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

Parte A

Disposizioni generali

Non in vigore

Indice

Sezione 1 Modalità di comunicazione e termini.....	14
Sezione 2 Principi generali da rispettare nei procedimenti.....	35
Sezione 3 Pagamento di tasse, spese e tariffe.....	50
Sezione 4 Lingua procedurale.....	70
Sezione 5 Parti nel procedimento e rappresentanza professionale.....	78
Sezione 6 Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori.....	149
Sezione 7 Revisione.....	160
Sezione 8 Restitutio in integrum.....	167
Sezione 9 Allargamento.....	180

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 1 Modalità di comunicazione e
termini

Indice

1 Introduzione.....	16
2 Procedure per il deposito e comunicazioni con l'Ufficio.....	16
3 Notifica e comunicazione di documenti.....	17
3.1 Comunicazioni all'Ufficio per iscritto o tramite altri mezzi.....	18
3.1.1 Comunicazioni tramite mezzi elettronici.....	18
3.1.2 Comunicazioni per posta o mediante servizio di corriere privato.....	20
3.1.3 Allegati alle comunicazioni.....	20
3.1.4 Firma.....	22
3.1.5 Riservatezza.....	22
3.1.6 Ritiro di comunicazioni.....	23
3.1.7 Riferimento a documenti o mezzi di prova relativi ad altri procedimenti.....	23
3.2 Notifiche dell'Ufficio.....	25
3.2.1 Notifica tramite mezzi elettronici.....	25
3.2.2 Notifica per posta ordinaria o corriere.....	26
3.2.3 Notifica pubblica mediante pubblicazione.....	27
4 Termini fissati dall'Ufficio.....	27
4.1 Durata dei termini fissati dall'Ufficio.....	28
4.2 Scadenza dei termini.....	28
4.3 Proroga dei termini.....	29
4.4 Prosecuzione del procedimento.....	30
4.5 Restitutio in integrum.....	33

1 Introduzione

La presente sezione delle Direttive ha per oggetto le disposizioni comuni a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio concernenti questioni relative ai marchi e ai disegni o modelli, fatta eccezione per i ricorsi.

A fini di efficienza e per evitare che le parti siano poste di fronte a prassi divergenti, l'Ufficio applica coerentemente le norme procedurali.

I procedimenti dinanzi all'Ufficio si possono classificare in due categorie generali: i procedimenti *ex parte*, che riguardano una sola parte, e i procedimenti *inter partes*, nei quali sono contrapposte due o più parti.

La prima categoria comprende, in particolare, le domande di registrazione o di rinnovo di un marchio dell'Unione europea, (MUE) o di un disegno o modello comunitario registrato (DMC) le iscrizioni nel registro relative a trasferimenti, licenze, esecuzioni forzate o fallimenti, nonché i procedimenti relativi a trasformazioni e rivendicazioni di preesistenza.

La seconda categoria comprende i procedimenti di opposizione e di annullamento (decadenza o nullità di un MUE o DMC).

2 Procedure per il deposito e comunicazioni con l'Ufficio

[Articolo 30, RMUE](#)

Articoli [63](#) e [65](#), RDMUE

Articolo 35, RDC

Articolo 65 e articolo 68, REDC

Decisione n. [EX 18_5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 settembre 2018 relativa all'orario di apertura dell'Ufficio per la ricezione di documenti concernenti disegni e modelli comunitari registrati (DMC) consegnati di persona

Le comunicazioni indirizzate all'Ufficio possono essere inviate in forma elettronica, tramite posta ordinaria o servizio di corriere nei procedimenti concernenti i marchi UE nonché tramite consegna a mano nei procedimenti concernenti i disegni o modelli comunitari. Le notifiche redatte dall'Ufficio possono essere inviate in forma elettronica, tramite posta ordinaria, servizio di corriere, o notifica pubblica.

Una domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio.

Una domanda di DMC può essere depositata direttamente presso l'Ufficio, attraverso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l'ufficio per la proprietà intellettuale del Benelux.

Il deposito elettronico è una modalità di deposito raccomandata nella misura in cui il sistema fornisce indicazioni al richiedente, riducendo così il numero di potenziali irregolarità e accelerando la procedura d'esame. I MUE depositati tramite il sistema di deposito elettronico dell'Ufficio (e-filing) beneficiano di una riduzione della tassa di deposito. L'Ufficio mette inoltre a disposizione una procedura accelerata denominata «Fast Track» (per ulteriori dettagli, si prega di consultare il [sito internet dell'Ufficio](#)).

In caso di domande presentate con altri mezzi, l'Ufficio mette a disposizione del pubblico numerosi moduli in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Fatta eccezione per un solo caso, l'utilizzo di tali moduli non è obbligatorio, ma è vivamente raccomandato. Il caso che costituisce eccezione è il deposito di una domanda internazionale o di una designazione successiva nell'ambito del Protocollo di Madrid, per il quale è necessario utilizzare il modulo dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) MM 2 o MM 4 oppure il modulo dell'Ufficio EM 2 o EM 4.

3 Notifica e comunicazione di documenti

Il RDMUE e il REDC distinguono tra i documenti redatti delle parti e indirizzati all'Ufficio e le notifiche redatte da quest'ultimo.

La data di notifica o comunicazione di un documento è la data in cui detto documento è **ricevuto o si considera ricevuto** dal destinatario (compreso l'Ufficio) (30/01/2014, [C 324/13 P](#), Patrizia Rocha, EU:C:2014:60, § 43). Il metodo di notifica o comunicazione determina esattamente il momento in cui la ricezione si considera avvenuta.

Qualsiasi notifica inviata al rappresentante produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata ([articolo 60, paragrafo 3, RDMUE](#), e articolo 53, REDC). Analogamente, qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio da un rappresentante produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata ([articolo 66, RDMUE](#), e articolo 63, REDC).

Qualora sia stato regolarmente designato un rappresentante professionale, le notifiche sono inviate esclusivamente a detto rappresentante (12/07/2012, [T-279/09](#), 100% Capri, EU:T:2012:367; [T-326/11](#), T-326/11, BrainLAB, EU:T:2012:202). Per «regolarmente designato» si intende che il rappresentante è abilitato a esercitare la rappresentanza, che la designazione è stata regolare e non sussiste alcun ostacolo di carattere generale che precluda la rappresentanza da parte di detta persona, come ad esempio la rappresentanza illecita di entrambe le parti in un procedimento *inter partes*. Non è necessario il deposito di una procura per ricevere le notifiche dell'Ufficio.

Per ulteriori informazioni, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale](#).

3.1 Comunicazioni all'Ufficio per iscritto o tramite altri mezzi

[Articolo 98, paragrafo 3, RMUE](#)

[Articolo 55, paragrafi 2, 3 e 4, RDMUE](#) e articoli [63](#) e [64](#), RDMUE

Articoli 65-67, REDC

Decisione n. [EX-20-9](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

Decisione n. [EX-20-10](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 22 dicembre 2020 recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati

Il fax è espressamente riconosciuto tra i mezzi di comunicazione in tutte le procedure relative a disegni e modelli comunitari nell'articolo 47, paragrafo 2, lettera d), REDC e nell'articolo 51, REDC. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. [EX-20-9](#) del Direttore esecutivo relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, in considerazione delle limitazioni tecniche e dei malfunzionamenti che incidono sull'affidabilità e che impediscono il regolare funzionamento delle comunicazioni via fax (ed esulano dal controllo dell'Ufficio), **il fax non può più essere offerto né sarà più utilizzato** come mezzo di comunicazione nelle procedure dinanzi all'Ufficio.

3.1.1 Comunicazioni tramite mezzi elettronici

a) Il mezzo di comunicazione elettronica accettato dall'Ufficio nelle **procedure relative ai marchi dell'Unione europea e ai disegni e modelli comunitari** è la User Area, una piattaforma sicura per le comunicazioni elettroniche gestita dall'Ufficio che consente agli utenti di presentare domande e altri documenti, ricevere notifiche e documenti inviati dall'Ufficio, rispondere a tali notifiche e svolgere altre operazioni.

Ciononostante, in via eccezionale, laddove un problema tecnico impedisca al richiedente di presentare la domanda mediante la User Area, una **domanda di MUE o DMC** presentata tramite uno dei mezzi elettronici alternativi complementari disponibili (cfr. *infra*) si riterrà ricevuta dall'Ufficio purché il richiedente presenti nuovamente, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui ha presentato la domanda originaria, la domanda di registrazione di un MUE o DMC (con lo stesso contenuto) attraverso la User Area, unitamente alla conferma di ricevuta che rechi chiaramente la presentazione originale. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, la presentazione iniziale si riterrà non ricevuta. Per ulteriori informazioni sulla presentazione di una **domanda per il rinnovo di un MUE o DMC** tramite uno dei mezzi elettronici alternativi complementari disponibili, cfr. [le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 4, Rinnovo, punto 7](#).

Per agevolare una nuova presentazione, in caso di malfunzionamento durante la trasmissione elettronica di una domanda, una comunicazione o un altro documento per mezzo dell'operazione elettronica specifica o del deposito elettronico nella User Area, l'Ufficio metterà a disposizione due mezzi elettronici alternativi complementari:

1. un'opzione per caricare i documenti, disponibile nella sezione della User Area dedicata alla comunicazione, consistente in una piattaforma generale di caricamento che permette di allegare documenti e inviarli all'Ufficio;
2. un'opzione per condividere i file all'esterno della User Area: l'Ufficio fornirà al titolare dell'account l'accesso a un ambiente sicuro per la condivisione dei file dove sarà possibile caricare il documento/i documenti in questione.

Nelle condizioni di utilizzo della User Area sono disponibili dettagli tecnici sull'accessibilità e sulla funzionalità di entrambi questi mezzi alternativi complementari.

L'ora esatta di ricezione di domande, comunicazioni o documenti trasmessi tramite mezzi elettronici è l'ora locale di Alicante (Spagna) in cui la ricezione è stata convalidata.

Attraverso la User Area possono essere eseguite varie operazioni per via elettronica (depositi, azioni e operazioni di altra natura), che sono accessibili dopo avere effettuato l'accesso alla User Area attraverso le sezioni «Dashboard» o «Servizi online» dell'account.

Inoltre, in taluni procedimenti *in contraddittorio*, laddove entrambe le parti siano utenti registrati della User Area, esse possono presentare richieste congiunte che sono convalidate (firmate) per via elettronica dalle due parti.

Se il titolare di un account utilizza una delle operazioni elettroniche standard nella User Area per presentare una dichiarazione, l'operazione per via elettronica prevarrà su qualsiasi altra dichiarazione o osservazione formulata dal titolare dell'account con altri mezzi lo stesso giorno, a condizione che l'Ufficio non riceva il ritiro dell'operazione per via elettronica lo stesso giorno (cfr. il [punto 3.1.6](#) per i ritiri dello stesso giorno).

Quando una comunicazione inviata tramite mezzi elettronici risulti incompleta o illeggibile, o l'Ufficio nutra dubbi ragionevoli sulla precisione della trasmissione, in conformità dell'[articolo 63, paragrafo 3, RDMUE](#), e degli articoli 67, paragrafo 3, e 66, paragrafo 2, REDC, ne informerà il mittente e lo inviterà, entro un termine da specificare, a ritrasmettere la comunicazione o a presentare all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, o trasmettendolo con altri mezzi disponibili. Qualora la seconda trasmissione sia completa, sarà considerata come data di ricezione quella della prima, tranne che ai fini della determinazione di una data di deposito per una domanda. In caso contrario, l'Ufficio non terrà alcun conto della trasmissione o prenderà in considerazione soltanto le parti ricevute e/o leggibili (04/07/2012, [R 2305/2010-4](#), Houbigant / PARFUMS HOUBIGANT PARIS et al.).

Per ulteriori informazioni sulla data di deposito, cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 2, Formalità](#), e le Direttive concernenti l'[esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati](#).

Per ulteriori informazioni sulla User Area, e in particolare sul corretto utilizzo dell'account utente, cfr. il paragrafo 4, lettera b), delle Condizioni di utilizzo della User Area, allegate alla decisione n. [EX-20-9](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

3.1.2 Comunicazioni per posta o mediante servizio di corriere privato

I documenti inviati per posta o mediante servizio di corriere privato vanno inviati all'indirizzo ufficiale dell'Ufficio.

I documenti inviati per posta o mediante servizio di corriere privato devono essere originali e firmati. Qualora un documento inviato all'Ufficio non sia firmato, l'Ufficio stesso inviterà la parte interessata a sanare l'irregolarità entro un termine preciso. Se il documento non viene firmato entro il termine fissato, la domanda o la richiesta in questione sarà dichiarata inammissibile o il documento non sarà preso in considerazione, a seconda dei casi.

La data di ricezione è la data in cui l'Ufficio riceve la comunicazione, a prescindere dalla data di consegna alla posta o al sistema postale ([28/09/2016, T-400/15; CITRUS SATURDAY / CITRUS, EU:T:2016:569, § 25](#); [15/03/2011, T-50/09, Dada & Co / kids, EU:T:2011:90, § 67](#)). L'ora esatta di ricezione è l'ora locale di Alicante (Spagna).

Per ulteriori informazioni sulle copie dei documenti presentati nei procedimenti *inter partes*, cfr. [le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.2 Motivazione](#) e [le Direttive concernenti l'esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, punto 4.1, Scambio di comunicazioni](#).

3.1.3 Allegati alle comunicazioni

In conformità dell'[articolo 55, RDMUE](#), i documenti o altri mezzi di prova presentati dalla parte nei procedimenti concernenti i MUE devono essere contenuti in un allegato alla presentazione, numerati e corredati di un indice con una breve descrizione di ogni mezzo di prova unitamente al numero di pagine, se del caso, e il numero di pagina in cui viene citato nella presentazione.

Durante la fase del procedimento (i) se le prove non sono strutturate in allegati numerati; (ii) non viene inviato alcun indice (ossia quando il contenuto obbligatorio dell'indice non è individuabile in alcuna forma); o (iii) quando, *motu proprio* o su sollecitazione dell'altra parte, l'Ufficio lo ritenga giustificato, in particolare laddove ritenga che la mancata ottemperanza ai requisiti pertinenti infici in maniera significativa la capacità dell'Ufficio o dell'altra parte di esaminare e valutare i documenti o i mezzi di prova presentati e di comprendere la pertinenza degli stessi, sarà sollevata un'irregolarità. Non sarà sollevata alcuna irregolarità se il contenuto degli allegati risulterà essere incluso nel testo delle osservazioni.

Nei procedimenti *inter partes*,

- gli allegati trasmessi tramite mezzi elettronici non devono essere presentati in duplice copia;
- gli allegati trasmessi per posta o corriere che consistono in documenti cartacei (ad esempio fogli sciolti delle prove) entro i limiti del formato A3 non devono essere presentati in duplice copia;
- gli allegati trasmessi per posta o corriere che consistono in documenti cartacei di dimensioni superiori al formato A3 o non cartacei (come ad esempio supporti dati,

mezzi di prova fisici come campioni di prodotto) devono essere presentati in duplice copia, di cui una da inviare all'altra parte.

Qualora, nei procedimenti *inter partes* concernenti i MUE, sia richiesta una copia ma questa non venga fornita, gli allegati in questione non saranno presi in considerazione. Tuttavia, nei procedimenti *inter partes* concernenti i disegni o modelli comunitari, la divisione Annullamento può invitare le parti a presentare una duplice copia entro un termine ultimo specificato.

Per ulteriori informazioni sui mezzi di prova da presentare nei procedimenti *inter partes* al fine di stabilire l'uso, cfr. [le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 5.3.2.1, Mezzi di prova, Principi](#).

Oltre ai requisiti di cui all'[articolo 55, paragrafo 2, RDMUE](#), l'Ufficio raccomanda di prendere in considerazione i seguenti aspetti essenziali di una presentazione strutturata, al fine di agevolare il trattamento e la gestione dei fascicoli:

1. per garantire che un fascicolo sia di dimensioni gestibili, le parti devono limitare le loro presentazioni ai mezzi di prova pertinenti al caso e al motivo/argomentazione in questione;
2. se la documentazione viene inviata in lotti diversi, ogni lotto presentato deve indicare chiaramente il numero complessivo di lotti (compreso il numero complessivo di pagine e il numero di pagine di ogni lotto);
3. per gli esemplari fisici, quali contenitori, imballaggi, ecc., può essere scattata e presentata una fotografia al posto del mezzo di prova stesso, in duplice copia (a meno che il contenuto elettronico dell'articolo non sia pertinente, come nel caso di un supporto dati);
4. qualora i documenti o i mezzi di prova originali siano inviati all'Ufficio per posta, non devono essere spillati, rilegati o inseriti in cartelle;
5. tutti i mezzi di prova inviati in duplice copia per l'inoltro all'altra parte devono essere chiaramente identificati; tuttavia, se l'originale è presentato all'Ufficio con mezzi elettronici, non è necessario inviare una seconda copia.

Supporti dati

Gli allegati alle comunicazioni possono essere trasmessi su supporti dati.

L'Ufficio considera come supporti dati piccoli dispositivi di archiviazione portatili, quali unità flash USB, *pen drive* o unità di memoria simili. Sono esclusi dischi rigidi esterni, schede di memoria, CD ROM, DVD e altri dischi ottici, nonché supporti dati magnetici di qualsiasi tipo.

Per informazioni sui formati dei file accettabili, sulle dimensioni, sulla struttura, sui nomi dei file e sulle conseguenze del mancato rispetto di queste specifiche tecniche, cfr. la decisione n. [EX-20-10](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 22 dicembre 2020, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati.

Gli unici formati di file accettabili sono quelli elencati nella decisione di cui sopra, ovvero JPEG e JPG, MP3, MP4, PDF, TIFF, e per modelli 3D, STL, OBJ e X3D. I file presentati in formato EXE non sono accettati, né lo sono quelli in formato cifrato, anche se il file risultante, eseguito o non criptato, è in uno dei formati di file accettabili.

3.1.4 Firma

[Articolo 63, paragrafo 1, RDMUE](#)

Articolo 65, paragrafo 1, REDC

Le domande e altre comunicazioni indirizzate all'Ufficio devono essere firmate dal mittente.

Se la domanda o le altre comunicazioni sono presentate mediante mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

Qualora una presentazione o un documento giustificativo debbano essere firmati, la firma deve essere accompagnata dal nome della persona fisica che firma e, se detta firma è per conto di una persona giuridica (società), deve anche includere un'indicazione del ruolo della stessa persona fisica presso la società o della sua autorità in qualità di firmataria (ad esempio, amministratore delegato, presidente). Se disponibile, può essere indicato anche il numero identificativo dell'Ufficio (ID). Se la firma risulta priva di uno di questi elementi di identificazione, l'Ufficio può sollevare un'irregolarità richiedendo l'elemento o gli elementi mancanti; in caso di mancata firma, l'Ufficio inviterà la parte interessata a sanare l'irregolarità.

Se un'irregolarità viene notificata e non è sanata entro il termine fissato, la domanda sarà respinta o la comunicazione non sarà presa in considerazione.

Per le richieste congiunte presentate in un'unica istanza trasmessa con mezzi elettronici nei procedimenti *inter partes*, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla sua firma. Ciononostante, affinché la richiesta sia accettabile, è necessario presentare la firma dell'altra parte.

3.1.5 Riservatezza

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 72, lettera c), REDC

Una parte può, al momento della presentazione di un documento o in una fase successiva, richiedere che il documento sia mantenuto riservato, in tutto o in parte, fintanto che non sia in corso una richiesta di consultazione dei fascicoli.

La parte interessata deve aver espressamente invocato, e sufficientemente giustificato, uno specifico interesse a mantenere il documento riservato. Per ulteriori dettagli sull'invocazione della riservatezza e dello specifico interesse e sul processo di esame delle informazioni riservate, cfr. [le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli, punto 5.1.3](#). In alternativa, la parte può produrre le prove in modo tale da evitare di rivelare parti del documento o delle informazioni che considera riservate, nella misura in cui le parti del documento presentato contengono le informazioni in questione. Ad esempio, se vengono presentati contratti o altri

documenti a titolo di prova, è possibile cancellare determinate informazioni prima di sottoporre il documento all'Ufficio, oppure omettere determinate pagine.

In linea di principio, i documenti di natura personale, quali passaporti o altri documenti d'identità, presentati in particolare come prova in relazione a richieste di trasferimento, le prove di «dati sanitari», presentate in particolare come prova in relazione alla restituito in integrum o come prova a sostegno di richieste di proroga, e gli estratti conto che possono, ad esempio, essere allegati alle domande e alle richieste come prova del pagamento delle tasse, per la loro natura personale intrinseca giustificano la riservatezza nei confronti di terzi la quale, in linea di principio, prevale su qualsiasi interesse di terzi.

Nei procedimenti *inter partes* una delle parti può chiedere all'Ufficio di mantenere riservati alcuni documenti anche nei confronti dell'altra parte del procedimento. Sebbene l'Ufficio possa mantenere riservati i documenti nei confronti di terzi (consultazione dei fascicoli), non può in nessun caso mantenerli riservati nei confronti della controparte in un procedimento *inter partes*. Per ulteriori informazioni sulla riservatezza nei procedimenti *inter partes*, cfr. [le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.4.](#)

3.1.6 Ritiro di comunicazioni

Una comunicazione acquista efficacia nel momento in cui l'Ufficio la riceve, purché non pervenga a quest'ultimo il ritiro della comunicazione nello stesso giorno. Ciò significa che una comunicazione sarà annullata esclusivamente nel caso in cui pervenga all'Ufficio, nello stesso giorno in cui l'Ufficio ha ricevuto la comunicazione, una lettera che ne comunichi il ritiro.

3.1.7 Riferimento a documenti o mezzi di prova relativi ad altri procedimenti

[Articolo 115, paragrafo 3, RMUE](#)

[Articolo 64, paragrafo 2, RDMUE](#)

Articolo 76, REDC

Decisione n. [EX-20-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 15 giugno 2020 relativa alla conservazione dei fascicoli

Decisione n. [EX-20-10](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 22 dicembre 2020 recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati

L'Ufficio può ricevere osservazioni da una parte del procedimento in cui la stessa si riferisce a documenti o prove presentati in occasione di altri procedimenti, ad esempio facendo riferimento in un'opposizione a prove che sono già state presentate in un'altra opposizione.

Tali riferimenti sono accettabili quando la parte identifica chiaramente i documenti cui si riferisce. Deve indicare quanto segue:

- (1) il numero e il tipo di file;
- (2) il titolo del documento;
- (3) il numero di pagine del documento;
- (4) la data in cui il documento è stato inviato all'Ufficio.

Ad esempio «la dichiarazione obbligatoria che è stata presentata all'Ufficio il gg/mm/aa nel procedimento di opposizione B XXX XXX, unitamente ai reperti dall'1 all'8, per un totale di XX pagine».

Se i documenti originali o le prove cui si fa riferimento sono elementi di prova fisici (compresi i supporti dati) o documenti cartacei di dimensioni superiori ad A3 e tali prove non sono disponibili nel fascicolo elettronico dell'Ufficio, la parte che si riferisce a tale materiale deve, a norma dell'[articolo 64, paragrafo 2, RDMUE](#), presentare per posta o corriere una seconda copia da trasmettere all'altra parte entro il termine originario (cfr. il [punto 3.1.3](#)). Se la parte non presenta una copia, è invitata a presentare una seconda copia da trasmettere all'altra parte. Se la parte fa riferimento a tutti o alcuni degli allegati forniti in precedenza su un supporto dati, deve presentare una copia degli allegati in questione con lo stesso contenuto degli originali, ma conforme alle dimensioni del file e alle limitazioni di formato attuali e registrata su un tipo di supporto dati ammissibile (come specificato nella decisione n. [EX-20-10](#)).

Non si accettano riferimenti generici a documenti o prove presentati in altri procedimenti. In tal caso la parte responsabile di tali riferimenti generici ad altri documenti o prove può essere invitata a fornire ulteriori precisazioni entro un termine stabilito. La parte sarà informata del fatto che tale termine concesso dall'Ufficio deve essere utilizzato solo per fornire l'indicazione chiara e precisa dei documenti o delle prove a cui si fa riferimento. Se non specificato entro tale termine, il riferimento a tali documenti o prove non sarà preso in considerazione.

Le parti dovrebbero essere consapevoli del fatto che il materiale presentato in altri procedimenti e non conservato in formato elettronico potrebbe essere stato distrutto ai sensi dell'[articolo 115, paragrafo 3, RMUE](#). In tal caso, la parte è invitata a presentare nuovamente le prove originali (originale e copia per essere trasmessa all'altra parte). Se il materiale a cui si fa riferimento è stato caricato su un supporto dati che è stato successivamente distrutto, il nuovo supporto dati deve avere lo stesso contenuto di quello originale e deve inoltre rispettare, tra l'altro, le dimensioni dei file e le restrizioni del formato attuali ed essere registrato su un tipo ammissibile di supporto dati (come specificato nella decisione n. [EX-20-10](#)).

3.2 Notifiche dell'Ufficio

[Articolo 94, paragrafo 2](#) e [articolo 98, RMUE](#)

Articoli [56-62](#), RDMUE

Articolo 41, paragrafo 1, e articoli 47-53, REDC

Decisione n. [EX 18 4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 settembre 2018 relativa alla notifica mediante pubblicazione

Decisione n. [EX-20-9](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 novembre 2020 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

Le comunicazioni scritte dell'Ufficio alla parte o alle parti di un procedimento verranno «notificate». Un documento è considerato **notificato** quando è stato ricevuto o si ritiene sia stato ricevuto dal destinatario, indipendentemente dal fatto che il destinatario ne sia stato avvisato. Di conseguenza, la data di notifica di un documento è la data in cui tale documento è **reso accessibile al destinatario o è pervenuto a quest'ultimo** e non la data in cui è stato inviato o la data in cui la persona cui era destinato ha effettivamente appreso della notifica. Tuttavia, è il metodo di notifica che determina esattamente il momento in cui la ricezione si considera avvenuta.

L'Ufficio può scegliere liberamente il mezzo di notifica più adeguato, fatta eccezione per la notifica pubblica. In pratica, l'Ufficio opererà sempre per la notifica mediante trasmissione elettronica, ove disponibile.

Se è stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà considerato notificato, a meno che il destinatario dimostri di non aver ricevuto affatto il documento o di averlo ricevuto tardi. Qualora ciò sia dimostrato, l'Ufficio notificherà nuovamente il documento o i documenti. Viceversa, qualora non sia stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà comunque considerato notificato qualora l'Ufficio possa dimostrare che il documento è stato effettivamente ricevuto dal destinatario (13/01/2011, [T-28/09](#), Pine Tree, EU:T:2011:7, § 32).

Qualsiasi comunicazione o notificazione dell'Ufficio deve recare l'indicazione del servizio o della divisione dell'Ufficio e il nome del o dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dal o dai funzionari o, in mancanza della firma, devono recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato.

3.2.1 Notifica tramite mezzi elettronici

La User Area è l'unica piattaforma attraverso cui l'Ufficio pubblicherà notifiche in forma elettronica e i titolari di account non possono disattivare questo mezzo con cui ricevere comunicazioni elettroniche dall'Ufficio fino a quando l'account della User Area rimarrà attivo. Ciò vale parimenti anche per i titolari di account nuovi ed esistenti, compresi quelli che, in precedenza, potrebbero avere disattivato la User Area ai sensi delle

norme precedentemente previste dall'articolo 3, paragrafo 1, della [decisione n. EX-19-1 del Direttore esecutivo](#). L'Ufficio invierà pertanto tutte le notifiche attraverso la User Area, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici.

La data alla quale il documento viene inserito nella casella di posta in entrata del titolare di un account sarà registrata dall'Ufficio e indicata nella User Area. Il documento si riterrà notificato il quinto giorno solare successivo a quello in cui è stato depositato nella casella di posta in entrata del titolare dell'account, indipendentemente dal fatto che il destinatario l'abbia effettivamente aperto e letto oppure no.

3.2.2 Notifica per posta ordinaria o corriere

La procedura di notifica per posta o corriere dipenderà dalla natura del documento notificato.

Le decisioni che comportano un termine per il ricorso e le citazioni e gli altri documenti indicati dal direttore esecutivo dell'Ufficio, saranno notificati tramite corriere o lettera raccomandata, in entrambi i casi con ricevuta di ritorno.

Tutte le altre notifiche possono essere inviate o tramite corriere o tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, o mediante posta ordinaria, a meno che il destinatario non abbia la propria sede al di fuori del territorio del SEE o non abbia nominato un rappresentante, in questo caso l'Ufficio può inviare e di norma invia il documento per posta ordinaria.

La notifica si presumerà effettuata il 10° giorno successivo all'invio del documento. Il destinatario può confutare tale presunzione solo dimostrando di non aver ricevuto il documento o di averlo ricevuto in una data successiva. Le indicazioni che danno luogo a un ragionevole dubbio sulla corretta ricezione sono considerate come prova sufficiente ([25/10/2012, T-191/11, Miura, EU:T:2012:577, § 34](#)).

In caso di disaccordo, l'Ufficio deve poter accertare che la notifica è giunta a destinazione o la data in cui è stata consegnata al destinatario. A questo proposito, l'Ufficio deve accertare di aver creato le condizioni affinché il documento da notificare arrivi nella sfera d'influenza del destinatario. Occorre distinguere tra, da un lato, la trasmissione di un documento al destinatario, necessaria per la debita notifica, e, dall'altro, la conoscenza effettiva di tale documento, che non è necessaria affinché la notifica sia considerata debita. L'esistenza di una notifica valida al destinatario non è in alcun modo subordinata al fatto che essa sia stata effettivamente portata a conoscenza della persona competente a trattarla in base al regolamento interno del soggetto destinatario ([22/11/2018, T-356/17, RoB, EU:T:2018:845, § 31-32](#) e la giurisprudenza ivi citata).

La notifica mediante lettera raccomandata si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.

3.2.3 Notifica pubblica mediante pubblicazione

La notifica tramite pubblicazione è utilizzata in tutti i casi in cui l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o qualora la notifica per posta sia stata restituita all'Ufficio dopo almeno un tentativo.

Si tratta principalmente di corrispondenza restituita all'Ufficio dall'ufficio postale con la dicitura «destinatario sconosciuto al recapito indicato» e non reclamata dal destinatario stesso.

Le notifiche mediante pubblicazione hanno luogo sul sito Internet dell'Ufficio. Il documento si considererà notificato un mese dopo il giorno della sua pubblicazione in Internet.

4 Termini fissati dall'Ufficio

[Articolo 101, RMUE](#)

Articoli da [67](#) a [69](#), RDMUE

Articoli 56-58, REDC

I termini dei procedimenti dinanzi all'Ufficio si possono suddividere in due categorie:

- quelli stabiliti dal RMUE, RDMUE, REMUE, RDC, REDC che, pertanto, sono tassativi;
- quelli stabiliti dall'Ufficio che, pertanto, non sono tassativi e in determinate circostanze possono essere prorogati.

I termini costituiscono uno strumento essenziale per l'attuazione di procedimenti regolari e ragionevolmente tempestivi. È pertanto necessario osservarli rigorosamente per garantire la trasparenza e la certezza del diritto.

Per quanto concerne le misure che attenuano la rigorosa applicazione del principio di stretta osservanza dei termini, i regolamenti ne prevedono di tre tipi, a seconda che il termine sia ancora in corso o sia scaduto.

Se il termine è ancora in corso, la parte può **richiederne la proroga** ai sensi dell'[articolo 68, RDMUE](#) e dell'articolo 57, paragrafo 1, REDC.

Nei procedimenti relativi a DMC, se il termine è scaduto, la parte che non l'ha osservato può richiedere la *restitutio in integrum* (ai sensi dell'articolo 67, RDC), che prevede il rispetto di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).

Nei procedimenti relativi a MUE, se il termine è scaduto, la parte che non l'ha osservato ha a disposizione due linee di azione possibili: **richiederla prosecuzione del procedimento** (ai sensi dell'[articolo 105, RMUE](#)), che prevede esclusivamente il rispetto di taluni requisiti formali, o richiedere la *restitutio in integrum* (ai sensi

dell'[articolo 104, RMUE](#)), che prevede invece il rispetto di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).

Ulteriori informazioni in merito sono riportate nei punti [4.4](#) e [4.5](#) che seguono.

4.1 Durata dei termini fissati dall'Ufficio

Per quanto concerne i procedimenti relativi a MUE, fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel RMUE, nel RDMUE o nel REMUE, i termini fissati dall'Ufficio non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei mesi.

Per quanto concerne i procedimenti relativi a DMC, fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel RCD o nel REDC, i termini fissati dall'Ufficio, qualora la parte interessata abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nell'UE, non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei mesi. Qualora la parte interessata non abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nell'UE, i termini non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei mesi.

In base alla prassi generale si accorda un termine di due mesi.

Per ulteriori informazioni, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale](#).

4.2 Scadenza dei termini

Qualora un termine venga fissato in una notifica dell'Ufficio, «l'evento rilevante» è la data in cui il documento viene notificato o si considera notificato, a seconda delle norme che disciplinano le modalità di notifica. Una notifica inviata tramite mezzi elettronici si considera notificata il quinto giorno solare successivo a quello in cui è stata depositata nella casella di posta in entrata del titolare dell'account (cfr. Il [punto 3.2.1](#) che precede) e una notifica inviata per posta o tramite corriere si considera notificata il decimo giorno dopo l'invio (cfr. Il [punto 3.2.2](#) che precede).

Qualora un termine sia espresso in mesi, esso scadrà nel giorno del mese di scadenza corrispondente per numero a quello in cui si è prodotto «l'evento rilevante».

Il fatto che «l'evento rilevante» cada in un giorno feriale, festivo o di domenica è irrilevante; tale circostanza è rilevante soltanto per la scadenza del termine.

Qualora nel mese di scadenza non esista il giorno corrispondente per numero all'«evento rilevante», il termine in questione scadrà l'ultimo giorno del mese di scadenza. Pertanto un termine di due mesi fissato in un documento notificato il 31 luglio scadrà il 30 settembre.

Si applicherà lo stesso sistema alle scadenze espresse in settimane o anni.

Qualsiasi termine sarà considerato scaduto alla mezzanotte dell'ultimo giorno (ora locale di Alicante, Spagna).

In caso di mancato rispetto di un termine, non vi è alcuna disposizione che imponga all'Ufficio di informare una parte riguardo alle procedure di cui dispone ai sensi degli articoli [104](#) e [105](#) RMUE, né, a maggior ragione, spetta all'Ufficio consigliare a tale parte di proporre un particolare rimedio giuridico. Pertanto, il principio di buona amministrazione non è violato dall'Ufficio per non aver comunicato i mezzi per rettificare una presentazione tardiva (04/05/2018, [T-34/17](#), SKYLEADER (fig.), EU:T:2018:256, § 43).

Un termine che scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto ai fini della ricezione di documenti o in cui la posta ordinaria non viene recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede (di sabato, domenica e nei giorni festivi) verrà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. A tale scopo, prima dell'inizio di ciascun anno civile, il direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce i giorni di chiusura dell'Ufficio. La proroga è automatica, tuttavia si applica solo alla scadenza del termine (12/05/2011, [R 924/2010-1](#), whisper power (fig.) / WHISPER).

In caso di interruzione generale della distribuzione della corrispondenza in Spagna o della connessione dell'Ufficio a mezzi di comunicazione elettronici autorizzati, qualsiasi termine in scadenza durante detto periodo di interruzione sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo dopo la fine del periodo stesso. La durata del periodo sarà stabilita dal Direttore esecutivo dell'Ufficio; la proroga si applica a tutte le parti del procedimento.

In caso di circostanze eccezionali (scioperi, catastrofi naturali, ecc.) che causino turbative al funzionamento dell'Ufficio o un grave impedimento alle comunicazioni dello stesso Ufficio con l'esterno, i termini possono essere prorogati per un periodo stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio.

4.3 Proroga dei termini

Nei **procedimenti ex parte** dinanzi all'Ufficio, qualora prima della scadenza di un termine sia fatta richiesta di una proroga, quest'ultima dovrebbe essere ammessa per un periodo dipendente dalle circostanze del caso, ma non superiore ai sei mesi.

Per le norme applicabili alla proroga dei termini nei **procedimenti inter partes** (ad esempio, quando ci sono due o più parti interessate come avviene nei procedimenti di opposizione, nullità e/o decadenza), cfr. [le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione](#) e [le Direttive concernenti l'esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli](#).

Di norma, sarà considerata opportuna la prima richiesta di proroga ricevuta in tempo utile e sarà accolta per un periodo uguale al termine originale (o inferiore, se richiesto). Tuttavia, qualsiasi richiesta successiva di proroga dello stesso termine sarà respinta, a meno che la parte richiedente la proroga spieghi e motivi debitamente le «circostanze eccezionali» che (a) le hanno impedito di compiere l'azione richiesta durante i due periodi precedenti (vale a dire il termine iniziale più la prima proroga) e (b) le impediscano tuttora di svolgerla, rendendo necessaria la concessione di più tempo.

Esempi di motivazioni accettabili:

- «Stiamo raccogliendo prove presso i canali di distribuzione in diversi Stati membri/ presso tutti i nostri licenziatari/i nostri fornitori. Finora abbiamo acquisito documenti da alcuni di questi ma, a causa della struttura commerciale dell'azienda (come si evidenzia nel documento allegato), solo recentemente abbiamo potuto metterci in contratto con gli altri».
- «Per dimostrare che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, all'inizio del periodo (in data X) abbiamo avviato delle indagini di mercato. Il lavoro sul campo si è tuttavia concluso solo di recente (come si evidenzia nei documenti allegati); di conseguenza abbiamo bisogno di una seconda proroga per terminare l'analisi e preparare le osservazioni da trasmettere all'Ufficio».
- Anche la morte è considerata una «circostanza eccezionale». Lo stesso vale per le malattie gravi, sempreché non fosse disponibile alcun valido sostituto.
- Infine, tra le «circostanze eccezionali» si annoverano anche le situazioni di «forza maggiore». Per «forza maggiore» si intende una catastrofe naturale e inevitabile che interrompe il corso previsto degli eventi, ivi compresi calamità naturali, guerre, attentati terroristici ed eventi inevitabili che esulano dal controllo della parte.

Qualora venga depositata una richiesta di proroga di un termine prorogabile entro la scadenza del termine e non venga accettata, alla parte interessata sarà concesso almeno un giorno per rispettare la scadenza iniziale, anche se la richiesta di proroga perviene l'ultimo giorno del termine fissato.

4.4 Prosecuzione del procedimento

[Articolo 105, RMUE](#)

La continuazione del procedimento non è prevista nei procedimenti relativi a DMC.

Le espressioni «prosecuzione del procedimento» e «continuazione del procedimento» sono equivalenti.

L'[articolo 105, RMUE](#) dispone l'applicabilità della prosecuzione del procedimento qualora i termini non siano stati rispettati, ma esclude una serie di termini previsti in taluni articoli del RMUE.

I termini **esclusi** sono i seguenti:

- quelli di cui all'[articolo 104, RMUE](#) (*restitutio in integrum*) e lo stesso [articolo 105](#) (prosecuzione del procedimento), volti a evitare la coesistenza di entrambi i mezzi di riparazione per il mancato rispetto di uno stesso termine;
- quelli di cui all'[articolo 139, RMUE](#), vale a dire il termine di tre mesi per la presentazione di un'istanza di trasformazione e il pagamento della relativa tassa;
- il termine per presentare opposizione e quello per pagare la relativa tassa previsti dall'[articolo 46, RMUE](#);
- quelli previsti negli [articoli 32](#) (pagamento della tassa di deposito), [34, paragrafo 1](#) (diritto di priorità), [38, paragrafo 1](#) (diritto di priorità di esposizione), [41, paragrafo 2](#) (termine per rimediare alle irregolarità del deposito), [53, paragrafo 3](#) (periodo per il rinnovo), nell'[articolo 68](#) (ricorso), e [72, paragrafo 5, RMUE](#) (ricorso dinanzi alla

Corte di giustizia), nonché i termini previsti dal REMUE per rivendicare la preesistenza, ai sensi dell'[articolo 39, RMUE](#), dopo il deposito della domanda.

Tuttavia, nessuno dei termini applicabili al **procedimento di opposizione** (diversi dal termine per la presentazione di un'opposizione e per il pagamento della tassa applicabile, come sopra indicato) è escluso. Ne deriva la disponibilità di prosecuzione del procedimento per il mancato rispetto dei seguenti termini:

- il termine di cui all'articolo [146, paragrafo 7, RMUE](#), per la traduzione dell'atto di opposizione;
- il termine di cui all'[articolo 5, paragrafo 5, RDMUE](#), per sanare irregolarità che inficiano l'ammissibilità dell'opposizione;
- il termine concesso all'opponente ai sensi dell'[articolo 7, RDMUE](#) per corroborare nel merito la sua opposizione;
- il termine concesso al richiedente ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 2, RDMUE](#) per la replica;
- il termine concesso all'opponente ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RDMUE](#) per la replica;
- i termini per ogni ulteriore scambio di osservazioni, se è stato consentito dall'Ufficio [07/12/2011, [R 2463/2010-1](#), Pierre Robert / Pierre Robert (fig.)];
- il termine di cui all'[articolo 10, paragrafo 1, RDMUE](#), entro cui il richiedente può esigere che l'opponente fornisca la prova dell'utilizzazione del proprio marchio anteriore;
- il termine di cui all'[articolo 10, paragrafo 2, RDMUE](#), entro cui l'opponente può presentare la prova dell'uso del proprio marchio anteriore;
- il termine di cui all'[articolo 10, paragrafo 6, RDMUE](#), per presentare una traduzione della prova dell'uso.

Inoltre, l'[articolo 105, RMUE](#), non esclude nessuno dei termini previsti per i procedimenti di **decadenza** o di **nullità**.

La parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa ai sensi dell'[allegato I, RMUE](#), entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l'azione omessa entro questo medesimo termine. Non sussistono condizioni sostanziali da soddisfare, come ad esempio quando si richiede la *restitutio in integrum*; ossia non vi è alcuna necessità di giustificare il mancato rispetto del termine.

- **Richiesta da presentare entro due mesi dalla scadenza del termine originario**
Il termine di due mesi a disposizione per presentare una richiesta di prosecuzione del procedimento è un termine **oggettivo** e **non prorogabile**. Di conseguenza, a differenza del caso di *restitutio in integrum*, è irrilevante sapere quando il motivo del mancato rispetto del termine originario è stato eliminato o quando la parte è venuta a conoscenza del mancato rispetto del termine originario.

La richiesta si considera ricevuta solo dopo il pagamento della tassa applicabile (400 EUR).

Una volta **accolta** la richiesta di prosecuzione del procedimento, il termine si considera rispettato e la possibilità di proseguire il procedimento è esaurita.

Pertanto, ogni **successiva** richiesta di prosecuzione del procedimento per lo stesso termine è, per definizione, inammissibile, anche se presentata entro il termine di due mesi a disposizione per presentare tale richiesta. Viceversa, se la richiesta iniziale di prosecuzione del procedimento è **respinta**, una **successiva** richiesta di prosecuzione del procedimento sarà accettata qualora sia presentata entro il termine di due mesi a disposizione per la presentazione di tale richiesta (e nel caso siano soddisfatte anche le altre condizioni, ossia il pagamento della tassa e il compimento dell'atto omesso).

- L'atto omesso deve essere compiuto **al momento della richiesta**

L'atto omesso deve essere compiuto al momento della richiesta. L'Ufficio accetta anche casi in cui il compimento dell'atto omesso **preceda la presentazione della richiesta**, purché la richiesta sia presentata entro due mesi dalla scadenza del termine originario.

Tuttavia, se l'atto omesso è compiuto **dopo la presentazione della richiesta**, la richiesta di prosecuzione del procedimento è respinta in quanto inammissibile. Ciò vale anche nel caso in cui l'atto omesso sia compiuto successivamente alla richiesta, ma comunque entro il tempo rimanente dei due mesi a disposizione per tale richiesta.

- L'atto omesso deve essere **compiuto**

La parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve compiere l'atto procedurale di cui non ha rispettato il termine (ad esempio, presentare mezzi di prova a sostegno dell'opposizione, richiedere l'utilizzo dei mezzi di prova, presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione). Se l'atto omesso non viene compiuto, la richiesta sarà respinta in quanto inammissibile. Una richiesta di proroga non può sostituire il compimento dell'atto omesso.

La verifica dell'ammissibilità della richiesta non comporta un esame della conformità ai requisiti giuridici **sostanziali** dell'atto omesso. Pertanto, sebbene una richiesta di prosecuzione del procedimento possa essere stata ritenuta ammissibile e le relative tasse applicate, la richiesta di «compimento dell'atto omesso» può essere considerata non conforme ai **requisiti giuridici sostanziali** dell'atto in questione. Pertanto, le parti devono preparare le loro presentazioni compiendo l'atto omesso con la massima cura affinché la richiesta di prosecuzione del procedimento possa servire al suo scopo.

Esempi:

- in caso di mancato rispetto del termine per la **motivazione dell'opposizione**, se, unitamente alla richiesta di prosecuzione del procedimento, la parte presenta documenti per motivare l'opposizione, l'atto omesso sarà considerato «compiuto» e la richiesta di prosecuzione del procedimento è accolta. Tuttavia, tali mezzi di prova possono essere ritenuti insufficienti per motivare l'opposizione in seguito nel corso dell'esame **sostanziale**;
- in caso di mancato rispetto di un termine per la **presentazione della prova dell'uso** nel procedimento di opposizione, se, unitamente alla richiesta di prosecuzione del procedimento, la parte presenta documenti volti a dimostrare l'uso effettivo, l'atto omesso è considerato «compiuto» e la richiesta di

prosecuzione del procedimento è accolta. Tuttavia, tali mezzi di prova possono essere ritenuti insufficienti per dimostrare l'uso effettivo in seguito nel corso dell'esame **sostanziale**;

- in caso di mancato rispetto di un termine per la **richiesta di prova dell'uso** nel procedimento di opposizione, se, unitamente alla richiesta di prosecuzione del procedimento, la parte presenta una richiesta di prova dell'uso debitamente formulata (ossia inequivocabile, incondizionata e presentata in un documento separato, conformemente ai requisiti formali di cui all'[articolo 10, paragrafo 1, RDMUE](#)), ma il marchio anteriore non è ancora soggetto al requisito dell'uso (pertanto non soddisfa il requisito **sostanziale** di cui all'[articolo 47, paragrafi 2 o 3, RMUE](#)), l'atto omesso è considerato «compiuto» e la richiesta di prosecuzione del procedimento è accolta, ma la richiesta di prova dell'uso è respinta.

Tuttavia, affinché l'atto omesso sia considerato debitamente **addotto** e, pertanto, «compiuto» devono essere soddisfatti i requisiti **formali** dell'atto omesso.

Esempio:

- in caso di mancato rispetto di un termine per la **richiesta di prova dell'uso** nel procedimento di opposizione, se in un titolo separato **all'interno** della richiesta di prosecuzione del procedimento (ossia non in un documento separato come richiesto dall'[articolo 10, paragrafo 1, RDMUE](#)) la parte chiede la prova dell'uso, la richiesta di prova dell'uso non è considerata **addotta** e, pertanto, l'atto omesso non è considerato «compiuto». La richiesta di prosecuzione del procedimento è respinta in quanto inammissibile;
- Esito della richiesta
Se l'Ufficio **accetta** la richiesta di prosecuzione del procedimento, si riterrà che non si sono verificate le conseguenze del mancato rispetto della scadenza temporale. Se una decisione è stata presa tra tale scadenza temporale e la richiesta di prosecuzione del procedimento, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso esaminerà la decisione e, nel caso in cui il perfezionamento dell'atto omesso di per sé sia sufficiente, prenderà una decisione diversa. Se, a seguito dell'esame, l'Ufficio conclude che la decisione originale non deve essere modificata, confermerà tale decisione per iscritto.
Se l'Ufficio **respinge** la richiesta di prosecuzione del procedimento, la tassa è rimborsata o, se non ancora addebitata sul conto corrente della parte, non è applicata ([articolo 105, paragrafo 5, RMUE](#)). Tuttavia, come sopra indicato, la parte può presentare una nuova richiesta se resta ancora del tempo residuo dei due mesi disponibili per tale richiesta.

4.5 **Restitutio in integrum**

Qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti (*restitutio in integrum*) se, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio,

sempre che detta inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta, a norma dei regolamenti, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

Per ulteriori informazioni, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, Restitutio in Integrum](#).

Non in vigore

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 2

Principi generali da rispettare nei
procedimenti

Indice

1 Motivazione adeguata.....	37
2 Diritto a essere sentiti.....	38
3 Altri principi generali del diritto dell'Unione europea.....	39
4 Mezzi istruttori.....	40
4.1 Prove scritte.....	40
4.2 Prove orali e ispezioni.....	42
4.3 Mezzi istruttori specifici.....	42
4.3.1 Perizie disposte dall'Ufficio.....	42
4.3.2 Dichiarazioni giurate o solenni.....	43
4.3.3 Ispezioni.....	44
5 Procedura orale.....	44
5.1 Convocazione delle parti alla procedura orale.....	44
5.2 Lingua della procedura orale.....	45
5.3 Svolgimento della procedura orale.....	45
5.4 Verbale delle prove orali e delle procedure orali.....	46
5.5 Spese istruttorie nella procedura orale.....	46
6 Decisioni.....	47
6.1 Contenuto.....	47
6.2 Ripartizione delle spese.....	47
6.3 Disponibilità pubblica delle decisioni.....	48

1 Motivazione adeguata

Articoli da [94 a 97](#) e articolo [109](#), RMUE

Articoli da 62 a 65 e 70, RDC

Articolo 38, REDC

Le decisioni dell'Ufficio saranno redatte per iscritto e motivate. La ragione di ciò è duplice: spiegare agli interessati il motivo per cui il provvedimento è stato adottato, affinché questi ultimi possano tutelare i loro diritti e consentire al giudice dell'Unione europea di valutare la legittimità della decisione (12/07/2012, [T-389/11](#), Guddy, EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, [T-585/10](#), Penteo, EU:T:2012:251, § 37, così come la giurisprudenza citata; 27/06/2013, [T-608/11](#), Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 67).

Tuttavia, l'Ufficio non viola necessariamente l'obbligo di motivazione se non risponde a tutti gli argomenti sollevati dalle parti (11/06/2014, [T-486/12](#), Metabol, EU:T:2014:508, § 19; 28/01/2014, [T-600/11](#), Carrera Panamericana, EU:T:2014:33, § 21; 15/07/2014, [T-576/12](#), Protekt, EU:T:2014:667, § 78; 18/11/2015, [T-813/14](#), Étui d'ordinateur portable, EU:T:2015:868, § 15).

È sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche di fondamentale importanza nel contesto della decisione (18/01/2013, [T-137/12](#), Vibrator, EU:T:2013:26, § 41-42; 20/02/2013, [T-378/11](#), Medinet, EU:T:2013:83, § 17; 03/07/2013, [T-236/12](#), Neo, EU:T:2013:343, § 57-58; 16/05/2012, [T-580/10](#), Kindertraum, EU:T:2012:240, § 28; o 10/10/2012, [T-569/10](#), Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, § 42-46, 08/05/2014, [C-591/12 P](#), Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305).

L'Ufficio può fondare il suo ragionamento su fatti notoriamente conosciuti. I fatti notori sono fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite fonti generalmente accessibili o sono risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di consumo e che sono noti, in particolare, ai consumatori di tali prodotti.

L'Ufficio non è tenuto a dimostrare l'accuratezza di questi fatti notori e, pertanto, non è tenuto a fornire esempi di tale esperienza pratica; spetta alla parte interessata presentare prove al fine di confutarli (20/03/2013, [T-277/12](#), Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 46; 11/07/2013, [T-208/12](#), Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 24; 21/02/2013, [T-427/11](#), Bioderma, EU:T:2013:92, § 19-22; 08/02/2013, [T-33/12](#), Medigym, EU:T:2013:71, § 20, 25; 07/12/2012, [T-42/09](#), Quadratum, EU:T:2012:658, § 73; 19/09/2012, [T-231/11](#), Stoffmuster, EU:T:2012:445, § 51).

Quando una parte sostiene che le circostanze del procedimento siano comparabili a una precedente decisione dell'Ufficio e l'Ufficio si discosta dalla posizione assunta in detta decisione, occorre affrontare la questione e possono essere necessarie spiegazioni particolari (cfr. le [Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2](#),

[Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 3, Altri principi generali del diritto dell'UE](#) in relazione al principio di buona amministrazione).

2 Diritto a essere sentiti

Articoli da [94 a 97](#) e articolo [109](#), RMUE

Articolo 62, RDC

Il diritto della difesa di essere sentita è un principio generale del diritto dell'UE, secondo cui qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese. In virtù di tale principio, l'Ufficio può fondare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Pertanto, nel caso in cui l'Ufficio raccolga elementi di fatto destinati a fungere da fondamento della propria decisione, lo stesso è tenuto obbligatoriamente a comunicarli alle parti affinché queste possano far conoscere le loro osservazioni al riguardo (07/11/2014, [T-567/12](#), Kaatsu, EU:T:2014:937, § 50-51, e giurisprudenza ivi citata).

Il diritto a essere sentiti riguarda tutte le questioni di fatto o di diritto e la prova che costituisce la base della decisione.

L'Ufficio prenderà in considerazione le questioni legali, a prescindere dal fatto che queste siano state addotte o meno dalle parti. Per l'esame, analizzerà i fatti di propria iniziativa, tuttavia, nei procedimenti di opposizione, di annullamento e di nullità di disegni o modelli, limiterà il proprio esame dei fatti, delle prove e degli argomenti a quelli presentati dalle parti. Ciononostante, tale restrizione non impedisce all'Ufficio di prendere in considerazione, in aggiunta, fatti notori.

Se è vero che l'Ufficio deve pronunciarsi su ogni motivo di ricorso (10/06/2008, [T-85/07](#), Gabel, EU:T:2008:186, § 20), è altrettanto vero che non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto o argomento presentato, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione (15/06/2000, [C-237/98 P](#), Dorsch Consult v Consiglio e Commissione, EU:C:2000:321, § 51).

Il diritto ad essere sentiti non si applica alla posizione finale che si adotterà. Pertanto, l'Ufficio non è tenuto ad informare le parti del suo parere legale prima di emettere una decisione e, quindi, a concedere loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni su tale posizione, o persino di presentare ulteriori prove (09/07/2014, [T-184/12](#), Heatstrip, EU:T:2014:621, § 37; 14/06/2012, [T-293/10](#), Colour per se, EU:T:2012:302, § 46 *in fine*; 08/03/2012, [T-298/10](#), Biodanza, EU:T:2012:113, § 101; 20/03/2013, [T-277/12](#), Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 45-46).

Differenti circostanze sopravvenute nel corso del procedimento saranno anche tenute in considerazione (per esempio, se durante un procedimento di opposizione il diritto anteriore su cui l'opposizione si fonda viene meno perché non viene rinnovato o viene

dichiarato nullo) di ciò si terrà sempre conto e le parti verranno informate di conseguenza.

3 Altri principi generali del diritto dell'Unione europea

L'Ufficio deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione (24/01/2012, [T-260/08](#), Visual Map, EU:T:2012:23; 23/01/2014, [T-68/13](#), Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 73).

Per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione l'esame di ogni domanda di marchio deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione di marchi e di disegni o modelli. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto (23/01/2014, [T-68/13](#), Care to care, EU:T:2014:29, § 51).

La legittimità delle decisioni dell'Ufficio deve essere valutata unicamente sulla base di regolamenti dell'Unione, interpretati dal giudice dell'Unione europea. Di conseguenza, l'Ufficio non è vincolato né dalla propria prassi decisionale precedente né da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno o disegno come marchio o disegno nazionale (23/01/2014, [T-513/12](#), Norwegian getaway, EU:T:2014:24, § 63). Ciò è vero anche se la decisione è stata adottata in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso (16/05/2013, [T-356/11](#), Equipment, EU:T:2013:253, § 7).

Tuttavia, alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l'Ufficio deve prendere in considerazione le decisioni già adottate in casi comparabili e deve interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso [28/06/2018, [C-564/16 P](#), DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 61, 66; 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 74-75].

Inoltre, il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legittimità in virtù del quale una persona non può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa in un altro procedimento (23/01/2014, [T-68/13](#), Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 12/12/2013, [T-156/12](#), Oval, EU:T:2013:642, § 29; 02/05/2012, [T-435/11](#), UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 38; 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 76-77).

4 Mezzi istruttori

Articoli da [96 a 97](#), RMUE

Articoli [49-55](#), RDMUE

Articoli 64 e 65, RDC

Articoli da 42 a 46, REDC

Decisione n. [EX-99-1](#) del Presidente dell'Ufficio del 12/01/1999 modificata dalla decisione n. [EX-03-2](#) del Presidente dell'Ufficio del 20/01/2003

Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio possono essere assunte prove. Un elenco non esaustivo dei mezzi istruttori è riportato all'[articolo 97 RMUE](#), all'articolo [51, RDMUE](#), all'articolo 65, RDC e all'articolo 43, REDC.

Tali mezzi istruttori sono i seguenti:

- l'audizione delle parti;
- la richiesta di informazioni;
- la produzione di documenti e di elementi di prova;
- l'audizione di testimoni;
- la perizia;
- le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione;
- l'ispezione.

Alcuni di questi mezzi, come la richiesta di informazioni, le dichiarazioni scritte e, in particolare, la produzione di documenti e di elementi di prova, sono impiegati più frequentemente. Altri, come l'audizione delle parti, di testimoni o di esperti, l'ispezione, ecc., sono utilizzati solo in via eccezionale.

La decisione circa l'opportunità di assumere questi mezzi spetta unicamente all'Ufficio, che li assumerà solo se li ritenga necessari ai fini dell'esame del fascicolo.

Nel caso in cui l'Ufficio respinga una richiesta di istruzione, è possibile fare ricorso soltanto insieme al ricorso contro la decisione finale.

La procedura seguita dall'Ufficio varia a seconda della natura del mezzo istruttorio proposto.

4.1 Prove scritte

Nell'assunzione delle prove, l'Ufficio si limita per lo più alle prove scritte, che sono le meno onerose, le più semplici e le più rapide da acquisire.

A tal proposito, l'Ufficio privilegia la produzione di documenti e di elementi di prova. Le prove scritte comprendono peraltro, oltre alla richiesta di informazioni e alle dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, o aventi effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, anche le perizie, le quali possono consistere nella semplice presentazione di una relazione scritta.

I regolamenti non prescrivono alcuna formalità o procedura particolare. Si applicano, quindi, le norme procedurali generali dell'Ufficio.

Nei procedimenti di MUE, i documenti o altri elementi di prova prodotti da una delle parti devono essere contenuti negli allegati di una memoria, numerati. La memoria contiene un indice che precisa per ciascun documento o elemento di prova allegato: il numero dell'allegato; una breve descrizione del documento o dell'elemento e, se del caso, il numero di pagine; il numero di pagina della memoria dove il documento o l'elemento è citato. Nei procedimenti *inter partes*, fatta eccezione per la produzione per via elettronica, ogni documento giustificativo, compresi gli allegati o altre prove, va prodotto in duplice copia (per ulteriori informazioni, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#)). Le prove scritte vengono comunicate all'altra parte nel più breve tempo possibile, e l'Ufficio può fissare un termine, in genere di due mesi, affinché possano rispondervi.

Viene sollevata un'irregolarità nel corso del procedimento i) quando le prove non sono strutturate in allegati numerati; ii) quando non è stato inviato alcun indice (nel senso che il contenuto richiesto dell'indice non ha forma identificabile), oppure iii) quando su propria mozione o dopo che l'altra parte lo abbia contestato, l'Ufficio lo trova giustificato, in particolare quando ritiene che il mancato rispetto dei requisiti pertinenti comprometta in modo significativo la capacità dell'Ufficio o dell'altra parte di riesaminare e valutare i documenti o gli elementi di prova presentati e di comprendere la pertinenza degli stessi. L'irregolarità non viene sollevata qualora il contenuto degli allegati sia incluso nel testo delle osservazioni.

Tale irregolarità può essere sanata strutturando le prove in allegati numerati o producendo un indice che identifichi il contenuto degli allegati, ove applicabile.

Qualora l'irregolarità non sia sanata entro il periodo specificato dall'Ufficio e quest'ultimo non possa ancora stabilire in maniera chiara a quale motivo o argomento si riferisca un documento o un elemento di prova, tale documento o elemento non è preso in considerazione.

L'Ufficio basa le proprie decisioni unicamente su motivi in merito ai quali entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni e identifica gli elementi di prova non presi in considerazione in quanto non rispondenti ai requisiti di cui all'[articolo 55, RDMUE](#).

Non esistono disposizioni specifiche per quanto riguarda il formato dei documenti o elementi di prova nei procedimenti di DMC. Pertanto i documenti o gli elementi di prova prodotti da una parte vengono comunicati alle altre parti nel più breve tempo possibile, e l'Ufficio può fissare un termine, in genere di due mesi, affinché possano rispondervi.

Per maggiori informazioni sul procedimento orale, cfr. [il punto 5](#) che segue.

4.2 Prove orali e ispezioni

Si tratta di prove che vengono assunte nel corso di procedure orali, ad esempio l'audizione delle parti, di testimoni, di periti o l'esecuzione di ispezioni.

Solo in casi eccezionali l'Ufficio decide di assumere prove orali, in particolare a causa della gravosità di tale procedura, che rischia di protrarre il procedimento, e dei costi che essa comporta, destinati a essere sostenuti dalla parte soccombente in un procedimento *inter partes* o, in taluni casi, da entrambe le parti.

Né l'[articolo 78, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), né l'[articolo 51, RDMUE](#), impongono all'Ufficio l'obbligo di convocare testimoni nei procedimenti orali su richiesta di una delle parti. In particolare, i procedimenti orali non sono normalmente necessari quando le parti hanno potuto presentare le loro argomentazioni giuridiche e fattuali per iscritto.

Qualora siano sollecitati procedimenti orali, spetta al richiedente spiegare perché le testimonianze orali sono più adatte ad attestare la veridicità dei fatti addotti o perché non sia stato possibile fornire tali testimonianze per iscritto, o in qualsiasi altra forma (18/01/2018, [T-178/17](#), HYALSTYLE, EU:T:2018:18, § 15-24).

Se l'Ufficio invita una parte a deporre oralmente, ne informa le altre parti, che hanno il diritto di intervenire.

Analogamente, quando l'Ufficio cita un perito o un testimone a un'udienza, ne informa le parti interessate. Queste possono essere presenti e porre domande alla persona che fornisce la prova.

4.3 Mezzi istruttori specifici

4.3.1 Perizie disposte dall'Ufficio

Si farà ricorso alle perizie solo come ultima risorsa, in quanto comportano costi ingenti e protraggono il procedimento.

Spetta all'Ufficio decidere se disporre una perizia, chi debba essere designato come perito e quale forma debba avere la perizia. Ad ogni modo, l'Ufficio non tiene un elenco di esperti, in quanto ricorre a questi ultimi come mezzo istruttorio solo in via eccezionale.

Il mandato del perito contiene:

- una precisa descrizione dell'incarico che gli viene conferito;
- il termine per la presentazione della sua perizia;
- i nomi delle parti del procedimento;
- l'indicazione delle spese rimborsate dall'Ufficio.

La perizia deve essere presentata nella lingua del procedimento o corredata da una traduzione in tale lingua. Occorre produrre alle parti una copia di ciascuna perizia scritta e della relativa traduzione, ove presente. Se l'Ufficio considera la relazione

sufficiente e le parti accettano la forma scritta, la relazione viene di norma utilizzata unicamente in tale forma.

La presentazione di una relazione orale o l'audizione del perito restano dunque una scelta discrezionale dell'Ufficio.

Le parti possono ricusare un perito per incompetenza o adducendo un conflitto di interessi, ad esempio perché il perito è già intervenuto nella controversia o perché è sospettato di parzialità. La ricusazione non può essere fondata sulla nazionalità del perito designato. Se le parti ricusano il perito, l'Ufficio decide in merito alla ricusazione. I motivi adducibili per la ricusazione di un perito sono gli stessi in base ai quali possono essere ricusati un esaminatore o un membro di una Commissione di ricorso a norma dell'[articolo 169, RMUE](#) e dell'articolo 44, paragrafo 4, REDC.

4.3.2 Dichiarazioni giurate o solenni

Le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, o le dichiarazioni aventi effetto analogo ai sensi della legge dello Stato in cui è redatta la dichiarazione, sono parimenti ammissibili come mezzi di prova, se rese dalle parti.

Per potersi ammettere una dichiarazione fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, le parti devono intendere che le leggi dello Stato membro in cui il documento è stato redatto considererebbero il rilascio di dichiarazioni mendaci come reato penalmente perseguibile. In caso contrario, il documento sarà considerato semplicemente alla stregua di qualsiasi altro documento scritto o dichiarazione (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*/28%2F03%2F2012//number/214%2F08 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 32 https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*/28%2F03%2F2012//number/214%2F08 e la giurisprudenza ivi citata).

L'efficacia probatoria di una dichiarazione giurata o solenne è relativa ([28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33](#)). Nel valutare l'efficacia probatoria di tale documento, l'Ufficio prenderà in considerazione innanzitutto la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. Successivamente, considererà in particolare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, appare ragionevole e affidabile ([07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42](#) e la giurisprudenza ivi citata; https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*/18%2F11%2F2015//number/813%2F14 18/11/2015, T-813/14, Étui d'ordinateur portable, EU:T:2015:868, § 26 https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*/18%2F11%2F2015//number/813%2F14). Le dichiarazioni giurate o solenni contenenti informazioni dettagliate e concrete e/o che sono corroborate da altre prove possiedono un valore probatorio più elevato rispetto alle dichiarazioni generali e di elaborazione astratta.

Il mero fatto che le dichiarazioni giurate o solenni sono fornite da terzi in base a un modello preparato da una parte interessata (parti) non inficia di per sé l'affidabilità e l'attendibilità di detti documenti e non mette in dubbio il loro valore probatorio in quanto la veridicità dei loro contenuti è certificata dal firmatario ([16/09/2013, T-200/10, Avery Dennison, EU:T:2013:467, § 73](#)).

4.3.3 Ispezioni

L'Ufficio può ritenere necessario disporre un'ispezione in loco solo in circostanze del tutto eccezionali. In tal caso, l'Ufficio adotterà una decisione provvisoria in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire (nella fattispecie, un'ispezione) e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'ispezione.

La data dell'ispezione è fissata in modo tale da lasciare alla parte interessata un tempo sufficiente per la preparazione. Se per qualsiasi motivo l'ispezione non può avere luogo, il procedimento proseguirà basandosi sulle prove contenute nel fascicolo.

5 Procedura orale

Articoli da [96 a 97](#), RMUE

Articoli [49-55](#), RDMUE

Articoli 64 e 65, RDC

Articoli da 42 a 46 e articolo 82, REDC

L'[articolo 96, RMUE](#) e l'articolo 64 RDC, prevedono che l'Ufficio possa ricorrere alla procedura orale.

Non costituiscono una procedura orale ai sensi dell'[articolo 96, RMUE](#) e dell'articolo 64 RDC eventuali contatti informali, ad esempio le conversazioni telefoniche.

L'Ufficio ricorre alla procedura orale di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti soltanto qualora la ritenga assolutamente necessaria. Ciò avverrà a discrezione dell'Ufficio (20/02/2013, [T-378/11](#), Medinet, EU:T:2013:83, § 72 e giurisprudenza ivi citata; 16/07/2014, [T-66/13](#), Flasche, EU:T:2014:681, § 88). Nella maggior parte dei casi sarà sufficiente che le parti presentino le proprie osservazioni per iscritto.

5.1 Convocazione delle parti alla procedura orale

Nel caso in cui l'Ufficio disponga di ricorrere alla procedura orale e decida di convocare le parti, il preavviso non può essere inferiore a un mese, a meno che le parti non concordino un termine più breve.

Poiché lo scopo della procedura orale è chiarire tutte le questioni rimaste in sospeso in vista della decisione definitiva, è opportuno che l'Ufficio, nella sua convocazione, rammenti alle parti le questioni che, a suo giudizio, devono essere discusse per consentire l'adozione di una decisione.

Ove l'Ufficio ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, adotta una decisione provvisoria in cui indica il mezzo istruttorio da esperire, i fatti rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione. Il

termine di preavviso non sarà inferiore a un mese, salvo accordo tra le parti per un termine più breve. La convocazione fornirà una sintesi di tale decisione e indicherà i nomi delle parti del procedimento e le spese di cui i testimoni o i periti possono eventualmente ottenere il rimborso dall'Ufficio.

L'Ufficio può altresì consentire la partecipazione alla procedura orale mediante teleconferenza o altri mezzi tecnici.

Ove opportuno, e al fine di agevolare l'audizione, l'Ufficio può invitare le parti a presentare osservazioni scritte o a produrre prove prima dello svolgimento dell'audizione. Il termine fissato dall'Ufficio per ricevere tali osservazioni tiene conto del fatto che queste ultime devono pervenire all'Ufficio entro un lasso di tempo ragionevole perché sia possibile inoltrarle alle altre parti.

Analogamente, le parti possono produrre prove a sostegno degli argomenti addotti di propria iniziativa. Tuttavia, qualora fosse stato necessario fornire tali prove in una fase precedente della procedura, sulla loro ammissibilità decide soltanto l'Ufficio, se del caso nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.

5.2 Lingua della procedura orale

La procedura orale è tenuta nella lingua del procedimento, a meno che le parti non decidano di utilizzare un'altra lingua ufficiale dell'UE.

L'Ufficio può esprimersi nella procedura orale in un'altra lingua ufficiale dell'UE e può, previa istanza scritta, autorizzare una parte a esprimersi in un'altra lingua ufficiale dell'UE, purché sia disponibile un'interpretazione simultanea dell'intervento nella lingua del procedimento. Le spese relative all'interpretazione simultanea saranno sostenute dalla parte che presenta l'istanza o dall'Ufficio, se del caso.

5.3 Svolgimento della procedura orale

La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione Opposizione nonché dinanzi al dipartimento incaricato della tenuta del Registro non è pubblica.

La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica dinanzi alla divisione Annullamento/Nullità e alle Commissioni di ricorso, salvo decisione contraria adottata dall'organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una parte nella procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.

Se la parte regolarmente convocata non compare dinanzi all'Ufficio, la procedura può continuare in sua assenza.

Se l'Ufficio invita una parte a deporre oralmente, ne informa le altre parti, che avranno il diritto di intervenire.

Allo stesso modo, se l'Ufficio convoca un perito o un testimone per un'audizione, ne informa le parti, che hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande alla persona chiamata a deporre.

Al termine della procedura orale, l'Ufficio concede di norma alle parti la possibilità di presentare le loro conclusioni finali.

5.4 Verbale delle prove orali e delle procedure orali

[Articolo 53, RDMUE](#)

Articolo 46, REDC

Il verbale dell'assunzione delle prove orali e delle procedure orali è limitato agli elementi essenziali. In particolare, il verbale non contiene le dichiarazioni testualmente rese né è sottoposto ad approvazione. Tuttavia, le dichiarazioni dei periti o dei testimoni sono registrate affinché, nei successivi gradi di giudizio, sia possibile verificare le esatte affermazioni da essi rilasciate.

In caso di registrazione della procedura orale o dell'assunzione delle prove dinanzi all'Ufficio, la registrazione sostituirà il verbale.

Le parti riceveranno copia del verbale.

5.5 Spese istruttorie nella procedura orale

L'Ufficio può subordinare l'assunzione delle prove al deposito della parte che ne fa richiesta. L'importo sarà fissato dall'Ufficio sulla base di una stima dei costi.

I testimoni e i periti convocati o sentiti dall'Ufficio hanno diritto al rimborso delle spese di spostamento e di soggiorno, compreso un anticipo. Essi hanno altresì diritto alla compensazione per il lucro cessante e alla retribuzione per l'attività prestata.

Gli importi dei rimborsi e degli anticipi sulle spese sono determinati dal Direttore esecutivo dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Per ulteriori informazioni, cfr. la decisione n. EX-99-1 del Presidente dell'Ufficio del 12/01/1999, come modificata dalla [decisione n. EX-03-2](#) del Presidente dell'Ufficio del 20/01/2003.

Nel caso in cui l'Ufficio disponga l'assunzione di un mezzo istruttorio che richieda l'audizione di testimoni o di periti, le spese saranno a suo carico. Se invece l'audizione è stata richiesta da una parte, le spese sono a carico di quest'ultima, fatta salva la decisione sulla ripartizione delle spese nel caso dei procedimenti *inter partes*.

6 Decisioni

6.1 Contenuto

[Articolo 94, RMUE](#)

Articolo 62, RDC

Articoli da 38 a 41, REDC

Le decisioni dell'Ufficio saranno motivate, affinché sia possibile valutarne la legittimità in sede di ricorso o dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia.

La decisione fa riferimento ai punti rilevanti sollevati dalle parti. In particolare, nel caso di risultati diversi per alcuni dei prodotti e servizi oggetto della domanda o della registrazione di marchio dell'Unione europea in questione, la decisione chiarisce per quali prodotti e servizi la domanda o la registrazione è respinta e per quali non lo è.

Il nome dell'autore o degli autori della decisione figura in calce alla decisione.

In calce alla decisione è altresì aggiunto un avviso riguardante l'eventuale possibilità di proporre un ricorso.

L'assenza di tale avviso non incide sulla legittimità della decisione né sul termine entro il quale è possibile presentare ricorso.

6.2 Ripartizione delle spese

[Articolo 105, paragrafo 5](#), e [articolo 109](#) e [allegato 1, parte A, punto 33, RMUE](#)

[Articolo 33, RDMUE](#)

Articolo 70, RDC

Articoli 37 e 79, REDC

Articolo 24 dell'allegato al RTDC

Per «spese» si intendono le spese sostenute dalle parti nel procedimento, perlopiù (i) le spese di rappresentanza e spese sostenute per la partecipazione alle audizioni; per «spese di rappresentanza» si intendono le spese sostenute per rappresentanti professionali ai sensi dell'[articolo 120 RMUE](#), e dell'articolo 78, RDC non quelle sopportate per i dipendenti (anche se di un'altra impresa con la quale vi siano legami economici) e (ii) le tasse di opposizione, annullamento o nullità.

Per «ripartizione delle spese» si intende la decisione che l'Ufficio adotta per determinare se, e in quale misura, le parti siano tenute a rimborsarsi vicendevolmente

tali importi. Non sono incluse le spese riferite all'Ufficio (tasse versate, spese interne dell'Ufficio).

Nei procedimenti *ex parte* non è contemplata una decisione sulle spese né una ripartizione delle spese. Le tasse versate all'Ufficio non sono rimborsate (eccezioni: [l'articolo 33, RDMUE](#) e l'articolo 37, REDC, sul rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché [l'articolo 105, paragrafo 5, RMUE](#), sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del procedimento, quando la domanda non sia ammissibile).

Le decisioni sulle spese, o la determinazione di queste ultime, sono limitate ai procedimenti di opposizione, annullamento e nullità di disegni o modelli (ivi compresi i susseguenti procedimenti di ricorso o i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia).

Pertanto, se in un procedimento *inter partes* viene adottata una decisione, l'Ufficio delibererà anche sulla ripartizione delle spese.

La decisione fissa le spese che la/e parte/parti soccombente/i deve/devono versare. La parte soccombente sostiene l'onere delle tasse e delle spese versate dall'altra parte che siano essenziali ai fini della procedura. A tal fine, non è necessario produrre un giustificativo delle spese effettivamente sostenute.

L'Ufficio può stabilire una diversa ripartizione delle spese, se entrambe le parti risultano soccombenti su uno o più capi o qualora l'equità lo richieda.

Nei casi di ritiro o di rinuncia alla domanda di marchio dell'Unione europea contestata o al marchio dell'Unione europea contestato o al disegno o modello comunitario registrato oppure di ritiro dell'opposizione, della richiesta di annullamento o della domanda di dichiarazione di nullità, l'Ufficio non adotta una decisione sul merito ma assume di norma una decisione riguardo alle spese. La parte che pone fine alla procedura sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Quando il caso è chiuso per altri motivi, l'Ufficio fissa le spese a sua discrezione. Questa parte della decisione costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere in tutti gli Stati membri dell'UE in procedimenti abbreviati non appena la decisione sia divenuta definitiva.

In nessun caso la decisione riguardante le spese si fonda su assunti ipotetici su chi avrebbe vinto la controversia se fosse stata necessaria una decisione sul merito.

Inoltre, entro un mese dalla data di notifica della decisione che determina l'ammontare delle spese, la parte interessata può presentare una richiesta di riesame. Nella richiesta devono essere esposti i motivi su cui essa si fonda; inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dal versamento della tassa corrispondente.

Per ulteriori informazioni cfr. [le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 6.5](#) e le [Direttive sull'esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli](#).

6.3 Disponibilità pubblica delle decisioni

[Articolo 113, RDMUE](#)

Decisione n. [EX-21-4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza.

Per promuovere la convergenza delle prassi, l'Ufficio mantiene una banca dati della giurisprudenza, mettendo a disposizione del pubblico le proprie decisioni ai sensi del RMUE, del RDC e degli atti legislativi adottati in forza degli stessi, nonché le sentenze dei tribunali nazionali e dell'UE in materia di proprietà intellettuale.

Per motivi di trasparenza e di interesse pubblico, l'Ufficio rende le proprie decisioni pubblicamente disponibili al momento della loro notifica, indipendentemente dal fatto che queste siano divenute definitive. Ciò significa mettere a disposizione del pubblico anche le decisioni prese al termine dell'esame di una domanda di MUE al momento della loro notifica, anche laddove la domanda di MUE fosse poi esclusa dalla pubblicazione in ragione di un respingimento o di un ritiro della domanda stessa (cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 4, Pubblicazione](#)). Sono comprese anche le decisioni annullate in un secondo momento o che non diventano definitive per qualsiasi altro motivo.

Le decisioni dell'Ufficio saranno conservate nella banca dati. Le richieste di cancellazione delle decisioni dalla banca dati saranno respinte.

Tuttavia, anteriormente alla pubblicazione di un DMC a norma dell'articolo 49 o dell'articolo 50, paragrafo 4, RDC, la disponibilità per il pubblico delle decisioni dell'Ufficio è soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, RDC, e all'articolo 14, paragrafo 3, REDC. Tra queste figurano le domande di DMC respinte prima di raggiungere la registrazione e i DMC registrati soggetti a differimento della pubblicazione. In entrambi i casi la divulgazione dei contenuti è soggetta alle restrizioni previste dai suddetti articoli.

La pubblicazione di tali decisioni nella banca dati non va confusa con la loro iscrizione nel registro. L'esito delle decisioni viene registrato nei registri dei MUE o dei DMC solo una volta concluse.

Le sentenze e le decisioni sono messe a disposizione nella lingua originale. Ove disponibili, vengono pubblicate le traduzioni ufficiali. La banca dati della giurisprudenza può contenere traduzioni non ufficiali, ove indicato, o agevolare traduzioni automatiche a fini puramente informativi.

La banca dati della giurisprudenza è accessibile gratuitamente sul sito web dell'Ufficio tramite lo strumento [eSearch Case Law](#).

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 3 Pagamento di tasse, spese e
tariffe

Indice

1	Introduzione.....	53
2	Modalità di pagamento.....	54
	2.1 Pagamento mediante bonifico bancario.....	54
	2.1.1 Conti bancari.....	55
	2.1.2 Dati da fornire contestualmente al pagamento.....	55
	2.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito.....	57
	2.3 Pagamento mediante conto corrente presso l'Ufficio.....	58
3	Termini di pagamento.....	60
4	Data alla quale il pagamento si considera effettuato.....	60
	4.1 Pagamento mediante bonifico bancario.....	60
	4.1.1 Ritardi di pagamento, con o senza soprattassa.....	61
	4.1.2 Prova del pagamento e della data di pagamento.....	61
	4.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito.....	62
	4.3 Pagamento mediante conto corrente.....	63
5	Rimborso delle tasse.....	63
	5.1 Rimborso delle tasse di deposito di una domanda.....	64
	5.2 Rimborso della tassa di opposizione.....	64
	5.3 Rimborso della tassa per una domanda di decadenza o per una dichiarazione di nullità.....	65
	5.4 Rimborso delle tasse per i marchi internazionali.....	65
	5.5 Rimborso delle tasse di ricorso.....	65
	5.6 Rimborso delle tasse di rinnovo.....	65
	5.7 Rimborso di importi di entità trascurabile.....	66
6	Riduzione delle tasse per una domanda di marchio dell'Unione europea depositata per via elettronica.....	67
7	Decisioni sulle spese.....	67
	7.1 Determinazione delle spese.....	67
	7.2 Esecuzione della decisione sulle spese.....	68
	7.2.1 Condizioni.....	68
	7.2.2 Autorità nazionale.....	68
	7.2.3 Procedimenti.....	68

7.3 Ripartizione delle spese..... 69

Non in vigore

1 Introduzione

Articoli [da 178 a 181](#) e [Allegato I, RMUE](#)

Articolo 6, REDC

Articolo 6, RTDC

Le norme specifiche sul pagamento di tasse e tariffe in questioni relative al marchio dell'Unione europea (MUE) sono previste negli articoli da [178 a 181](#) e [nell'allegato I al RMUE](#). L'elenco completo delle tasse è reperibile sul sito web dell'Ufficio.

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

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

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

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

L'importo delle tasse deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio (cfr. l'[articolo 172, paragrafo 2](#) e il [considerando 39](#), del RMUE). Onde garantire la completa autonomia e indipendenza dell'Ufficio, le sue entrate comprendono principalmente il gettito delle tasse dovute dagli utenti del sistema ([considerando 37](#) del RMUE).

Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di una tassa si prescrive dopo 4 anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile ([articolo 108, RMUE](#)).

- **Le spese** si riferiscono alle spese delle parti nei procedimenti *inter partes* dinanzi all'Ufficio, in particolare per la rappresentanza professionale (per i marchi si vedano l'[articolo 109, RMUE](#), e gli articoli [18](#) e [27](#), REMUE; per i disegni o modelli si vedano gli articoli da 70 a 71, RDC, e l'articolo 79, REDC). Le decisioni in casi *inter partes* possono contenere, se del caso, una decisione sulle tasse e sulle spese dei

mandatari abilitati e devono fissare l'importo. La decisione sulle spese, una volta divenuta definitiva, costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'[articolo 110, RMUE](#).

- **Le tariffe** sono fissate dal Direttore esecutivo dell'Ufficio per le prestazioni di servizi dell'Ufficio non previste nell'[allegato I al RMUE](#) ([articolo 178, RMUE](#)). Gli importi delle tariffe fissate dal Direttore esecutivo dell'Ufficio sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e sono reperibili sul sito web nella sezione dedicata alle decisioni del Direttore esecutivo dell'Ufficio. Ne sono esempi le spese per la mediazione a Bruxelles o per determinate pubblicazioni edite dall'Ufficio.

Il pagamento di una tassa e l'indicazione della natura della tassa e della procedura a cui si riferisce non dispensano dall'obbligo di soddisfare gli altri requisiti formali rimanenti dell'atto procedurale interessato, a meno che non siano espressamente stabiliti nel RMUE, nell'RDC e negli atti legislativi secondari (ad esempio, per i rinnovi). Ad esempio, il pagamento della tassa di ricorso e l'indicazione del numero della decisione impugnata non sono sufficienti ai fini della presentazione di un ricorso valido (31/05/2005, [T-373/03](#), Parmitalia, EU:T:2005:191, § 58; 09/09/2010, [T-70/08](#), Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25).

2 Modalità di pagamento

[Articolo 179, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 5, RTDC

Decisione [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

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

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

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

2.1 Pagamento mediante bonifico bancario

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

2.1.1 Conti bancari

Il pagamento mediante bonifico bancario può essere effettuato solo su uno dei conti bancari dell'Ufficio. Per i dettagli su tali conti, consultare la sezione «Tasse e pagamenti» del sito internet dell'Ufficio (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/fees-and-payments>).

Per quanto riguarda le commissioni bancarie è importante fare in modo che l'intero importo giunga all'Ufficio senza alcuna deduzione.

2.1.2 Dati da fornire contestualmente al pagamento

[Articolo 179, paragrafi 2 e 3, RMUE](#)

Articolo 6, RTDC

In occasione di ogni pagamento è indicato il nome della persona che lo effettua e sono fornite le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento.

1. Nome

Per quanto riguarda **il nome della persona che effettua il pagamento**, il nome completo deve essere incluso nel campo dell'ordinante del bonifico bancario.

2. Causale

In merito alla **causale del pagamento**, il campo relativo alla descrizione del bonifico bancario deve includere le informazioni necessarie per identificare immediatamente la finalità del pagamento.

Inoltre, si raccomanda di fornire i relativi recapiti nel campo dell'ordinante o in quello della descrizione. Ciò permetterà all'Ufficio di contattare la persona che effettua il pagamento in caso di necessità.

L'Ufficio fornisce agli utenti un unico **codice di transazione del pagamento**. Se una parte seleziona il «bonifico bancario» come metodo di pagamento nel compilare un modulo di deposito elettronico nella User Area, il sistema genererà un codice unico di transazione del pagamento a otto cifre nella ricevuta di deposito. Le prime due cifre rappresentano l'anno in corso, le cinque cifre successive sono una combinazione di numeri e lettere e l'ultima è un numero di controllo (per esempio 2139EDH2).

Si raccomanda vivamente di inserire il codice di transazione del pagamento nel campo della descrizione del bonifico bancario, preferibilmente all'inizio. In questo campo deve essere inclusa anche la tipologia della tassa, ad esempio il tipo di procedimento in forma abbreviata (cfr. gli esempi qui di seguito) e il numero della domanda o del fascicolo. Oltre a questi **due dati cruciali**, è possibile includere altre informazioni, quali il nome della parte o del rappresentante (se diverso dalla persona che effettua il pagamento) e il relativo numero ID dell'Ufficio.

La corretta compilazione dei campi nome e descrizione del bonifico bancario garantirà che l'Ufficio identifichi il pagamento correttamente e tratti le domande o gli atti procedurali in modo tempestivo. Poiché questi campi presentano limiti di caratteri, si raccomanda di utilizzare abbreviazioni, ove possibile, ed evitare l'uso eccessivo di spazi o zeri iniziali nei numeri.

Le seguenti sono abbreviazioni proposte (o una loro combinazione) per le operazioni più comuni dinanzi all'Ufficio soggette a tassa e possono essere utilizzate, insieme al codice di transazione del pagamento, per facilitare l'identificazione del pagamento:

Causale	Abbreviazione
Tassa di deposito di marchio dell'Unione europea o disegno o modello comunitario registrato	MUE, RCD IA
Tassa per domanda di registrazione internazionale	REN
Tassa di rinnovo	OPP
Tassa di opposizione	CANC
Tassa di annullamento	R
Ricorso	REC
Registrazione	CONV
Trasformazione	IOF
Consultazione dei fascicoli	CA
Conto corrente	OWN ID
Numero ID del titolare	REP ID
Numero ID del rappresentante	

Ad esempio, quando si effettua il pagamento per un deposito di MUE in cui è stato fornito un codice di pagamento (2132EDH2), il numero della domanda di MUE appare sulla ricevuta (184583674) ed è depositato da un rappresentante che ha un ID presso l'Ufficio (ID 1024891), la descrizione preferita sarebbe «**2132EDH2 MUE 184583674 REP ID 1024891**».

Un altro esempio, è quello di un rappresentante (ID 1024891) che effettua un pagamento per l'approvvigionamento di un conto corrente detenuto presso l'Ufficio (conto n. 6361), poiché in questo caso il codice individuale di transazione del pagamento non è disponibile, la descrizione preferita sarebbe «**CA6361 REP ID 1024891**».

Informazioni errate o insufficienti a identificare il fascicolo al quale è collegato il pagamento possono causare notevoli ritardi nel trattamento delle domande o degli atti procedurali.

Qualora le informazioni fornite siano **insufficienti per consentire all'Ufficio di identificare la causale del pagamento**, quest'ultimo contatterà la persona che

effettua il pagamento (se questa ha fornito i propri recapiti) e specificherà un termine entro il quale le informazioni mancanti devono essere fornite; in caso contrario il pagamento sarà considerato non avvenuto e l'importo sarà rimborsato (se l'ordinante ha fornito i necessari dati bancari).

Qualora siano presenti nel campo della descrizione **informazioni contraddittorie** che identificano più di un fascicolo o procedimento, l'Ufficio contatterà l'ordinante (se questi ha fornito i propri recapiti) e specificherà un termine per chiarire a quali fascicoli vada collegato il pagamento. In assenza di chiarimenti, il pagamento sarà considerato, in linea di principio, a favore del **fascicolo identificato per primo nel campo della causale del pagamento**. Ad esempio, il pagamento di 850 EUR per una domanda di MUE con due codici di transazione del pagamento (ad es. «**2132EDH2, 2141KHG1, MUE**») nel campo della descrizione, ciascuno relativo a un diverso deposito di MUE. Se la parte non risponde alla lettera dell'Ufficio, il pagamento sarà collegato alla domanda di MUE identificata per prima, nella fattispecie, quella con il codice di transazione del pagamento «**2132EDH2**».

2.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

Decisione [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

[Allegato I A, RMUE](#)

Articolo 5, paragrafo 2, RTDC

La maggior parte dei servizi online può essere pagata mediante carta di debito o di credito, a condizione che il pagamento venga effettuato per un servizio richiesto tramite la User Area. Tuttavia il pagamento con carta di debito o di credito non è ancora possibile per tutte le tasse dell'Ufficio. Il relativo strumento online (ad esempio il deposito elettronico «e-filing») indicherà quando una tassa può essere pagata mediante carta di credito o di debito. In particolare, la carta di debito o di credito non può essere usata per il pagamento dei diritti di cui all'[articolo 178, paragrafo 1, RMUE](#) e all'articolo 3, RTDC, o per riapprovvigionare un conto corrente.

Il pagamento con carta di debito o di credito consente all'Ufficio di utilizzare al meglio i propri sistemi automatici interni, dando inizio più rapidamente al trattamento della pratica.

I pagamenti mediante carta di debito o di credito sono immediati (cfr. il [punto 4.2](#) che segue) e non sono quindi consentiti per effettuare pagamenti posticipati (pagamenti da realizzare nel termine di un mese dalla data di presentazione).

Per il pagamento mediante carta di debito o di credito si devono fornire alcuni dati essenziali. I dati rivelati non saranno archiviati dall'Ufficio in nessuna banca dati permanente, ma saranno conservati solo fino al momento della loro trasmissione alla

banca. Qualsiasi voce registrata del modulo riporterà solo il tipo di carta di debito o di credito e le ultime quattro cifre del numero di carta di debito o di credito. Grazie al server sicuro dell'Ufficio, che codifica tutte le informazioni immesse, l'utente può tranquillamente inserire il numero completo della propria carta di debito o di credito.

2.3 Pagamento mediante conto corrente presso l'Ufficio

[Decisione n. EX-21-05](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

È consigliabile aprire un conto corrente presso l'Ufficio perché per le richieste soggette a scadenze, quali opposizioni o ricorsi, il pagamento viene considerato effettuato in tempo utile anche se la documentazione pertinente per la quale viene effettuato il pagamento (ad esempio un atto di opposizione) è presentata l'ultimo giorno del termine, purché il conto corrente disponga di fondi sufficienti (cfr. il [punto 4.3](#) che segue) ([07/09/2012, R 2596/2011-3, Stair Gates, § 13-14](#)). La data effettiva di addebito è generalmente successiva, ma il pagamento è considerato effettuato alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio della richiesta relativa a un atto procedurale, oppure come diversamente conveniente per la parte nel procedimento, conformemente all'articolo 8 della [decisione n. EX-21-05](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

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

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

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

Se su un conto corrente i fondi disponibili non sono sufficienti, il titolare riceverà una notifica dall'Ufficio e avrà la possibilità di riapprovvigionare il conto con fondi sufficienti a consentire il pagamento delle tasse in questione e dei costi amministrativi, che corrispondono al 20 % della tassa pagata in ritardo. I costi amministrativi non devono in alcun caso superare il massimo di EUR 500 o il minimo di EUR 100.

Se il titolare provvede in tal senso, il pagamento della tassa sarà considerato ricevuto alla data in cui il documento pertinente, in relazione al quale il pagamento è stato effettuato (ad esempio, un atto di opposizione), viene ricevuto dall'Ufficio. Se il pagamento serve a riapprovvigionare un conto corrente, è sufficiente indicare il numero di conto corrente.

Se il conto corrente viene riapprovvigionato per coprire soltanto parte dell'importo dovuto, l'addebito è effettuato, senza eccezioni, secondo l'ordine seguente:

1. vengono addebitati innanzi tutto i costi amministrativi; quindi,
2. nel caso di diverse tasse o tariffe in sospeso, l'addebito viene effettuato in ordine cronologico tenendo conto della data in cui le tasse sono dovute, e soltanto qualora sia possibile addebitare l'intero importo.

Se il conto corrente non viene riapprovvigionato in tempo utile a copertura di tutti i costi amministrativi e delle tasse di cui trattasi, il pagamento si riterrà non effettuato ed eventuali diritti che dipendono dal pagamento tempestivo andranno perduti.

L'Ufficio consente ai titolari di un conto corrente di accedere, mediante una connessione Internet sicura, alle informazioni sul proprio conto corrente. Tramite la User Area del sito Internet dell'Ufficio, il titolare del conto può visualizzare e salvare online o stampare i movimenti del conto e i pagamenti dovuti.

Il pagamento di una tassa mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita per iscritto. L'autorizzazione deve essere rilasciata dal titolare del conto corrente e deve indicare che una tassa specifica può essere addebitata sul conto. L'autorizzazione deve pervenire all'Ufficio prima della scadenza del pagamento. Il pagamento sarà considerato effettuato alla data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio.

Se il titolare non è né la parte né il suo rappresentante, l'Ufficio verificherà la presenza di tale autorizzazione. Qualora l'autorizzazione non sia inclusa nel fascicolo, l'Ufficio ne informerà la parte interessata. In mancanza della presentazione dell'autorizzazione del titolare in tempo utile, vale a dire prima della scadenza del pagamento, la richiesta della parte di addebito della tassa non sarà presa in considerazione dall'Ufficio.

La richiesta di apertura di un conto corrente presso l'Ufficio deve essere effettuata inviando un'e-mail al seguente indirizzo: fee.information@euipo.europa.eu, o avviando un'operazione online nella User Area.

Il deposito iniziale minimo è di 1 000 EUR.

Una volta che un conto è stato aperto, l'Ufficio si riserva il diritto di chiudere un conto corrente mediante notifica scritta al titolare, in particolare ove ritenga che l'utilizzazione del conto corrente non sia conforme ai termini e alle condizioni previsti dalla [decisione n. EX-21-05](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di

pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe, o quando viene accertato un uso improprio del conto. L'uso improprio può essere considerato in situazioni quali la mancanza sistematica di fondi, il ripetuto uso fraudolento di autorizzazioni di terzi o conti multipli, il mancato pagamento dei costi amministrativi, o in situazioni in cui le azioni del titolare del conto hanno avuto per conseguenza un onere amministrativo eccessivo per l'Ufficio. Per maggiori dettagli sulla chiusura, si fa riferimento all'articolo 13 della [decisione n. EX-21-05](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

3 Termini di pagamento

[Articolo 178, paragrafo 2, RMUE](#)

Articolo 4, RTDC

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

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

Le tasse e le tariffe il cui termine di pagamento non è specificato nei regolamenti sono versati alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento, per esempio una domanda di iscrizione.

4 Data alla quale il pagamento si considera effettuato

[Articolo 180, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 7, RTDC

Decisione [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

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

4.1 Pagamento mediante bonifico bancario

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

4.1.1 Ritardi di pagamento, con o senza soprattassa

Qualora il pagamento sia ricevuto dall'Ufficio dopo la scadenza del termine, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che la persona che ha effettuato il pagamento a) entro il periodo di scadenza stesso, abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare e b) abbia pagato una soprattassa pari al 10 % dell'importo della tassa dovuto (fino a un massimo di 200 EUR). Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte ai sensi della sentenza del [12/05/2011, T-488/09, Redtube, EU:T:2011:211, § 38](#), e della decisione del [10/10/2006, R 203/2005-1, BLUE CROSS MEDICARE / BLUE CROSS](#).

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

La soprattassa non è dovuta se l'interessato fornisce la prova che il pagamento è stato avviato più di 10 giorni prima dello scadere del termine previsto.

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

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

4.1.2 Prova del pagamento e della data di pagamento

[Articolo 180, paragrafo 4, RMUE](#)

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 63, RDC

Articolo 81, paragrafo 2, REDC

Articolo 7, paragrafo 4, RTDC

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

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

trasferimento, alla banca alla quale è stato trasmesso, nonché l'indicazione di «avvenuto trasferimento».

Inoltre, possono essere presentate le seguenti prove:

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

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

Il suddetto elenco non è esaustivo.

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

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

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

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

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

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

4.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

Articoli 16 e 17 della [decisione n. EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

Il pagamento mediante carta di credito o di debito è considerato effettuato alla data in cui il relativo deposito o la relativa domanda sono andati a buon fine tramite l'utilizzo della User Area e se l'importo perviene effettivamente sul conto dell'Ufficio in conseguenza della transazione effettuata mediante carta di credito o di debito e non viene revocato in data successiva. Qualora l'operazione di addebito sulla carta di credito o di debito da parte dell'Ufficio non vada a buon fine per qualsiasi motivo, il pagamento si considera non effettuato. Ciò vale in tutti i casi in cui la transazione non va a buon fine.

4.3 Pagamento mediante conto corrente

Articolo 8 della [decisione n. EX-21-05](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

Se il pagamento viene effettuato tramite un conto corrente aperto presso l'Ufficio, la [decisione n. EX-21-05](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe prevede che la data alla quale il pagamento si considera effettuato sia fissata in modo da essere conveniente per la parte del procedimento. Ad esempio, per la tassa di deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea, l'addebito sul conto corrente avviene il giorno del ricevimento della domanda. Tuttavia, il titolare del conto può dare istruzione all'Ufficio di addebitare la tassa sul conto l'ultimo giorno del termine di un mese stabilito per il pagamento. Analogamente, all'atto del rinnovo, le tasse di rinnovo (comprese le tasse per le classi aggiuntive) vengono addebitate il giorno del ricevimento della domanda, se non richiesto diversamente dal titolare del conto.

Se una parte ritira la sua azione il giorno stesso in cui questa è stata presentata o prima della fine del termine per effettuare il pagamento, le tasse (ove applicabili) non verranno addebitate sul conto corrente (cfr. i punti [5.1](#) e [5.6](#) che seguono sulle condizioni specifiche per il rimborso delle tasse di deposito e di rinnovo se il pagamento viene effettuato tramite conto corrente e le [Direttive, parte A, sezione 1, Modalità di comunicazione, punto 3.1.6, Ritiro delle presentazioni](#)).

5 Rimborso delle tasse

[Articolo 108](#), [articolo 179, paragrafo 3](#) e [articolo 181 RMUE](#)

Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafo 1, RTDC

Articolo 30, paragrafo 2, REDC

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

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

In caso di rimborso di una tassa, il rimborso sarà effettuato direttamente alla parte o al rappresentante indicato nel fascicolo (se nominato) al momento del rimborso. I rimborsi

non saranno effettuati al beneficiario originale se questa persona non è più indicata nel fascicolo.

5.1 Rimborso delle tasse di deposito di una domanda

[Articoli 32](#) e [articolo 49, paragrafo 1, RMUE](#)

Articoli 10, 13 e 22, REDC

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

- in caso di pagamento tramite **bonifico bancario**, prima o al più tardi il giorno stesso in cui l'importo è stato effettivamente accreditato sul conto bancario dell'Ufficio;
- in caso di pagamento tramite **carta di debito o di credito**, il giorno stesso in cui è stata presentata la domanda contenente le istruzioni o i dati relativi alla carta di debito o di credito;
- in caso di pagamento tramite **conto corrente** e quando il titolare richiede espressamente che la tassa di deposito della domanda sia addebitata l'ultimo giorno del termine di 1 mese previsto per il pagamento o, ove sia stata data successiva istruzione scritta di addebitare immediatamente il conto corrente entro tale mese, prima o al più tardi il giorno stesso in cui il pagamento deve essere addebitato.

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

In tutti gli scenari summenzionati non verrà assegnata una data di deposito alla domanda di marchio dell'Unione europea.

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

Per quanto riguarda i **disegni o modelli**, se il ritiro della domanda perviene prima che sia stata assegnata una data di deposito, le eventuali tasse pagate verranno restituite. Tuttavia, le tasse non saranno in alcun caso rimborsate se il disegno o modello richiesto è stato registrato.

5.2 Rimborso della tassa di opposizione

[Articolo 5, paragrafo 1](#), [articolo 6, paragrafo 5](#) e [articolo 7, paragrafo 1](#), RDMUE

Se l'opposizione si considera non proposta (perché presentata oltre il termine di tre mesi) o se la tassa di opposizione non è stata interamente pagata o è stata pagata

dopo la scadenza del termine di opposizione o se l'Ufficio rifiuta la protezione del marchio *ex officio* ai sensi dell'[articolo 45, paragrafo 3, RMUE](#), l'Ufficio deve rimborsare la tassa (cfr. le [Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 6.4, Rimborso della tassa](#)).

5.3 Rimborso della tassa per una domanda di decadenza o per una dichiarazione di nullità

[Articolo 15, paragrafo 1, RDMUE](#)

Qualora una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità sia considerata non presentata in quanto la tassa non è stata pagata entro il termine specificato dall'Ufficio, l'Ufficio deve rimborsare la tassa, compresa la soprattassa (cfr. [le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 2.3, Pagamento](#)).

5.4 Rimborso delle tasse per i marchi internazionali

Decisione n. [ADM-11-98](#) del Presidente dell'Ufficio relativa alla regolarizzazione di certi rimborsi di tasse

Per informazioni sui diversi casi in cui può essere applicabile un rimborso in processi relativi a domande e registrazioni internazionali, dove l'EUIPO è l'ufficio di origine e/o l'ufficio designato, cfr. le Direttive, [parte M, Marchi internazionali](#).

5.5 Rimborso delle tasse di ricorso

[Articolo 33, REMUE](#)

Articolo 35, paragrafo 3 e articolo 37, REDC

Le disposizioni in materia di rimborso delle tasse di ricorso sono contenute nell'[articolo 33 REMUE](#) e nell'articolo 35, paragrafo 3, e nell'articolo 37 REDC.

5.6 Rimborso delle tasse di rinnovo

[Articolo 53, paragrafo 8, RMUE](#)

Articolo 22, paragrafo 7, REDC

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

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

Qualora il titolare abbia presentato una domanda di rinnovo di un MUE e successivamente ritiri totalmente o parzialmente (ossia in relazione ad alcune classi) la domanda di rinnovo, la tassa di rinnovo sarà rimborsata unicamente nei seguenti casi:

- se, in caso di pagamento mediante **bonifico bancario**, l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta entro e non oltre il giorno stesso in cui l'importo è stato effettivamente accreditato sul conto bancario dell'Ufficio;
- se, in caso di pagamento mediante **carta di debito o di credito**, l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta prima o alla data di ricezione del pagamento mediante carta di debito o di credito;
- se, in caso di pagamento mediante **conto corrente**, e ove il titolare abbia richiesto espressamente che la tassa sia addebitata l'ultimo giorno del termine di sei mesi previsto per il pagamento e l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta entro il termine di sei mesi fissato per il rinnovo o, qualora fosse stata data successiva istruzione per iscritto di addebitare immediatamente l'importo sul conto corrente, prima o al più tardi alla data in cui il pagamento deve essere addebitato.

Per ulteriori informazioni, cfr. le [Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 4, Rinnovo](#).

5.7 Rimborso di importi di entità trascurabile

[Articolo 181, RMUE](#)

Articolo 9, paragrafo 1, RTDC

Articolo 18 della decisione n. [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

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

Tuttavia, se la situazione lo consente, l'Ufficio può consentire alla persona interessata di versare la differenza ancora dovuta entro il termine.

Quando per tasse e tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso. L'importo di entità trascurabile è fissato a 15 EUR nella decisione n. [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021

concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

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

[Allegato I A, paragrafo 2, RMUE](#)

Decisione [n. EX-20-9](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 novembre 2020 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

Ai sensi dell'[allegato I A, paragrafo 2, RMUE](#), la tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale può beneficiare di una riduzione se la domanda è stata depositata per via elettronica. Le procedure e le norme applicabili per il deposito elettronico si trovano nella decisione [n. EX-20-9](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 novembre 2020 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, in combinato disposto con le [Condizioni di utilizzo della User Area](#), come stabilito in tale decisione.

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

7 Decisioni sulle spese

[Articolo 109, RMUE](#)

[Articolo 1, lettera k\)](#), articolo [18](#) e [27](#), REMUE

7.1 Determinazione delle spese

La decisione che fissa l'importo delle spese comprende la somma forfettaria prevista nell'[articolo 27, REMUE](#) per la rappresentanza professionale e le tasse (cfr. sopra) sostenute dalla parte vincente, indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute. La determinazione delle spese può essere riveduta in procedure specifiche ai sensi dell'[articolo 109, paragrafo 7, RMUE](#).

7.2 Esecuzione della decisione sulle spese

Articolo 110, RMUE

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

7.2.1 Condizioni

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

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

7.2.2 Autorità nazionale

Ogni Stato membro designa un'autorità nazionale responsabile della verifica dell'autenticità della decisione e dell'apposizione della formula esecutiva alle decisioni dell'Ufficio che fissano l'ammontare delle spese. Lo Stato membro comunica le coordinate di tale autorità all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione ([articolo 110, paragrafo 2, RMUE](#)).

L'Ufficio pubblica tali designazioni nella propria Gazzetta ufficiale.

7.2.3 Procedimenti

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

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

2. Se sono state assolte le formalità, la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata. L'esecuzione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata ([articolo 110, paragrafo 2, RMUE](#)). L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato ([articolo 110, paragrafo 4, RMUE](#)).

7.3 Ripartizione delle spese

Nei procedimenti *inter partes*, la divisione Opposizione, la divisione Annullamento e le Commissioni di ricorso adottano, se del caso, una decisione sulla ripartizione delle spese. Tali spese comprendono, in particolare, le spese sostenute per rappresentanti professionali, se del caso, e le tasse corrispondenti. Per ulteriori informazioni relative alla ripartizione delle spese nel procedimento di opposizione, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, paragrafo 6.5, Decisione sulla ripartizione delle spese](#). Per quanto riguarda il procedimento di annullamento, cfr. le Direttive, [parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 4.3.4, Decisione sulla ripartizione delle spese](#). Qualora la decisione contenga errori manifesti per quanto riguarda le spese, le parti possono chiedere una correzione ([articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#)) o una revoca ([articolo 103, RMUE](#)), a seconda delle circostanze (cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori](#)).

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 4

Lingua procedurale

Indice

1 Introduzione.....	72
2 Dal deposito alla registrazione (eccetto l'opposizione).....	72
3 Opposizione e annullamento.....	73
4 Nullità di disegni o modelli.....	73
5 Altre richieste.....	74
5.1 Prima della registrazione (eccetto l'opposizione).....	74
5.2 Dopo la registrazione (eccetto l'annullamento e la nullità di disegni o modelli).....	75
6 Disposizioni relative alla natura immodificabile delle lingue.....	76
7 Traduzioni e loro certificazione.....	76
8 Mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico.....	76

1 Introduzione

[Articolo 146, RMUE](#)

RMUE Articoli [25](#) e [26](#), REMUE

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 98, RDC

Articoli 80,81 e 83, REDC

Le lingue dell'Ufficio sono cinque: il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco. Tuttavia, una domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) o di disegno o modello comunitario registrato (DMC) può essere depositata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Il RMUE e il RDC contengono norme relative alla determinazione e all'uso della lingua procedurale. Tali norme possono variare in base ai procedimenti, in particolare a seconda che si tratti di procedimenti *ex parte* o *inter partes*.

La presente sezione riguarda soltanto le disposizioni orizzontali comuni a tutti i tipi di procedimenti. Le eccezioni per particolari tipi di procedimenti sono trattate nelle corrispondenti sezioni delle Direttive.

Ai sensi dell'[articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#) e dell'articolo 80, lettera c), REDC, quando una richiesta viene depositata utilizzando un modulo fornito dall'Ufficio a norma dell'[articolo 65, RDMUE](#) e dell'articolo 68, REDC, il modulo può essere utilizzato in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

2 Dal deposito alla registrazione (eccetto l'opposizione)

[Articolo 146, RMUE](#)

Articolo 98, RDC

Le domande di MUE e di DMC sono depositate in una delle lingue ufficiali dell'UE (prima lingua). La lingua procedurale sarà la lingua utilizzata per il deposito della domanda.

Deve essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue dell'Ufficio.

La seconda lingua serve come possibile lingua per procedimenti di opposizione, annullamento e nullità per i disegni o modelli. La seconda lingua deve essere diversa da quella selezionata come prima lingua. Non è possibile modificare la scelta della prima e della seconda lingua una volta depositata la domanda.

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

Questo regime linguistico si applica all'intero procedimento di domanda e di esame fino alla registrazione, tranne per le opposizioni e le richieste accessorie (cfr. i punti che seguono).

Per maggiori informazioni sul regime linguistico e sulle traduzioni riguardanti l'esame di MUE, ivi compresa la possibilità di modificare la lingua della corrispondenza, cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 6](#).

3 Opposizione e annullamento

[Articolo 146, paragrafi 5, 7 e 8, RMUE](#)

[Articolo 3, RDMUE](#)

Un'opposizione o richiesta di annullamento (domanda di decadenza o dichiarazione di nullità) può essere presentata:

- a scelta dell'opponente/del richiedente l'annullamento: nella prima o seconda lingua della domanda di MUE se la prima lingua è una delle cinque lingue dell'Ufficio;
- nella seconda lingua, se la prima lingua non è una lingua dell'Ufficio.

Questa lingua diventa la lingua procedurale dell'opposizione o del procedimento di annullamento, a meno che le parti non concordino una lingua diversa (tra le lingue ufficiali dell'UE).

Un'opposizione o richiesta di annullamento può essere presentata anche in una delle altre lingue dell'Ufficio, purché entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o entro un mese dalla data di deposito della richiesta di annullamento, l'opponente/richiedente l'annullamento trasmetta una traduzione in una lingua che sia accettabile come lingua procedurale.

Per maggiori informazioni sul regime linguistico e sulle traduzioni per i documenti giustificativi presentati in un procedimento di opposizione, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punti 2.3 e 4.3](#), e, in merito ai procedimenti di annullamento, cfr. le Direttive, [parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punti 2.4 e 3.3](#).

4 Nullità di disegni o modelli

Articolo 98, paragrafi 4 e 5, RDC

Articoli 29 e 30, paragrafo 1, REDC

Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata:

- nella prima lingua del DMC se è una delle cinque lingue dell'Ufficio;
- nella seconda lingua, se la prima non è una lingua dell'Ufficio.

Questa lingua diventa la lingua procedurale del procedimento di nullità.

Le parti nel procedimento di nullità possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea sia la lingua procedurale. L'Ufficio deve essere informato in merito all'accordo entro due mesi dalla comunicazione ufficiale inviata una volta conclusa la verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, REDC.

Qualora la domanda di dichiarazione di nullità non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire *motu proprio* una traduzione della domanda in tale lingua entro un mese dalla data in cui l'Ufficio è stato informato in merito all'accordo intervenuto. Se questi requisiti giuridici non sono soddisfatti, la lingua procedurale rimarrà invariata.

Qualora la domanda non sia stata presentata nella lingua procedurale, la divisione Annullamento invita il richiedente, a mezzo notifica, a presentarne una traduzione entro due mesi a partire dalla data di notifica. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità.

Per il regime linguistico applicabile ai documenti giustificativi presentati in un procedimento di nullità, cfr. [le Direttive concernenti l'esame di domande di nullità di disegni o modelli, punto 3.9.2.](#)

5 Altre richieste

5.1 Prima della registrazione (eccetto l'opposizione)

[Articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#)

[Articolo 65, RDMUE](#)

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 68, articolo 80, lettere a) e c), e articolo 81, REDC

Salvo diversamente disposto, nel periodo che va dal deposito fino alla registrazione, ogni richiesta, domanda o dichiarazione che non riguarda l'esame della domanda in quanto tale, ma che avvia un procedimento accessorio (limitazione dell'elenco di prodotti o servizi, registrazione di un trasferimento o di una licenza, richiesta di trasformazione, dichiarazione di divisione per un MUE o DMC) può essere depositata nella prima o nella seconda lingua della rispettiva domanda di MUE o DMC, a scelta del richiedente o di terzi. Tale lingua diventa quindi la lingua procedurale per i procedimenti accessori. Questo si applica indipendentemente dal fatto che la prima lingua sia una lingua dell'Ufficio o meno.

Per esempio, se la prima lingua di una domanda di MUE è il bulgaro e la seconda lingua è il tedesco, una richiesta di trasferimento di titolarità della domanda del MUE può essere depositata in bulgaro o in tedesco.

I documenti giustificativi (ove necessari) possono essere redatti in una delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, qualora non siano stilati nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o in una lingua dell'Ufficio (solo nel caso di procedimenti relativi a DMC).

Per maggiori informazioni sul regime linguistico e sulle traduzioni riguardanti le Operazioni di registro, si prega di consultare le rispettive sezioni delle [Direttive nella parte E, Operazioni di registro](#).

5.2 Dopo la registrazione (eccetto l'annullamento e la nullità di disegni o modelli)

[Articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#)

[Articolo 65, RDMUE](#)

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 68, articolo 80, lettere b) e c), e articolo 81, REDC

Ogni richiesta, domanda o dichiarazione di avanzata dopo la registrazione del MUE o DMC deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Inoltre, le richieste successive alla registrazione riguardanti uno stesso MUE o DMC registrato non devono essere necessariamente presentate nella stessa lingua. Per esempio, dopo la registrazione di un marchio dell'Unione europea, il titolare del MUE può presentare una domanda per la registrazione di una licenza in inglese e, qualche settimana dopo, la richiesta di rinnovo in italiano e/o la richiesta di trasferimento di titolarità in francese. L'unico obbligo è quello di presentare le richieste in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

I documenti giustificativi (ove necessari) possono essere redatti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, qualora non siano stilati nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o in una lingua dell'Ufficio (solo nel caso di procedimenti relativi a DMC).

Per maggiori informazioni sul regime linguistico e sulle traduzioni riguardanti le Operazioni di registro, consultare le rispettive sezioni delle [Direttive nella parte E, Operazioni di registro](#).

6 Disposizioni relative alla natura immodificabile delle lingue

I regolamenti consentono di effettuare talune scelte fra le lingue disponibili nel corso del procedimento (cfr. sopra) e, in periodi specificati, di scegliere una lingua diversa come lingua procedurale dei procedimenti di opposizione, annullamento e nullità di disegni o modelli. Tuttavia, salvo tali eccezioni, le disposizioni relative alle lingue fanno sì che queste non siano modificabili. In particolare, la prima e la seconda lingua non possono essere cambiate nel corso del procedimento.

7 Traduzioni e loro certificazione

[Articolo 146, paragrafo 10, RMUE](#)

Articoli da [24 a 26](#), REMUE

Articolo 83, REDC

La regola generale è che qualora sia richiesta la traduzione di un documento, quest'ultima deve pervenire all'Ufficio entro il termine previsto per la presentazione del documento originale. Questo si applica tranne nei casi in cui nel regolamento sia espressamente prevista un'eccezione a detta regola.

La traduzione deve identificare il documento originale cui si riferisce, di cui deve riprodurre la struttura e il contenuto. La parte può specificare che solo alcune sezioni del documento sono pertinenti e limitare la traduzione a tali sezioni. Tuttavia, non è a discrezione della parte considerare non pertinenti sezioni che sono richieste dai regolamenti (ad esempio, nel fornire prova dell'esistenza di una registrazione di marchio anteriore nel procedimento di opposizione).

Salvo prova o indicazioni contrarie, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio, l'Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine da esso stabilito, di un certificato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale. Se il certificato richiesto non viene presentato, il documento per il quale la traduzione deve essere presentata viene considerato come non ricevuto dall'Ufficio.

8 Mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico

Nel caso di mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico, salvo diversamente disposto dai regolamenti, l'Ufficio invierà una lettera per sanare l'irregolarità riscontrata. Se tale irregolarità non viene sanata, la domanda o la richiesta saranno respinte.

Per ulteriori informazioni sul regime linguistico per i vari tipi di procedimento, occorre consultare le corrispondenti sezioni delle Direttive.

Non in vigore

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 5 Parti nel procedimento e
rappresentanza professionale

Indice

1 Introduzione - Parti nel procedimento e principio della rappresentanza.....	81
2 Parti nei procedimenti dinanzi all’Ufficio.....	82
3 Identificazione delle parti del procedimento.....	83
3.1 Nome.....	84
3.1.1 Persone fisiche.....	84
3.1.2 Persone giuridiche.....	84
3.2 Indirizzo.....	85
3.2.1 Sede legale.....	85
3.2.2 Domicilio eletto.....	86
3.3 Altri recapiti.....	86
4 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti.....	86
4.1 Numeri ID e banca dati.....	87
4.2 Rappresentanza assunta da avvocati.....	89
4.2.1 Il termine «avvocato».....	89
4.2.2 Qualificazione.....	89
4.2.3 Nazionalità e domicilio professionale.....	89
4.2.4 Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli.....	90
4.3 Mandatari abilitati ammessi e iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio.....	91
4.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale.....	92
4.3.1.1 Prima alternativa — Qualificazione professionale speciale.....	92
4.3.1.2 Seconda alternativa — Cinque anni di esperienza.....	93
4.3.1.3 Terza alternativa — Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE.....	93
4.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale.....	93
4.3.3 Attestato.....	94
4.3.4 Deroghe.....	94
4.3.5 Procedura per l’iscrizione all’elenco dei mandatari abilitati.....	97
4.3.6 Modifiche all’elenco dei mandatari abilitati.....	97
4.3.6.1 Cancellazione.....	97
4.3.6.2 Sospensione dell’iscrizione all’elenco dei mandatari abilitati.....	98
4.3.7 Reiscrizione all’elenco dei mandatari abilitati.....	98
4.4 Rappresentanza assunta da un dipendente.....	99
4.4.1 Considerazioni generali.....	99

4.4.2 Impiego indiretto.....	101
4.5 Rappresentanza legale e firma.....	102
5 Designazione di un rappresentante professionale.....	103
5.1 Condizioni nelle quali la designazione è obbligatoria.....	103
5.1.1 Domicilio, sede di attività principale o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.....	103
5.1.2 Nozione di territorio «nel SEE».....	104
5.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di designazione obbligatoria.....	104
5.2.1 Durante la registrazione.....	104
5.2.2 Durante l'opposizione.....	105
5.2.3 Annullamento.....	106
5.3 Designazione non obbligatoria di un rappresentante.....	106
5.4 Designazione/sostituzione di un rappresentante.....	106
5.4.1 Designazione/sostituzione esplicita.....	106
5.4.2 Designazione implicita.....	107
5.4.3 Associazioni di rappresentanti.....	108
6 Comunicazione con le parti e i rappresentanti.....	109
7 Procura.....	110
7.1 Procure speciali.....	111
7.2 Procure generali.....	112
7.3 Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio.....	112
8 Ritiro della designazione di un rappresentante o di una procura.....	112
8.1 Azione intrapresa dalla persona rappresentata.....	113
8.2 Ritiro da parte del rappresentante.....	113
9 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata o del rappresentante.....	113
9.1 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata.....	113
9.2 Decesso o incapacità di agire del rappresentante.....	114
10 Modifica del nome e dell'indirizzo.....	114
11 Rettifica del nome o dell'indirizzo.....	115
Allegato 1.....	118
Allegato 2.....	145

1 Introduzione - Parti nel procedimento e principio della rappresentanza

Articoli [3](#), [5](#), [119](#) e [120](#) RMUE

[Articolo 7, lettera b\)](#), REMUE

Articoli 14, 52, 77 e 78, RDC

Articolo 62, REDC

Possono essere titolari di marchi dell'Unione europea (MUE) e, in generale, acquisire la qualità di parti nel procedimento dinanzi all'Ufficio le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico. Le uniche eccezioni riguardano determinate limitazioni alla titolarità dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione (cfr. le Direttive, [Parte B, Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitoli 15 e 16](#), rispettivamente sui marchi collettivi e sui marchi di certificazione).

In linea di principio, il diritto a un disegno o modello comunitario registrato (DMC) spetta all'autore o al suo avente causa. Tuttavia, una persona giuridica può anche essere titolare di un disegno o modello comunitario registrato e acquisire la qualità di parte nel procedimento dinanzi all'Ufficio.

Sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo (SEE), formato dall'Unione europea (UE) e dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia, non sono tenute a essere rappresentate nelle procedure dinanzi all'Ufficio in materia di marchi e in materia di disegni e modelli (cfr. il [punto 5.1.1](#) che segue).

Le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE devono essere rappresentate da un rappresentante con sede all'interno del SEE, salvo nei casi in cui la designazione di un rappresentante non è obbligatoria (cfr. il [punto 5.1](#) che segue per eventuali eccezioni alla regola generale). Cfr. il [punto 5.2.1](#) che segue sulle conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di MUE o DMC.

I rappresentanti ai sensi degli articoli [119](#) e [120](#), RMUE, devono avere un domicilio professionale o un impiego nel SEE.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi a DMC, ai sensi degli articoli 77 e 78, RDC, il territorio di riferimento ai fini dell'obbligo di essere rappresentati e del luogo in cui devono avere sede i rappresentanti ai sensi dell'articolo 78, RDC è l'UE. Tuttavia,

secondo la sentenza nella causa *Paul Rosenich* (13/07/2017, [T-527/14](#), PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), l'Ufficio ritiene che il SEE sia il territorio di riferimento e, di conseguenza, le considerazioni applicate in precedenza al SEE in materia di marchi si applicano anche ai disegni e modelli.

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

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

La prima parte di questa sezione ([punti 2 e 3](#)) riguarda l'identificazione di tutte le parti del procedimento dinanzi all'Ufficio.

La seconda parte di questa sezione ([punto 4](#)) stabilisce i diversi tipi di rappresentanti.

La terza parte di questa sezione ([punti da 5 a 9](#)) riguarda la nomina o la mancata nomina di rappresentanti e l'autorizzazione dei rappresentanti.

La parte finale di questa sezione ([punti 10 e 11](#)) tratta le modifiche e le correzioni di nomi e indirizzi delle parti nelle fasi di preregistrazione. Per ulteriori informazioni sulle modifiche delle registrazioni, cfr. le Direttive, [Parte E, Sezione 1, Modifiche di una registrazione](#), e le Direttive di disegni e modelli [Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati, paragrafo 11](#).

2 Parti nei procedimenti dinanzi all'Ufficio

[Articolo 112, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 7 della decisione n. [EX-21-4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza.

La presente sezione delle Direttive tratta le disposizioni generali relative alle parti del procedimento. Per informazioni sui diritti delle parti nelle diverse procedure dinanzi all'Ufficio, si rimanda alle norme di cui alle sezioni pertinenti delle presenti Direttive. Ad esempio, per ulteriori informazioni su:

- le persone aventi il diritto di detenere la proprietà di marchi collettivi e marchi di certificazione di MUE, cfr. [le Direttive, Parte B, Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 15 Marchi collettivi, punto 2](#); e [le Direttive, Parte B, Capitolo 16 Marchi di certificazione, punto 4](#);
- aspetti specifici dei soggetti legittimati a presentare un'opposizione, cfr. [le Direttive, Parte C, Sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 2.4.2.6](#);
- aspetti specifici dei soggetti legittimati a presentare una domanda di annullamento, cfr. [le Direttive, Parte D, Sezione 1, Procedimenti, punto 2.1](#);

- aspetti specifici delle persone legittimate a presentare una domanda internazionale sulla base di un MUE (con l'EU IPO quale ufficio di origine), cfr. [le Direttive, Parte M, Marchi internazionali, punti 2.1.3.1](#);
- aspetti specifici delle persone legittimate a presentare una domanda di dichiarazione di nullità di un DMC, cfr. [le Direttive, Esame delle domande di nullità di disegni o modelli, punto 3.5](#);

Tutte le persone che si identificano come parti di procedimenti dinanzi all'Ufficio sono inserite nella banca dati dell'Ufficio e ricevono un numero di identificazione (ID). Il numero ID può essere visualizzato nello [strumento eSearch plus dell'Ufficio](#), disponibile sul sito web dell'Ufficio.

L'Ufficio invita le parti a utilizzare sempre il proprio numero ID per importare i dati esistenti invece di inserire manualmente l'indirizzo e/o qualsiasi altro dato di contatto in qualsiasi modulo o comunicazione all'Ufficio, in quanto ciò comporta meno errori. Tuttavia, il numero ID non può sostituire il nome della parte qualora debba figurare su un qualsiasi modulo o comunicazione.

3 Identificazione delle parti del procedimento

[Articolo 3, RDMUE](#)

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera b\), REMUE](#)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC

Decisione n. [EX-21-4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza.

I richiedenti di MUE e DMC sono individuati conformemente ai criteri di cui, rispettivamente, all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera b\), REMUE](#) e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC. Tali criteri si applicano, *mutatis mutandis*, a tutte le parti di procedimenti dinanzi all'Ufficio (ad esempio, opposenti, richiedenti la decadenza o la dichiarazione di nullità, richiedenti la registrazione di un trasferimento).

Le informazioni richieste per identificare una parte sono:

- nome;
- indirizzo;
- lo Stato di domicilio, se persona fisica, o lo Stato in cui questa ha il domicilio, la sede o uno stabilimento, se persona giuridica.

In una domanda di DMC, le persone fisiche devono indicare anche la loro nazionalità.

Se l'Ufficio ha già assegnato alla parte in causa nel procedimento un numero ID, è sufficiente indicare il numero ID e il nome della parte.

In presenza di più parti nel procedimento, sono richiesti gli stessi requisiti di identificazione per ciascuna di esse.

Tutti i dati identificati nei punti seguenti, ossia [3.1 Nome](#), [3.2 Indirizzo](#) e [3.3 Altri recapiti](#), saranno conservati nella banca dati a tempo indeterminato (a norma dell'[articolo 112, paragrafo 5, RMUE](#), dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della decisione n. [EX-21-4](#)). Tuttavia, la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati 18 mesi dopo la scadenza del MUE, del DMC o del marchio internazionale che designa l'UE, o dalla chiusura della relativa procedura *in contraddittorio*.

Qualora il nome e la sede legale della parte, o del suo rappresentante professionale, siano iscritti nel registro dei MUE o dei DMC, essi sono conservati a tempo indeterminato (a norma dell'[articolo 111, paragrafo 9, RMUE](#), dell'articolo 69, REDC, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione n. [EX-21-4](#)). Per informazioni su quali dati figurano nei registri dei MUE e dei DMC, cfr. gli allegati I e II della decisione n. [EX-21-4](#).

3.1 Nome

3.1.1 Persone fisiche

Per le **persone fisiche** occorre indicare il/i nome/i e il/i cognome/i così come appaiono nei documenti d'identità personali ufficiali (ad esempio: John Steven Smith anziché J.S.Smith).

Se il nome fornito sembra essere quello di una persona fisica, ma la parte ha indicato che si tratta di una «persona giuridica» e ha compilato la sezione relativa alla forma giuridica con un'indicazione che non è una forma giuridica in quanto tale (ad esempio libero professionista, freelance, proprietario individuale, ecc.), l'Ufficio invia una notifica di irregolarità. Se il richiedente non risponde, l'Ufficio cambierà il tipo di persona da «entità giuridica» a «persona fisica».

Ad esempio, «John Smith», identificato come persona giuridica con la forma giuridica «freelance», sarà modificato in una persona fisica e la forma giuridica sarà cancellata.

Le persone fisiche possono fornire come indicazione facoltativa qualsiasi ragione sociale o denominazione commerciale in aggiunta alla loro denominazione sociale. Ad esempio, la persona fisica «John Smith che opera come Smithy's» è accettabile. Per maggiori informazioni sull'uso delle ragioni sociali o delle denominazioni commerciali, cfr. il punto [3.1.2](#).

3.1.2 Persone giuridiche

I nomi delle **persone giuridiche** devono essere indicati con la denominazione ufficiale (denominazione legale completa) compresa la forma giuridica dell'entità (se del caso), che può essere anche abbreviata secondo l'uso (per esempio, S.L., S.A., Ltd., PLC). Può essere specificato anche il numero di identificazione nazionale della società.

Le persone giuridiche possono fornire le proprie ragioni sociali o denominazioni commerciali come indicazione facoltativa **in aggiunta** alla denominazione ufficiale (generalmente indicata utilizzando la denominazione sociale seguita da «operante come» o «in qualità di» nel titolo). Tuttavia, le ragioni sociali o le denominazioni commerciali non devono essere utilizzate da sole, vale a dire **non in sostituzione** del nome della persona giuridica. In generale, l'Ufficio presumerà che i richiedenti identificati mediante semplici ragioni sociali o denominazioni commerciali senza alcuna forma giuridica non abbiano diritto di possedere beni a nome proprio, a meno che non venga presentata prova contraria.

Ad esempio, «J. Smith Ltd operante come Smithy's» sarebbe accettabile laddove «J. Smith» sia la denominazione sociale, «Ltd» sia la forma giuridica e «Smithy's» sia la denominazione commerciale. Utilizzando lo stesso esempio, «Smithy's» da solo (senza forma giuridica), sarà oggetto di obiezione. Si veda anche l'esempio al [punto 3.1.1.](#)

Il nome di una persona giuridica in fase di costituzione sarà accettato.

L'Ufficio consiglia vivamente alle società con sede negli Stati Uniti d'America di specificare lo stato di costituzione, ove applicabile, in modo da differenziare chiaramente i vari titolari nella banca dati.

Se la forma giuridica non è specificata o è indicata in modo errato, sarà emessa una lettera di irregolarità con cui si richiedono tali informazioni. Se l'irregolarità non è sanata, la relativa richiesta sarà respinta in quanto la parte non può essere identificata correttamente a norma dell'[articolo 2, paragrafo 1, lettera b\), REMUE](#) e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC.

3.2 Indirizzo

L'Ufficio riconosce due tipi di indirizzo di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera b\), REMUE](#) e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC: l'indirizzo ufficiale della sede «legale» di una parte e il «domicilio eletto».

Per ciascun richiedente deve essere indicata una sola sede legale. Qualora vengano forniti vari indirizzi, l'Ufficio prende in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto.

3.2.1 Sede legale

Si tratta dell'indirizzo dove la parte ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio. Costituisce un requisito obbligatorio per l'identificazione. Inoltre, occorre indicare l'indirizzo della sede legale affinché l'Ufficio possa stabilire se la parte debba essere rappresentata o meno a norma dell'[articolo 119, paragrafo 2, RMUE](#) e dell'articolo 77, paragrafo 2, RDC.

Per le persone giuridiche, la sede legale è intesa come luogo in cui la parte ha la propria sede, che è la sede statutaria o sociale della società come indicato nell'estratto del registro delle imprese.

L'indirizzo deve contenere tutti gli elementi di identificazione richiesti. L'indirizzo normalmente consiste del nome della strada, del numero civico, della città, dello Stato/provincia e del paese, poiché senza tali dettagli non è possibile identificare chiaramente la parte.

In mancanza di uno di tali elementi, l'Ufficio emetterà una lettera di irregolarità e stabilirà un termine entro il quale sanare l'irregolarità o fornire un motivo valido per tale omissione.

Una casella postale o un indirizzo di inoltro (virtuale) di per sé non costituiscono una sede legale, a meno che non si possa dimostrare che è effettivamente registrata come indirizzo della società (ad esempio presentando un estratto del registro delle imprese).

3.2.2 Domicilio eletto

Il domicilio eletto (indicato anche come indirizzo di corrispondenza) è un secondo indirizzo facoltativo che una parte può fornire. L'Ufficio invierà qualsiasi corrispondenza postale a tale indirizzo.

In mancanza di un recapito postale adeguato, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo della sede legale della parte, a meno che non venga specificato un domicilio eletto diverso.

3.3 Altri recapiti

Non è obbligatorio fornire ulteriori recapiti, quali numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica. Tuttavia, si raccomanda di fornire un indirizzo di posta elettronica per facilitare la creazione di un account utente.

4 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti

[Articolo 119, paragrafo 3 e articolo 120, paragrafo 1, lettere a\) e b\), RMUE](#)

[Articolo 74, paragrafo 8, RDMUE](#)

Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafo 1, lettere a) e b), RDC

Articolo 62, paragrafo 9, REDC

In tutti gli Stati membri del SEE, la rappresentanza in procedimenti legali è una professione regolamentata e può essere esercitata solo in condizioni particolari. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, si distinguono le seguenti categorie di rappresentanti:

gli **avvocati** ([articolo 120, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#), e articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC) sono professionisti che, a seconda della legislazione nazionale, sono pienamente autorizzati a rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali (cfr. il [punto 4.2](#) che segue);

gli altri professionisti ([articolo 120, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), e articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC) devono rispettare ulteriori condizioni e devono essere iscritti in un elenco specifico tenuto dall'Ufficio a tale scopo (l'elenco dei mandatari abilitati). Tra questi, occorre distinguere altri due gruppi: coloro che possono operare come rappresentanti solo in procedimenti relativi a DMC («elenco per i disegni o modelli») e coloro che possono operare in procedimenti relativi sia a DMC sia a marchi dell'Unione europea (cfr. il [punto 4.3](#) che segue). L'Ufficio fa collettivamente riferimento a detti professionisti come «**mandatari abilitati**».

Diversi avvocati e mandatari abilitati possono essere organizzati in entità chiamate «**associazioni di rappresentanti**» ([articolo 74, paragrafo 8, RDMUE](#); articolo 62, paragrafo 9, REDC) (cfr. il [punto 5.4.3](#) che segue).

La categoria finale di rappresentanti è costituita dai **dipendenti** che agiscono in qualità di rappresentanti della parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio ([articolo 119, paragrafo 3, RMUE](#), prima alternativa; articolo 77, paragrafo 3, RDC, prima alternativa) o da dipendenti di persone giuridiche **economicamente legate tra loro** ([articolo 119, paragrafo 3](#), seconda alternativa; articolo 77, paragrafo 3, RDC, seconda alternativa) (cfr. il [punto 4.4](#) che segue).

I dipendenti devono esseri distinti dai **rappresentanti legali** ai sensi del diritto nazionale (cfr. il [punto 4.5](#) che segue).

4.1 Numeri ID e banca dati

Tutti coloro che s'identificano come rappresentanti o dipendenti di singoli in procedimenti dinanzi all'Ufficio e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa, sono inseriti nella banca dati dei rappresentanti e ricevono un numero identificativo. La banca dati ha una duplice funzione: riporta tutti i dati di contatto pertinenti con il numero ID specifico per ogni tipo di rappresentante e le informazioni pubbliche contenute nell'elenco dei mandatari o nell'elenco per i disegni o modelli.⁽¹⁾

Un rappresentante può avere diversi ID.

- Le associazioni di rappresentanti possono ottenere diversi ID per indirizzi legali diversi.
- Un singolo rappresentante può disporre di un ID come dipendente rappresentante e di un ID diverso come avvocato a sé stante.

¹ Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali obbligatori in relazione ai compiti dell'Ufficio, che comprendono i dati di contatto, cfr. la nota esplicativa dell'EU IPO sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei compiti dell'EU IPO, come stabilito nel RMUE e nel RDC, accessibili nella sezione «Protezione dei dati» del sito web dell'Ufficio.

- Se una persona conferma di lavorare per due associazioni di rappresentanti diverse o da due indirizzi diversi, le possono essere attribuiti due diversi numeri. Soltanto il primo numero ID sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- È anche possibile disporre di due ID diversi, uno come avvocato e uno come mandatario abilitato dinanzi all'Ufficio, se tale doppia qualifica è prevista dalla legge nazionale (per esempio, in Francia queste due funzioni non sono compatibili, cfr. [l'allegato I](#)). L'Ufficio respinge quasi sempre le domande di avvocati di essere iscritti nell'elenco dei mandatarî abilitati dinanzi all'Ufficio, poiché essi sono automaticamente autorizzati a figurare a pieno titolo nella banca dati in qualità di «avvocati» e non necessitano di essere inclusi nell'elenco dell'Ufficio dei mandatarî abilitati.

Qualora sia richiesto un numero ID per un tipo di rappresentante, l'Ufficio può chiedere alla persona interessata di dimostrare la natura reale ed effettiva del proprio insediamento all'indirizzo o agli indirizzi individuati. Le prove presentate a tal fine dovrebbero dimostrare non la mera presenza di locali presso gli indirizzi in questione, bensì il reale ed effettivo esercizio di attività imprenditoriali o di lavoro dipendente svolte e fatturate nei diversi luoghi in questione.

Non è possibile ottenere un ID per una casella postale o un semplice domicilio eletto nel SEE. Cfr. il [punto 3.2](#) per la differenza tra «sede legale» e «domicilio eletto».

Nella banca dati i rappresentanti sono identificati come: associazione, dipendente, avvocato (legale) e mandatario abilitato. A livello interno, l'ultima categoria è suddivisa in due sottocategorie: il tipo 1 è composto da persone esclusivamente autorizzate alla rappresentanza in materia di DMC ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), RDC, e il tipo 2 da persone autorizzate alla rappresentanza sia in materia di marchi sia in materia di disegni o modelli ai sensi dell'[articolo 120, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#) e dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC.

In tutte le comunicazioni e in tutti i moduli inviati all'Ufficio è possibile sostituire, e sarebbe auspicabile farlo, le informazioni riguardanti l'indirizzo e i recapiti del rappresentante con il nome del rappresentante e il numero identificativo attribuitogli dall'Ufficio.

Il numero ID può essere trovato consultando uno qualsiasi dei fascicoli del rappresentante in questione oppure nelle [opzioni di ricerca avanzata dello strumento eSearch plus dell'Ufficio](#) disponibile sul sito web dell'Ufficio: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>.

4.2 Rappresentanza assunta da avvocati

[Articolo 120, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC

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

1. deve essere qualificato in uno degli Stati membri del SEE;
2. deve avere il proprio domicilio professionale all'interno del SEE;
3. deve essere abilitato ad agire quale mandatario in materia di marchi e/o di disegni o modelli nello Stato membro in cui è abilitato a esercitare.

4.2.1 Il termine «avvocato»

I titoli professionali per ciascuno Stato membro del SEE sono indicati nella colonna «Terminologia nazionale per avvocato» di cui all'[allegato 1](#) della presente sezione.

4.2.2 Qualificazione

Per qualificazione in uno Stato membro del SEE si intende che la persona deve essere ammessa all'esercizio della professione forense o alla pratica utilizzando uno dei summenzionati titoli professionali identificati nell'[allegato 1](#) ai sensi della corrispondente normativa nazionale. L'Ufficio non effettuerà verifiche in tal senso, a meno che non vi siano dubbi al riguardo.

4.2.3 Nazionalità e domicilio professionale

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

Il domicilio professionale deve essere ubicato nel SEE. Un indirizzo di casella postale o un domicilio eletto non costituiscono un domicilio professionale (cfr. il precedente [punto 3.2.1](#), relativo alla sede legale). Tale domicilio professionale non deve necessariamente essere l'unico domicilio professionale del rappresentante. Peraltro, il domicilio professionale potrebbe essere sito in uno Stato membro del SEE diverso da quello in cui l'avvocato è ammesso ad esercitare la professione forense. Tuttavia, avvocati che abbiano unicamente un domicilio professionale al di fuori del SEE non sono legittimati a rappresentare dinanzi all'Ufficio, anche se dovessero essere abilitati a esercitare la professione forense in uno degli Stati membri del SEE. L'Ufficio può richiedere in qualsiasi momento la prova del fatto che l'indirizzo fornito sia o continui ad essere un domicilio professionale effettivo e serio.

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

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

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

Gli avvocati di cui all'[articolo 120, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#) e all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC che soddisfano le condizioni esposte nel presente articolo acquisiscono automaticamente il diritto di rappresentare i propri clienti dinanzi all'Ufficio. Ciò significa, fondamentalmente, che se un avvocato ha il diritto di agire in materia di marchi e/o disegni o modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro del SEE in cui si è qualificato, sarà anche in grado di agire dinanzi all'Ufficio.

Gli avvocati non sono iscritti nell'elenco di mandatarî abilitati cui fa riferimento l'[articolo 120, paragrafo 2, RMUE](#) e l'articolo 78, paragrafo 1, lettere b) e c), RDC, perché l'abilitazione e le qualifiche professionali speciali citate nella suddetta disposizione riguardano persone che appartengono a categorie di rappresentanti specializzati in materia di proprietà industriale o marchi, mentre gli avvocati hanno, per definizione, il diritto di rappresentare in tutte le questioni legali.

Se un «avvocato», cui è già stato attribuito un numero di identificazione come avvocato, chiede l'iscrizione nell'elenco dei «mandatarî abilitati», il numero ID verrà mantenuto, ma lo stato cambierà da «avvocato» a «mandatarî abilitato», previa consultazione del richiedente. Cfr. il [punto 4.1](#) che precede sulle situazioni in cui è possibile assegnare più numeri identificativi a una persona.

L'[allegato 1](#) fornisce una spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche e della terminologia per la maggior parte dei paesi. Le informazioni in esso contenute sono state messe a disposizione dagli uffici nazionali della proprietà industriale di ciascuno Stato e, di conseguenza, qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo la loro correttezza dovrebbe essere rivolta all'ufficio nazionale in questione. L'Ufficio gradirebbe essere informato in merito alla presenza di eventuali incongruenze.

4.3 Mandatari abilitati ammessi e iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio

[Articolo 120, paragrafo 1, lettera b\)](#) e [articolo 120, paragrafo 2, RMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 1, lettere b) e c), RDC

Il secondo gruppo di persone abilitate a rappresentare professionalmente terzi dinanzi all'Ufficio riunisce quelle persone i cui nomi figurano in uno dei due elenchi di rappresentanti tenuti dall'Ufficio:

1. l'elenco dell'Ufficio dei mandatari abilitati ai sensi dell'[articolo 120, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#) e dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC (in materia di marchi, disegni e modelli);
2. l'elenco dei rappresentanti professionali ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), RDC (in materia di disegni e modelli).

Per questa categoria di rappresentanti, l'iscrizione all'elenco dell'Ufficio dei mandatari abilitati li abilita a rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio. Un rappresentante che è stato iscritto nell'elenco dei mandatari abilitati di cui all'[articolo 120, paragrafo 1, lettera b\)](#), ha diritto automaticamente a rappresentare terzi in materia di disegni o modelli ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC, e non verrà iscritto nello speciale elenco di mandatari abilitati competenti in tema di disegni o modelli («elenco per i disegni o modelli»).

Se una persona che figura nell'elenco tenuto ai sensi dell'[articolo 120, RMUE](#), chiede di essere iscritta nell'elenco per i disegni o modelli tenuto per i mandatari abilitati ad agire esclusivamente in materia di disegni o modelli comunitari ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, RDC, la richiesta sarà respinta.

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

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

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

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

1. il rappresentante deve possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE;
2. deve avere il proprio domicilio professionale nel SEE;

3. deve essere abilitato, conformemente alla legislazione nazionale, a rappresentare terzi in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà industriale. A tal fine il rappresentante deve fornire un attestato dal quale risulti tale condizione, rilasciato dall'ufficio nazionale per la proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

4.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale

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

[Articolo 120, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC

In numerosi Stati membri del SEE, l'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in materia di marchi è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale ([articolo 120, paragrafo 2, lettera c\)](#), articolo 48, paragrafo 4, lettera c), primo comma, RDC). Pertanto, al fine di essere abilitata ad agire in veste di rappresentante, la persona deve possedere la qualifica necessaria.

In altri Stati membri del SEE, non esiste tale requisito di una qualificazione speciale, vale a dire, la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque. In tal caso, è necessario che la persona interessata abbia regolarmente esercitato attività di rappresentanza in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale in questione per almeno cinque anni ([articolo 120, paragrafo 2, lettera c\)](#), [secondo comma, RMUE](#), articolo 78, paragrafo 4, lettera c), secondo comma, RDC). Esiste inoltre una sottocategoria che riunisce gli Stati membri del SEE che dispongono di un sistema di riconoscimento ufficiale della qualificazione professionale richiesta per rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in questione. Tale riconoscimento, tuttavia, non è una condizione indispensabile all'esercizio della rappresentanza professionale. In questo caso, le persone la cui qualificazione professionale è riconosciuta sono dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni.

Per l'elenco dei paesi in cui sono richieste qualifiche professionali specifiche cfr. [l'allegato 1](#).

4.3.1.1 Prima alternativa — Qualificazione professionale speciale

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

4.3.1.2 Seconda alternativa — Cinque anni di esperienza

Quando, nello Stato membro del SEE interessato, l'abilitazione non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, vale a dire che la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente la rappresentanza professionale in materia di marchi o di disegni o modelli per almeno cinque anni dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE.

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere l'esenzione da tale obbligo (cfr. il [punto 4.3.4](#) che segue).

4.3.1.3 Terza alternativa — Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE

Se nello Stato membro del SEE interessato, l'abilitazione non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, vale a dire che la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque, le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi e/o disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione, sono dispensate dalla condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni.

4.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale

[Articolo 120, paragrafo 2 e 4, RMUE](#)

Articolo 78, paragrafi 4 e 6, RDC

Il rappresentante professionale che richiede l'iscrizione nell'elenco deve possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere deroghe al requisito della cittadinanza (cfr. il [punto 4.3.4](#) che segue).

Il rappresentante professionale che richiede l'iscrizione nell'elenco deve avere un domicilio professionale o un impiego nel SEE. Una casella postale o un indirizzo di servizio non costituisce un domicilio professionale. Tale domicilio professionale o luogo di impiego non deve necessariamente essere l'unico domicilio professionale o luogo di impiego del rappresentante. L'Ufficio può richiedere in qualsiasi momento la prova del fatto che l'indirizzo fornito sia o continui ad essere un luogo di impiego o un domicilio professionale effettivo e serio.

4.3.3 Attestato

[Articolo 120, paragrafo 3, RMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

Il rispetto delle suddette condizioni, di cui all'[articolo 120, paragrafo 2, RMUE](#) e all'articolo 78, paragrafo 4, RDC deve essere comprovato da un attestato rilasciato dal corrispondente ufficio nazionale. Alcuni uffici nazionali rilasciano attestati individuali, mentre altri forniscono all'Ufficio attestati in blocco.

Gli uffici nazionali che rilasciano attestati in blocco inviano regolarmente elenchi aggiornati dei mandatari abilitati a rappresentare i clienti dinanzi al loro ufficio. In tali casi l'Ufficio verificherà le indicazioni contenute nella domanda sulla scorta delle voci registrate negli elenchi comunicati all'Ufficio.

Negli altri casi, l'interessato deve allegare alla propria richiesta un attestato individuale. A tal fine deve compilare il modulo di domanda (disponibile online al seguente indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>) e inviarlo al proprio ufficio della proprietà industriale dello Stato membro in questione. Il certificato deve essere compilato dall'ufficio della proprietà industriale interessato. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>

4.3.4 Deroghe

[Articolo 120, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 6, RDC

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

L'ampio potere discrezionale di concedere deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza o all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE a norma dell'[articolo 120, paragrafo 4, RMUE](#) e dell'articolo 78, paragrafo 4, RDC è esercitato dal Direttore esecutivo dell'Ufficio tenendo nel debito conto il fatto che tale disposizione i) non conferisce alcun diritto alla persona che chiede le deroghe, ii) è concepita come un'eccezione rispetto alla regola generale, che deve essere applicata in maniera restrittiva e strettamente su base individuale, e iii) può essere basata anche su considerazioni di carattere più generale, come l'assenza della necessità di ulteriori mandatari abilitati.

1. Deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza

Le deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza sono limitate ai casi in cui la qualificazione ad agire come rappresentante in materia di marchi o di disegni e modelli non è stata acquisita dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale in questione, bensì in altro modo, per un periodo equivalente ad almeno cinque anni.

Va rilevato che tale deroga può essere richiesta unicamente se il richiedente è abilitato ad agire negli Stati membri del SEE in cui non è richiesta alcuna «qualificazione professionale speciale».

Va rilevato altresì che l'esperienza equivalente ad almeno cinque anni di esercizio abituale dell'attività di rappresentante dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale in questione, che deve essere dimostrata dal richiedente (con prove a sostegno), deve essere stata acquisita nello Stato membro del SEE interessato. Ad esempio, se viene richiesta una deroga all'obbligo dei cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro «A» (ad esempio Malta), la prova dell'esercizio abituale dell'attività di rappresentante deve provenire da quello stesso Stato membro (ossia Malta), e non da un altro Stato membro del SEE (ad esempio dall'Irlanda).

2. Deroghe all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE

Le deroghe all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE sono limitate ai richiedenti che adempiono già gli obblighi di cui all' [articolo 120, paragrafo 2, lettere b\) e c\), RMUE](#), ossia hanno il domicilio professionale nel SEE e sono abilitati ai sensi della normativa nazionale a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà industriale.

Inoltre, va rilevato che le deroghe all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE sono ammissibili soltanto per un «professionista altamente qualificato», ossia in circostanze eccezionali.

Secondo tale condizione normativa di essere un «professionista altamente qualificato», il richiedente dovrebbe quanto meno, e in via non necessariamente esaustiva, dimostrare (con prove a sostegno) che la sua esperienza professionale:

- è specificamente correlata a materie inerenti a marchi, disegni e modelli;
- è stata specificamente acquisita «operando in qualità di rappresentante» in materia di marchi e/o disegni e modelli;
- può essere ricondotta a uno specifico portafoglio di marchi e/o disegni o modelli, compresi elementi come la rilevanza dei diritti di PI gestiti, ad esempio casi famosi e casi che si sono rivelati difficili o che spiccano per la complessità dell'oggetto o dei motivi affrontati;
- è stata svolta sotto la propria responsabilità e autorità;
- è stata acquisita esercitando la propria abilitazione nazionale a rappresentare terzi in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale per il quale il richiedente detiene tale abilitazione ai sensi dell' [articolo 120, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#) ;

- supera il requisito della durata minima di cinque anni previsto dall' [articolo 120, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#) se l'abilitazione a rappresentare si basa sull'esperienza e non su qualificazioni.

Le seguenti circostanze non sarebbero di per sé considerate sufficienti a dimostrare che il richiedente è un «professionista altamente qualificato» ai fini della concessione della deroga all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE; potrebbero, tuttavia, essere prese in considerazione nella valutazione complessiva di tutti i fattori pertinenti, a condizione che i suddetti obblighi siano adempiuti:

- esperienza in ambiti giuridici correlati alla PI diversi dai marchi, disegni e modelli (ad esempio brevetti, diritti d'autore, ecc.);
- qualifiche formali (avvocato specializzato in marchi, avvocato specializzato in brevetti europei, ecc.);
- esperienza acquisita sotto la vigilanza o con l'assistenza di terzi, nell'ambito di un gruppo, ecc.;
- pubblicazioni, ricerche o articoli in riviste riconosciute soggette a revisione tra pari o in pubblicazioni specializzate, paternità di libri, esperienza nell'insegnamento nel campo della PI.

Qualsiasi domanda di deroga, che non è soggetta a scadenze, dovrebbe essere depositata mediante l'apposito modulo disponibile sul sito web dell'Ufficio. Tutte le argomentazioni e le prove che il richiedente reputa necessarie per corroborare la propria domanda devono essere depositate contestualmente alla stessa. L'Ufficio deciderà sulla base della domanda.

Contro la decisione dell'Ufficio può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nelle modalità di cui all' [articolo 263, paragrafo 4, TFUE](#) .

Per quanto riguarda le deroghe all'obbligo della cittadinanza per i mandatari abilitati in materia di disegni o modelli, l'articolo 78, paragrafo 6, lettera a), RDC non cita l'obbligo di essere un «professionista altamente qualificato», ma prescrive l'esistenza di «circostanze eccezionali».

Tuttavia, il concetto generico di «circostanze eccezionali» non preclude che il richiedente debba dimostrare di essere un «professionista altamente qualificato» per ottenere la deroga all'obbligo di cittadinanza di uno Stato membro del SEE ai fini della decisione da adottare ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera a), RDC. in quanto le «circostanze eccezionali» della disposizione citata comprendono l'obbligo di essere un «professionista altamente qualificato».

4.3.5 Procedura per l'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati

Articolo [66, paragrafo 1](#), [articolo 120, paragrafo 3](#), e [articolo 162 RMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

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

Qualora uno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati non sia soddisfatto, sarà notificata l'irregolarità. Se non sarà posto rimedio a tale irregolarità, la domanda d'iscrizione nell'elenco sarà respinta. L'interessato può presentare ricorso contro questa decisione ([articolo 66, paragrafo 1](#), e [articolo 162 RMUE](#); articolo 55, paragrafo 1, RDC).

I mandatari abilitati possono ottenere gratuitamente una copia aggiuntiva della decisione.

I fascicoli relativi alle richieste di iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli non sono aperti alla consultazione pubblica. Nei casi in cui la domanda d'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati è accompagnata da una domanda di deroga a causa della mancanza di una delle condizioni necessarie per tale iscrizione (cfr. il [punto 4.3.4](#) che precede), se la concessione della deroga è stata respinta con decisione definitiva del Direttore esecutivo non sarà adottata alcuna decisione successiva per respingere l'iscrizione nell'elenco dei mandatari. Una decisione formale successiva in tal senso sarà adottata unicamente qualora il richiedente ne faccia esplicita richiesta.

4.3.6 Modifiche all'elenco dei mandatari abilitati

4.3.6.1 Cancellazione

Prima alternativa — su propria richiesta

[Articolo 120, paragrafo 5, RMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 7, RDC

Articolo 64, paragrafi 1 e 6, REDC

L'iscrizione di un mandatario abilitato all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli sarà cancellata su richiesta di detto mandatario.

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

Seconda alternativa — radiazione d'ufficio dall'elenco dei mandatari abilitati

[Articolo 75, paragrafo 1, RDMUE](#)

Articolo 64, paragrafi 2 e 5, REDC

Un mandatario abilitato iscritto nell'elenco dei mandatari abilitati o nell'elenco per i disegni o modelli viene radiato d'ufficio dall'elenco

1. in caso di decesso o d'incapacità legale di detto mandatario abilitato;
2. se non possiede più la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE;
3. se non ha più sede di attività o impiego nel SEE; oppure
4. in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

Nel caso in cui il mandatario abilitato passi da essere un avvocato specializzato in disegni o modelli ad essere un avvocato specializzato in marchi, sarà cancellato dall'elenco per i disegni o modelli e iscritto nell'elenco dei mandatari abilitati.

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

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La decisione della cancellazione sarà notificata al mandatario e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione.

4.3.6.2 Sospensione dell'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati

[Articolo 75, paragrafo 2, RDMUE](#)

Articolo 64, paragrafo 3, REDC

Nel momento in cui l'ufficio nazionale competente per la proprietà industriale notifica una decisione in merito alla sospensione dell'abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi al rispettivo ufficio nazionale per la proprietà industriale, l'iscrizione di una persona all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli è sospesa. Il rappresentante sarà informato di conseguenza.

4.3.7 Reiscrizione all'elenco dei mandatari abilitati

[Articolo 75, paragrafo 3, RDMUE](#)

Articolo 64, paragrafo 4, REDC

Qualora non sussistano più le condizioni per la radiazione, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nell'elenco di mandatari su sua richiesta.

In tal caso, dovrà essere presentata una nuova richiesta seguendo la normale procedura per l'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati (cfr. il [punto 4.2](#) che precede).

4.4 Rappresentanza assunta da un dipendente

[Articolo 119, paragrafo 3, RMUE](#)

Articolo [1, lettera j\)](#) e articolo [74, paragrafo 1](#), articolo [65, paragrafo 1, lettera i\)](#), [RDMUE](#)

Articolo 77, paragrafo 3, RDC

Articolo 62, paragrafo 2 e articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

4.4.1 Considerazioni generali

Una parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio, sia essa una persona fisica o giuridica, che abbia il domicilio, la sede di attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, può essere rappresentata dinanzi all'Ufficio da un dipendente ([articolo 119, paragrafo 3, prima frase, RMUE](#), e articolo 77, paragrafo 3, prima frase, RDC).

I dipendenti delle persone giuridiche sopra descritte possono rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con la prima persona giuridica, anche se non hanno la sede legale nel SEE ([articolo 119, paragrafo 3, seconda frase, RMUE](#), e articolo 77, paragrafo 3, RDC, seconda frase).

L'accettabilità di un dipendente rappresentante dipende quindi dal fatto che la parte rappresentata sia una persona fisica o giuridica, che la parte rappresentata abbia la propria sede legale all'interno o al di fuori del SEE e che il dipendente sia assunto direttamente o indirettamente dalla parte rappresentata, come spiegato di seguito.

Per la definizione di sede legale, come identificato nel numero ID della persona rappresentata, cfr. il [punto 3.2.1](#).

Si possono quindi distinguere le seguenti situazioni:

- Le persone fisiche la cui sede legale è all'interno del SEE possono essere rappresentate da un dipendente che lavora per loro. Il dipendente può lavorare o meno dalla sede legale della persona fisica rappresentata, ma deve essere impiegato da tale persona fisica. Ad esempio, il dipendente può lavorare da un domicilio professionale diverso dalla sede legale della persona fisica.
- Le persone fisiche la cui sede legale è al di fuori del SEE non possono essere rappresentate da un dipendente.
- Le persone giuridiche la cui sede legale è all'interno del SEE possono essere rappresentate da un dipendente impiegato direttamente. Ciò significa che il dipendente può lavorare direttamente per loro presso tale sede legale. Tuttavia, può anche essere impiegato indirettamente. Tale dipendente «indiretto» può lavorare per

la persona giuridica rappresentata attraverso un altro domicilio professionale o un altro stabilimento effettivo e serio di sua proprietà sotto un altro indirizzo all'interno del SEE, oppure essere impiegato da un'altra persona giuridica all'interno del SEE economicamente legata alla prima persona giuridica.

- Le persone giuridiche la cui sede legale è al di fuori del SEE possono essere rappresentate unicamente da un dipendente «indiretto», attraverso un dipendente che lavora per la persona giuridica rappresentata attraverso un altro domicilio professionale o stabilimento effettivo e serio di sua proprietà con un indirizzo diverso all'interno del SEE, o impiegato da un'altra persona giuridica all'interno del SEE economicamente legata alla prima persona giuridica. Per quanto riguarda i requisiti della rappresentanza indiretta affidata ai dipendenti, cfr. il [punto 4.4.2](#).

Per tutte queste situazioni il dipendente rappresentante deve essere una persona fisica ed essere stabilito nel SEE. Un dipendente che si trovi al di fuori del SEE non può rappresentare il suo datore di lavoro dinanzi all'Ufficio.

Sui moduli predisposti dall'Ufficio il dipendente che firma la domanda o richiesta deve compilare il campo riservato ai rappresentanti indicando il proprio nome, indirizzo (di servizio) e deve selezionare le caselle di controllo relative al dipendente rappresentante.

I nomi dei dipendenti saranno inseriti nella banca dati e pubblicati alla voce «rappresentanti» nei bollettini dei MUE e dei DMC e nella banca dati dell'Ufficio accessibile mediante lo strumento eSearch plus. Tuttavia, non saranno iscritti nei rispettivi registri dei MUE e dei DMC.

Nel caso di dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro, non si parla di rappresentanza professionale ai sensi dell'[articolo 120, paragrafo 1, RMUE](#) oppure dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC. Pertanto, l'[articolo 109, paragrafo 1, RMUE](#), e l'articolo 79, paragrafo 7, lettere c), d) e f), REDC, non sono applicabili per la ripartizione e la fissazione delle spese nei procedimenti *in contraddittorio* [17/07/2012, [T-240/11](#), MyBeauty (fig.) / BEAUTY TV et al., EU:T:2012:391, § 15 *et seq.*].

Per le questioni concernenti i MUE non è necessario presentare una procura, a meno che l'Ufficio o una delle parti in causa nel procedimento ne facciano richiesta. Tuttavia, per le questioni riguardanti i DMC, l'articolo 77, paragrafo 3, RDC, stabilisce che l'autorizzazione firmata è un requisito obbligatorio da inserire nel fascicolo. Non vi sono altri requisiti da soddisfare, come ad esempio che i dipendenti siano qualificati per rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali.

L'Ufficio verificherà la prima volta le dichiarazioni di un dipendente rappresentante di rappresentare un datore di lavoro. Ciò può avvenire anche in una fase successiva, qualora abbia ragione di dubitare che il rapporto di lavoro continui a esistere, ad esempio quando sono indicati indirizzi diversi o quando è indicata una sola persona come dipendente di persone giuridiche diverse.

4.4.2 Impiego indiretto

Come indicato al [punto 4.4.1](#), quando una persona giuridica è parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio, può essere rappresentata anche da un dipendente, anche se quest'ultimo non lavora direttamente per la persona giuridica identificata dalla sede legale. Ciò è particolarmente rilevante per le persone giuridiche con sede legale al di fuori del SEE, in quanto soggette al requisito della rappresentanza obbligatoria (cfr. il [punto 5.1](#) che segue). Tali persone giuridiche non appartenenti al SEE possono essere rappresentate da un dipendente nei due scenari seguenti:

- in primo luogo, le persone giuridiche con sede legale al di fuori del SEE, ma con uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un dipendente di tale stabilimento stabilito nel SEE;
- in secondo luogo, le persone giuridiche con sede legale al di fuori del SEE possono essere rappresentate da un dipendente di un'altra persona giuridica all'interno del SEE, purché entrambe le persone giuridiche abbiano legami economici.

Per la definizione di sede legale, come identificato nel numero ID della persona rappresentata, cfr. il [punto 3.2.1](#).

Nel **primo scenario**, per avvalersi legittimamente di un dipendente rappresentante, la persona giuridica rappresentata deve dimostrare che, anche se la sua sede legale è al di fuori del SEE, ha anche uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, ad esempio dimostrando di possedere o controllare una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede commerciale (ivi compresa una società controllata) nel SEE in misura tale da poter essere considerata un'estensione della persona giuridica non appartenente al SEE.

Il concetto di «succursale, agenzia o qualsiasi altra filiale» implica un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione della casa madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la casa madre la cui sede si trova all'estero, sono dispensati dal rivolgersi direttamente a questa, e possono concludere affari nel centro operativo che ne costituisce l'estensione (cfr. la definizione in 22/11/1978, [C-33/78](#), Somafer, EU:C:1978:205, § 12; citata anche in 22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30).

Per il rappresentante dipendente deve essere fornita inoltre una prova dell'impiego presso lo stabilimento nel SEE.

Per esempio, il richiedente del MUE è una società con sede legale negli Stati Uniti. Tuttavia, può **dimostrare** di possedere una succursale in Spagna. La parte deve **dichiarare e dimostrare** che la persona fisica identificata come dipendente rappresentante lavora per lo stabilimento in Spagna. Un dipendente che lavora per questo stabilimento spagnolo può quindi rappresentare il richiedente del MUE statunitense dinanzi all'Ufficio.

Nel **secondo scenario**, la valutazione giuridica per avvalersi legittimamente di un dipendente rappresentante è simile. In primo luogo, la persona giuridica deve dimostrare che l'altra persona giuridica esiste nel SEE; in secondo luogo, che vi è un legame economico sufficientemente forte tra la parte rappresentata e la persona giuridica con sede nel SEE; e in terzo luogo, che il rappresentante dipendente lavora realmente per la persona giuridica con sede nel SEE.

Ad esempio, «Company A LLC» con sede legale negli Stati Uniti è parte nel procedimento dinanzi all'Ufficio. Può dimostrare di essere economicamente collegata a «Company B Ltd.» in Irlanda. John Smith è impiegato presso «Company B Ltd.» in Irlanda. Di conseguenza, John Smith può agire come dipendente rappresentante di «Company A LLC» con sede negli Stati Uniti.

Analogamente al primo scenario, sussistono rapporti economici solo quando vi è una dipendenza economica tra le due persone giuridiche, ossia quando la parte in causa nel procedimento dipende dal datore di lavoro del dipendente interessato, o viceversa. Tale dipendenza economica può sussistere, ad esempio:

- perché le due persone giuridiche fanno parte del medesimo gruppo, oppure
- perché vi sono meccanismi di controllo della gestione (22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI, EU:T:2016:527, § 33 e segg.).

Tuttavia, non sono stabiliti legami economici per i seguenti soggetti:

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

Tutte le argomentazioni e i mezzi di prova che il richiedente ritiene necessari a sostegno delle proprie rivendicazioni, ivi comprese le prove atte a dimostrare l'esistenza e la natura del legame tra le diverse entità e qualsiasi elemento di prova dell'impiego, devono essere presentati unitamente alla richiesta. Se tali prove non vengono presentate, l'Ufficio solleverà un'irregolarità.

4.5 Rappresentanza legale e firma

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

In ogni caso, sotto la firma, la persona fisica che agisce in qualità di rappresentante legale deve indicare il nome della persona o delle persone firmatarie e il loro titolo, ad esempio «presidente», «amministratore delegato», «gérant», «procuriste», «Geschäftsführer» o «Prokurist».

Altri esempi di rappresentanza legale ai sensi della legislazione nazionale sono i casi in cui i minori vengono rappresentati dai propri genitori o da un tutore, oppure quando

una società viene rappresentata da un liquidatore. In questi casi la persona firmante deve dimostrare di essere autorizzata a firmare, nonostante non sia necessario presentare una procura.

Va tenuto presente, tuttavia, che una persona giuridica che si rivolge all'Ufficio dal di fuori del SEE deve essere rappresentata da un mandatario abilitato all'interno del SEE, salvo nei casi in cui la nomina di un rappresentante non è obbligatoria (cfr. il [punto 5.1](#) che segue per eventuali eccezioni alla disposizione generale). Cfr. il [punto 5.2.1](#) sulle conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di MUE o DMC.

5 Designazione di un rappresentante professionale

5.1 Condizioni nelle quali la designazione è obbligatoria

Ferma restando l'eccezione di cui al [punto 4.4](#) che precede, la designazione di un rappresentante è obbligatoria per le parti in causa in procedimenti dinanzi all'Ufficio che non abbiano domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio **nel SEE**. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea o di un disegno o modello comunitario registrato, una domanda di rinnovo di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario registrato e una richiesta di consultazione di fascicoli.

Lo stesso vale per le registrazioni internazionali che designano la UE. Per ulteriori informazioni su questo punto, cfr. le [Direttive, parte M, Marchi internazionali](#).

5.1.1 Domicilio, sede di attività principale o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio

Il criterio per la rappresentanza obbligatoria è determinato dalla sede legale della persona rappresentata, non dalla sua nazionalità. Pertanto, ad esempio, un cittadino francese domiciliato in Giappone deve essere rappresentato, mentre un cittadino australiano domiciliato in Belgio non deve esserlo. Per maggiori informazioni sulla sede legale, cfr. il [punto 3.2.1](#).

Il criterio non è soddisfatto se la parte in causa nel procedimento ha unicamente una casella postale o un domicilio eletto nel SEE, né se il richiedente indica l'indirizzo di un agente con domicilio professionale nel SEE. Per ulteriori informazioni sulle situazioni in cui una parte può avere una sede legale al di fuori del SEE, ma può anche avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio all'interno del SEE, cfr. il [punto 4.4.1](#), che tratta di questo concetto al fine di determinare se un rappresentante dipendente è autorizzato ad agire in qualità di rappresentante.

5.1.2 Nozione di territorio «nel SEE»

[Articolo 119, paragrafo 2, RMUE](#)

In applicazione dell'[articolo 119, paragrafo 2, RMUE](#), il territorio in questione è il territorio del SEE, che comprende l'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Articolo 77, paragrafo 2, RDC

Per i DMC, a norma degli articoli 77 e 78, RDC, il territorio di riferimento ai fini dell'obbligo di essere rappresentati e del luogo in cui devono avere sede i rappresentanti ai sensi dell'articolo 78, RDC è costituito dall'UE. Tuttavia, secondo la sentenza nella causa *Paul Rosenich* (13/07/2017, [T-524/14](#), PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), l'Ufficio ritiene che il SEE sia il territorio di riferimento e, di conseguenza, le considerazioni applicate in precedenza al SEE in materia di marchi si applicano ora anche ai disegni e modelli.

5.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di designazione obbligatoria

[Articolo 120, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Se una parte in causa in un procedimento dinanzi all'Ufficio si trova in una delle situazioni contemplate dal [punto 5.1](#) che precede, senza aver designato nella domanda o richiesta un rappresentante ai sensi dell'[articolo 120, paragrafo 1, RMUE](#) o dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC, oppure se la conformità alla disposizione in materia di rappresentanza dovesse, in un momento successivo, venire a mancare (ad esempio, in caso di ritiro del rappresentante), le conseguenze legali dipenderanno dalla natura del procedimento in questione.

5.2.1 Durante la registrazione

Articolo [31, paragrafo 3](#), e articolo [119, paragrafo 2](#), RMUE

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC

Nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria e il richiedente non abbia designato un rappresentante nel modulo di domanda, l'esaminatore inviterà il richiedente a designare un rappresentante, nell'ambito della verifica dei requisiti formali di cui all'[articolo 31, paragrafo 3, primo comma, RMUE](#) o all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC. Se il richiedente non sana l'irregolarità constatata, la domanda viene respinta.

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

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

5.2.2 Durante l'opposizione

Per i richiedenti il MUE si applicano i punti precedenti in caso di designazione obbligatoria di un rappresentante. La procedura per sanare le irregolarità in materia di rappresentanza avrà luogo al di fuori del procedimento di opposizione. Se il richiedente non sana l'irregolarità constatata, la domanda di marchio dell'Unione europea viene respinta e il procedimento di opposizione terminato.

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera h\), punto ii\)](#) e [articolo 5 paragrafo 5, RDMUE](#)

Per quanto riguarda la parte opponente, eventuali irregolarità in materia di rappresentanza sono motivi validi per ritenere irricevibile l'opposizione. Qualora la rappresentanza sia obbligatoria ai sensi dell'[articolo 119, paragrafo 2, RMUE](#) e l'atto di opposizione non contenga la designazione di un rappresentante, l'esaminatore, ai sensi dell'[articolo 5, paragrafo 5, RDMUE](#), inviterà l'opponente a designare un rappresentante entro il termine di due mesi. A meno che questa condizione non sia soddisfatta entro il termine fissato, l'opposizione viene respinta in quanto irricevibile.

In caso di dimissioni del rappresentante, il procedimento prosegue con l'opponente stesso, se quest'ultimo ha domicilio o sede nel SEE. Se l'opponente ha domicilio o sede fuori del SEE, l'Ufficio invia una comunicazione in cui segnala l'irregolarità e invita l'opponente a designare un rappresentante. Se l'irregolarità non è sanata, l'opposizione viene respinta in quanto irricevibile.

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

5.2.3 Annullamento

[Articolo 12, paragrafo 1, lettera c\), punto ii\)](#) e [articolo 15, paragrafo 4, RDMUE](#)

Nei procedimenti di annullamento, i punti di cui sopra relativi alla parte opponente si applicano mutatis mutandis alla persona che richiede una dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio dell'Unione europea.

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

5.3 Designazione non obbligatoria di un rappresentante

Se per la parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio non vige l'obbligo di essere rappresentata, essa può comunque designare, in qualunque momento, un rappresentante ai sensi dell'articolo [119](#) o [120](#), RMUE e degli articoli 77 e 78 RDC.

Una volta designato un rappresentante, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con quest'ultimo (cfr. il [punto 6](#) che segue).

5.4 Designazione/sostituzione di un rappresentante

5.4.1 Designazione/sostituzione esplicita

[Articolo 74, paragrafo 7, RDMUE](#)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e articolo 62, paragrafo 8, REDC

In genere, il rappresentante viene designato nel modulo ufficiale dell'Ufficio che avvia la corrispondente procedura, ad esempio, il modulo di domanda o il modulo di opposizione (per la designazione di rappresentanti multipli, cfr. il [punto 6](#) che segue).

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

La designazione deve essere inequivocabile.

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

La domanda di registrazione di una designazione deve contenere:

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

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

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

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

In assenza di un rappresentante durante il procedimento, una comunicazione inviata in relazione a una specifica procedura (ad esempio, registrazione o opposizione), accompagnata da una procura firmata dalla parte in causa nel procedimento, implica la designazione del rappresentante. Ciò vale anche nel caso in cui venga depositata una procura generale nello stesso modo. Per informazioni sulle procure generali, cfr. il [punto 7.2](#) che segue.

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

5.4.2 Designazione implicita

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

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

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

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

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

5.4.3 Associazioni di rappresentanti

[Articolo 74, paragrafo 8, RDMUE](#)

Articolo 62, paragrafo 5, REDC

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

Affinché l'Ufficio possa assegnare un numero identificativo a un'associazione di rappresentanti (cfr. il [punto 4.1](#) che precede), in tale associazione o partenariato ci devono essere almeno due avvocati o mandatarî abilitati che esercitano la professione i quali soddisfano i requisiti di cui all'articolo [120, paragrafo 1, RMUE](#) o all'articolo 78, paragrafo 1, RDC e hanno già ottenuto dall'Ufficio numeri identificativi individuali assegnati all'indirizzo dell'associazione. Questa informazione dovrebbe essere trasmessa unitamente alla domanda iniziale.

Qualora l'Ufficio dubiti che l'associazione abbia come minimo due soci che soddisfano i requisiti, ovvero nutra dubbi sulla presenza continuativa di almeno due membri qualificati dell'associazione, emetterà una notifica di irregolarità. Tale notifica può essere emessa al momento dell'esame della domanda iniziale o in qualsiasi fase successiva. Qualora non sia posto rimedio all'irregolarità, sarà annullato qualsiasi numero ID dell'associazione esistente e tutti i fascicoli assegnati a tale numero ID esistente saranno trasferiti al numero ID individuale dell'unico membro esistente dell'associazione.

La designazione di un'associazione si estende automaticamente a qualunque rappresentante che, dopo la designazione iniziale, si unisca all'associazione. Per contro, qualsiasi rappresentante che lascia l'associazione cessa automaticamente di essere autorizzato. Si raccomanda vivamente di notificare all'Ufficio eventuali modifiche e informazioni relative ai rappresentanti che si uniscano all'associazione o la lascino. L'Ufficio si riserva il diritto di verificare se un determinato rappresentante operi effettivamente per l'associazione, qualora tale verifica sia giustificata tenuto conto delle circostanze del caso.

[Articolo 120, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 74, RDMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 62, REDC

La designazione di un'associazione di rappresentanti non costituisce un'eccezione alla regola generale secondo la quale solo gli avvocati e i rappresentanti ai sensi dell'[articolo 120, paragrafo 1, RMUE](#) e dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC possono compiere atti giuridici dinanzi all'Ufficio per conto di terzi. Pertanto, eventuali domande, richieste o comunicazioni dovranno essere firmate da una persona fisica che possieda tale qualifica. Il rappresentante deve indicare il proprio nome sotto la firma. Può indicare il proprio numero ID individuale, se ne è stato fornito uno dall'Ufficio, oppure il numero ID dell'associazione.

6 Comunicazione con le parti e i rappresentanti

[Articolo 60, paragrafi 1 e 3](#) e [articolo 66, RDMUE](#)

Articolo 53, paragrafi 1 e 3, e articolo 63, REDC

Quando un rappresentante è stato designato ai sensi dell'articolo [119](#) o [120](#), RMUE e dell'articolo 77 o 78, RDC, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con tale rappresentante.

Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata alla persona rappresentata.

Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbero avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata.

Inoltre, se la parte rappresentata deposita documenti presso l'Ufficio mentre è rappresentata da un rappresentante debitamente autorizzato, tali documenti sono accettati dall'Ufficio a condizione che la parte rappresentata abbia il proprio domicilio, la sede di attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE. Tuttavia, l'Ufficio risponderà al rappresentante designato, non direttamente alla parte. Qualora la parte rappresentata abbia il proprio domicilio, la sede di attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio al di fuori del SEE, tali documenti non saranno presi in considerazione.

[Articolo 60, paragrafo 2](#), e [articolo 73, RDMUE](#)

Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 61, REDC

Una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio può designare fino a un massimo di due rappresentanti, nel qual caso ciascun rappresentante potrà agire congiuntamente o separatamente, a meno che la procura presentata all'Ufficio non disponga diversamente. L'Ufficio tuttavia, per motivi d'iter procedurale, comunicherà solo con il primo rappresentante citato, salvo che il rappresentante aggiuntivo venga designato per una specifica procedura collaterale (ad esempio, consultazione di fascicoli o opposizione), nel qual caso l'Ufficio comunicherà con questo rappresentante nel corso di tale specifica procedura collaterale.

[Articolo 119, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo [60, paragrafi 1 e 2](#) e articolo [73, paragrafo 1](#), RDMUE

Articolo 61, paragrafo 1, REDC

Se, nel procedimento dinanzi all'Ufficio, agiscono in comune più di un richiedente, più di un opponente o più di una parte in causa, può essere espressamente designato un rappresentante comune.

Qualora non sia espressamente designato un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda che ha domicilio nel SEE o, se designato, il suo rappresentante, è considerato il rappresentante comune.

Se nessuno dei richiedenti è domiciliato nel SEE, essi sono tenuti a designare un mandatario abilitato; pertanto il primo professionista dell'elenco designato come mandatario da uno qualsiasi dei richiedenti è considerato il rappresentante comune.

L'Ufficio invierà tutte le comunicazioni al rappresentante comune.

7 Procura

Articolo [119, paragrafo 3](#), e articolo [120, paragrafo 1](#), RMUE

[Articolo 74, RDMUE](#)

Articoli 77, paragrafo 3, e 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 62, REDC

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

procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio e l'altra parte lo richiede esplicitamente.

In questi casi, l'Ufficio indica un termine entro il quale il rappresentante deve depositare la procura. La lettera avvertirà il rappresentante che, qualora non risponda entro il termine stabilito, l'Ufficio presumerà che non è stato designato in qualità di rappresentante e il procedimento proseguirà direttamente con la persona rappresentata. Se la rappresentanza dovesse essere obbligatoria, il soggetto rappresentato sarà invitato a designare un nuovo rappresentante e si applicherà il punto [5.2](#) che precede. Gli atti compiuti dal rappresentante, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati come non avvenuti se la persona rappresentata non li conferma entro un termine stabilito dall'Ufficio.

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

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

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

7.1 Procure speciali

[Articolo 120, paragrafo 3, RMUE](#)

[Articolo 65, paragrafo 1, lettera i\)](#) e [articolo 74, RDMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

Articolo 62 e articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

Le procure speciali possono essere conferite utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio ai sensi dell'[articolo 65, paragrafo 1, lettera i\), RDMUE](#) e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC. Si deve indicare la procedura cui si riferisce la procura (ad es., «relativa alla domanda di marchio dell'Unione europea numero 12345»). La procura sarà poi estesa a tutti gli atti compiuti durante il periodo del conseguente MUE. Si possono indicare diversi procedimenti.

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

7.2 Procure generali

[Articolo 120, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 65, paragrafo 1, lettera i\)](#) e [articolo 74, RDMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 62 e articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

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

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

Se la rappresentanza non è obbligatoria, il procedimento proseguirà con la persona rappresentata.

Se la rappresentanza è obbligatoria, si applicherà il [punto 5.2](#) che precede.

8 Ritiro della designazione di un rappresentante o di una procura

Il ritiro o la sostituzione di un rappresentante può avvenire mediante un'azione intrapresa dalla persona rappresentata, dal precedente rappresentante o dal nuovo rappresentante.

8.1 Azione intrapresa dalla persona rappresentata

[Articolo 74, paragrafo 4, RDMUE](#)

Articolo 62, paragrafo 5, REDC

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

[Articolo 74, paragrafo 5, RDMUE](#)

Articolo 62, paragrafo 6, REDC

Il rappresentante la cui procura sia estinta continua a essere considerato tale fino a quando l'estinzione della sua procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

Se la parte in causa nel procedimento dovesse essere tenuta a farsi rappresentare, si applicherà quanto esposto al [punto 5.2](#) precedente.

8.2 Ritiro da parte del rappresentante

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

9 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata o del rappresentante

9.1 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata

[Articolo 74, paragrafo 6, RDMUE](#)

Articolo 62, paragrafo 7, REDC

In caso di decesso o di incapacità di agire della parte autorizzante, il procedimento prosegue con il rappresentante, salvo disposizione contraria dell'atto di procura.

[Articolo 106, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 59, paragrafo 1, REDC

A seconda del procedimento, il rappresentante dovrà richiedere la registrazione di una variazione a beneficio del successore di diritto della parte rappresentata. In caso di decesso o di incapacità di agire del richiedente o del titolare di un MUE, il rappresentante potrà tuttavia richiedere l'interruzione del procedimento. Per ulteriori informazioni sull'interruzione del procedimento di opposizione a causa di decesso o incapacità giuridica del richiedente di un MUE o il relativo rappresentante, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura](#).

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

Per ulteriori informazioni sulla procedura di insolvenza, cfr. le Direttive, [parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza o procedura analoga](#).

9.2 Decesso o incapacità di agire del rappresentante

[Articolo 106, paragrafi 1 e 2, RMUE](#)

[Articolo 72, paragrafo 2, RDMUE](#)

Articolo 59, paragrafo 1, lettera c) e articolo 59, paragrafo 3, REDC

In caso di decesso o incapacità di agire di un rappresentante, il procedimento dinanzi all'Ufficio verrà sospeso. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento non è stato informato della designazione del nuovo rappresentante, l'Ufficio,

- qualora la rappresentanza non sia obbligatoria, comunicherà alla parte autorizzante che il procedimento, a partire da quel momento, riprenderà con lei;
- qualora la rappresentanza sia obbligatoria, comunicherà alla parte autorizzante le conseguenze giuridiche applicabili secondo la natura del procedimento (ad esempio la domanda di marchio dell'Unione europea verrà ritenuta ritirata o l'opposizione sarà respinta) se non dovesse essere designato un nuovo rappresentante entro due mesi dalla data di notifica della comunicazione (28/09/2007, [R 48/2004-4](#), PORTICO / PORTICO, § 13, 15).

10 Modifica del nome e dell'indirizzo

[Articolo 55](#) e [articolo 111, paragrafo 3, lettere a\) e b\)](#), RMUE

Articolo 19, REDC, articolo 69, paragrafo 3, lettere a) e b), REDC

Possono essere modificati il nome e la sede legale di un richiedente di un MUE o di un DMC, di una parte nel procedimento o di un rappresentante.

Una modifica del nome è limitata a una modifica che non influisce sull'identità della persona, per esempio in caso di modifica del nome (in seguito a matrimonio/divorzio) o nel caso di una persona giuridica, in cui l'impresa cambia ufficialmente la propria denominazione nel registro delle imprese.

D'altro canto, una modifica dell'identità della parte può essere un trasferimento o una modifica della titolarità. In caso di dubbi sull'opportunità di considerare una modifica come un trasferimento o una modifica della titolarità, cfr. le Direttive, [Parte E, Operazioni di registro, Sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, Capitolo 1, Trasferimenti](#). Tale capitolo fornisce informazioni dettagliate al riguardo e sulla procedura applicabile.

Il nome e l'indirizzo di un rappresentante possono essere modificati, purché quest'ultimo non venga sostituito con un altro rappresentante. Ciò sarebbe considerato come designazione di un nuovo rappresentante, soggetto alle norme che disciplinano tale designazione.

In caso di modifica dell'indirizzo di un'associazione di rappresentanti, occorre aggiornare anche l'indirizzo di tutti i membri dell'associazione. Come osservato al [punto 5.4.3](#), l'indirizzo collegato ai numeri ID dei membri di un'associazione e l'indirizzo collegato al numero ID dell'associazione stessa devono coincidere.

La modifica del nome o dell'indirizzo può essere richiesta dal soggetto interessato. Nella richiesta vanno menzionati il numero di MUE/DMC (o il numero di fascicolo assegnato al procedimento in questione) nonché il nome e l'indirizzo della parte o del rappresentante, sia nella forma registrata nel fascicolo sia nella forma modificata. Si dovrebbe inoltre fornire il numero ID. La richiesta è gratuita.

In caso di dubbio, l'Ufficio può chiedere prove quali un estratto di un registro di commercio o altre prove per corroborare la modifica del nome o dell'indirizzo.

Le modifiche al nome o all'indirizzo delle parti o dei rappresentanti sono riportate nel numero ID assegnato alla parte o al rappresentante. Di conseguenza, il cambiamento sarà rispecchiato in tutti i procedimenti in cui è assegnato tale ID, comprese tutte le domande di MUE e DMC e i procedimenti pendenti. La modifica non può essere registrata solo per uno specifico portafoglio di diritti.

Per le modifiche del nome o dell'indirizzo del titolare di un MUE o di un DMC registrato, cfr. le Direttive, [parte E, Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione](#).

11 Rettifica del nome o dell'indirizzo

[Articolo 31, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#) e [articolo 49, paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 11, RDMUE](#)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), RDC

Articolo 12, paragrafo 2, REDC

Il nome e la sede legale di un richiedente di un MUE o di un DMC, di una parte nel procedimento o di un rappresentante possono essere rettificati in caso di errori nella rispettiva domanda o richiesta.

In primo luogo, le rettifiche ai sensi dell'[articolo 49, paragrafo 2, RMUE](#), e dell'articolo 12, paragrafo 2, REDC, sono consentite qualora l'errore nel nome o nell'indirizzo da correggere sia **manifesto**, ossia non si sarebbe potuto intendere nessun altro elemento se non quello che è offerto come correzione. Esempi di errori manifesti nel nome o nell'indirizzo potrebbero essere errori di ortografia, errori tipografici, errori di trascrizione o uso di una forma abbreviata nei nomi di persone fisiche (ad esempio «Phil» anziché «Phillip»).

Inoltre, una rettifica potrebbe essere presa in considerazione anche nell'ipotesi in cui si riscontra un errore di battitura nella forma giuridica (ad esempio, è stata indicata S.A. nel modulo di domanda anziché S.L.). Tale rettifica richiederebbe la presentazione di prove a sostegno della richiesta.

Se la rettifica viene apportata al nome o all'indirizzo di un richiedente di un MUE o di un DMC a norma dell'[articolo 49, paragrafo 2, RMUE](#), e dell'articolo 12, paragrafo 2, REDC, questa rettifica non avrà conseguenze sulla data di deposito della domanda, in quanto si ritiene che il richiedente sia correttamente identificato sin dall'inizio a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e dell'[articolo 36, paragrafo 1, lettera b\), RDC](#).

In secondo luogo, possono verificarsi errori **non manifesti** che portano al **cambiamento di identificazione del richiedente del MUE o del DMC**, ma non rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 49, paragrafo 2, RMUE](#), e dell'articolo 12, paragrafo 2, REDC. Tali errori porteranno a una modifica della data di deposito della domanda, in quanto la corretta identificazione del richiedente costituisce un requisito formale per la concessione di una data di deposito ai sensi dell'[articolo 31, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), RDC. La nuova data di deposito della domanda sarà considerata quella in cui viene formalmente identificato il (nuovo) richiedente corretto e vengono presentate tutte le prove a sostegno della rettifica.

In questo secondo scenario, l'onere della prova incombe sulla parte che ha commesso l'errore per dimostrare ciò che deve essere corretto e perché deve essere corretto. Una richiesta di rettifica di un nome che consiste nella sostituzione di un nome con un altro richiede la prova di quali elementi debbano essere rettificati e la prova dovrà anche collegare la rettifica alla domanda (o al fascicolo) di MUE/DMC in questione. Ad esempio, se un rappresentante informa l'Ufficio che il richiedente di un MUE errato è stato indicato per sbaglio nel modulo di domanda di MUE, le prove devono dimostrare che la parte (come da richiesta di rettifica) presenta un rapporto con la domanda di MUE in questione. Non sarà accettata una richiesta che informi semplicemente l'Ufficio della necessità della rettifica perché qualcuno ha commesso un errore, o perché era

stato previsto un altro richiedente, o perché dopo il deposito si è verificato un ripensamento.

Le richieste di rettifica di errori devono contenere il numero di fascicolo della domanda o del procedimento, il nome o l'indirizzo errati e la versione corretta, nonché le prove a sostegno della richiesta di rettifica, se del caso.

Le rettifiche non devono essere confuse con richieste di modifica del nome o dell'indirizzo, cfr. il [punto 10](#).

Non in vigore

Allegato 1

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
OPA – Ufficio brevetti austriaco (Austria)	Avvocato Articolo 120. paragrafo 1. lettera a). RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Rechtsanwalt»	Chi detiene il titolo di «Rechtsanwalt», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto austriaco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120. paragrafo 2. lettera c). RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Zugelassener Vertreter» «Patentanwalt» o «Notar»	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene i titoli di « Patentanwalt » o « Notar » ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
BOIP – Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (Benelux)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Advocaat», «Rechtsanwalt» o «Avocat»	Chi detiene il titolo di «Avocat», «Advocaat» o «Rechtsanwalt» (ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense) è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio del Benelux per la proprietà industriale ai sensi del diritto nazionale e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Gemachtigde», «Patentanwalt» o «mandataire»	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Qualsiasi persona può agire dinanzi all'ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (opzione a).</p> <p>Le persone in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente ai sensi dei regolamenti stabiliti dagli Stati del Belgio, dei Paesi Bassi o del Lussemburgo, certificata dall'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, non sono soggette al requisito di cinque anni dinanzi al BOIP per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (opzione b).</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
BPO – Ufficio dei brevetti della Repubblica di Bulgaria (Bulgaria)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	Адвокат («Advokat»)	Le persone che detengono il titolo di «Адвокат» (avvocato) sono abilitate ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto bulgaro e, di conseguenza, sono abilitate ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Представител по индустриална собственост» («Predstavitel po industrialna sobstvenost»)	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di «Представител по индустриална собственост» (rappresentante in materia di PI) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è, pertanto, abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
SIPO – Ufficio statale della proprietà intellettuale della Repubblica di Croazia (Croazia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«odvjetnik»	Chi detiene il titolo di «odvjetnik», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto croato e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Ovlašteni zastupnici» «Zastupnik Za Žigove»	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di «Zastupnik Za Žigove» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. Per ottenere questa qualificazione deve essere superato un esame dinanzi all'ufficio croato per la proprietà intellettuale.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio della proprietà industriale della Repubblica ceca (Repubblica ceca)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Advokát»	Chi detiene il titolo di «Advokát», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto della Repubblica ceca e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Kvalifikovaný ch zástupců» «Patentový zástupce»	<p>l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale</p> <p>Chi detiene il titolo di «Patentový zástupce» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. La Repubblica ceca ha un esame in due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le persone che hanno superato <u>solo la parte B</u> (su «marchi e denominazione di origine») possono agire come rappresentanti in questo ambito e sono pertanto iscritte nell'elenco di cui all' articolo 120, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per rappresentare terzi <u>in materia di marchi</u>. <p>Gli avvocati specializzati in brevetti («Patentový zástupce») che hanno superato <u>entrambe le parti</u> dell'esame sono pertanto abilitati a rappresentare i richiedenti in tutte le procedure dinanzi all'EUIPO (vale a dire <u>sia in materia di marchi, sia di disegni e modelli</u>).</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Dipartimento del «Registrar of Companies and Official Receiver» (Cipro)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«δικηγόρο» («Dikigoros»)	Solo chi detiene il titolo di « Δικηγόρος » (o «Dikigoros») è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto di Cipro e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»	n/a

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
DKPTO – Ufficio dei brevetti e dei marchi danese (Danimarca)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«advokat»	Chi detiene il titolo danese di «Advokat», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto danese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Godkendte mødeberettigede» «Varemaerkefuldmaegtig»	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Chiunque può agire dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale <u>in materia di marchi</u>. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio nazionale (opzione a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Varemaerkefuldmaegtig» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale <u>in materia di marchi</u>, disegni e modelli e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (opzione b).</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
EPA – Ufficio dei brevetti estone (Estonia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«õigusala töötaja» «Jurist» e «Advokaat»	Le persone che detengono i titoli di «Jurist» e «Advokaat» e sono anche qualificate come avvocati di PI sono abilitate ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto estone e di conseguenza abilitate ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Kutseline esindaja» «Patendivolnik»	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di «Patendivolnik» e ha superato la parte dell'esame su «marchi, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli. Le persone che hanno superato soltanto la parte dell'esame su «brevetti e modelli di utilità» non possono agire come mandatarî abilitati dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
PRH – Ufficio dei brevetti e delle registrazioni finlandese (Finlandia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«harjoittamaan oikeutettu» «Asianajaja» o «Advokat»	Chi detiene il titolo finlandese di «Asianajaja» o «Advokat», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto finlandese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Ammattimain en edustaja» «Tavaramerkki asiamies»	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Qualunque persona fisica o giuridica può agire come rappresentante <u>in materia di marchi</u>, disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale (opzione a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Tavaramerkkiasiamies» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio dei brevetti e delle registrazioni finlandese <u>in materia di marchi</u> e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (opzione b).</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
INPI – Istituto nazionale per la proprietà intellettuale (Francia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	« avocat »	<p>Chi detiene il titolo francese di «avocat», ossia un avvocato che esercita la professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto francese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p> <p>Questi avvocati sono pienamente abilitati ad agire in materia di marchi, disegni e modelli, con l'unica eccezione che non possono agire <u>allo stesso tempo</u> con il titolo di «avvocato» («avocat») e con il titolo di «mandatario abilitato» (cfr. oltre). Di conseguenza, non sono autorizzati ad agire dinanzi all'EUIPO con due diversi identificativi (uno come avvocato e uno come mandatario abilitato).</p>
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Mandataires agréés» Persone nella « Liste des Conseils en propriété industrielle »	<p>l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale</p> <p>Solo le persone nell'elenco «Liste des Conseils en propriété industrielle» tenuto dall'INPI e con la specializzazione «Marques, dessins et modèles» o «Juriste» hanno la «qualificazione professionale speciale» necessaria e sono pertanto abilitate ad agire come mandatari abilitati dinanzi all'EUIPO.</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
DPMA – Ufficio dei brevetti e dei marchi tedesco (Germania)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Rechtsanwalt »	Chi detiene il titolo tedesco di «Rechtsanwalt», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto tedesco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Patentanwalt »	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di «Patentanwalt» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. Le persone che detengono i titoli di «Patentassessor » e «Syndikuspate ntwalt » (§ 41a Abs. 2 PAO) non sono in possesso di tale qualificazione. e hanno un potere di rappresentanza limitato poiché possono agire solo come dipendenti rappresentanti per il proprio datore di lavoro e non come mandatari abilitati.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
GGE – ministero dell’Economia, delle Infrastrutture, della Marina mercantile e del Turismo della Repubblica ellenica Disegni e modelli: Organizzazioni della proprietà industriale (OBI) (Grecia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Δικηγόρος» («Dikigoros»)	Solo chi detiene il titolo di «Δικηγόρος» (o «Dikigoros») è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all’ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto greco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all’EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»	n/a

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
HIPO – Ufficio ungherese della proprietà intellettuale (Ungheria)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Ügyvéd»	Chi detiene il titolo di «Ügyvéd», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto ungherese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Hivatásos képviselők» «Szabadalmi ügyvivő» («avvocato specializzato in brevetti»)	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di «Szabadalmi ügyvivő» («avvocato specializzato in brevetti») ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. «Consulenti legali» o «notai» non sono abilitati ad agire in procedimenti in materia di proprietà industriale e pertanto non possono essere iscritti nell'elenco dei mandatarie abilitati dell'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio islandese della proprietà intellettuale (Islanda)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Lögfræðingur» («avvocato»), «Lögmaður» («avvocato procuratore»), «Héraðsdómslögmaður» («avvocato di tribunale di primo grado») o «Hæstaréttarlögmaður» («avvocato di corte di cassazione»)	Chi detiene il titolo di «Lögfræðingur» («avvocato»), «Lögmaður» («avvocato procuratore»), «Héraðsdómslögmaður» («avvocato di tribunale di primo grado») o «Hæstaréttarlögmaður» («avvocato di corte di cassazione»), ossia gli avvocati ammessi all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto islandese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Umboðsmaður»	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Chiunque può agire dinanzi all'ufficio dei brevetti islandese. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio dei brevetti islandese (opzione a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Umboðsmaður» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (opzione b).</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio della proprietà intellettuale d'Irlanda (Irlanda)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Barrister» o «Solicitor»	Chi detiene il titolo di «Barrister» o «Solicitor» è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto irlandese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Registered Trade Mark Agent»	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di «Registered Trade Mark Agent» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi .

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi (Italia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Avvocato»	Chi detiene il titolo italiano di « Avvocato », ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto italiano e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Mandatario abilitato in Marchi » « Consulente in Marchi » « Consulente in Proprietà Industriale »	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene i titoli di « Consulente in Marchi » e « Consulente in Proprietà Industriale » ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia sia di marchi sia di disegni e modelli.
LRPV – Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lettonia (Lettonia)	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Professionālais patentpilnvarotais»	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Le persone che detengono il titolo di « profesionālais patentpilnvarotais » («avvocato professionista specializzato in brevetti») e sono incluse nell'elenco degli avvocati professionisti specializzati in brevetti dell'ufficio dei brevetti sono abilitate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale (e di conseguenza dinanzi all'EUIPO): - in materia di marchi, se sono specializzate (e hanno superato un esame specifico) in marchi; - in materia di disegni e modelli, se sono specializzate (e hanno superato un esame specifico) in disegni e modelli.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio della proprietà intellettuale presso il dipartimento degli Affari economici (Liechtenstein)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Rechtsanwalt »	Chi detiene il titolo di «Rechtsanwalt» , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto del Liechtenstein e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Patentanwalt »	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di «Patentanwalt» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio statale della Repubblica di Lituania (Lituania)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«praktikuojantis teisininkas» «Advokatas»	<p>Chi detiene il titolo di «Advokatas» è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto lituano e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli, a condizione che i clienti siano residenti permanenti nell'UE.</p> <p>I clienti che non sono residenti permanenti nell'UE non possono essere rappresentati da un avvocato e devono essere rappresentati da un mandatario abilitato.</p>
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	« Profesionalūs atstovai » «Patentinis patikėtinis»	<p>l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale</p> <p>Chi detiene il titolo di «Patentinis patikėtinis» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Dipartimento del commercio, direzione delle registrazioni di proprietà intellettuale (Malta)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«prattikant legali» «Avukat» o «Prokurator Legali»	Chi detiene il titolo di «Avukat» o «Prokurator Legali» è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto maltese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«rappreżentanti professjonali»	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Qualsiasi persona con esperienza legale, inclusi i notai, può agire dinanzi all'ufficio maltese della proprietà intellettuale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio della proprietà intellettuale maltese. (Opzione a).</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
<p>NIPO – Ufficio norvegese della proprietà intellettuale (Norvegia)</p>	<p>Avvocato</p> <p>Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC</p>	<p>«Advokat» e «Advokatfullmektig»</p>	<p>Chi detiene i titoli di «Advokat» e «Advokatfullmektig», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto norvegese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p> <p>Inoltre, se l'avvocato agisce come avvocato procuratore non è necessaria alcuna procura. Tuttavia, se l'avvocato agisce in qualità di dipendente di una società è necessaria una procura, anche se il dipendente è un avvocato procuratore.</p>
	<p>Mandatario abilitato (marchi e disegni)</p> <p>Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC</p>		<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <hr/> <p>Chiunque può agire dinanzi all'ufficio norvegese della proprietà intellettuale. Per essere autorizzati a rappresentare terzi in materia di marchi dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio norvegese della proprietà intellettuale. (Opzione a).</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio dei brevetti polacco (Polonia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	« prawnik » « Adwokat, radca prawny »	Chi detiene il titolo di « Adwokat, radca prawny », ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale in materia di marchi, disegni e modelli ai sensi del diritto della Polonia e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	« Zawodowi pełnomocnicy » « Rzecznik Patentowy »	<p>l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale</p> Chi detiene il titolo di « Rzecznik Patentowy » (nell'elenco degli avvocati specializzati in brevetti dell'ufficio dei brevetti polacco) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
INPI – Ufficio portoghese della proprietà industriale (Portogallo)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Profissionais de justiça» «Advogado»	Chi detiene il titolo portoghese di «Advogado» , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto portoghese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«mandatário autorizado» «Agentes da Propiedade Industrial» e «notary»	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Qualsiasi persona può agire dinanzi all'istituto portoghese per la proprietà intellettuale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'istituto portoghese per la proprietà intellettuale (opzione a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono i titoli di «Agentes da Propiedade Industrial» e «notary» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'istituto portoghese per la proprietà industriale e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (opzione b).</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
OSIM – Ufficio statale rumeno per le invenzioni e i marchi (Romania)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Avocat»	Le persone che detengono il titolo di « Avocat » e sono anche qualificate come avvocati di PI e membri della Camera rumena dei mandatarî per i <u>brevetti</u> sono abilitate ad agire in qualità di avvocati dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto della Romania e, di conseguenza, sono abilitate ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«reprezentanții or autorizați» «Consilier în proprietate industrială»	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di « Consilier în proprietate industrială » (che deve inoltre essere membro di una camera nazionale) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
SKIPO – Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca (Slovacchia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	« advokát »	Chi detiene il titolo di « advokát » è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto slovacco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	« Oprávněný zástupca » « Patentový zástupca »	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di « Patentový zástupca » ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
SIPO – Ufficio sloveno della proprietà intellettuale (Slovenia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«odvetnik»	Chi detiene il titolo di « Odvetnik », ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto della Slovenia e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Zastopnik za modele in znamke» (agente per disegni, modelli e marchi)	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di « Zastopnik za modele in znamke » (agente per disegni, modelli e marchi) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria, deve essere registrato nel registro degli agenti dell'ufficio sloveno della proprietà intellettuale ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. I « Notaries » sono esplicitamente esclusi dal rappresentare terzi dinanzi all'ufficio sloveno della proprietà intellettuale.

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
<p>OEPM – Ufficio dei brevetti e dei marchi spagnolo (Spagna)</p>	<p>Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC</p>	<p>«abogado»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «abogado», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto spagnolo e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli, a condizione che la persona che rappresenta sia residente di uno Stato membro del SEE. Se la persona rappresentata non è residente di uno Stato membro del SEE, non può essere rappresentata da un avvocato («abogado»), bensì da un mandatario abilitato che detenga il titolo di «Agente Oficial de la Propiedad Industrial» *</p> <p>*21/10/2021: la legislazione spagnola in questo settore è attualmente in fase di revisione. Cfr. il disegno di legge («Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.»)»</p> <p>Si può essere un «abogado» e un «Agente Oficial de la Propiedad Industrial» contemporaneamente.</p>
<p>Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte A Disposizioni generali</p>	<p>Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC</p>	<p>«Representante autorizado» e «Agente Oficial de la Propiedad Industrial»</p>	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Qualsiasi persona può agire in materia di marchi, disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto spagnolo, a condizione che la persona che rappresenta sia residente di uno Stato membro dell'UE. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'OEPM (opzione a) .</p>
<p>FINAL</p>		<p>VERSION 1.0</p>	<p>Se la persona rappresentata non è residente di uno Stato membro dell'UE, deve essere rappresentata da una persona che detenga il titolo di «Agente de la Propiedad Industrial»</p> <p>Pag. 143 31/03/2022</p>

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
PRV – Ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni (Svezia)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«juridisk person» «Advokat »	Chi detiene il titolo di «Advokat» , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto svedese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«Auktoriserat ombud» «Patentombud »	la rappresentanza è aperta a chiunque: a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato
			Qualsiasi persona può agire <u>in materia di marchi, disegni e modelli</u> dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni (opzione a) . In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Patentombud» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni <u>in materia di marchi, disegni e modelli</u> e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (opzione b) .

Allegato 2

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

Non in vigore

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Terminologia nazionale	mandatario abilitato (<u>esclusivamente</u> disegni e modelli) Articolo 78, paragrafo 4, lettera c), RDC
PRH – Ufficio finlandese dei brevetti e delle registrazioni (Finlandia)	«Mallioikeusasiamies»	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Qualunque persona fisica o giuridica può agire come rappresentante <u>in materia di disegni e modelli</u> dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale (opzione a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Mallioikeusasiamies» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio finlandese dei brevetti e delle registrazioni <u>in materia di disegni e modelli</u> e non sono, pertanto, soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (opzione b).</p>

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Terminologia nazionale	mandatario abilitato (<u>esclusivamente</u> disegni e modelli) Articolo 78, paragrafo 4, lettera c), RDC
Ufficio della proprietà intellettuale d'Irlanda (Irlanda)	«Registered Patent Agents»	<p>l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale</p> <p>Solo chi detiene il titolo di «Registered Patent Agents» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di disegni e modelli.</p>
UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi (Italia)	«Consulente in brevetti»	<p>l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale</p> <p>Solo chi detiene il titolo di «Consulente in brevetti» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO esclusivamente in materia di disegni e modelli.</p>
LRPV – Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lettonia (Lettonia)	«Patentpilnvarotais dizainparaugu lietās»	<p>l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale</p> <p>Solo chi detiene il titolo di «Patentpilnvarotais dizainparaugu lietās» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO esclusivamente in materia di disegni e modelli.</p>

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Terminologia nazionale	mandatario abilitato (<u>esclusivamente</u> disegni e modelli) Articolo 78, paragrafo 4, lettera c), RDC
PRV – Ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni (Svezia)	«Varumaerkesombud»	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Qualsiasi persona può agire in materia di disegni e modelli dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni (opzione a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Varumaerkesombud» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni <u>in materia di disegni e modelli</u> e non sono, pertanto, soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (Ozione b).</p>

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

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

Parte A

Disposizioni generali

**Sezione 6 Revoca di decisioni,
cancellazione di iscrizioni nel registro e**

correzione di errori

Indice

1 Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro.....	151
1.1 Errori manifesti imputabili all'Ufficio.....	151
1.2 Chi decide in merito alla revoca/cancellazione?.....	152
1.3 Aspetti procedurali.....	153
1.3.1 Valutazione.....	153
1.3.2 Distinzione tra una parte interessata e il caso in cui sia interessata più di una parte.....	154
1.3.2.1 Procedura con una sola parte interessata.....	154
1.3.2.2 Procedura con più di una parte interessata.....	155
2 Rettifica di errori nelle decisioni e in altre notifiche.....	156
2.1 Rettifica di errori linguistici, errori di trascrizione e sviste manifeste nelle decisioni.....	156
2.1.1 Osservazioni generali.....	156
2.1.2 Aspetti procedurali.....	156
2.1.2.1 Termine.....	156
2.1.2.2 Valutazione.....	157
2.1.2.3 Procedura.....	157
2.2 Rettifica di errori in notifiche diverse dalle decisioni.....	157
3 Rettifica di errori tecnici nella registrazione di un marchio o nella pubblicazione della registrazione.....	158

1 Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro

[Articolo 103, RMUE](#)

[Articolo 70, RDMUE](#)

È possibile, a determinate condizioni, disporre la revoca di una decisione adottata dall'Ufficio o la cancellazione di un'iscrizione nel registro. Questa parte delle Direttive si occupa degli aspetti pratici della revoca/cancellazione ai sensi dell'[articolo 103, RMUE](#) e **non** si applica ai disegni e modelli comunitari registrati (DMC).

La procedura di revoca può essere avviata sia da una parte del procedimento che dall'Ufficio di sua propria iniziativa.

Una decisione può essere revocata esclusivamente da un'altra decisione. Lo stesso vale per la cancellazione delle iscrizioni nel registro.

1.1 Errori manifesti imputabili all'Ufficio

Occorre revocare una decisione o cancellare un'iscrizione nel registro esclusivamente qualora siano inficiate da un errore manifesto imputabile all'Ufficio. Per «errore manifesto» si intendono violazioni procedurali sostanziali e distorsioni manifeste dei fatti. In tale nozione non rientrano gli errori materiali, caso in cui non è possibile procedere alla revoca.

Una decisione/iscrizione è inficiata da un errore manifesto nel caso in cui si sia verificato un errore nel procedimento (in genere si tratta dell'omissione di un atto procedurale) o la decisione/iscrizione ignori un atto procedurale compiuto dalle parti. La decisione/iscrizione è incorretta ove non sia stata seguita correttamente la procedura stabilita dai regolamenti.

Quello che segue è un elenco non esaustivo di errori evidenti che comportano la revoca.

- Il MUE viene registrato nonostante sia stato ritirato in precedenza.
- L'opposizione è stata ritenuta ammissibile benché non siano stati soddisfatti alcuni requisiti di ammissibilità (18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649).
- Il MUE viene registrato malgrado sussista un'irregolarità nel versamento delle tasse per la domanda.
- Il MUE viene registrato nonostante sia stata accolta un'opposizione in merito.
- Il rifiuto del MUE a causa di impedimenti assoluti viene notificato prima della scadenza del termine concesso al richiedente per inviare osservazioni in risposta all'obiezione, o vengono ignorate le osservazioni tempestivamente presentate dal richiedente. (Qualora il richiedente abbia risposto entro il termine, l'esaminatore può continuare a occuparsi della domanda, per esempio emettendo una decisione,

senza essere tenuto ad aspettare la scadenza del termine fissato nella lettera di obiezione).

- La domanda di MUE viene rigettata a causa di impedimenti assoluti ed è stata ignorata una richiesta valida, da parte del richiedente, inerente alla possibilità di presentare le prove dell'acquisizione di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3, RMUE).
- La domanda di MUE viene rigettata a causa di impedimenti assoluti ed è stata ignorata la prova dell'acquisizione di carattere distintivo regolarmente presentata.
- La domanda di MUE viene rigettata dalla divisione Opposizione ed è stata ignorata una richiesta non esaminata della prova dell'utilizzazione o tale prova non è stata considerata.
- Il MUE viene registrato nonostante un'opposizione pendente.
- L'opposizione viene rigettata a causa della mancanza della prova dell'utilizzazione, ma
 - non è stato espressamente accordato all'opponente un termine per la presentazione della prova;
 - la prova dell'utilizzazione è stata tempestivamente depositata e non è stata rilevata.
- La decisione di opposizione è stata pronunciata mentre il procedimento era sospeso o interrotto o, più in generale, prima della scadenza di un termine accordato a una delle parti.
- È stata commessa una qualsiasi violazione del diritto al contraddittorio (mancata trasmissione di osservazioni all'altra parte quando quest'ultima avrebbe dovuto beneficiare, a norma del regolamento o della prassi dell'Ufficio, di un termine per la replica).
- Qualora, in sede di chiusura di un fascicolo a causa di un ritiro o di una limitazione della domanda di un marchio dell'Unione europea oggetto di contestazione, l'Ufficio abbia emesso una decisione in merito alle spese trascurando un accordo fra entrambe le parti sulle stesse che era contenuto nel fascicolo.
- Qualora sia stato iscritto nel registro un trasferimento di proprietà, benché le prove del trasferimento siano insufficienti.

È irrilevante che tali errori siano stati causati da un errore umano o dall'errato funzionamento di uno strumento informatico.

L'**effetto** della revoca di una decisione o della cancellazione di un'iscrizione nel registro è che la decisione o l'iscrizione vengono considerate come se non fossero mai esistite. Il trattamento del fascicolo riparte dalla fase in cui si trovava prima della decisione o dell'iscrizione errata.

1.2 Chi decide in merito alla revoca/cancellazione?

Le decisioni in merito alle richieste di revoca/cancellazione vengono adottate dal dipartimento o dall'unità che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione e possono essere oggetto di ricorso ai sensi dell'[articolo 66, paragrafo 2, RMUE](#).

1.3 Aspetti procedurali

1.3.1 Valutazione

L'Ufficio deve verificare, in primo luogo, se la decisione o l'iscrizione contengano un errore manifesto, in secondo luogo se sia trascorso più di 1 anno dalla notifica della decisione o dall'iscrizione nel registro e, in terzo luogo, se sia stato presentato un ricorso nei confronti della decisione/dell'iscrizione nel registro.

1. **Natura dell'errore.** Occorre verificare se la decisione o l'iscrizione contengano un errore manifesto. Per ulteriori informazioni, cfr. [il punto 1.1](#) che precede.
2. **Un anno.** Occorre in primo luogo stabilire se sia trascorso più di un anno dalla notifica della decisione o dall'iscrizione nel registro.

L'[articolo 103, paragrafo 2, RMUE](#) stabilisce che la cancellazione o la revoca siano disposte entro 1 anno dalla data di adozione della decisione erronea o dell'iscrizione erronea nel registro, previa consultazione con le parti nel procedimento e con eventuali titolari di diritti relativi al marchio dell'Unione europea iscritti nel registro. La revoca/cancellazione si considera «effettuata» alla data di notifica della decisione di revoca/cancellazione, indipendentemente da eventuali ricorsi.

Poiché la revoca/cancellazione non è possibile dopo 1 anno, qualsiasi domanda di revoca/cancellazione pervenuta dopo tale termine sarà respinta in quanto inammissibile. Inoltre, anche laddove la domanda pervenga entro il termine stabilito, ogni eventuale procedimento di revoca/cancellazione sarà portato a termine e la domanda verrà respinta alla scadenza del periodo di 1 anno, indipendentemente dal motivo per cui non è stato possibile concludere in tempo utile il procedimento di revoca/cancellazione. Tenuto conto del termine perentorio oggettivo, coloro che ne subiranno conseguenze negative devono informare senza indugio l'Ufficio dell'errore manifesto individuato, in particolare qualora possa risultare interessata una controparte che occorre consultare. In ogni caso, a prescindere dal tempo rimanente del periodo di 1 anno, l'Ufficio avvierà sempre il procedimento di revoca/cancellazione laddove venga a conoscenza di un errore manifesto da rettificare e compirà quanto in suo potere per eseguire una procedura rapida da concludere in tempo utile.

3. **Esistenza di un ricorso pendente nei confronti della decisione/dell'iscrizione.** L'esistenza di un ricorso promosso nei confronti di una decisione contenente un errore manifesto non rappresenta un ostacolo alla revoca. L'[articolo 103, paragrafo 4, RMUE](#), dispone che la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione erronea. Il dipartimento competente a decidere in merito alla revoca comunicherà immediatamente alle Commissioni di ricorso di considerare una revoca/cancellazione e l'esito di tale esame (vale a dire l'intenzione di revocare e la decisione definitiva in merito alla revoca).

1.3.2 Distinzione tra una parte interessata e il caso in cui sia interessata più di una parte

La procedura in cui solo **una parte** è interessata è descritta nel [punto 1.3.2.1](#) che segue. Esempi di tale procedura sono quelli in cui, nonostante l'Ufficio abbia debitamente ricevuto osservazioni di terzi che sollevano dubbi, la domanda di MUE non viene bloccata e si prosegue con la relativa registrazione, oppure una domanda di MUE viene registrata nonostante il mancato versamento della relativa tassa.

Gli errori relativi al trattamento improprio dei fascicoli una volta adottata una decisione, per esempio nel caso in cui la domanda di MUE sia stata registrata nonostante sia stata rigettata a causa di impedimenti assoluti, riguardano solo una parte, ossia il richiedente.

Qualora sia probabile che la revoca di una decisione riguardi **più di una parte**, occorre attenersi alla procedura descritta nel [punto 1.3.2.2](#) che segue. Per esempio, nei procedimenti di opposizione la revoca di una decisione riguarda più di una parte nel caso in cui l'Ufficio ignori una richiesta della prova di utilizzazione.

Gli errori relativi al trattamento improprio dei fascicoli una volta adottata una decisione in materia di opposizione, per esempio nel caso in cui la domanda di MUE venga rigettata integralmente ma sia ancora registrata, riguardano sia il richiedente che l'opponente.

Anche gli errori occorsi nella registrazione di un trasferimento di proprietà riguardano più di una parte. Benché la procedura di registrazione sia sostanzialmente *ex parte*, l'Ufficio stabilirà se le parti interessate siano più di una ai fini del procedimento di cancellazione dell'iscrizione erronea: il nuovo titolare, l'ex titolare e il terzo che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro, a seconda del caso.

1.3.2.1 Procedura con una sola parte interessata

Errore rilevato dall'Ufficio

Se l'Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa per iscritto la parte della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l'iscrizione e fissa un termine di un mese per la presentazione di osservazioni. La lettera deve indicare i motivi della revoca/cancellazione.

Se la parte concorda o non presenta alcuna osservazione, l'Ufficio revoca la decisione/cancella l'iscrizione.

Se la parte non concorda in merito alla revoca o alla cancellazione, occorre adottare una decisione formale nel rispetto dei requisiti abituali descritti nelle [Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 6](#).

Errore notificato dalla parte interessata

Se la parte pregiudicata da un errore informa l'Ufficio per iscritto in merito all'errore, non occorre richiedere che vengano presentate osservazioni. In tali casi è necessario

determinare se la richiesta di revoca/cancellazione sia giustificata e possibile. In caso affermativo, la decisione viene revocata/l'iscrizione nel registro è cancellata. Nel caso in cui ritenga che non sussistano motivi per la revoca/cancellazione o non sia più possibile agire in tal senso, l'Ufficio ne informa la parte, fornendo la debita motivazione del rigetto.

1.3.2.2 Procedura con più di una parte interessata

Errore rilevato dall'Ufficio

Se l'Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa entrambe le parti della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l'iscrizione e fissa un termine di 1 mese per la presentazione di osservazioni.

Se le parti concordano o non presentano alcuna osservazione, l'Ufficio revoca la decisione/cancella l'iscrizione nel registro.

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore non concorda in merito alla revoca/cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle [Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 6](#). Non è necessario interpellare la parte pregiudicata dall'errore qualora l'Ufficio adotti una decisione a suo favore.

Errore notificato da una delle parti

Se la parte pregiudicata da un errore segnala all'Ufficio per iscritto l'errore, occorre determinare se la revoca/cancellazione sia giustificata e possibile. In caso affermativo, l'Ufficio notifica alla parte che ha tratto vantaggio dall'errore (l'altra parte) la propria intenzione di revoca/cancellazione e fissa un termine per presentare osservazioni che è di 1 mese (e invia una copia per conoscenza della notifica alla prima parte).

Se l'altra parte concorda o non presenta osservazioni, l'Ufficio revoca la decisione/cancella l'iscrizione.

Se l'altra parte non concorda in merito alla revoca o cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle [Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 6](#). Non è necessario interpellare la parte pregiudicata dall'errore (la prima parte) qualora l'Ufficio adotti una decisione a suo favore.

Per esempio, nel caso in cui un opponente, la cui opposizione sia stata accolta e la richiesta di MUE sia stata rigettata, informi l'Ufficio che la domanda di MUE è stata ugualmente registrata, il richiedente deve essere informato e invitato a presentare osservazioni. L'iscrizione verrà cancellata indipendentemente dal fatto che il richiedente concordi o non risponda.

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore informa l'Ufficio per iscritto, occorre determinare se la revoca/cancellazione sia giustificata e possibile. In caso affermativo, la parte pregiudicata dall'errore deve essere informata in proposito. Poiché la revoca/la cancellazione tornerà a vantaggio di tale parte, la decisione può essere revocata o l'iscrizione cancellata nel momento in cui viene inviata la lettera (ad entrambe le parti).

Non è necessario che la parte che ha tratto vantaggio dall'errore presenti osservazioni, in quanto la lettera che informa l'Ufficio dell'errore può essere interpretata come consenso alla revoca/alla cancellazione. Analogamente, non è necessario che la parte pregiudicata dall'errore sia sentita, in quanto la decisione è adottata a suo favore.

Per esempio, nel caso in cui un richiedente informi l'Ufficio in merito all'avvenuta registrazione della propria domanda di MUE, nonostante quest'ultima sia stata rigettata a seguito di un'opposizione, occorre cancellare l'iscrizione nel registro. Non è necessario interpellare il richiedente (che ha tratto vantaggio dall'errore) o l'opponente (che ne è stato pregiudicato).

Infine, una volta che la revoca o la cancellazione siano divenute definitive, occorre rendere noto se un'iscrizione errata nel registro sia stata già pubblicata.

Se, nonostante le informazioni pervenute da una o dall'altra parte, l'Ufficio ritiene che non ci siano ragioni per revocare una decisione/cancellare un'iscrizione o non sia più possibile agire in tal senso, ne informerà le parti, fornendo motivazioni adeguate (e invierà per conoscenza all'altra parte la richiesta originale).

2 Rettifica di errori nelle decisioni e in altre notifiche

[Articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#)

2.1 Rettifica di errori linguistici, errori di trascrizione e sviste manifeste nelle decisioni

2.1.1 Osservazioni generali

Ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#), l'Ufficio rettificcherà qualsiasi **errore linguistico o errore di trascrizione e svista manifesta** presente nelle proprie decisioni.

La differenza tra la revoca ai sensi dell'[articolo 103, RMUE](#), e la rettifica ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#), è che la revoca annulla una decisione, mentre la rettifica di errori non pregiudica la validità della decisione né apre un nuovo termine per la presentazione di un ricorso (28/05/2020, [T-724/18](#) e [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 28).

2.1.2 Aspetti procedurali

2.1.2.1 Termine

Dal momento che non vi è alcun termine stabilito per la rettifica di errori linguistici, errori di trascrizione e sviste manifeste nelle decisioni, tali errori possono essere rettificati in qualsiasi momento.

2.1.2.2 Valutazione

Occorre verificare se l'errore da correggere sia un errore linguistico, un errore di trascrizione o una svista manifesta.

Pertanto, le rettifiche ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#), si limitano agli errori formali evidenti che incidono esclusivamente sulla forma della decisione, non sul suo ambito di applicazione o sulla sua sostanza. Ciò vale per gli errori così evidenti che nessun'altra formulazione oltre a quella corretta potrebbe essere intesa e per gli errori che non giustificano l'annullamento o la revoca della decisione adottata. Ciò include errori che costituiscono elementi incongrui evidenti in una decisione che è altrimenti coerente e inequivocabile (28/05/2020, [T-724/18](#) e [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 29, 33-34).

Anche il dictum di una decisione può essere rettificato se non si poteva prevedere nessuna formulazione diversa da quella risultante dalla rettifica.

Al contrario, l'adozione di una decisione di revoca è giustificata da errori che non consentono di mantenere il dispositivo della decisione in questione senza una nuova analisi. Ciò vale per gli errori che riguardano la ripartizione delle spese, quelli relativi al diritto di essere sentiti o quelli relativi all'obbligo di motivazione (28/05/2020, [T-724/18](#) e [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 30).

La natura degli errori e delle sviste che possono essere rettificati ai sensi dell'[articolo 102, RMUE](#) significa che un ricorso promosso nei confronti di una decisione non rappresenta un ostacolo alla rettifica della decisione da parte del dipartimento di primo grado che l'ha adottata. Ciò nonostante, il dipartimento competente comunicherà senza indugio alle Commissioni di ricorso che intende considerare una rettifica e l'esito dell'esame (vale a dire l'eventuale rettifica effettuata nell'ottica di tenerne conto nel procedimento di ricorso).

2.1.2.3 Procedura

Gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e le sviste manifeste nelle decisioni vengono rettificati inviando un *corrigendum* alla parte interessata/alle parti interessate. La lettera di accompagnamento deve spiegare brevemente le rettifiche.

Una volta effettuata la rettifica, l'Ufficio deve verificare che le modifiche siano riportate nella decisione così come pubblicata nella banca dati dell'Ufficio.

La data della decisione **rimane invariata dopo la rettifica. Pertanto il termine per la presentazione del ricorso non è soggetto a modifiche.**

2.2 Rettifica di errori in notifiche diverse dalle decisioni

Gli errori contenuti in notifiche diverse dalle decisioni possono essere rettificati inviando una notifica corretta in cui si dichiara che essa sostituisce e annulla la notifica precedentemente trasmessa.

3 Rettifica di errori tecnici nella registrazione di un marchio o nella pubblicazione della registrazione

Articoli [44](#), [102](#), [111](#) e [116](#), RMUE

L'[articolo 44, paragrafo 1, RMUE](#) stabilisce che le domande di MUE che non siano state respinte a causa di impedimenti assoluti devono essere pubblicate.

L'[articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE](#) fa riferimento alla rettifica di errori nella pubblicazione della domanda.

L'[articolo 102, RMUE](#) fa riferimento agli errori nella registrazione di un MUE o in qualsiasi iscrizione effettuata nel registro ai sensi dell'[articolo 111, paragrafi 2 e 3, RMUE](#), o di una decisione del direttore esecutivo ai sensi dell'[articolo 111, paragrafo 4, RMUE](#), nonché agli errori nella pubblicazione di tali iscrizioni nel registro.

La principale differenza tra la rettifica di un'iscrizione nel registro ai sensi dell'[articolo 102, RMUE](#) e la cancellazione di un'iscrizione nel registro ai sensi dell'[articolo 103, RMUE](#) è che la prima riguarda solo una parte della pubblicazione, mentre la seconda cancella l'intera iscrizione presente nel registro.

Qualora vi sia un errore imputabile all'Ufficio, quest'ultimo lo rettifica di sua iniziativa (ove abbia constatato l'errore) o su richiesta del titolare.

Le rettifiche di errori nelle domande di MUE che non richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione B.2 del Bollettino. Le rettifiche ai sensi dell'[articolo 44, paragrafo 3 e 4, RMUE](#) che invece richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione A.2. Tuttavia, sarà necessario effettuare la ripubblicazione esclusivamente qualora la domanda originale pubblicata contenesse un elenco più limitato di prodotti e servizi. Per ulteriori informazioni sulle conseguenze della ripubblicazione sui procedimenti di opposizione pendenti, vedere le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, paragrafo 6.1.2.](#)

In tutti i casi, le rettifiche vengono notificate alla parte interessata/alle parti interessate.

Quelli che seguono sono esempi di errori rettificabili ([articolo 102, RMUE](#)).

- Il MUE è stato pubblicato per una classe in meno rispetto a quelle contenute nella domanda.
- È stata presentata una domanda per il segno «x» e la pubblicazione fa riferimento al segno «y» o l'elenco dei prodotti e dei servizi pubblicato è errato.
- Il MUE è stato registrato senza tenere conto di una limitazione.

Le rettifiche di errori relativi a MUE registrati che non richiedono la ripubblicazione a fini di opposizione sono pubblicate nella sottosezione B.4.2 del Bollettino. Le rettifiche ai sensi dell'[articolo 102, RMUE](#) che invece richiedono la ripubblicazione di una parte della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sottosezione A.2.1.2.

La ripubblicazione a fini di opposizione è sempre necessaria qualora una rettifica comporti delle modifiche nella riproduzione del marchio o un ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi già pubblicato. Per altre rettifiche, occorre decidere caso per caso se effettuare o meno la ripubblicazione.

Le rettifiche alle iscrizioni nel registro devono essere pubblicate ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 3](#) e [articolo 116, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#). Le rettifiche di errori relativi in un'iscrizione presente nel registro sono pubblicate nella sottosezione B.4.2 del Bollettino. Tutti gli esempi sopraelencati (di rettifiche e di revoche/cancellazioni) richiedono la pubblicazione.

Ai sensi dell'[articolo 102, RMUE](#), non è necessario pubblicare alcuna rettifica se la pubblicazione iniziale si trovava nella sezione errata del Bollettino. Gli effetti legali della pubblicazione ai sensi dell'[articolo 11, paragrafo 1, RMUE](#), rimangono invariati, a prescindere dal fatto che la pubblicazione compaia nella parte B. 1 o nella parte B. 2 del Bollettino.

Termini. Non è previsto un termine per le rettifiche ai sensi dell'[articolo 102](#) o dell'[articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE](#). Le rettifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento una volta rilevato l'errore.

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 7

Revisione

Indice

1 Principi generali.....	162
2 Revisione di decisioni in procedimenti ex parte.....	163
2.1 Procedimenti in cui è ammessa la revisione.....	163
2.2 Verifica dell'ammissibilità del ricorso.....	163
2.3 Verifica della fondatezza del ricorso.....	163
2.4 Decisione di non accordare la revisione.....	164
2.5 Decisione di accordare la revisione.....	164
2.5.1 Contenuto della decisione.....	164
2.5.1.1 Riapertura del procedimento.....	165
2.5.1.2 Nuova decisione sul merito.....	165
2.6 Comunicazione della decisione.....	166

Non in vigore

1 Principi generali

[Articolo 69, RMUE](#)

Articolo 58, RDC

Ai sensi dell'[articolo 69, RMUE](#) nelle istanze relative ai marchi dell'Unione europea (MUE) nonché in quelle vertenti su disegni e modelli comunitari registrati (DMC) ai sensi dell'articolo 58, RDC, la revisione è ammissibile solamente nei casi *ex parte* ovvero sia in quelli che coinvolgono unilateralmente una sola parte.

La revisione può essere ammessa laddove sia stata impugnata una decisione per la quale le Commissioni di ricorso siano competenti ai sensi degli [articoli 66, RMUE](#) e articolo 55, RDC.

Spetta alle Commissioni di ricorso pronunciarsi sulla decisione impugnata. La Commissione di ricorso rinvia la decisione impugnata all'Ufficio che ha adottato la decisione affinché la stessa possa essere riformata. Ciò consente all'organo che ha adottato la decisione in prima istanza di rettificarla se il ricorso è ammissibile e fondato.

Funzione della revisione è impedire che le Commissioni decidano su ricorsi esperiti contro decisioni per le quali anche l'Ufficio che le ha adottate sia in grado di riconoscere la legittimità di una loro eventuale rettifica e quindi procedere di conseguenza.

Se la divisione dell'Ufficio la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, procede alla modifica della decisione.

Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso senza parere nel merito.

La revisione presuppone un ricorso pendente e pertanto non è ammissibile nel caso in cui sia stata effettuata rinuncia allo stesso ricorso prima che sia decorso il termine di un mese previsto per la revisione e non sia stata ancora presa alcuna decisione inerente ad essa.

2 Revisione di decisioni in procedimenti ex parte

2.1 Procedimenti in cui è ammessa la revisione

Articoli [69](#) e [159](#), RMUE

Articoli 58 e 102, RDC

Quando è possibile procedere alla revisione, la Cancelleria della Commissione di ricorso invia il fascicolo.

La divisione interessata verifica se la revisione può essere concessa.

La revisione può essere concessa solo quando il ricorso è ammissibile e fondato.

2.2 Verifica dell'ammissibilità del ricorso

Articoli [66-68](#), RMUE

Articolo [21, paragrafo 1](#), e articolo [23, paragrafo 1](#), RDMUE

Articoli 55-57, RDC

Articolo 34, paragrafo 1 e articolo 35, paragrafo 2, REDC

La divisione competente deve accertare che il ricorso sia ammissibile, cioè che sia conforme ai requisiti di cui agli articoli da [66](#) a [68](#) RMUE o agli articoli 55-57, RDC, e all'[articolo 21, paragrafo 1, RDMUE](#) o all'articolo 34, paragrafo 1, REDC, nonché a tutti gli altri requisiti ai quali fa riferimento l'[articolo 23, paragrafo 1, RDMUE](#) o l'articolo 35, paragrafo 2, REDC.

2.3 Verifica della fondatezza del ricorso

La divisione competente deve decidere sulla fondatezza del ricorso in base ai motivi adottati e alle finalità perseguite per come circoscritte all'interno dello stesso.

Secondo quanto previsto dagli [articoli 69](#), RMUE e articolo 58, RDC, un ricorso può considerarsi fondato laddove la divisione competente ritenga la decisione impugnata illegittima in quanto adottata in violazione delle disposizioni normative dell'Unione europea. Vi rientrano anche i casi di errori e vizi procedurali o sostanziali manifesti commessi dall'Ufficio.

La data pertinente per valutare la fondatezza del ricorso è la data alla quale la divisione competente ha adottato la decisione impugnata.

La revisione non può essere accordata nel caso in cui il ricorrente tenti di porre rimedio alle carenze per la prima volta davanti alla Commissione di ricorso, adducendo, ad esempio, nuove argomentazioni o fornendo documenti.

2.4 Decisione di non accordare la revisione

[Articolo 69, paragrafo 2, RMUE](#)

Articolo 58, paragrafo 2, RDC

Quando la divisione competente conclude che non sussistano le condizioni per la concessione della revisione, e al più tardi alla scadenza del termine di un mese di cui all'[articolo 69, paragrafo 2, RMUE](#), e articolo 58, paragrafo 2, RDC, deve riferire il caso alle Commissioni di ricorso senza parere o dichiarazione.

Quando la divisione competente deferisce il caso senza alcun parere, non deve essere adottata alcuna decisione di diniego della revisione.

2.5 Decisione di accordare la revisione

[Articolo 69, paragrafo 2](#) e [articolo 75, RMUE](#)

[Articolo 33, RDMUE](#)

Articolo 58, paragrafo 2, RDC

Articoli 37 e 38, REDC

Se la divisione competente decide di accordare la revisione, la modifica alla decisione deve essere effettuata entro un mese dalla ricezione dei motivi del ricorso al fine di ottemperare ai termini previsti dagli [articoli 69, paragrafo 2, RMUE](#) e articolo 58, paragrafo 2, RDC. L'ottemperanza di quanto appena affermato prescinde dal termine entro il quale la decisione emendata deve essere notificata secondo le norme relative ai tempi e alle modalità di notifica.

Per maggiori informazioni circa le notificazioni da parte dell'Ufficio, vedi le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.2.](#)

2.5.1 Contenuto della decisione

La decisione di accordare la revisione può portare agli esiti qui di seguito indicati:

- Riapertura del procedimento;
- Adozione di una nuova decisione in merito al caso.

2.5.1.1 Riapertura del procedimento

[Articolo 66, paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 33, RDMUE](#)

Articolo 55, paragrafo 2, RDC

Articolo 37, REDC

Nel caso in cui nel procedimento di revisione venga constatata la necessità di riaprire il procedimento – per esempio nel caso in cui una richiesta per ottenere la proroga dei termini sia stata ignorata – la revisione deve essere senz'altro accordata e la prima istanza deve adottare una decisione nel senso di consentire la riapertura del procedimento nel punto in cui era stato commesso il suddetto vizio procedurale.

La decisione modificata deve contenere:

- la decisione di accordare la revisione fornendo le ragioni poste a suo fondamento;
- la decisione di considerare la decisione iniziale come se non fosse stata resa;
- la decisione di riaprire il procedimento e l'individuazione delle future azioni da eseguire;
- l'ordine in base al quale le spese del ricorso devono essere rimesse ([articolo 33, RDMUE](#); articolo 37 REDC).

A seguito della decisione modificata, il procedimento sarà riaperto come nelle forme stabilite nella decisione e per la parte interessata non sarà prescritto alcun termine.

Avverso la decisione che accorda la revisione si può ricorrere solamente con l'eventuale ricorso contro la decisione finale ([articolo 66, paragrafo 2, RMUE](#) e articolo 55, paragrafo 2, RDC).

2.5.1.2 Nuova decisione sul merito

[Articolo 33, RDMUE](#)

Articolo 37, REDC

Nel caso in cui durante il procedimento di revisione venga constatato che può essere immediatamente fornita una nuova decisione sul merito senza la necessità che il procedimento venga riaperto – ad esempio nel caso in cui la prova dell'acquisito carattere distintivo sebbene fosse presente nella documentazione non sia stato considerato e affrontato nella decisione impugnata – la revisione deve essere accordata e la divisione competente deve adottare una decisione modificata.

Le decisioni modificate devono contenere:

- la decisione di accordare la revisione fornendo le ragioni poste a suo fondamento;
- una nuova decisione in merito al caso che sostituisca l'iniziale;

- l'ordine in base al quale le spese del ricorso devono essere rimesse ([articolo 33, RDMUE](#); articolo 37, REDC);
- l'indicazione dei termini entro i quali è possibile esperire ricorso avverso la decisione modificata.

2.6 Comunicazione della decisione

Una volta accordata la revisione, la divisione competente ne dà comunicazione alla Cancelleria della Commissione di ricorso.

Non in vigore

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 8

Restitutio in integrum

Indice

1 Principi generali.....	169
2 Criteri per la concessione della <i>restitutio in integrum</i>.....	169
2.1 La condizione di «tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze»	169
2.2 Perdita di diritti o decadenza da mezzi di ricorso come conseguenza diretta della mancata osservanza del termine.....	171
3 Aspetti procedurali.....	172
3.1 Procedimenti nei quali si applica la <i>restitutio in integrum</i>	172
3.2 Parti.....	172
3.3 Termine per presentare una domanda all'Ufficio da parte degli uffici nazionali.....	173
3.4 Termini esclusi dalla <i>restitutio in integrum</i>	173
3.5 Effetti della <i>restitutio in integrum</i>	174
3.6 Termini.....	174
3.7 Tasse.....	175
3.8 Lingue.....	176
3.9 Particolari e prove.....	176
3.10 Competenza.....	177
3.11 Pubblicazioni.....	177
3.12 Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di <i>restitutio in integrum</i>	178
4 Procedimenti di terzi.....	178

1 Principi generali

[Articolo 104, RMUE](#)

Articolo 67, RDC

Le parti in un procedimento dinanzi all'Ufficio possono essere reintegrate nei loro diritti (*restitutio in integrum*) qualora, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano state in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio e, a norma dei regolamenti applicabili, l'inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso (28/06/2012, [T-314/10](#), Cook's, EU:T:2012:329, § 16-17).

Rispettare i termini è una questione di politica pubblica e concedere una *restitutio in integrum* può compromettere la certezza del diritto. Di conseguenza, le condizioni per la richiesta della *restitutio in integrum* devono essere interpretate in modo restrittivo (19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446, § 35).

La *restitutio in integrum* è possibile unicamente dietro presentazione di una richiesta all'Ufficio. Tale richiesta è soggetta al pagamento di una tassa.

Se la parte si fa rappresentare, la mancata applicazione da parte del rappresentante di tutta la diligenza dovuta è imputabile alla parte che lo stesso rappresenta (19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446, § 40).

2 Criteri per la concessione della *restitutio in integrum*

Vi sono due requisiti per la *restitutio in integrum* (25/04/2012, [T-326/11](#), BrainLAB, EU:T:2012:202, § 36):

1. che la parte abbia esercitato tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze, e
2. che l'inosservanza (di una scadenza) ad opera della parte abbia come diretta conseguenza la perdita di un diritto o la decadenza da mezzi di ricorso.

2.1 La condizione di «tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze»

I diritti verranno ristabiliti soltanto in condizioni eccezionali che non possono essere previste secondo esperienza (13/05/2009, [T-136/08](#), Aurelia, EU:T:2009:155, § 26) e che, pertanto, risultano essere imprevedibili e involontarie.

1. a) Esempi nei quali il requisito di «tutta la dovuta diligenza» è stato soddisfatto

In linea di principio, la mancata consegna da parte del servizio postale o di consegna non comporta alcuna negligenza a carico della parte interessata (25/06/2012, [R 1928/2011-4](#), SUN PARK HOLIDAYS / SUNPARKS). Tuttavia, spetta

ai rappresentanti delle parti quanto meno stabilire anticipatamente, contattando il loro corriere, quali sono gli abituali tempi di consegna (per esempio nel caso di lettere inviate dalla Germania alla Spagna nella decisione del 04/05/2011, [R 2138/2010-1](#), YELLOWLINE / Yello).

Il grado di diligenza che le parti devono dimostrare al fine di essere reintegrate nei loro diritti deve essere determinato alla luce di tutte le circostanze significative. Queste ultime possono includere un errore significativo commesso dall'Ufficio e le relative ripercussioni. Di conseguenza, anche qualora la parte interessata non sia stata in grado di dare prova di tutta la diligenza dovuta, un errore significativo da parte dell'Ufficio può determinare la concessione della *restitutio in integrum* (25/04/2012, [T-326/11](#), BrainLAB, EU:T:2012:202, § 57, 59).

Circostanze quali disastri naturali e scioperi generali sono considerati soddisfare il requisito di tutta la dovuta diligenza.

2. b) Esempi nei quali il requisito di «tutta la dovuta diligenza» NON è stato soddisfatto

Errori nella gestione dei file causata dai dipendenti del rappresentante o dal sistema informatico stesso sono prevedibili. Di conseguenza, applicare la dovuta diligenza comporterebbe l'implementazione di un sistema per monitorare e rilevare qualsiasi simile errore (13/05/2009, [T-136/08](#), Aurelia, EU:T:2009:155, § 18).

«L'onere di lavoro eccezionale e le restrizioni in materia organizzativa che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione dell'entrata in vigore del regolamento n. 40/94 sono inconferenti in tale rispetto» (20/06/2001, [T-146/00](#), Dakota, EU:T:2001:168, § 62).

Un erroneo calcolo del termine non costituisce un evento eccezionale che non può essere previsto per esperienza (05/07/2013, [R 194/2011-4](#), PAYENGINE / SP ENGINE).

Un errore da parte del responsabile ufficio rinnovi che monitora le prestazioni del personale quotidianamente non costituisce un evento eccezionale (24/04/2013, [R 1728/2012-3](#), LIFTING DEVICES (PART OF-)).

L'assenza di un membro chiave dell'ufficio contabilità non può essere considerato come un evento eccezionale o imprevedibile (10/04/2013, [R 2071/2012-5](#), STARFORCE).

Un errore materiale nell'inserire una scadenza non può essere considerato come un evento eccezionale o imprevedibile (31/01/2013, [R 265/2012-1](#), KANSI / Kanz).

Un'errata interpretazione del diritto applicabile non può essere considerata, in linea di principio, come un 'ostacolo' alla conformità rispetto al termine (14/06/2012, [R 2235/2011-1](#), KA).

Un ritardo da parte del titolare nel fornire istruzioni non è un evento eccezionale (15/04/2011, [R 1439/2010-4](#), SUBSTRAL NUTRI + MAX / NUTRIMIX).

Problemi finanziari presso l'azienda del titolare, la sua chiusura o la perdita di commesse non possono essere accettati come motivo per il fatto che il titolare non

sia stato in grado di rispettare il termine per rinnovare il suo marchio dell'Unione europea (31/03/2011, [R 1397/2010-1](#), CAPTAIN).

Errori di diritto commessi da un rappresentante professionale non garantiscono la *restitutio in integrum* (16/11/2010, [R 1498/2010-4](#), REGINE'S / REGINA DETECHA, CH.V.D (fig.)). La cancellazione di una scadenza da parte di un assistente non è prevedibile (28/06/2010, [R 0268/2010-2](#), ORION).

2.2 Perdita di diritti o decadenza da mezzi di ricorso come conseguenza diretta della mancata osservanza del termine

[Articolo 104, paragrafo 1, RMUE](#)

La mancata osservanza del termine deve avere avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso (15/09/2011, [T-271/09](#), Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, EU:T:2011:478, § 53).

Articolo [47, paragrafo 2](#), articolo [95, paragrafo 2](#) e articolo [96, paragrafo 1](#), RMUE

[Articolo 7](#), [articolo 8 paragrafi 1-4, 7 e 8](#), [articolo 14](#) e [articolo 17 paragrafi 1 e 2](#), RDMUE

Diverso è il caso allorché i regolamenti prevedono opzioni procedurali di cui le parti nel procedimento possono avvalersi liberamente, per esempio, richiedere un'audizione orale, o chiedere che l'opponente fornisca prove relative all'uso effettivo del suo marchio anteriore, o domandare una proroga del periodo di riflessione ai sensi dell'[articolo 7, RDMUE](#). Lo stesso periodo di riflessione non è soggetto a *restitutio in integrum*, non essendo un termine entro il quale una parte è tenuta a compiere un atto.

[Articolo 38, paragrafo 1](#), Articoli [41](#) e [42](#), e [articolo 155, paragrafo 1, RMUE](#)

Per contro, la *restitutio in integrum* si applica alla risposta tardiva alla notifica di rifiuto provvisorio dell'esaminatore qualora la domanda non venga regolarizzata entro un termine stabilito, poiché in questo caso esiste un rapporto diretto tra la mancata osservanza del termine e l'eventuale rigetto.

La *restitutio in integrum* è inoltre applicabile in caso di tardiva presentazione di fatti e argomenti e di tardivo deposito di osservazioni sulle dichiarazioni dell'altra parte, nei procedimenti *inter partes*, qualora l'Ufficio rifiuti di prenderli in considerazione a motivo del ritardo. La perdita di diritti, in questo caso, consiste nell'esclusione di quelle presentazioni e osservazioni dai fatti e dagli argomenti sui quali l'Ufficio fonda la sua decisione (è prassi consueta dell'Ufficio non tenere conto delle dichiarazioni depositate nei procedimenti *inter partes* oltre la scadenza del termine stabilito).

3 Aspetti procedurali

[Articolo 104 paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 65, paragrafo 1, lettera i\), RDMUE](#)

Articolo 67, paragrafo 2, RDC

Articolo 68, paragrafo 1, lettera g), REDC

3.1 Procedimenti nei quali si applica la *restitutio in integrum*

La *restitutio in integrum* è applicabile in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio.

Sono inclusi i procedimenti contemplati dal regolamento sul marchio comunitario («RMUE»), nonché i procedimenti relativi a disegni o modelli comunitari registrati previsti dal regolamento su disegni e modelli comunitari («RDC»). Le rispettive disposizioni non differiscono nella sostanza.

La *restitutio in integrum* è applicabile nei procedimenti *ex parte*, nei procedimenti *inter partes* e nei procedimenti di ricorso.

Pertanto, a meno che non sia non specificamente esclusa dall'[articolo 104, paragrafo 5, RMUE](#), la *restitutio in integrum* è applicabile.

Il riferimento all'[articolo 105 RMUE](#) contenuto nell'[articolo 104, paragrafo 5, RMUE](#) va inteso nel senso che esclude dalla *restitutio in integrum* solo i termini stabiliti come tali dall'[articolo 105 RMUE](#), ossia i termini per la richiesta di prosecuzione del procedimento e per il pagamento della tassa ai sensi dell'[articolo 105, paragrafo 1, RMUE](#). Di conseguenza, la *restitutio in integrum* è applicabile per i termini di cui all'[articolo 105, paragrafo 2, RMUE](#), nella misura in cui non sono espressamente esclusi dall'[articolo 104, paragrafo 5, RMUE](#).

Per quanto concerne la *restitutio in integrum* in relazione a un termine per esperire un ricorso rimasto inosservato e al rapporto con la revisione pregiudiziale, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 7, Revisione](#).

3.2 Parti

[Articolo 104, RMUE](#)

Articolo 67, RDC

La *restitutio in integrum* è applicabile a qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio.

Il mancato rispetto del termine deve riferirsi alla parte interessata o al suo rappresentante.

3.3 Termine per presentare una domanda all'Ufficio da parte degli uffici nazionali

Articolo 35, paragrafo 1 e articolo 38, paragrafo 2, RDC

Il termine di un mese per la trasmissione di una domanda di disegno o modello comunitario, che siano state depositate presso un ufficio nazionale, deve essere osservato dall'ufficio nazionale e non dal richiedente, per cui non è applicabile la *restitutio in integrum*.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, RDC, la trasmissione tardiva di una domanda di disegno o modello comunitario ha l'effetto di posticipare la data di deposito alla data dell'avvenuta ricezione dei documenti da parte dell'Ufficio.

3.4 Termini esclusi dalla *restitutio in integrum*

[Articolo 104, paragrafo 5, RMUE](#)

Articolo 67, paragrafo 5, RDC

Per esigenze di certezza del diritto, la *restitutio in integrum* non è applicabile ai seguenti termini.

Articolo 41, paragrafo 1 e articolo 67, paragrafo 5, RDC

Articolo 8, paragrafo 1, REDC

- Il periodo di priorità, vale a dire il termine di sei mesi per il deposito di una domanda di rivendicazione della priorità di una domanda di disegno o modello di utilità anteriore a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, RDC. Tuttavia, la *restitutio in integrum* si applica al termine di tre mesi per l'indicazione del numero del fascicolo e per l'esibizione di una copia della domanda precedente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, REDC.

Articolo [46, paragrafi 1 e 3](#) e articolo [104, paragrafo 5](#), RMUE

- Il termine per il deposito di un'opposizione a norma dell'[articolo 46, paragrafo 1, RMUE](#), ivi compreso il termine per il pagamento della tassa d'opposizione di cui all'[articolo 46, paragrafo 3, RMUE](#).

[Articolo 104, paragrafo 2 e 5, RMUE](#)

Articolo 67, paragrafi 2 e 5, RDC

- I termini per la stessa *restitutio in integrum*, in particolare:
 - un termine di due mesi dalla cessazione della causa dell'inosservanza per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*;
 - un termine di due mesi da tale data per compiere l'atto omesso;
 - un termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*.

[Articolo 105, paragrafo 1, RMUE](#)

- Il termine per richiedere la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'[articolo 105, RMUE](#), incluso il termine per il pagamento della tassa di cui all'[articolo 105, paragrafo 1, RMUE](#).

[Articolo 72, paragrafo 5, RMUE](#)

- Il termine di due mesi per proporre un ricorso contro la decisione delle Commissioni di ricorso dinanzi al Tribunale (08/06/2016, [T-583/15](#), DEVICE OF THE PEACE SYMBOL, EU:T:2016:338).

3.5 Effetti della *restitutio in integrum*

La concessione della *restitutio in integrum* produce l'effetto giuridico per cui, con effetto retroattivo, il termine che non è stato osservato sarà da ritenersi osservato, e ogni eventuale perdita di diritti verificatasi nel frattempo sarà considerata come mai intervenuta. Qualsiasi decisione presa dall'Ufficio durante tale periodo e basata sull'inosservanza del termine potrà essere inficiata, con la conseguenza che, una volta concessa la *restitutio in integrum*, non sarà più necessario esperire ricorso contro tale decisione dell'Ufficio al fine di ottenerne l'annullamento. La *restitutio in integrum* reintegra effettivamente la parte interessata in tutti i suoi diritti.

3.6 Termini

Articolo [53, paragrafo 3](#), e articolo [104, paragrafo 2](#), RMUE

Articolo 13, paragrafo 3 e articolo 67, paragrafo 2, RDC

I richiedenti devono presentare la domanda di *restitutio in integrum* per iscritto e la devono inviare all'Ufficio.

La richiesta deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla cessazione della causa dell'inosservanza, e in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine non

osservato. Entro questo medesimo periodo l'atto omesso deve essere compiuto. La data in cui viene eliminata la causa dell'inadempienza è la prima data in cui la parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti che hanno determinato la mancata osservanza. Se il motivo dell'inadempienza è l'assenza o la malattia del rappresentante professionale che si occupa del caso, la data in cui viene eliminata la causa dell'inadempienza è la data in cui il rappresentante rientra al lavoro. Nel caso di mancato deposito della domanda di rinnovo o di mancato pagamento della relativa tassa, il termine di un anno decorre dal giorno in cui finisce la protezione e non dalla data di scadenza del termine supplementare di sei mesi.

Se la domanda di *restitutio in integrum* viene depositata in ritardo, essa sarà respinta in quanto irricevibile.

3.7 Tasse

[Articolo 104, paragrafo 3](#), e [Allegato I, punto 22, RMUE](#)

Articolo 67, paragrafo 3, RDC

Allegato, punto 15, RTDC

Entro lo stesso termine, il richiedente deve pagare anche la tassa per la *restitutio in integrum* (cfr. il [punto 3.6](#) che precede).

Come regola generale, la tassa individuale (pari a 200 EUR) deve essere pagata per ogni richiesta di *restitutio in integrum* (in altri termini, per ogni singolo diritto è dovuta una tassa). Tuttavia, in alcuni casi possono applicarsi eccezioni. Le condizioni minime per l'applicazione di tali eccezioni sono le seguenti:

1. i diritti dovrebbero ascrivere tutti allo stesso titolare;
2. i diritti dovrebbero essere tutti dello stesso tipo (per esempio MUE, DMC);
3. la scadenza del termine non osservato dovrebbe essere la stessa per tutti i diritti (per esempio termine non osservato per il rinnovo);
4. la perdita dei diritti interessati dovrebbe essere dovuta alle stesse circostanze.

Tali condizioni sono cumulative. Pertanto, la richiesta di *restitutio in integrum* in relazione a più diritti può essere soggetta a un'unica tassa solo quando ognuna di esse è soddisfatta.

In caso contrario, deve essere pagata una tassa individuale per ogni diritto interessato.

Qualora il richiedente non paghi la tassa entro la scadenza del termine, la richiesta di *restitutio in integrum* si considera non presentata.

Nel caso in cui la richiesta non si consideri depositata a causa di un pagamento tardivo o insufficiente della tassa o perché è stata depositata in relazione a un termine escluso dalla *restitutio in integrum* (cfr. il [punto 3.4](#) che precede), qualsiasi tassa pagata (anche in modo tardivo o insufficiente) sarà rimborsata.

Tuttavia, una volta che la richiesta di *restitutio in integrum* è stata considerata depositata, la tassa non sarà rimborsata nell'eventualità che la richiesta di *restitutio in integrum* venga ritirata in un momento successivo oppure venga respinta come irricevibile o per motivi di merito (ossia la condizione relativa a «tutta la dovuta diligenza» non risulta soddisfatta; cfr. il [punto 2.1.](#) che precede).

3.8 Lingue

[Articolo 146, RMUE](#)

Articolo 98, RDC

Articolo 80, REDC

La richiesta di *restitutio in integrum* è presentata nella lingua utilizzata, o in una delle lingue che possono essere utilizzate, nei procedimenti interessati dall'inosservanza del termine. Per esempio, nei procedimenti di registrazione è la lingua della corrispondenza indicata nella domanda, in quelli di opposizione è quella del procedimento di opposizione e nei procedimenti di rinnovo è una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Se viene usata la lingua sbagliata o se non viene presentata in tempo una traduzione nella lingua corretta, la richiesta di *restitutio in integrum* sarà respinta come irricevibile.

3.9 Particolari e prove

Articoli [97](#) e [104](#), RMUE

Articolo 65 e articolo 67, RDC

La richiesta di *restitutio in integrum* deve essere motivata e corredata dell'indicazione dei fatti su cui è fondata. Dal momento che la concessione della *restitutio in integrum* è fondamentalmente una questione di fatti, si consiglia alla parte richiedente di addurre mezzi di prova mediante dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne. Le dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente (16/06/2015, [T-586/13](#), Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW (fig.) / Gauff et al., EU:T:2015:385, § 29).

Inoltre, l'atto omesso deve essere compiuto contemporaneamente alla richiesta di *restitutio in integrum*, al più tardi entro la scadenza del termine per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*. Una richiesta di estensione del termine non sarà accettata come «atto omesso».

Se i motivi su cui si basa la richiesta e i fatti su cui è fondata non vengono presentati, la richiesta di *restitutio in integrum* sarà respinta come irricevibile. Lo stesso si applica se l'atto omesso non è completato.

3.10 Competenza

[Articolo 104, RMUE](#)

Articolo 67, RDC

La competenza per il trattamento delle richieste di *restitutio in integrum* spetta alla divisione o al dipartimento competente a decidere sull'atto omesso, vale a dire competente per il procedimento interessato dall'inosservanza del termine.

3.11 Pubblicazioni

Articolo [53, paragrafo 5, 7 e 8](#); articolo [104, paragrafo 7](#), e articolo [111, paragrafo 3, lettere k\) e l\)](#), e articolo [116, paragrafo 1, lettera a\)](#), RMUE

Articolo 67, RDC

Articolo 22, paragrafi 4 e 5; articolo 69, paragrafo 3, lettere m) e n), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

L'RMUE e l'RDC prescrivono la pubblicazione nel bollettino delle menzioni di reintegrazione nei diritti. La menzione verrà pubblicata soltanto se il termine non osservato che ha dato origine alla richiesta di *restitutio in integrum* ha effettivamente determinato la pubblicazione della modifica dello status della domanda o registrazione del marchio dell'Unione europea, del disegno o modello comunitario, poiché solo in tale eventualità le parti terze possono aver fatto affidamento sulla mancata reintegrazione dei diritti. Per esempio, la menzione della concessione della *restitutio in integrum* è pubblicata nel caso in cui l'Ufficio avesse pubblicato la scadenza della registrazione in conseguenza della mancata osservanza del termine per il pagamento della tassa di rinnovo.

A tale pubblicazione corrisponderà un'analogica iscrizione nel registro.

Non è pubblicata alcuna menzione dell'avvenuta ricezione di una richiesta di *restitutio in integrum*.

3.12 **Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di *restitutio in integrum***

Articoli [66](#) e [67](#), RMUE

Il richiedente la *restitutio in integrum* è parte unica nel procedimento di *restitutio in integrum* anche quando l'inosservanza del termine si sia verificata in un procedimento *inter partes*.

La decisione di rifiutare la *restitutio in integrum* sarà motivata, possibilmente, nell'ambito della decisione che pone fine al procedimento. Qualora, per ragioni specifiche, venga presa una decisione provvisoria in merito alla richiesta di *restitutio in integrum*, in linea generale non sarà consentito un ricorso separato. Il richiedente la *restitutio in integrum* potrà impugnare il rigetto della sua richiesta di *restitutio in integrum* congiuntamente alla presentazione di un ricorso contro la decisione definitiva.

La decisione di concedere la *restitutio in integrum* non è impugnabile.

L'altra parte del procedimento *inter partes* sarà informata sia dell'avvenuta richiesta di *restitutio in integrum*, nonché dell'esito del procedimento. Qualora la *restitutio in integrum* venga effettivamente concessa, l'unico mezzo di ricorso possibile a disposizione dell'altra parte è l'opposizione di terzi (cfr. [il punto 4](#) che segue).

4 **Procedimenti di terzi**

[Articolo 104, paragrafi 6-7, RMUE](#)

Articolo 67, RDC

Un terzo che, nel periodo intercorrente dalla perdita dei diritti fino alla pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto,

- abbia, in buona fede commercializzato prodotti o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello dell'Unione europea;
- ovvero, nel caso di un disegno comunitario, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello ricadente nell'ambito di protezione del disegno o modello comunitario registrato,

potrà ricorrere avverso la decisione di reintegrazione nei diritti del richiedente, titolare o detentore del marchio dell'Unione europea, disegno o modello comunitario.

Tale richiesta fa decorrere un termine di due mesi:

- in caso di avvenuta pubblicazione, dalla data di tale pubblicazione;
- negli altri casi, dalla data di entrata in vigore della decisione di concedere la *restitutio in integrum*.

I regolamenti non contengono disposizioni a disciplina di tale procedura. La competenza per le opposizioni di terzi spetta alla divisione o al dipartimento che ha preso la decisione di reintegrazione nei diritti. L'Ufficio avvierà un procedimento in contraddittorio *inter partes*, ossia sentirà entrambe le parti prima di prendere una decisione.

Non in vigore

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

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 9

Allargamento

Indice

1 Introduzione.....	182
2 Regole relative all'esame.....	182
2.1 Estensione automatica dei MUE ai nuovi Stati membri.....	182
2.2 Domande di MUE pendenti.....	182
2.3 Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.....	183
2.4 Malafede.....	184
2.5 Trasformazione.....	184
2.6 Altre conseguenze pratiche.....	185
2.6.1 Rappresentanza professionale.....	185
2.6.2 Prima e seconda lingua.....	185
2.6.3 Traduzione.....	185
2.6.4 Preesistenza.....	185
2.6.5 Ricerca.....	186
3 Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti.....	186
Allegato 1.....	189

1 Introduzione

La presente sezione ha come oggetto le regole relative all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione e le conseguenze per i titolari di marchi dell'Unione europea. Nella presente sezione sono trattati gli impedimenti sia assoluti che relativi.

L' [articolo 209, RMUE](#) contiene le disposizioni pertinenti relative all'allargamento e ai marchi dell'Unione europea. Tali disposizioni sono state introdotte nel regolamento a seguito del processo di allargamento del 2004 (all'epoca [Article 142a, RMC](#)) e sono rimaste immutate nei successivi processi di allargamento. L'unica modifica apportata al testo del regolamento è costituita dall'aggiunta dei nomi dei nuovi Stati membri.

Una tabella contenuta nell' [allegato 1](#) elenca i nuovi Stati membri con relative date di adesione e lingue ufficiali.

2 Regole relative all'esame

2.1 Estensione automatica dei MUE ai nuovi Stati membri

L'[articolo 209, paragrafo 1, RMUE](#) stabilisce la regola fondamentale in relazione all'allargamento, vale a dire che tutte le domande di MUE esistenti e tutti i marchi dell'Unione europea registrati sono automaticamente estesi ai nuovi Stati membri senza alcun intervento aggiuntivo da parte dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, di qualsiasi altro organo o dei titolari dei diritti di cui trattasi. Non è necessario pagare ulteriori tasse o soddisfare ulteriori formalità amministrative. L'estensione delle domande di MUE o dei MUE esistenti ai territori dei nuovi Stati membri fa sì che questi diritti abbiano pari efficacia nell'intera Unione europea e soddisfa il principio fondamentale dell'unitarietà dei MUE.

2.2 Domande di MUE pendenti

L'[articolo 209, paragrafo 2, RMUE](#) contiene un'importante disposizione transitoria secondo la quale le domande di MUE **pendenti alla data di adesione** non possono essere rifiutate sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro («clausola di anteriorità»). Tale principio implica, in pratica, che se un marchio richiesto è privo di carattere distintivo o è descrittivo, generico, ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume nella lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro, la domanda di MUE non sarà rifiutata se la data di deposito è **anteriore** alla data di adesione di quello Stato.

Per le domande depositate **successivamente alla data di adesione**, gli impedimenti di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, RMUE](#) si applicano anche per il nuovo Stato membro.

Ciò avviene anche nel caso in cui la domanda di MUE abbia una data di priorità anteriore alla data di adesione di cui trattasi. Il diritto di priorità non protegge il richiedente il MUE da modifiche intervenute nella legislazione applicabile alla sua domanda. Pertanto, gli esaminatori devono applicare gli stessi criteri d'esame per tutte le altre lingue ufficiali dell'UE. Ciò significa che l'esaminatore deve verificare se la domanda di MUE sia descrittiva, e così via, anche nel nuovo Stato membro.

Questo principio, tuttavia, dovrebbe essere applicato con prudenza perché comporta soltanto che i criteri per l'applicazione dell'[articolo 7, paragrafo 1, RMUE](#) non devono diventare più restrittivi per via dell'adesione di un nuovo Stato membro. La conclusione opposta, secondo la quale termini descrittivi in una lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro possono, in ogni caso, essere registrati per le domande di MUE depositate prima della data di adesione, non sarà sempre corretta. Ad esempio, termini descrittivi nelle lingue di nuovi Stati membri possono essere entrati a far parte del linguaggio abituale degli Stati membri esistenti o essere ampiamente conosciuti nei loro territori (ad esempio la parola Vodka), e le indicazioni geografiche potrebbero già essere suscettibili di rifiuto in quanto descrittive (ad esempio Balaton o Tokaj). Del pari, si deve tenere conto delle indicazioni geografiche già protette nei nuovi Stati membri e della protezione derivante dalla normativa dell'Unione o da accordi bilaterali fra i nuovi Stati membri e l'UE o Stati membri esistenti.

Più precisamente, gli impedimenti di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettere f\) e g\), RMUE](#), concernenti rispettivamente i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume e i marchi ingannevoli, sono interessati da questa disposizione solo se l'ingannevolezza o la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume risultano da un significato che è compreso **soltanto** in una lingua di un nuovo Stato membro. L'Ufficio interpreta l'[articolo 7, paragrafo 1, lettera f\), RMUE](#) in conformità di criteri dell'Unione, indipendentemente dai livelli relativi di buon costume nei diversi paesi dell'UE.

Infine, la disposizione dell'[articolo 209, paragrafo 2, RMUE](#) non incide sugli impedimenti assoluti di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettere e\) o i\), RMUE](#): la prima lettera riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o un'altra caratteristica, che risulta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma, o un'altra caratteristica, che è necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma, o un'altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto; e la seconda lettera riguarda distintivi ed emblemi diversi da quelli previsti dall'[articolo 6 ter della convenzione di Parigi](#), ma che presentano un interesse pubblico particolare.

2.3 Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso

In base alla prassi dell'Ufficio, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso ([articolo 7, paragrafo 3, RMUE](#)) deve sussistere alla data di deposito del MUE e permanere fino alla data di registrazione. Qualora il richiedente di una domanda di MUE depositata **prima** della data di adesione sia in grado di dimostrare che il carattere distintivo acquisito esisteva alla data del deposito, l'[articolo 209, paragrafo 2, RMUE](#) osta ad un'obiezione basata sul motivo che non è distintivo in seguito all'uso nei nuovi

Stati membri. Pertanto, il richiedente non ha l'onere di dimostrare il carattere distintivo acquisito nei nuovi Stati membri.

2.4 Malafede

L'Ufficio considera che il deposito di una domanda di MUE sia avvenuto in malafede se ha avuto luogo prima della data di adesione per un termine che è descrittivo o comunque non registrabile nella lingua di un nuovo Stato membro al solo scopo di ottenere diritti esclusivi su un termine non registrabile o per altre finalità suscettibili di obiezioni.

Una siffatta situazione non ha effetti pratici durante la fase di esame dato che la malafede non costituisce un impedimento assoluto e, di conseguenza, l'Ufficio non ha il potere di sollevare obiezioni *ex officio*. L'Ufficio eserciterà le proprie prerogative nei confronti di «depositi in malafede» solo qualora venga proposta una domanda di dichiarazione di nullità ([articolo 59, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#)). Gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri sono parimenti determinati a contrastare i comportamenti in malafede posti in essere nel contesto dell'allargamento. I richiedenti il MUE dovrebbero pertanto tenere presente che, anche se non vi sono impedimenti durante la fase di registrazione, le registrazioni dei loro MUE potranno essere contestate in un momento successivo in base all'[articolo 59, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#).

2.5 Trasformazione

La trasformazione di una domanda di MUE in domande di marchi nazionali nei nuovi Stati membri può essere richiesta dalla data di adesione di tali Stati. La trasformazione è possibile anche quando la data di deposito di un MUE trasformato è precedente alla data di adesione. Tuttavia, nel caso di un nuovo Stato membro, l'effetto di diritto anteriore della domanda trasformata è disciplinato dalla legislazione nazionale. I nuovi Stati membri hanno adottato nell'ambito della loro normativa nazionale disposizioni equivalenti all'[articolo 209, RMUE](#) in forza del quale i marchi dell'Unione europea estesi costituiscono diritti anteriori nei nuovi Stati membri soltanto a decorrere dalla data di adesione. Nella pratica, ciò significa che la «data di trasformazione» in un nuovo Stato membro non può essere antecedente alla data di adesione di quello Stato.

Prendendo come esempio l'adesione della Croazia, ciò significa che, anche se la data di deposito in Croazia di un MUE trasformato è il 1° maggio 2005, la data di trasformazione non sarà il 1° maggio 2005, ma il 1° luglio 2013, ossia la data di adesione della Croazia.

La data dell'allargamento non fa decorrere un nuovo termine di tre mesi per richiedere la trasformazione ai sensi dell'[articolo 139, paragrafo 4, RMUE](#).

2.6 Altre conseguenze pratiche

2.6.1 Rappresentanza professionale

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro, i richiedenti (così come le altre parti dei procedimenti dinanzi all'Ufficio) che hanno la loro sede o il loro domicilio in quello Stato non avranno più bisogno di essere rappresentati da un mandatario abilitato. Dall'adesione di un nuovo Stato membro, i rappresentanti professionali di quello Stato potranno essere inseriti nell'elenco dei mandatarî abilitati tenuto dall'Ufficio ai sensi dell'[articolo 120, RMUE](#) e potranno quindi rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

2.6.2 Prima e seconda lingua

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro (cfr. [allegato 1](#)), la lingua ufficiale di tale Stato può essere utilizzata come prima lingua per le domande di MUE depositate a decorrere da tale data.

2.6.3 Traduzione

Le domande di MUE con una data di deposito antecedente alla data di adesione di un nuovo Stato membro e le registrazioni esistenti non saranno né tradotte né ripubblicate nella lingua di tale Stato. Le domande di MUE depositate dopo la data di adesione di un nuovo Stato membro saranno tradotte e pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

2.6.4 Preesistenza

La preesistenza può essere rivendicata per un marchio nazionale registrato prima dell'adesione del nuovo Stato membro in questione o persino prima della creazione dell'Unione europea. La rivendicazione di preesistenza, tuttavia, può essere avanzata solo posteriormente alla data di adesione. Il marchio registrato nel nuovo Stato membro deve essere «anteriore» rispetto al MUE. Poiché un MUE esteso ha, nel nuovo Stato membro, l'effetto di un diritto anteriore a decorrere dalla data di adesione, la rivendicazione di preesistenza ha senso solo quando il marchio nazionale ha una data di deposito o di priorità anteriore alla data di adesione.

- **Esempio 1:** la stessa persona deposita una domanda di MUE il 1° aprile 1996 e una domanda di marchio nazionale in Romania il 1° gennaio 1999. Dopo il 1° gennaio 2007 (data di adesione della Romania) può essere rivendicata la preesistenza della domanda di marchio nazionale rumeno.
- **Esempio 2:** la stessa persona è titolare di una registrazione internazionale che designa l'UE al 1° gennaio 2005 e che designa successivamente la Romania al 1° gennaio 2006. Dopo il 1° gennaio 2007, la preesistenza della designazione rumena può essere rivendicata anche se la designazione in sé è successiva alla registrazione. Questo perché il MUE esteso acquista efficacia a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro (nel caso di specie il 1° gennaio 2007).

2.6.5 Ricerca

Gli uffici nazionali di un nuovo Stato membro possono svolgere ricerche ([articolo 43, paragrafi 2 e 3, RMUE](#)) a partire dalla data di adesione di quello Stato. Solo le domande di MUE aventi una data di deposito coincidente con la data di adesione o successiva saranno inviate agli uffici nazionali a fini di ricerca.

3 Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti

1. In conformità dell'[articolo 209, paragrafo 4, lettera b\), RMUE](#), una domanda di MUE non può costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione.
Tuttavia, le domande di MUE depositate alla data di adesione o successivamente non sono soggette a questa «clausola di anteriorità» e possono essere respinte in seguito a opposizione o dichiarate nulle, in considerazione di un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro, sempreché tale diritto anteriore risulti «anteriore» dal raffronto tra le due date di deposito o di priorità.
2. Un'eccezione a questa regola (transitoria) è contemplata all'[articolo 209, paragrafo 3, RMUE](#) per quanto riguarda le opposizioni. Una domanda di MUE depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione può essere oggetto di un'opposizione basata su un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro alla data dell'adesione, a condizione che esso
 - a. abbia una data di deposito o di priorità anteriore, e
 - b. sia stato acquisito in buona fede.
3. La data di deposito e non la data di priorità costituisce l'elemento decisivo per determinare quando una domanda di MUE possa costituire oggetto di opposizione sulla base di un diritto anteriore in un nuovo Stato membro. Nella pratica, le disposizioni summenzionate producono le conseguenze illustrate negli esempi che seguono con riferimento all'adesione della Croazia (1° luglio 2013):
 - a. Una domanda di MUE depositata prima del 1° gennaio 2013 non può in alcuna circostanza costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore in un nuovo Stato membro.
 - b. Una domanda di MUE con una data di deposito compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 (**ossia nei sei mesi precedenti la data di adesione**) può essere oggetto di opposizione a fronte di un marchio croato, purché la data di deposito o di priorità del marchio croato siano anteriori rispetto alla data di deposito o di priorità della domanda di MUE oggetto di opposizione e il marchio nazionale sia stato richiesto in buona fede.
 - c. Una domanda di MUE con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se tale marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili. L'acquisizione in buona fede non è una condizione. Ciò riguarda tutti i marchi nazionali e i diritti anteriori

non registrati depositati o acquisiti in un nuovo Stato membro prima dell'adesione.

- d. Una domanda di MUE con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva, ma avente una data di priorità anteriore al 1° luglio 2013, può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se il detto marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili.

Questa eccezione transitoria è limitata al diritto di presentare un'opposizione e non include il diritto di presentare una domanda di annullamento basata su impedimenti relativi. Ciò significa che una volta scaduto il summenzionato periodo di sei mesi senza che sia stata presentata un'opposizione, la domanda di MUE non può essere più contestata con un'opposizione o con una domanda di dichiarazione di nullità.

4. Secondo l'[articolo 209, paragrafo 5, RMUE](#), l'uso di un MUE avente una data di deposito anteriore alla data di adesione di un nuovo Stato membro può essere vietato ai sensi degli articoli [137](#) e [138](#), RMUE sulla base di un marchio nazionale anteriore registrato nel nuovo Stato membro che abbia una data di deposito o di priorità anteriore alla data della sua adesione e sia stato registrato in buona fede.

La suddetta disposizione si applica:

- alle domande di marchi nazionali depositate in nuovi Stati membri, sempreché in seguito esse divengano registrazioni;
- ai diritti non registrati acquisiti nei nuovi Stati membri e rientranti nelle previsioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 4](#), o all'[articolo 60, paragrafo 2, RMUE](#), fermo restando che la data di acquisizione del diritto in forza della normativa nazionale si applica al posto della data di deposito o di priorità.

5. Se un'opposizione è basata su un marchio nazionale registrato o su altri diritti in un nuovo Stato membro, la questione se esso possa essere validamente fatto valere come motivo di opposizione nei confronti di una domanda di MUE attiene alla fondatezza dell'opposizione, non alla sua ammissibilità.
6. L'acquisizione in buona fede del marchio nazionale anteriore è presunta. Ciò significa che, se la buona fede è contestata, grava sull'altra parte del procedimento (il richiedente la domanda di MUE oggetto di opposizione nel caso dell'[articolo 209, paragrafo 4, RMUE](#) o il titolare del MUE registrato nel caso dell'[articolo 209, paragrafo 5, RMUE](#)) l'onere di dimostrare che il titolare del diritto nazionale anteriore ottenuto in un nuovo Stato membro ha agito in malafede nel depositare la domanda nazionale o nell'acquistare in altro modo il diritto in questione.
7. L'[articolo 209 RMUE](#) non contiene disposizioni transitorie per quanto riguarda il requisito dell'uso (articoli [18](#) e [47](#), RMUE). Nei procedimenti di opposizione, l'obbligo di prova dell'uso effettivo del marchio sorge allorché il richiedente il MUE oggetto di opposizione chiede che l'opponente dimostri l'uso del marchio anteriore ai sensi dell'[articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE](#) e dell'[articolo 10, RDMUE](#). I problemi connessi all'allargamento sorgono per quanto attiene al tempo e al luogo dell'uso del marchio anteriore.

Si possono distinguere due ipotesi:

a. Il marchio anteriore è un marchio nazionale registrato in un nuovo Stato membro.

In tal caso, l'opponente deve dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore. Questa situazione può verificarsi soltanto nel contesto di un'opposizione rivolta contro una domanda di MUE avente una data di deposito successiva alla data di adesione oppure contro una domanda di MUE depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione.

Il marchio nazionale anteriore deve essere stato usato effettivamente nel territorio nel quale è protetto nel corso dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità.² della domanda di MUE contestata. Sotto tale profilo, non ha rilevanza il fatto che l'uso si riferisca a un periodo durante il quale lo Stato corrispondente era già membro dell'Unione europea. In altri termini, la prova dell'uso può riferirsi ad un periodo antecedente alla data di adesione (nel caso della Croazia, prima del 1° luglio 2013).

b. Il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea

Quando il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore può provare l'uso soltanto nel territorio di un nuovo Stato membro o di più nuovi Stati membri, poiché l'obbligo dell'uso riguarda il periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità³ della domanda di MUE oggetto dell'opposizione, l'uso in un nuovo Stato membro (o in più nuovi Stati membri) può essere preso in considerazione soltanto se lo Stato corrispondente era uno Stato membro dell'Unione europea alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di MUE oggetto dell'opposizione (l'[articolo 47, paragrafo 2, RMUE](#) richiede l'uso «nell'Unione»). Prima della loro data di adesione, i nuovi Stati membri non costituiscono «Stati membri dell'Unione»; pertanto, non è possibile dimostrare l'uso «nell'Unione».

Pertanto, il periodo di cinque anni dovrebbe essere calcolato soltanto dalla data di adesione pertinente.

8. Non sussistono problemi di transizione particolari per quanto riguarda i procedimenti di opposizione. Il diritto ai sensi dell'[articolo 146, paragrafo 8, RMUE](#) di scegliere come lingua procedurale una lingua diversa dalle cinque lingue dell'Ufficio si applica dalla data di adesione in relazione alle altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

² Per le opposizioni e le domande di nullità depositate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data di pubblicazione.

³ Per le opposizioni e le domande di nullità presentate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data di pubblicazione.

Allegato 1

Stati membri	Data di adesione	Lingue
Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.	01/05/2004	Ceco, estone, greco, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, sloveno e slovacco.
Bulgaria e Romania	01/01/2007	Bulgaro e rumeno
Croazia	01/07/2013	Croato

Non in vigore