettua un controllo linguistico degli elementi verbali del marchio in tutte le lingue ufficiali dell'UE e redige una relazione di ricerca a livello di Unione europea, che sarà inviata al richiedente solo se era stata espressamente richiesta all'atto del deposito della domanda.

Il pagamento della tassa per la domanda e della tassa per la ricerca nazionale (ove applicabile) viene convalidato al più tardi un mese dopo il deposito della domanda di MUE. Qualora il richiedente abbia presentato una domanda di ricerca nazionale e versato la relativa tassa, l'Ufficio inoltra la domanda agli uffici degli Stati membri che effettuano le ricerche nazionali. Per ulteriori informazioni sulle ricerche, consultare il capitolo 2. Per ulteriori informazioni sulle tasse, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

Durante i procedimenti di esame, l'Ufficio esamina i seguenti dati: data di deposito, formalità, classificazione, priorità e/o preesistenza, ove applicabili, i regolamenti che disciplinano l'utilizzo del marchio relativamente ai casi di marchi collettivi e di certificazione e gli impedimenti assoluti alla registrazione. Tutte queste verifiche possono essere effettuate in parallelo, in quanto i procedimenti di esame non prevedono una sequenza rigorosa.

Al richiedente viene notificata ogni eventuale irregolarità e concesso un termine di due mesi per sanarla e/o inviare osservazioni in merito. Qualsiasi decisione che rigetti in tutto o in parte una domanda di MUE deve indicare il motivo o i motivi per cui la domanda di MUE è stata rigettata e informare il richiedente in merito alla possibilità di presentare ricorso. Per ulteriori dettagli, consultare il punto 3.2. e il punto 3.2.1.

Le domande conformi ai requisiti del regolamento vengono accettate per la pubblicazione e fatte tradurre in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

L'ultima fase del procedimento di esame consiste nella pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino dei marchi dell'Unione europea (Bollettino MUE). Per ulteriori dettagli sulla pubblicazione, consultare il capitolo 4.

2 Ricerche

Articoli 43 e 195, RMUE

La relazione di ricerca individua i diritti anteriori che potrebbero entrare in conflitto con la domanda di MUE. Tuttavia, anche nel caso in cui la relazione di ricerca non indichi l'esistenza di alcun diritto anteriore analogo, è possibile depositare un'opposizione nei confronti della domanda di MUE dopo la sua pubblicazione.

I risultati della relazione di ricerca hanno esclusivamente finalità informative, dando al richiedente la possibilità di ritirare la domanda di MUE prima della sua pubblicazione. I titolari di MUE anteriori vengono informati, mediante lettere di sorveglianza, in merito all'esistenza di nuove domande di MUE simili.

Gli elementi figurativi sono classificati in base alla classificazione di Vienna.

2.1 Relazioni di ricerca a livello di Unione europea

L'Ufficio redige una relazione di ricerca a livello di Unione europea («relazione di ricerca UE») per ogni domanda di MUE o registrazione internazionale (IR) che designa l'UE che riceva.

Tuttavia, l'Ufficio invia la relazione di ricerca UE al richiedente del MUE, solo se questi ne ha espressamente fatto richiesta all'atto del deposito della domanda.

I titolari di RI che designano l'UE che volessero ricevere una relazione di ricerca UE devono inviare all'Ufficio la relativa richiesta entro un mese dalla data di notifica della RI da parte dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La relazione di ricerca a livello dell'Unione europea riguarda i seguenti diritti anteriori:

1. le domande di MUE con una data di deposito o una data di priorità anteriore a quella della domanda in questione;
2. i MUE già registrati;
3. le registrazioni internazionali (RI) anteriori che designano l'UE.

La relazione di ricerca UE tiene conto della data di deposito, degli elementi verbali del marchio, degli elementi figurativi del marchio (ove applicabili) e delle classi di prodotti e servizi in base alla classificazione di Nizza. La finalità della ricerca è verificare l'esistenza di eventuali marchi anteriori simili depositati per le stesse classi o per classi che, secondo l'Ufficio, contengono prodotti e/o servizi simili.

Una volta pubblicata la nuova domanda, l'Ufficio invia una lettera di sorveglianza a eventuali titolari di MUE, di domande di MUE o di registrazioni internazionali che designano l'UE, citate nella relazione di ricerca UE, a meno che detti titolari abbiano espressamente richiesto di non ricevere tali notifiche. Tale richiesta può essere presentata in ogni momento per iscritto e specificando il MUE in relazione al quale il titolare non desidera ricevere lettere di sorveglianza.

L'unica finalità della ricerca è informare il richiedente di un marchio dell'UE, in maniera non esaustiva, della sussistenza di eventuali conflitti per quanto riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione. La ricerca non intende produrre informazioni utili per l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 31). La relazione di ricerca redatta dall'Ufficio cita soltanto i marchi individuati ed eventualmente invocabili ai sensi dell'articolo 8, RMUE. La relazione non preclude la possibilità di invocare nei procedimenti di opposizione altri marchi che possono non essere stati individuati e non sono elencati (11/12/2014, R 1160/2014-1, VALUA (marchio figurativo) / VALEA et al., § 37).

2.2 Relazioni di ricerca nazionali

All'atto di deposito di una domanda, il richiedente di un MUE può anche richiedere relazioni di ricerca nazionali. Tali relazioni possono riportare eventuali marchi nazionali, domande di marchi nazionali o marchi anteriori, registrati ai sensi di accordi internazionali vigenti nello Stato o negli Stati membri interessati, che siano stati individuati e possano essere invocati, ai sensi dell'articolo 8, RMUE, per impugnare la registrazione del MUE oggetto della domanda, oppure attestare che in seguito alla ricerca non è emerso alcuno dei suddetti diritti. Tali relazioni sono soggette al pagamento delle tasse dovute per la ricerca.

I titolari di RI che designano l'UE, che intendano presentare una richiesta di ricerca nazionale, devono inviare detta richiesta e versare la relativa tassa all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica della RI da parte dell'OMPI.

Le domande di MUE e le designazioni di RI contenenti una richiesta valida di ricerca nazionale vengono inviate agli uffici nazionali aderenti. Una richiesta è valida se viene effettuata all'atto del deposito e se la relativa tassa è stata versata.

Le relazioni di ricerca nazionale vengono redatte dagli uffici che aderiscono al sistema di ricerca. Per ulteriori informazioni sugli Stati aderenti, consultare il sito web dell'Ufficio ⁽²⁾

Una richiesta di ricerche nazionali implica che la ricerca è effettuata da tutti gli uffici nazionali aderenti. Questo approccio, basato sul principio del «tutto o niente», comporta che il richiedente non possa scegliere i particolari uffici partecipanti che desidera che svolgano la ricerca.

Gli uffici nazionali sono responsabili del contenuto della relazione di ricerca nazionale.

² <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/faq-search-availability>

3 Principi generali riguardanti i procedimenti di esame

La presente sezione descrive esclusivamente gli aspetti **procedurali** dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. Per gli aspetti sostanziali dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione.

Il regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE) ha la finalità di permettere ai titolari di registrare un diritto la cui validità sia estesa a tutta l'Unione europea, sempreché non violi diritti altrui. Benché i diritti possano essere conferiti esclusivamente in conformità alle disposizioni del RMUE, il compito dell'Ufficio non è quello di ostacolare la presentazione delle domande, bensì di agevolarla.

Nel corso dell'esame di ciascuna domanda, occorre tenere conto del marchio e dei prodotti o servizi che formano oggetto della domanda. L'Ufficio deve tenere presente la natura del marchio di cui trattasi, il modo in cui sono forniti i prodotti o prestati i servizi, nonché il pubblico di riferimento, per esempio se si tratti di specialisti o del pubblico in generale.

3.1 Aspetti procedurali riguardanti le osservazioni di terzi e la verifica degli impedimenti assoluti

Articolo 45, RMUE

Comunicazione 2/09 del Presidente dell'Ufficio

Osservazioni in merito all'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione possono essere presentate da terzi. Le osservazioni di terzi pervenute prima della pubblicazione di una domanda di MUE vengono trattate nel corso dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. L'Ufficio accetta le osservazioni pervenute prima della scadenza del termine per l'opposizione (tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione) o – nei casi in cui siano state depositate opposizioni – prima che sia stata resa una decisione definitiva in merito all'opposizione. Le osservazioni vanno presentate in una delle lingue dell'Ufficio: spagnolo, tedesco, inglese, francese, italiano.

L'Ufficio rilascia una ricevuta alla parte che ha presentato le osservazioni (l'osservatore), a conferma della loro ricezione e della loro trasmissione al richiedente. L'autore delle osservazioni non diventa parte nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, ma può consultare gli strumenti di ricerca online per verificare lo status della domanda di MUE in questione. L'Ufficio non informa l'autore dell'osservazione in merito ad eventuali azioni intraprese e, in particolare, in merito all'eventualità che le osservazioni abbiano dato adito o meno ad un'obiezione.

Tutte le osservazioni vengono trasmesse al richiedente, che è invitato a presentare commenti in merito, ove opportuno. L'Ufficio valuta se le osservazioni siano fondate,

ossia se vi sia un impedimento assoluto alla registrazione. Se tale impedimento sussiste, l'Ufficio solleva un'obiezione e potrà rigettare la domanda di MUE qualora l'obiezione non venga superata dai commenti del richiedente o da una limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi.

Se una questione sollevata nelle osservazioni è già stata presa in considerazione durante l'esame di una domanda, è improbabile che ciò possa dare luogo a seri dubbi dopo la pubblicazione.

L'Ufficio può inoltre riaprire l'esame degli impedimenti assoluti per qualsiasi altro motivo e in qualsiasi momento prima della registrazione, per esempio qualora le osservazioni dei terzi vengano presentate prima della pubblicazione della domanda o l'Ufficio rilevi di propria iniziativa che un impedimento alla registrazione è stato ignorato. Dopo la pubblicazione della domanda, tale facoltà dovrebbe esercitarsi solo in casi del tutto certi.

Per ulteriori informazioni si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione.

3.2 Decisioni

In tutti i casi in cui emette decisioni nei confronti dei richiedenti, l'Ufficio deve fornire il motivo o i motivi della decisione, che devono trattare tutti gli argomenti pertinenti sollevati dal richiedente nelle proprie osservazioni. Le decisioni non devono soltanto fare riferimento a parti appropriate dell'RMUE e dell'REMUE e del RDMUE, ma anche fornire ragioni esplicite, salvo nei casi più ovvi (per esempio quando manca un documento o non è stata versata una tassa).

Qualora, per esempio, una decisione venga adottata sulla base di ricerche in Internet, l'Ufficio deve fornire al richiedente la prova di tali ricerche.

3.2.1 Ricorsi

Articoli 66 e 72, RMUE

Decisione 2009-1 del 16/06/2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso

I richiedenti hanno il diritto di presentare ricorso contro una decisione che pone fine a una procedura ad essi sfavorevole. Ai fini pratici, ricade in questa categoria qualsiasi decisione adottata dall'Ufficio conclusiva della procedura e che non sia accettata dal richiedente. Ogni comunicazione scritta di tale decisione deve anche informare il richiedente che la decisione potrà essere appellata entro due mesi.

I ricorsi hanno effetto sospensivo. Nel periodo in cui può essere presentato ricorso, l'Ufficio non può prendere alcuna iniziativa che non possa essere facilmente modificata (per es. la pubblicazione o l'iscrizione nel registro). Lo stesso vale per il periodo antecedente all'adozione di una decisione definitiva, nel caso in cui il ricorso venga

proposto dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia (CG) dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 72, RMUE.

3.3 RegISTRAZIONI internazionali che designano l'Unione europea

I dettagli in merito all'esame di una domanda di MUE risultante dalla trasformazione di una RI che designa l'Unione europea sono riportati nelle Direttive, parte M, Marchi internazionali.

4 Pubblicazione

Articolo 44, RMUE

Articolo 7, REMUE

La pubblicazione viene effettuata se la domanda soddisfa le condizioni richieste per l'approvazione.

Le domande vengono pubblicate in tutte le lingue dell'UE.

L'esaminatore deve verificare che siano indicati, se del caso, i dettagli seguenti:

1. il numero del fascicolo della domanda;
2. la data di deposito;
3. la rappresentazione del marchio;
4. l'indicazione di marchio collettivo o marchio di certificazione;
5. l'indicazione della categoria di marchio nel caso in cui non si tratti di marchio denominativo, per esempio marchio figurativo, marchio di forma, marchio di posizione, marchio a motivi ripetuti, marchio olografico, marchio sonoro, marchio di colore, marchio di movimento, marchio multimediale e altro;
6. la descrizione del marchio;
7. il codice del colore o dei colori;
8. gli elementi figurativi in base alla classificazione di Vienna;
9. l'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso;
10. il nome e l'indirizzo del richiedente;
11. il nome e l'indirizzo del rappresentante;
12. la prima e la seconda lingua;
13. i prodotti e i servizi in base alla classificazione di Nizza;
14. i dati relativi alla priorità depositati;
15. i dati relativi alla priorità di esposizione depositati;
16. i dati relativi alla preesistenza depositati;
17. i dati relativi alla trasformazione.

Dopo che l'esaminatore ha verificato che tutti questi elementi siano corretti e l'Ufficio ha ricevuto la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE, la domanda viene pubblicata.

5 Modifiche di una domanda di MUE

Questa parte delle direttive riguarda esclusivamente le questioni concernenti le modifiche di una domanda di MUE.

Per le modifiche di marchi dell'Unione europea registrati, consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

5.1 Ritiro di una domanda di MUE

Articolo 49, articolo 66, paragrafo 1, articolo 71, paragrafo 3, articolo 72, paragrafo 5, e articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE

Articolo 58 e articolo 60, del regolamento di procedura del Tribunale (RPT)

Articolo 51, del regolamento di procedura della Corte di giustizia (RPCG)

5.1.1 Dichiarazione di ritiro

Una domanda di MUE può essere ritirata in qualsiasi momento prima che venga adottata una decisione definitiva in merito al suo oggetto.

Dopo la decisione di prima istanza dell'Ufficio, a livello di ricorso, una domanda può essere ritirata entro il termine di due mesi concesso per il ricorso anche nel caso in cui esso non sia stato depositato o finché la Commissione apposita non si sia pronunciata in merito al ricorso stesso; ciò vale anche per i procedimenti *ex parte* e *inter partes* (27/09/2006, R 0331/2006-G – Optima; 23/04/2014, R 0451/2014-1 – SUPERLITE, § 18). L'Ufficio confermerà il ritiro e chiuderà il caso. La banca dati dell'Ufficio sarà aggiornata di conseguenza per riportarvi il ritiro della domanda di MUE.

A livello di Tribunale, una domanda può essere ritirata entro il termine di due mesi concesso per depositare il ricorso aumentato di un termine di dieci giorni (per ragioni di distanza) conformemente all'articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale. La decisione delle Commissioni di ricorso non può essere considerata definitiva entro questo periodo. La domanda può anche essere ritirata fino al completamento del processo di appello dinanzi al Tribunale.

A livello di CG, una domanda può essere ritirata entro il termine di due mesi concesso per depositare un ricorso dinanzi alla CG, aumentato di un termine di dieci giorni (per ragioni di distanza) conformemente all'articolo 51 del regolamento di procedura della Corte di giustizia o fino a quando la CG non abbia emesso una decisione definitiva e vincolante (18/09/2012, C-588/11 P, OMNICARE, :EU:C:2012:576).

Qualora la controversia sia pendente dinanzi al Tribunale o alla CG, il richiedente deve chiedere all'Ufficio (non al Tribunale né alla CG) il ritiro della domanda di MUE. L'Ufficio comunicherà quindi al Tribunale o alla CG se ritenga o meno accettabile e valido il ritiro.

Qualsiasi dichiarazione di ritiro della domanda di MUE presentata dopo la scadenza del periodo concesso per il ricorso è inammissibile.

Con il **ritiro di qualsiasi ricorso pendente** (dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla CG), la **decisione impugnata diventa definitiva**. Di conseguenza, la domanda di MUE non può più essere ritirata successivamente.

La dichiarazione di ritiro deve essere redatta per iscritto e non è soggetta al versamento di una tassa.

La dichiarazione di ritiro può essere effettuata nella prima o nella seconda lingua che il richiedente ha indicato nella sua domanda di MUE. Queste stesse considerazioni valgono nel corso dei procedimenti di opposizione (si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 6.2.1.5).

5.1.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione

Una dichiarazione di ritiro acquista effetto dal momento in cui essa perviene all'Ufficio, sempreché l'Ufficio non riceva nello stesso giorno una revoca di tale dichiarazione.

Ciò significa che se una dichiarazione di ritiro e una lettera che revoca tale dichiarazione pervengono all'Ufficio lo stesso giorno (a prescindere dall'ora della loro ricezione), la revoca annulla la dichiarazione.

Una volta che la dichiarazione abbia acquistato effetto, essa non potrà essere revocata.

Una dichiarazione di ritiro non è valida qualora contenga condizioni o limitazioni di tempo. Per esempio, non deve richiedere all'Ufficio di adottare una particolare decisione o, nell'ambito di procedimenti di opposizione, richiedere che l'altra parte compia una dichiarazione procedurale. Una richiesta di questo genere è considerata piuttosto alla stregua di un mero invito a risolvere la controversia; l'Ufficio ne informerà l'opponente e avrà facoltà di invitare le parti a pervenire a un accordo in via amichevole. Inoltre, una dichiarazione non acquista effetto qualora sia stata resa con riferimento ad alcuni prodotti e/o servizi (ritiro parziale) a condizione che l'Ufficio accetti la domanda relativamente ai restanti prodotti e/o servizi. Una dichiarazione di questo genere è considerata piuttosto come un invito nei confronti dell'Ufficio a definire un elenco accettabile di prodotti e servizi.

Nel caso in cui un richiedente dia seguito a un atto ufficiale depositando un elenco limitato di prodotti e servizi (ritiro parziale), l'Ufficio verificherà se il richiedente abbia dichiarato il ritiro in modo non equivocabile e se l'elenco modificato di prodotti e servizi abbia carattere di proposta o di controproposta da parte del richiedente, ferma restando l'approvazione dell'Ufficio.

5.1.3 Provvedimenti da adottare

L'Ufficio esaminerà la dichiarazione di ritiro, provvederà a pubblicare e iscrivere nel Registro il ritiro totale o parziale nel Bollettino qualora la domanda di MUE sia già stata pubblicata e, in caso di ritiro totale, chiuderà il fascicolo della domanda di MUE.

Per le conseguenze del ritiro totale o parziale di un procedimento di opposizione, consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione.

Per informazioni dettagliate in merito al rimborso delle tasse versate per la domanda di marchio, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

5.2 Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi in una domanda di MUE

Articolo 49 e articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE

Il richiedente può in qualunque momento limitare l'elenco di prodotti e servizi contenuto nella sua domanda di MUE, o di propria iniziativa, in risposta a un'obiezione riguardo alla classificazione, o all'esistenza di impedimenti assoluti, o nel corso di un procedimento di opposizione.

In linea di principio, le dichiarazioni di limitazione seguono le stesse norme delle dichiarazioni di ritiro; si veda il punto 5.1. Ciò vale anche per il regime linguistico, nel senso che la dichiarazione può essere depositata nella prima o nella seconda lingua della domanda di MUE.

Quando una controversia è pendente dinanzi al Tribunale o alla CG, la domanda di limitazione va presentata all'Ufficio (non al Tribunale né alla CG). L'Ufficio, sia che ritenga o meno valida e accettabile la limitazione, provvederà quindi a informarne il Tribunale e la CG.

5.2.1 Ammissibilità procedurale di una limitazione

La limitazione deve essere ammissibile dal punto di vista procedurale; si veda il punto 5.1.2.

In linea di massima, una limitazione acquista effetto a partire dalla data in cui perviene all'Ufficio. La limitazione può essere ritirata esclusivamente qualora la revoca corrispondente pervenga all'Ufficio nello stesso giorno della limitazione.

Affinché sia ammissibile, una limitazione deve soddisfare due requisiti:

1. la nuova formulazione non deve risolversi in un ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi;
2. la limitazione deve costituire una descrizione valida dei prodotti e dei servizi e applicarsi esclusivamente a prodotti o servizi accettabili presenti fin dall'inizio nella domanda di MUE.

Per ulteriori dettagli sulle limitazioni di una domanda di MUE, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, l'Ufficio dovrà respingere la limitazione proposta e l'elenco di prodotti e servizi rimarrà invariato (14/10/2013 R 1502/2013-4 – REPRESENTATION OF A CIRCLE (fig.), § 12 -16).

I prodotti e/o i servizi da limitare devono essere indicati chiaramente in ogni richiesta.

5.3 Altre modifiche

Articolo 49, paragrafo 2 e articolo 55, RMUE

Articolo 11, RDMUE

Articolo 12, REMUE

Il presente paragrafo e le disposizioni giuridiche summenzionate riguardano esclusivamente le modifiche di una domanda di MUE proposte dal richiedente di propria iniziativa e non le modifiche né le limitazioni effettuate in seguito a un procedimento di esame, di opposizione o di ricorso in forza della decisione adottata da un esaminatore, dalla divisione Opposizione o dalla Commissione di ricorso.

Il presente paragrafo non è neppure applicabile alla rettifica di errori presenti nelle pubblicazioni dell'Ufficio, che viene effettuata *ex officio* in conformità all'articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE.

Per richiedere le modifiche è necessario presentare una richiesta scritta conformemente al regime linguistico (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

La richiesta non è soggetta al versamento di alcuna tassa.

È possibile modificare i seguenti elementi di una domanda di MUE:

- il nome e l'indirizzo del richiedente o del rappresentante (si veda il punto 5.3.1);
- errori di formulazione o di trascrizione, o errori manifesti, purché la correzione non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità);
- l'elenco di prodotti e servizi (si veda il punto 5.2).

Per le modifiche di regolamenti che disciplinano l'uso di marchi collettivi UE e di certificazione UE, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione, paragrafo 4, Modifiche dei regolamenti del marchio collettivo e di certificazione.

5.3.1 Nome e indirizzo del richiedente o del rappresentante

Articoli 55 e 111, RMUE

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e lettera e), REMUE

Il nome e l'indirizzo di un richiedente o del suo rappresentante designato possono essere modificati liberamente, a condizione che:

- qualsiasi modifica al nome del richiedente non sia conseguenza di un trasferimento del marchio;

e

- per quanto concerne il nome del rappresentante, quest'ultimo non venga sostituito con un altro rappresentante.

Una modifica del nome del richiedente che non alteri la sua identità è una modifica ammissibile, mentre un cambiamento di identità del richiedente costituisce un trasferimento. Per i dettagli e per la procedura applicabile nei casi in cui vi siano dubbi sull'opportunità di considerare una modifica come un trasferimento, consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.

Anche la modifica del nome di un rappresentante è ammessa, qualora non alteri l'identità del rappresentante designato, per esempio quando il suo cognome cambia (in seguito a un matrimonio/divorzio) o cambia la denominazione di un'associazione di rappresentanti. Tali modifiche devono considerarsi distinte dalla sostituzione di un rappresentante con un altro, caso disciplinato dalle regole sulla nomina dei rappresentanti. Per ulteriori dettagli in merito, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

La modifica del nome e dell'indirizzo può essere la conseguenza di un cambiamento di circostanze o di un errore commesso all'atto del deposito.

La modifica del nome e dell'indirizzo deve essere proposta dal richiedente o dal suo rappresentante, che sono tenuti ad indicare il numero della domanda di MUE, il nome e l'indirizzo del richiedente o del rappresentante sia quali risultano nel fascicolo che come andrebbero modificati.

Di norma non è necessario presentare alcuna prova della modifica, tuttavia in caso di dubbi, l'Ufficio può richiedere una prova quale un estratto del registro delle imprese. La domanda di modifica del nome o dell'indirizzo non è soggetta al versamento di alcuna tassa.

Il richiedente deve indicare il proprio nome e l'indirizzo ufficiale in una domanda che abbia un formato specifico conforme alle disposizioni giuridiche di cui sopra e successivamente può modificarla utilizzando lo stesso formato. Verranno registrati sia il nome che l'indirizzo.

Le persone giuridiche possono avere solo un indirizzo ufficiale. In caso di dubbi, l'Ufficio può chiedere la prova della forma giuridica, lo Stato della sede legale e/o l'indirizzo. Il nome ufficiale e l'indirizzo vengono trascritti come indirizzo di servizio come impostazione predefinita. Idealmente, un richiedente dovrebbe avere un solo indirizzo di servizio. Le eventuali modifiche alla denominazione ufficiale o all'indirizzo ufficiale del richiedente verranno registrate per tutte le domande di MUE e i procedimenti pendenti i MUE registrati e i disegni e modelli comunitari registrati e, contrariamente all'indirizzo di servizio, non possono essere registrate soltanto per portafogli specifici di diritti. In linea di principio, queste norme si applicano per analogia anche ai rappresentanti.

5.3.2 Iscrizione e pubblicazione di domande modificate

Articolo 49, paragrafo 2, RMUE

Se una modifica è ammissibile, verrà registrata nel fascicolo e iscritta nel registro.

Qualora la domanda di MUE non sia ancora stata pubblicata, la sua pubblicazione nel Bollettino MUE avverrà nella versione modificata.

Qualora la domanda di MUE sia già stata pubblicata e (soltanto se) la modifica riguardi l'elenco di prodotti e servizi o la riproduzione del marchio, la domanda di MUE verrà pubblicata nella sua versione modificata nel Bollettino MUE. Dalla pubblicazione della domanda modificata può decorrere un nuovo termine di tre mesi per la presentazione di opposizioni.

Tutte le altre modifiche non verranno pubblicate separatamente, ma appariranno soltanto nella pubblicazione della registrazione.

5.4 Divisione di una domanda di MUE

Articolo 50, RMUE

Articolo 8, REMUE

Una domanda di MUE può essere divisa in più parti non solo a seguito di un trasferimento parziale (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti), ma anche su iniziativa del richiedente del MUE. La divisione è particolarmente utile per isolare una domanda di MUE controversa relativamente a determinati prodotti e servizi, mantenendo la domanda originale per i prodotti e servizi rimanenti. Per informazioni sulla divisione dei MUE, consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

Mentre un trasferimento parziale è gratuito e comporta un mutamento di titolarità, la richiesta di divisione di una domanda di MUE è soggetta al versamento di una tassa e la domanda di MUE rimane proprietà dello stesso richiedente. In assenza del versamento della tassa, la richiesta non si considera depositata. La richiesta può essere effettuata nella prima o nella seconda lingua che il richiedente ha indicato nella sua domanda di MUE.

Per informazioni specifiche sulla divisione di registrazioni internazionali che designano l'UE a norma del Protocollo di Madrid, consultare le Direttive, parte M, Marchi internazionali, punto 5, Divisione.

5.4.1 Requisiti

Una richiesta di divisione deve contenere le informazioni seguenti:

- il numero del fascicolo della domanda di MUE da dividere;
- il nome e l'indirizzo o il nome e il numero di identificazione (ID) del richiedente;
- l'elenco di prodotti e servizi per la domanda divisionale o, se deve essere creata più di una nuova domanda, l'elenco di prodotti e servizi per ciascuna domanda divisionale;
- l'elenco dei prodotti e servizi che resteranno nella domanda di MUE originale.

Inoltre, i prodotti e i servizi della domanda divisionale non devono coincidere con l'elenco dei prodotti e dei servizi della domanda originale.

Qualunque irregolarità a tale riguardo sarà notificata al richiedente, al quale verrà accordato un termine di due mesi per rimediare. Se l'irregolarità non viene sanata entro tale termine, la richiesta di divisione verrà rigettata.

Vi sono determinati periodi di tempo durante i quali, per motivi di economia procedurale o per salvaguardare diritti di terzi, la divisione non è ammissibile. Questi periodi sono riportati qui di seguito:

1. in pendenza di un procedimento di opposizione, possono essere divisi soltanto i prodotti e i servizi che non costituiscono oggetto di contestazione. Lo stesso si applica qualora la controversia sia pendente dinanzi alle Commissioni di ricorso o dinanzi ai Tribunali. L'Ufficio interpreta le disposizioni giuridiche summenzionate nel senso che esse escludono la divisione di alcuni o di tutti i prodotti oggetto di opposizione ai fini della creazione di una nuova domanda, con la conseguenza di dover dividere i procedimenti di opposizione. Qualora venga presentata tale richiesta, il richiedente ha la possibilità di modificarla dividendo i prodotti e servizi che non costituiscono oggetto di opposizione.
2. La divisione non è ammissibile durante il termine di tre mesi per l'opposizione successivo alla pubblicazione della domanda. Consentire una divisione in questo periodo contraddirebbe l'obiettivo dell'indivisibilità del procedimento di opposizione e pregiudicherebbe i terzi, i quali devono fare affidamento sul Bollettino MUE per sapere a cosa opporsi.
3. La divisione è inammissibile anche durante il periodo anteriore all'assegnazione di una data di deposito, che non coincide necessariamente con il primo mese successivo al deposito. Per ulteriori dettagli sulla data di deposito, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

Per qualsiasi finalità di ordine pratico, nel periodo susseguente alla pubblicazione della domanda la divisione è ammissibile soltanto qualora sia stata presentata opposizione nei confronti della domanda ed esclusivamente in merito alla parte non oggetto di opposizione. La finalità delle disposizioni citate è quella di consentire al richiedente di registrare rapidamente il proprio marchio relativamente ai prodotti non oggetto di contestazione, senza dover attendere l'esito di una lunga procedura di opposizione.

5.4.2 Accettazione

Articolo 50, paragrafo 6, RMUE

Se l'Ufficio accetta la dichiarazione di divisione, si crea una nuova domanda a partire dalla data dell'accettazione, non retroattivamente a partire dalla data della dichiarazione.

La nuova domanda mantiene la data di deposito e tutte le date di priorità e preesistenza. Gli effetti della preesistenza diverranno in seguito parziali.

Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate prima della data in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione si considerano effettuate o versate anche per quanto riguarda la domanda divisionale. Le tasse debitamente versate per la domanda originale, tuttavia, non vengono rimborsate.

Gli effetti pratici di tale disposizione possono essere esemplificati nel modo seguente:

- se è stata presentata una domanda di iscrizione di una licenza e l'Ufficio ha riscosso la tassa di iscrizione prima che sia pervenuta la dichiarazione di divisione, la licenza sarà iscritta nel registro originale e annotata nel fascicolo della nuova registrazione. Non dovranno essere versate ulteriori tasse.
- Se una domanda di MUE in cui sono rivendicate sei classi deve essere divisa in due domande per tre classi ciascuna, non devono essere versate tasse a partire dalla data in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione. Tuttavia, le tasse versate prima di quella data non sono rimborsabili.

Nel caso in cui la divisione non venga accettata, la vecchia domanda resta invariata. Non ha rilevanza, al riguardo, se:

- la dichiarazione di divisione sia stata considerata non depositata per mancato versamento della tassa;
- la dichiarazione sia stata respinta in quanto non conforme ai requisiti formali;
- la dichiarazione sia stata ritenuta inammissibile perché depositata durante uno dei periodi in cui la divisione è esclusa.

La tassa non sarà rimborsata in nessuno di questi tre casi. La peggiore ipotesi, per il richiedente, è quella in cui la dichiarazione di divisione non venga accettata, ma tale circostanza non ha mai alcuna incidenza sulla domanda originale. Il richiedente potrà in seguito ripresentare la dichiarazione di divisione, previo versamento di una nuova tassa.

5.4.3 Nuovi fascicoli e loro pubblicazione

Per la domanda divisionale è costituito un nuovo fascicolo con tutti i documenti presentati per la domanda originale, tutta la corrispondenza relativa alla dichiarazione di divisione e tutta la corrispondenza successiva relativa alla nuova domanda. La consultazione di questo fascicolo è ammessa in modo illimitato conformemente alle disposizioni generali.

Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda di MUE che non è ancora stata pubblicata, sia la domanda divisionale che la domanda originale verranno pubblicate separatamente, nei modi ordinari, senza riferimenti espliciti dell'una all'altra.

Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda di MUE che è stata già pubblicata, il fatto che vi sia stata una divisione viene iscritto nel registro e reso pubblico facendo riferimento alla domanda originale. Inoltre, la nuova domanda deve essere pubblicata con tutti i particolari abituali; non decorrerà, tuttavia, alcun nuovo termine per l'opposizione. La divisione è ammissibile soltanto per i prodotti per i quali un termine per l'opposizione sia già decorso, senza che ne sia stato fatto uso.

Non in vigore