

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..... | 27 |
| 2 Diritto a essere sentiti..... | 28 |
| 3 Altri principi generali del diritto dell'Unione europea..... | 29 |
| 4 Mezzi istruttori..... | 30 |
| 4.1 Prove scritte..... | 30 |
| 4.2 Prove orali e ispezioni..... | 32 |
| 4.3 Mezzi istruttori specifici..... | 32 |
| 4.3.1 Perizie disposte dall'Ufficio..... | 32 |
| 4.3.2 Dichiarazioni giurate o solenni..... | 33 |
| 4.3.3 Ispezioni..... | 34 |
| 5 Procedura orale..... | 34 |
| 5.1 Convocazione delle parti alla procedura orale..... | 34 |
| 5.2 Lingua della procedura orale..... | 35 |
| 5.3 Svolgimento della procedura orale..... | 35 |
| 5.4 Verbale delle prove orali e delle procedure orali..... | 36 |
| 5.5 Spese istruttorie nella procedura orale..... | 36 |
| 6 Decisioni..... | 37 |
| 6.1 Contenuto..... | 37 |
| 6.2 Ripartizione delle spese..... | 37 |
| 6.3 Disponibilità pubblica delle decisioni..... | 38 |

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 chiunque o che possono essere conosciuti tramite fonti generalmente accessibili [16/10/2014, [T-444/12](#), Linex, EU:T:2014:886, § 30; 22/06/2004, [T-185/02](#) Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 09/02/2011, [T-222/09](#), Alpharen, EU:T:2011:36, § 29; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 41; 17/09/2020, [C-449/18 P – C-474/18 P](#), MESSI (fig.)/MASSI et al., EU:C:2020:722, § 74].

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'Unione europea](#) 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 ruscitati 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://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*/28%2F03%2F2012//number/214%2F08 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 32 https://euiipo.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://euiipo.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://euiipo.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](#).