

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

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

Parte B

Esame

Sezione 2

Formalità

Indice

1	Introduzione.....	201
2	Deposito di domande.....	201
2.1	Richiedenti.....	201
	Come si può depositare una domanda di marchio dell'Unione europea.....	201
3	Le tasse.....	202
3.1	Tasse in generale.....	202
3.2	Irregolarità nel pagamento delle tasse di base.....	203
3.3	Irregolarità nel pagamento delle tasse per classe.....	203
3.4	Rimborsi delle tasse in caso di rinuncia.....	203
4	Data di deposito.....	204
4.1	Requisiti per la data di deposito.....	204
4.1.1	Tassa.....	204
4.1.2	Richiesta.....	205
4.1.3	Richiedente.....	205
4.1.4	Riproduzione del marchio.....	205
4.1.5	Elenco di prodotti e servizi.....	208
4.2	Ricevuta della data di deposito.....	208
4.2.1	Domande depositate tramite la User Area dell'Ufficio.....	208
4.2.2	Domande depositate con altri mezzi.....	209
5	Prodotti e servizi.....	209
5.1	Classificazione.....	209
5.2	Irregolarità specifiche per la data di deposito e domande depositate elettronicamente.....	209
6	Lingue/traduzioni.....	210
6.1	Prima e seconda lingua.....	210
6.2	Lingua della corrispondenza.....	211
6.3	Lingua di riferimento per le traduzioni.....	212
6.4	Elementi non traducibili.....	213
6.5	Limitazione di prodotti e servizi.....	214
7	Richiedente, rappresentante e indirizzo per la corrispondenza.....	214
7.1	Richiedente.....	214

7.2 Rappresentante	214
7.3 Cambio di nome/indirizzo	215
7.4 Trasferimento di titolarità	215
8 Categorie di marchi	215
8.1 Marchi individuali	215
8.2 Marchi collettivi	216
8.2.1 Carattere dei marchi collettivi.....	216
8.2.2 Richiedenti di marchi collettivi.....	216
8.2.3 Regolamenti che disciplinino l'uso di marchi collettivi.....	216
8.2.3.1 Contenuto dei regolamenti d'uso.....	217
8.2.3.2 Esame delle formalità relative ai regolamenti d'uso.....	218
8.3 Marchi di certificazione	218
8.3.1 Carattere dei marchi di certificazione.....	218
8.3.2 Richiedenti di marchi di certificazione.....	219
8.3.3 Regolamenti d'uso dei marchi di certificazione.....	219
8.3.3.1 Contenuto dei regolamenti d'uso.....	219
8.3.3.2 Esame delle formalità relative ai regolamenti d'uso dei marchi di certificazione.....	221
8.4 Modifiche della categoria di marchio	221
9 Rappresentazione, descrizione e tipo di marchio	223
9.1 Rappresentazione	223
9.1.1 Elementi trasparenti o elementi bianchi.....	225
9.1.2 Linee punteggiate.....	225
9.2 Descrizione	228
9.3 Tipo di marchio	229
9.3.1 Marchi denominativi.....	230
9.3.2 Marchi figurativi.....	230
9.3.3 Marchi di forma.....	232
9.3.4 Marchi di posizione.....	235
9.3.5 Marchi raffiguranti un motivo.....	237
9.3.6 Marchi di colore.....	238
9.3.7 Marchi sonori.....	240
9.3.8 Marchi di movimento.....	242
9.3.9 Marchi multimediali.....	244
9.3.10 Marchi olografici.....	246
9.3.11 Altri marchi.....	247
9.3.11.1 Marchi con segni traccianti.....	247

9.3.11.2 Odori/marchi olfattivi e gustativi.....	248
9.3.11.3 Marchi tattili.....	248
9.3.12 Correzione del tipo di marchio.....	249
9.3.12.1 Regole generali.....	249
9.3.12.2 Esempi di irregolarità ricorrenti nel tipo di marchio.....	249
10 Marchi in serie.....	252
11 Priorità.....	252
11.1 Requisiti formali.....	253
11.1.1 Rivendicazione di priorità.....	253
11.1.2 Documenti di priorità.....	254
11.1.3 Lingua della domanda anteriore.....	254
11.1.4 Requisiti di priorità formali non soddisfatti.....	255
11.2 Requisiti sostanziali per le rivendicazioni di priorità.....	255
11.2.1 Principio del primo deposito.....	256
11.2.2 Triplice identità.....	257
11.2.2.1 Identità dei marchi.....	257
11.2.2.2 Identità dei prodotti e servizi.....	258
11.2.2.3 Identità del titolare.....	258
11.2.3 Requisiti di priorità sostanziali non soddisfatti.....	259
11.3 Esempi di rivendicazioni di priorità.....	259
11.3.1 Primo deposito.....	259
11.3.2 Raffronto fra marchi.....	260
11.3.3 Raffronto fra prodotti e servizi.....	266
11.3.4 Rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie.....	267
11.3.5 Rivendicazione di priorità per marchi rappresentati in un formato differente... 268	
11.3.5.1 Rivendicazione della priorità di un deposito nazionale anteriore per una domanda di MUE.....	268
11.3.5.2 Rivendicazione della priorità di un deposito anteriore di MUE per una domanda nazionale.....	268
12 Priorità di esposizione.....	269
13 Preesistenza.....	270
13.1 Armonizzazione delle informazioni sulla preesistenza.....	271
13.2 Esame della preesistenza.....	271
13.3 Identità dei marchi.....	273
13.4 Prodotti e servizi.....	273
13.5 Trattamento delle irregolarità nell'esame della preesistenza.....	273

13.6 Esempi di rivendicazioni di preesistenza.....	274
14 Trasformazione.....	276
15 Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea.....	276
15.1 Modifiche alla riproduzione del marchio.....	277
16 Trasformazione.....	279

Non in vigore

1 Introduzione

Ogni domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) deve rispettare determinate formalità. Lo scopo di queste Direttive è quello di definire la pratica dell'Ufficio in relazione a tali formalità.

2 Deposito di domande

2.1 Richiedenti

[Articolo 5, RMUE](#)

Per informazioni **sulle persone autorizzate ad agire in qualità di richiedenti**, cfr. Direttive, [parte A, sezione 5, paragrafo 1, Introduzione – Parti nella procedura e principio della rappresentanza](#) e [paragrafo 3, Identificazione delle parti nella procedura](#).

Come si può depositare una domanda di marchio dell'Unione europea

[Articolo 30, paragrafo 1](#) e [articolo 100, RMUE](#)

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

Decisione n. [EX-23-13](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 15 dicembre 2023 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

Le domande di marchio dell'Unione europea si possono solo depositare direttamente presso EUIPO.

Le domande di marchio dell'Unione europea possono essere depositate elettronicamente, per posta o corriere. L'Ufficio offrirà la possibilità di una procedura rapida (Fast Track) per i richiedenti che depositano la domanda tramite la User Area dell'Ufficio (per maggiori informazioni si prega di visitare il [sito web dell'Ufficio](#)).

3 Le tasse

[Articolo 31, paragrafo 2](#), [articolo 32](#), [articolo 41, paragrafo 5](#) e articoli [179](#), [180](#) e [allegato I, RMUE](#)

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

3.1 Tasse in generale

Per la richiesta di un marchio dell'Unione europea sono applicabili le seguenti tasse.

Marchio	Tassa di base (comprensiva di una classe)	Tassa per una seconda classe	Tassa per ogni classe extra
Marchio individuale	1 000 EUR	50 EUR	150 EUR
Marchio individuale depositato elettronicamente	850 EUR	50 EUR	150 EUR
Marchio collettivo	1 800 EUR	EUR 50	150 EUR
Marchio collettivo depositato elettronicamente	1 500 EUR	EUR 50	150 EUR
Marchio di certificazione	1 800 EUR	EUR 50	EUR 150
Marchio di certificazione depositato elettronicamente	1 500 EUR	EUR 50	EUR 150

La tassa deve essere pagata in euro. I pagamenti effettuati in altre valute non sono validi.

Per ulteriori informazioni sulle tasse, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe](#).

3.2 Irregolarità nel pagamento delle tasse di base

Se la tassa di base non viene pagata entro un mese dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la domanda, la data di deposito provvisorio andrà persa (cfr. il [punto 4, Data di deposito](#)).

Tuttavia la data di deposito può essere mantenuta se viene presentata all'Ufficio la prova che la persona che ha effettuato il pagamento (a) ha debitamente disposto un ordine di trasferimento dell'importo del pagamento a un istituto bancario, entro il periodo di riferimento per il pagamento, e (b) ha pagato una soprattassa pari al 10% del totale dovuto (fino a un importo massimo di 200 EUR).

La soprattassa non sarà dovuta se la persona fornisce la prova che il pagamento è stato ordinato più di 10 giorni prima dello scadere del termine di un mese.

3.3 Irregolarità nel pagamento delle tasse per classe

Quando la domanda riguarda più di una classe di prodotti e/o servizi, è dovuta una tassa supplementare per ogni classe aggiuntiva.

- Qualora le tasse versate o l'importo coperto dal conto corrente siano inferiori alla somma totale delle tasse dovute per le classi selezionate nel modulo di domanda, verrà emessa una lettera di irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi per il pagamento dell'importo rimanente. Se il pagamento in sospeso non viene ricevuto entro il termine specificato, la domanda si intenderà ritirata per le classi non coperte dal pagamento effettuato. In assenza di altri criteri per determinare quali classi si intende coprire con l'importo pagato, l'Ufficio considererà le classi in base all'ordine della classificazione (iniziando dal numero di classe più basso).
- Qualora siano dovute tasse per classi aggiuntive a seguito della rettifica di un'irregolarità di classificazione, sarà emessa una lettera d'irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi per il relativo pagamento. Se il pagamento non viene ricevuto entro il termine specificato, la domanda si intenderà ritirata per le classi derivanti dalla ri-classificazione non coperte dal pagamento effettuato. In assenza di altri criteri per determinare quali classi si intende coprire con l'importo pagato, l'Ufficio considererà le classi in base all'ordine della classificazione (iniziando dal numero di classe più basso).

3.4 Rimborsi delle tasse in caso di rinuncia

All'atto del ritiro della domanda di marchio dell'Unione europea, la tassa di domanda (tasse di base e per le classi) sarà restituita unicamente in talune circostanze.

Per maggiori informazioni, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese](#).

4 Data di deposito

Articoli [4](#), [31](#), [32](#) e [41](#), RMUE

4.1 Requisiti per la data di deposito

Una data di deposito viene concessa, nel caso in cui la domanda soddisfi i requisiti seguenti:

- la domanda è una richiesta di registrazione di un marchio dell'Unione europea;
- la domanda contiene informazioni per identificare il richiedente;
- la domanda contiene una riproduzione del marchio che soddisfa i requisiti di cui all'[articolo 4, lettera b\)](#), RMUE;
- la domanda contiene un elenco di prodotti/servizi;
- la tassa di deposito è stata pagata entro un mese dal deposito della domanda.

Se uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra non è soddisfatto, il richiedente riceverà una lettera di irregolarità che lo inviterà a fornire l'elemento mancante entro due mesi dalla notifica della lettera di irregolarità. Il termine in questione è improrogabile. Se l'irregolarità riscontrata non viene sanata, la domanda di marchio dell'Unione europea non sarà trattata come una domanda di MUE (si intenderà «non depositata») e tutte le tasse già pagate saranno rimborsate. Se le informazioni mancanti vengono fornite entro il termine fissato nella lettera di irregolarità, la data di deposito verrà modificata e diventerà la data in cui tutte le informazioni obbligatorie sono complete, compreso il pagamento.

4.1.1 Tassa

Articolo [31, paragrafo 2](#), articolo [41, paragrafi 3 e 5](#), RMUE

La tassa di base e, ove opportuno, le tasse per le classi devono essere pagate entro un mese dal deposito della domanda. Nel caso in cui la tassa non venga pagata entro un mese, l'Ufficio rilascerà una lettera di irregolarità (cfr. il [punto 3.2, Irregolarità nel pagamento delle tasse di base](#), e il [punto 5.2, Irregolarità specifiche per la data di deposito e domande depositate elettronicamente](#)).

4.1.2 Richiesta

[Articolo 31, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#)

[Articolo 65, paragrafo 1, lettera a\), RDMUE](#)

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

La domanda deve contenere una richiesta di registrazione di un marchio dell'Unione europea.

Si raccomanda vivamente di depositare la domanda di marchio dell'Unione europea, utilizzando il modulo di deposito elettronico dell'Ufficio, disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

4.1.3 Richiedente

Articolo [31, paragrafo 1, lettera b\)](#) e articolo [41, paragrafo 1, lettera b\)](#), RMUE

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

Per informazioni **sugli elementi che identificano il richiedente il marchio dell'Unione europea, compresi il nome, la forma giuridica e l'indirizzo**, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nella procedura e Rappresentanza professionale, paragrafo 3, Identificazione delle parti nella procedura](#).

4.1.4 Riproduzione del marchio

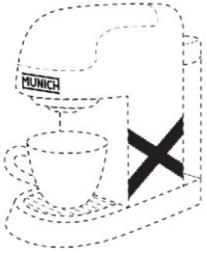
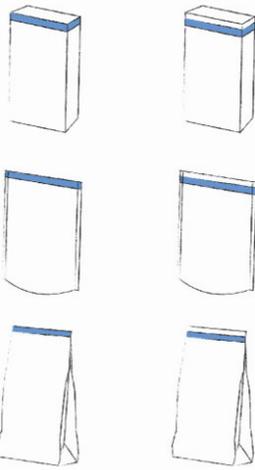
Articolo [4](#), articolo [31, paragrafo 1, lettera d\)](#) e articolo [31, paragrafo 3](#), RMUE

Articolo [2, paragrafo 1, lettera d\)](#) e articolo [3](#), REMUE

La domanda deve contenere una riproduzione del marchio che consenta di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione richiesta, in conformità con l'[articolo 4, lettera b\)](#), RMUE. Per ulteriori informazioni sui differenti tipi di marchi, cfr. il [punto 9](#).

La rappresentazione non sarà considerata chiara e precisa quando la rappresentazione del marchio (depositato su un foglio A4 o in un file JPEG) contiene varie versioni dello stesso segno figurativo (marchio di serie/seriale). In tali casi, sarà emessa un'irregolarità riguardante la data di deposito e il richiedente sarà invitato a presentare una nuova rappresentazione di un marchio unico. La data di deposito sarà la data in cui la riproduzione modificata perviene all'Ufficio.

Esempi

Rappresentazione n. 1	Rappresentazione n. 2	Spiegazione	MUE n.
		<p>L'Ufficio ha inviato al richiedente una notifica di irregolarità riguardante la data di deposito in quanto la riproduzione inizialmente presentata (rappresentazione 1) conteneva due elementi distinti all'interno dello stesso marchio di posizione che non erano collegati tra loro (pertanto, due marchi di posizione). Il richiedente del MUE ha modificato la riproduzione in «rappresentazione 2» ed è stata pertanto concessa una data di deposito della domanda.</p>	<p>MUE n. 17 912 403</p>
		<p>L'Ufficio ha inviato al richiedente una notifica di irregolarità riguardante la data di deposito in quanto la riproduzione inizialmente presentata (rappresentazione 1) mostra diverse posizioni sul prodotto. Il richiedente del MUE ha modificato la riproduzione in «rappresentazione 2» ed è stata pertanto concessa una data di deposito della domanda.</p>	<p>MUE n. 17 883 541</p>

Rappresentazione	Spiegazione	MUE n.
	<p>Cinque viste, che però non mostrano lo stesso oggetto.</p>	<p>MUE n. 6 910 021</p>
	<p>Non è consentito includere altro testo a parte la rappresentazione del marchio (testo sotto la fotografia della bottiglia).</p>	<p>MUE n. 7 469 661</p>
	<p>La prima e la terza bottiglia mostrano due diverse prospettive della stessa bottiglia, entrambe con un tappo grigio. La seconda bottiglia ha un tappo blu ed è quindi un oggetto diverso da quello nella prima e nella terza bottiglia. La quarta immagine è completamente diversa e mostra due tappi di bottiglia e un'etichetta. Delle quattro prospettive, soltanto la prima e la terza sono viste dello stesso oggetto. Inoltre, non è consentito includere testo aggiuntivo a parte la rappresentazione del marchio.</p>	<p>MUE n. 9 739 731</p>

Rappresentazione	Spiegazione	MUE n.
	<p>Le prime quattro immagini e la sesta immagine mostrano lo stesso marchio di forma da prospettive diverse; tuttavia, la quinta immagine è in contrasto con le altre in quanto mostra un marchio di forma differente, dato che è stato manipolato. Le viste di un oggetto in uno stato diverso (ovvero aperto piuttosto che chiuso) non sono considerate appartenenti allo stesso marchio.</p>	<p>MUE n. 13 324 363</p>

4.1.5 Elenco di prodotti e servizi

[Articolo 31, paragrafo 1, lettera c\)](#) e [articolo 33, RMUE](#)

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

L'esistenza di un elenco di prodotti e servizi è una condizione necessaria per la concessione di una data di deposito. Tale elenco di prodotti e servizi deve conformarsi al disposto dell'[articolo 33, RMUE](#).

Per compilare il proprio elenco di prodotti e servizi i richiedenti possono scegliere di utilizzare dei termini preapprovati, che sono tratti dalla Harmonised Database e vengono automaticamente accettati a fini di classificazione. Il ricorso ai termini preapprovati consente di snellire il processo di registrazione dei marchi.

Per le domande depositate elettronicamente, cfr. anche il [punto 5.2](#).

4.2 Ricevuta della data di deposito

4.2.1 Domande depositate tramite la User Area dell'Ufficio

Per le domande di marchio dell'Unione europea depositate tramite la User Area dell'Ufficio, il sistema rilascia una ricevuta di deposito elettronico automatica immediata, che contiene la data di deposito provvisoria. Il richiedente deve conservare tale ricevuta e verificare che tutti i dati, compresa la rappresentazione del marchio, corrispondano a quanto si intendeva richiedere. Le correzioni saranno accettate solo se richieste nella stessa data di deposito della domanda.

4.2.2 Domande depositate con altri mezzi

Quando una domanda è ricevuta dall'Ufficio tramite un mezzo diverso dalla User Area dell'Ufficio, viene concessa una data di deposito provvisoria e l'Ufficio rilascia una ricevuta con tale data di deposito. La data di deposito verrà considerata la data di ricevimento se il richiedente soddisfa i requisiti per la data di deposito.

5 Prodotti e servizi

5.1 Classificazione

[Articolo 33, paragrafi da 1 a 6, RMUE](#)

Ogni domanda di marchio dell'Unione europea deve contenere un elenco di prodotti e servizi come condizione per la concessione di una data di deposito (cfr. il [punto 4.1.5](#)).

L'elenco deve essere classificato in conformità con l'[Accordo di Nizza](#).

L'ambito della protezione definito dall'elenco originale di prodotti e servizi non può essere esteso. Se il richiedente desidera proteggere altri prodotti o servizi dopo il deposito, deve depositare una nuova domanda.

Per ulteriori informazioni sulla classificazione di prodotti e servizi, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione](#).

5.2 5.2 Irregolarità specifiche per la data di deposito e domande depositate elettronicamente

[Articolo 31, paragrafo 3, articolo 31, paragrafo 1, lettera c\)](#), e articoli [41](#) e [100](#), RMUE.

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

Decisione n. [EX-20-9](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, [allegato I](#), Condizioni di utilizzo della User Area

Le domande presentate per mezzo del deposito elettronico sono soggette alla decisione n. [EX-20-9](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici e al relativo [allegato I](#), riguardante le condizioni di utilizzo della User Area.

L'elenco di prodotti e servizi deve essere inserito nei campi di testo forniti a tale fine.

Qualora gli elenchi di prodotti e servizi siano presentati interamente o parzialmente sotto forma di allegato a una domanda depositata elettronicamente, o siano presentati

separatamente, la domanda non sarà considerata una domanda depositata per via elettronica e sarà applicata la tariffa corrispondente più elevata per le domande non depositate con mezzi elettronici.

In tali casi, l'Ufficio attenderà il termine di pagamento di un mese per consentire al richiedente di pagare l'intera tassa di base e mantenere la data di deposito iniziale. Qualora non sia pagata l'intera tassa di base entro la fine di tale periodo, l'Ufficio emetterà un'irregolarità per la data di deposito in cui richiede il pagamento della differenza tra la tassa di base ridotta per le domande presentate elettronicamente e la tassa di base standard, ossia 150 EUR per i marchi individuali e 300 EUR per i marchi collettivi e i marchi di certificazione entro due mesi dalla notifica della lettera di irregolarità.

Tale termine è improrogabile. Qualora l'irregolarità non venga risolta, la domanda di marchio dell'Unione europea sarà «considerata non depositata» e tutte le tasse già pagate saranno rimborsate. Qualora lo scoperto venga pagato entro il termine stabilito, la data di deposito sarà modificata alla data in cui il pagamento è stato completato (cfr. il [punto 4.1, Requisiti per la data di deposito](#) e, in particolare, il [punto 4.1.1, Tassa](#)).

6 Lingue/traduzioni

Articoli [146](#) e [147](#), RMUE

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

Una domanda di marchio dell'Unione europea può essere depositata in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. Sul modulo di domanda deve essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire, spagnolo, tedesco, inglese, francese e italiano.

La versione del modulo di domanda può essere in una lingua diversa da quella scelta come prima lingua. Tuttavia il modulo di domanda deve essere compilato nella prima lingua, compreso l'elenco di prodotti e servizi e la descrizione del marchio, ove opportuno.

6.1 Prima e seconda lingua

Tutte le informazioni sul modulo di domanda devono essere nella prima lingua; in caso contrario, viene inviata una lettera di irregolarità. Se l'irregolarità non viene sanata entro due mesi, la domanda sarà respinta.

La seconda lingua serve come possibile lingua per procedimenti di opposizione e annullamento e deve essere diversa dalla lingua selezionata come prima lingua. In nessun caso è possibile modificare la scelta della prima e della seconda lingua una volta depositata la domanda.

Al momento del deposito della domanda, il richiedente può scegliere di fornire una traduzione nella seconda lingua dell'elenco di prodotti e servizi e, se rilevante, della descrizione del marchio. Non si tratta di un requisito in quanto l'Ufficio provvede alle traduzioni. Inoltre, se l'elenco di prodotti e servizi è composto da termini provenienti dall'Harmonised Database, sono disponibili traduzioni in tutte le lingue pertinenti dell'UE. Se il richiedente insiste nel fornire la propria traduzione, è tenuto a garantire che la traduzione corrisponda al testo nella prima lingua. È molto importante che il richiedente verifichi l'accuratezza della traduzione, poiché proprio la traduzione fornita dal richiedente potrà essere utilizzata come testo di partenza per ulteriori traduzioni della domanda nelle restanti lingue dell'Unione europea (cfr. il [punto 6.3, Lingua di riferimento per le traduzioni](#)). In caso di discrepanza, la questione relativa a quale versione linguistica prevalga dipende dal fatto che la prima lingua sia una delle cinque lingue dell'Ufficio o meno. Se la prima lingua della domanda è una delle cinque lingue dell'Ufficio, prevale la prima versione linguistica. Se la prima lingua della domanda non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, prevale la seconda lingua.

Se viene fornita una traduzione dei prodotti e dei servizi nella seconda lingua, l'Ufficio non verificherà l'accuratezza della traduzione stessa. Lo stesso principio si applica alla descrizione del marchio (ove opportuno). Se vi è un'evidente discrepanza tra le due lingue perché, per esempio, il richiedente ha fornito soltanto una traduzione parziale dei prodotti e servizi e/o della descrizione del marchio, questi riceverà una lettera di irregolarità in cui vengono richieste le traduzioni aggiuntive entro due mesi dalla notifica dell'irregolarità. Nel caso in cui il richiedente non fornisca le traduzioni omesse, tutte le traduzioni fornite dal richiedente saranno ignorate e l'Ufficio procederà sulla base della prima lingua, come se non fosse mai stata fornita alcuna traduzione..

6.2 Lingua della corrispondenza

La lingua della corrispondenza è la lingua utilizzata nella corrispondenza tra l'Ufficio e il richiedente durante il procedimento di esame fino alla registrazione del marchio.

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

Solo nel caso in cui la prima lingua scelta non figuri tra le cinque lingue dell'Ufficio, è possibile per il richiedente indicare la seconda lingua come lingua della corrispondenza. Questa richiesta può essere presentata sul modulo di domanda selezionando la casella corrispondente oppure successivamente, sia in modo esplicito, con una richiesta diretta, sia in modo implicito, inviando una comunicazione all'Ufficio nella seconda lingua. Tuttavia, tale richiesta sarà respinta nel caso in cui l'Ufficio abbia già emesso una notifica di irregolarità o una lettera di obiezione nella prima lingua.

Qualora il richiedente selezioni una delle cinque lingue dell'Ufficio come prima lingua, indicando poi la seconda lingua come lingua della corrispondenza, l'Ufficio imposterà la prima lingua come lingua della corrispondenza e ne informerà il richiedente.

Esempio		
Prima lingua selezionata	Seconda lingua selezionata	Lingua della corrispondenza selezionata
Francese	Inglese	Inglese
La lingua della corrispondenza diventerà il francese.		

L'unica eccezione a questa regola si ha quando è stata presentata una dichiarazione di ritiro o limitazione nella seconda lingua (l'inglese nell'esempio precedente). La conferma al richiedente sarà emessa nella lingua in cui la dichiarazione è stata depositata (l'inglese nell'esempio precedente). Si veda anche il [punto 6.5 Limitazione di prodotti e servizi](#).

6.3 Lingua di riferimento per le traduzioni

L'elenco dei prodotti e servizi viene tradotto nelle lingue ufficiali dell'UE. La lingua di partenza per le traduzioni è chiamata lingua di riferimento e sarà sempre la lingua di classificazione.

1. Se la prima lingua della domanda è una delle cinque lingue dell'Ufficio, essa sarà sempre la lingua di riferimento.
2. Se la prima lingua della domanda non è una delle cinque lingue dell'Ufficio e non è stata presentata una traduzione nella seconda lingua, la prima lingua sarà la lingua di riferimento.
3. Se la prima lingua non è una delle cinque lingue dell'Ufficio e il richiedente ha fornito una traduzione dei prodotti e servizi nella seconda lingua, la lingua di riferimento sarà la seconda lingua e prevarrà in caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche (cfr. il [punto 6.1, Prima e seconda lingua](#)).

L'esame della classificazione dell'elenco dei prodotti e/o servizi sarà effettuato nella seconda lingua e, nel caso in cui un'obiezione (riguardante la classificazione o gli impedimenti assoluti) comporti una modifica dell'elenco di prodotti e servizi, il richiedente sarà invitato a presentare entrambe le versioni linguistiche del nuovo elenco:

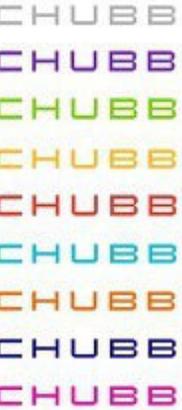
- qualora il richiedente presenti l'elenco modificato solo nella seconda lingua, la modifica sarà ignorata e l'Ufficio rifiuterà i prodotti e/o servizi contestati;
- qualora il richiedente presenti l'elenco modificato solo nella prima lingua, la traduzione presentata inizialmente dal richiedente nella seconda lingua sarà soppressa e l'elenco di prodotti e/o servizi sarà tradotto dall'Ufficio in tutte le altre lingue dell'UE, compresa la seconda lingua.

6.4 Elementi non traducibili

Prima di richiedere la traduzione di una domanda, gli «elementi non traducibili», per esempio elementi denominativi o codici di colore, saranno identificati come tali mettendoli tra virgolette («»), secondo la regola di formattazione concordata con il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT).

Esempio:

Quando la descrizione (accettabile) del marchio si riferisce a un elemento denominativo dello stesso, tale elemento non deve essere tradotto.

Descrizione del marchio	Marchio
<p>MUE n. 14 103 634</p> <p>Si tratta di un marchio di movimento a colori. Si compone di 8 immagini che formano, in sequenza, il movimento seguente: il logo del marchio «Tide» appare da sinistra e, aumentando la velocità, lascia dietro di sé una scia bianca, fino a fermarsi quando raggiunge il lato destro dello schermo. Per effetto del movimento e della velocità, il logo appare sfocato fino al fermo immagine, in cui è ben definito. L'intero movimento dura 2,5 secondi.</p>	
<p>MUE n 15 922 883</p> <p>Si tratta di un marchio di movimento a colori. Il marchio consiste nella parola «CHUBB» visualizzata in una serie di colori. La serie è composta dal seguente ordine di colori: grigio, viola, verde, giallo, rosso, azzurro, arancione, blu e rosa. La parola «CHUBB» è visualizzata di volta in volta in uno dei colori della serie. Ogni colore è visualizzato per circa 10 secondi. Al termine della sequenza della parola «CHUBB» nei colori grigio, viola, verde, giallo, rosso, azzurro, arancione, blu e rosa, essa ricomincia dall'inizio, con la parola «CHUBB» che compare prima in colore grigio, il primo della serie, e poi in ognuno dei colori della serie, nello stesso ordine di prima. Anche in questo caso, ogni colore viene visualizzato per circa 10 secondi.</p>	

6.5 Limitazione di prodotti e servizi

Articolo [49, paragrafo 2](#) e articolo [146, paragrafo 6, lettera a\)](#), RMUE

Per informazioni sulle limitazioni relative a prodotti e servizi e lingue, cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.2](#) e le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale, punto 5.1](#).

7 Richiedente, rappresentante e indirizzo per la corrispondenza

Articoli [3](#), [5](#), [55](#), [119](#) e [120](#), RMUE

[Articolo 74, RDMUE](#)

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

7.1 Richiedente

Per informazioni **sugli elementi di identificazione del richiedente il marchio dell'Unione europea, compresi il nome, la forma giuridica e l'indirizzo**, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nella procedura e rappresentanza professionale, paragrafo 3, Identificazione delle parti nella procedura](#).

7.2 Rappresentante

Se il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo (SEE), non è tenuto a essere rappresentato.

Se il richiedente non ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, indipendentemente dalla sua nazionalità, deve cercare un rappresentante che agisca in suo nome in tutti i procedimenti tranne il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e il pagamento della tassa di deposito. Ai sensi dell'[articolo 120, RMUE](#), ogni rappresentante che deposita una domanda presso l'Ufficio viene inserito nella banca dati dei rappresentanti e riceve un numero ID. Se l'Ufficio ha assegnato un numero di identificazione al rappresentante, sarà sufficiente indicare soltanto tale numero ID e il nome.

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

7.3 Cambio di nome/indirizzo

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

Per informazioni **sulla modifica del nome/dell'indirizzo del richiedente il marchio dell'Unione europea**, compresi il nome, la forma giuridica e l'indirizzo, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nella procedura e rappresentanza professionale, punto 10, Modifica del nome e dell'indirizzo](#).

7.4 Trasferimento di titolarità

[Articolo 20, paragrafi 4 e 9](#) e articoli [28](#) e [111](#), RMUE

[Articolo 13, REMUE](#)

Le registrazioni e le domande di marchio dell'Unione europea possono essere trasferite dal titolare/richiedente precedente a un nuovo titolare/richiedente, principalmente a titolo di cessione o successione legale. Il trasferimento può essere limitato ad alcuni dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio è registrato o richiesto (trasferimento parziale). Su richiesta di una delle parti, un trasferimento sarà iscritto nel Registro e pubblicato.

Per maggiori informazioni sulla registrazione di trasferimenti di titolarità cfr. le [Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti](#).

8 Categorie di marchi

Il RMUE distingue tre categorie di marchi: marchio individuale, marchio collettivo e marchio di certificazione. Le decisioni e le comunicazioni dell'Ufficio identificheranno i marchi collettivi o i marchi di certificazione, a seconda del caso.

8.1 Marchi individuali

[Articolo 5, RMUE](#)

Un marchio individuale è una categoria di marchio che indica l'origine commerciale dei prodotti e/o servizi protetti. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o persona a esse equivalente ai sensi della legge nazionale applicabile, ivi comprese le autorità di diritto pubblico, può essere titolare di un marchio dell'Unione europea individuale, indipendentemente dalla sua nazionalità o dal suo domicilio.

8.2 Marchi collettivi

Articolo [41, paragrafo 2](#) e articoli [74-76](#), RMUE

[Articolo 16, REMUE](#)

Per ulteriori informazioni sui marchi collettivi, cfr. [le Direttive, parte B, sezione 4, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea](#).

8.2.1 Carattere dei marchi collettivi

Un marchio collettivo è una categoria specifica di marchio, così designato all'atto del deposito della domanda, che indica che i prodotti o servizi protetti da tale marchio provengono da membri di un'associazione, piuttosto che da un solo operatore. Collettivo non significa che il marchio appartenga a più persone, né che esso designi/copra più di un paese.

I marchi collettivi possono essere usati insieme con il marchio individuale del produttore di un determinato prodotto o del fornitore del servizio. Ciò consente ai membri di un'associazione di differenziare i propri prodotti e/o servizi da quelli dei concorrenti.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi dell'Unione europea collettivi, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea](#).

8.2.2 Richiedenti di marchi collettivi

Possono depositare marchi collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. Il richiedente deve essere un'associazione in senso formale oppure deve avere una struttura interna di natura associativa (per esempio, i «Consejos Reguladores» spagnoli sono organismi di controllo disciplinati dal diritto pubblico, ma organizzati sotto forma di associazioni).

Per ulteriori informazioni sui requisiti di titolarità dei marchi dell'Unione europea collettivi, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea](#).

8.2.3 Regolamenti che disciplinino l'uso di marchi collettivi

Oltre alle informazioni da depositare quando si fa richiesta di marchio individuale, le domande di marchio dell'Unione europea collettivo richiedono norme che disciplinino l'uso del marchio.

Il regolamento d'uso dev'essere presentato entro due mesi dalla data di deposito della domanda ([articolo 75, paragrafo 1, RMUE](#)).

L'Ufficio raccomanda l'uso del suo [modello](#), creato appositamente per guidare i richiedenti nel processo di elaborazione del regolamento d'uso.

8.2.3.1 Contenuto dei regolamenti d'uso

Il regolamento d'uso di cui all'[articolo 75 RMUE](#) deve figurare in un documento a sé stante e contenere le informazioni obbligatorie previste dall'[articolo 16 REMUE](#), vale a dire:

1. il **nome del richiedente** (identico a quello indicato nel modulo di domanda);
2. lo **scopo dell'associazione** o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
3. gli **organismi autorizzati a rappresentare l'associazione** o la persona giuridica (titoli quali direttore, segretario dell'associazione, ma non nomi personali);
4. per le associazioni, le **condizioni di ammissione dei membri**; ove opportuno, l'autorizzazione per altri a diventare membri dell'associazione quando il marchio designa l'origine geografica dei prodotti e servizi e i loro prodotti e servizi provengono dalla zona geografica in questione ([articolo 75, paragrafo 2, RMUE](#)) (per quanto riguarda le situazioni in cui occorre l'autorizzazione, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea, punto 4.1, articolo 74, paragrafo 2, RMUE: deroga geografica](#));

le norme relative alle condizioni di adesione devono essere specificamente incluse nel regolamento d'uso; i riferimenti incrociati ad altri documenti non sono sufficienti;

5. la rappresentazione del marchio collettivo dell'Unione europea (**identico** al segno richiesto: non si devono riprodurre ulteriori segni né possibili variazioni, tranne nel caso di regolamenti d'uso identici depositati dallo stesso richiedente in relazione ad altri marchi collettivi dell'UE, tutti rappresentati nei regolamenti d'uso);
6. **le persone autorizzate all'uso del marchio**;

l'autorizzazione all'uso del marchio è subordinata all'appartenenza all'associazione; tuttavia, oltre all'adesione, possono esservi requisiti aggiuntivi che, qualora esistano, devono essere indicati;

l'obbligo di indicare le persone autorizzate può essere rispettato facendo riferimento a una categoria generale di persone autorizzate o fornendo un elenco specifico; il regolamento può contenere tale elenco o farvi riferimento mediante un collegamento ipertestuale;

va evitato il riferimento agli utilizzatori autorizzati come «licenziatari», in quanto esso implica erroneamente che l'autorizzazione a usare il marchio deriva dall'essere parte di un contratto, mentre invece deriva dall'appartenenza all'associazione e dal rispetto del regolamento d'uso;

i soggetti che non sono membri dell'associazione non possono essere autorizzati a utilizzare il marchio poiché ciò sarebbe in contraddizione con la definizione di marchi collettivi dell'UE ([articolo 74, paragrafo 1, RMUE](#));

7. eventuali **condizioni per l'utilizzazione del marchio** richiesto, comprese le sanzioni (ad esempio, laddove il marchio debba essere posto sui prodotti o laddove debbano essere rispettate le dimensioni minime del marchio in relazione ai prodotti);
8. i **prodotti o i servizi** coperti dal marchio dell'Unione europea collettivo (**identici** all'elenco dei prodotti e servizi della domanda), comprese, ove opportuno, eventuali limitazioni introdotte ulteriormente (ad esempio per effetto dell'applicazione dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettere j\), k\) o l\), RMUE](#)).

8.2.3.2 Esame delle formalità relative ai regolamenti d'uso

8.2.3.2.1 Mancata presentazione del regolamento d'uso

Se il regolamento d'uso non viene presentato con la domanda, si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione di un termine di due mesi per presentarle.

Qualora il termine di due mesi non venga rispettato, la domanda sarà respinta.

8.2.3.2.2 Regolamento d'uso presentato ma con irregolarità

Se il regolamento d'uso è stato presentato, ma non specifica le informazioni richieste come indicato al [punto 8.2.3.1](#), si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi per la presentazione delle informazioni mancanti.

Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine di due mesi, la domanda sarà respinta.

Per ulteriori informazioni, cfr. le [Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea](#).

8.3 Marchi di certificazione

Articolo [41, paragrafo 2](#) e articoli da [83](#) a [85](#), RMUE

[Articolo 17, REMUE](#)

Per ulteriori informazioni sui marchi di certificazione, cfr. le [Direttive, parte B, sezione 4, capitolo 16, Marchi di certificazione dell'Unione europea](#).

8.3.1 Carattere dei marchi di certificazione

Un marchio di certificazione dell'Unione europea è un marchio dell'Unione europea descritto in quanto tale laddove il marchio venga chiesto per e consenta di distinguere prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, alla modalità di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità,

all'accuratezza o ad altre caratteristiche, **fatta eccezione per l'origine geografica**, da prodotti e servizi non così certificati.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi di certificazione dell'Unione europea, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 16, Marchi di certificazione dell'Unione europea](#).

8.3.2 Richiedenti di marchi di certificazione

I marchi di certificazione dell'Unione europea possono essere chiesti da qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le istituzioni, le autorità e gli organismi di diritto pubblico, a patto che tale persona non svolga un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi della categoria certificata.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi di certificazione dell'Unione europea, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 16, Marchi di certificazione dell'Unione europea](#).

8.3.3 Regolamenti d'uso dei marchi di certificazione

Oltre alle informazioni da presentare quando si fa richiesta di marchio individuale, le domande di marchio di certificazione dell'Unione europea richiedono norme che disciplinino l'uso del marchio.

Il regolamento d'uso dev'essere presentato entro due mesi dalla data di deposito della domanda ([articolo 84, paragrafo 1, RMUE](#)).

L'Ufficio raccomanda l'utilizzo del suo [modello](#), creato appositamente per guidare i richiedenti nel processo di redazione dei regolamenti d'uso.

8.3.3.1 Contenuto dei regolamenti d'uso

Il regolamento d'uso di cui all'[articolo 84 RMUE](#) deve figurare in un documento a sé stante e contenere le informazioni obbligatorie previste dall'[articolo 17 REMUE](#), vale a dire:

1. il **nome del richiedente**;
2. una **dichiarazione** attestante che il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti dall'[articolo 83, paragrafo 2, RMUE](#), vale a dire una dichiarazione da parte del richiedente, in cui garantisce di non svolgere un'attività che comporta la fornitura di prodotti e servizi della categoria certificata;
3. la **rappresentazione** del marchio di certificazione dell'Unione europea (**identico** al segno richiesto: non si devono riprodurre ulteriori segni né possibili variazioni, tranne nel caso di regolamenti d'uso identici depositati dallo stesso richiedente in relazione ad altri marchi di certificazione dell'UE, tutti rappresentati nei regolamenti d'uso);
4. i **prodotti o servizi** coperti dal marchio di certificazione dell'Unione europea (**identici** all'elenco dei prodotti e servizi della domanda);

5. le **caratteristiche** dei prodotti o servizi da certificare con il marchio di certificazione dell'Unione europea, quali il materiale, la modalità di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o l'accuratezza (tenendo in considerazione che ai sensi dell'[articolo 83, paragrafo 1, RMUE](#), la provenienza geografica dei prodotti o servizi non può mai essere elencata come una caratteristica);

tali caratteristiche devono essere chiaramente indicate e possono essere descritte in termini generali;

tutti i prodotti e servizi rivendicati nella domanda devono poter essere coperti dalla/da una caratteristica indicata nel regolamento d'uso. La caratteristica dev'essere coerente con i prodotti e i servizi (ad es., non avrebbe senso certificare che i *gioielli* non possono essere senza zucchero). La caratteristica (le caratteristiche) deve (devono) essere chiaramente specificata(e) e spiegata(e) per ciascuno dei prodotti e servizi o almeno per la categoria generale di prodotti e servizi;

il sistema di certificazione può basarsi su standard provenienti da fonti ufficiali e/o private (ad es., regolamenti UE, norme DIN o ISO); in entrambi i casi è necessario inserire un riferimento alle norme specifiche nel regolamento d'uso, unitamente a una descrizione in termini generali degli stessi standard;

non è necessario dettagliare né riprodurre tutti gli aspetti tecnici e le specifiche nel corpo del regolamento d'uso; sarà sufficiente fare riferimento a fonti esterne e a ulteriori documenti mediante collegamenti ipertestuali, anche nel caso in cui non siano liberamente accessibili online;

6. le condizioni per l'utilizzazione del marchio di certificazione dell'Unione europea , comprese le sanzioni;

il regolamento d'uso deve comprendere specifiche **condizioni d'uso del marchio richiesto** imposte all'utilizzatore autorizzato, quali l'esistenza di **tasse** da pagare in relazione all'uso del marchio, ecc. È inoltre obbligatorio specificare le opportune **sanzioni** da applicare in caso di mancato rispetto di tali condizioni.

7. le **persone autorizzate** all'uso del marchio di certificazione dell'Unione europea;

gli *utilizzatori autorizzati* possono essere identificati come segue:

- a. qualsiasi persona che soddisfi lo standard richiesto delle caratteristiche da certificare (punto 5) e le condizioni d'uso (punto 6);
- b. una specifica categoria di persone legate a criteri obiettivi aperti;
- c. un elenco di utilizzatori autorizzati inserito nel regolamento d'uso o accessibile tramite un collegamento Internet funzionante;

tali utilizzatori dovrebbero essere indicati nel regolamento d'uso come **«utilizzatori autorizzati»**, ma mai come «licenziatari», poiché un accordo di licenza ha una finalità diversa da quella del regolamento d'uso.

8. le modalità con cui l'organismo di certificazione deve **verificare tali caratteristiche** e **supervisionare l'uso** del marchio di certificazione dell'Unione europea.

Il regolamento d'uso deve comprendere i **metodi di prova delle caratteristiche da certificare** e il sistema di **supervisione** dell'uso del marchio da parte del titolare del marchio di certificazione. I metodi di prova e la supervisione, che vanno chiaramente indicati nel regolamento d'uso, devono essere reali ed efficaci e rientrano nelle responsabilità del titolare del marchio di certificazione.

Il richiedente/proprietario non deve necessariamente effettuare le prove o supervisionare le condizioni d'uso in prima persona. In alcuni casi, potrebbe essere necessario collaborare con tester e/o supervisori esterni più specializzati. Tuttavia, i metodi di prova e la supervisione non possono mai essere trasferiti all'utilizzatore autorizzato del marchio attraverso un programma di autocontrollo, in quanto ciò non garantirebbe il corretto funzionamento del sistema del marchio di certificazione.

Le misure possono riguardare i metodi, il campionamento e la frequenza delle prove e della supervisione, la qualificazione delle persone che effettuano le prove e la supervisione nonché i fattori che innescano la necessità di prove o misure di supervisione supplementari o rafforzate.

8.3.3.2 Esame delle formalità relative ai regolamenti d'uso dei marchi di certificazione

8.3.3.2.1 Mancata presentazione del regolamento d'uso

Se il regolamento d'uso non viene presentato con la domanda, si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione di un termine di due mesi per presentarle.

Qualora il termine di due mesi non venga rispettato, la domanda sarà respinta.

8.3.3.2.2 Regolamento d'uso presentato ma con irregolarità

Se il regolamento d'uso è stato presentato, ma non specifica le informazioni richieste come indicato al [punto 8.3.3.1](#), si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi per la presentazione delle informazioni mancanti.

Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine di due mesi, la domanda sarà respinta.

8.4 Modifiche della categoria di marchio

All'atto del deposito della domanda di un marchio dell'Unione europea diverso da un marchio individuale, il richiedente deve includere una dichiarazione attestante che la domanda viene presentata per la registrazione di un marchio collettivo dell'Unione europea o un marchio di certificazione dell'Unione europea ([articolo 2, paragrafo 1, lettera i\), REMUE](#)) che deve soddisfare le condizioni della corrispondente categoria di marchio.

Tuttavia, è possibile che si verifichino circostanze in cui il richiedente, ai sensi dell'[articolo 49, paragrafo 2, RMUE](#), può chiedere una modifica della categoria di marchio in quanto quella scelta all'atto della domanda è **evidentemente** errata. In caso di accettazione della domanda di modifica, la tassa sarà adeguata di conseguenza.

Qualora l'Ufficio respinga la modifica richiesta, il richiedente sarà informato e disporrà di un termine di due mesi per presentare osservazioni.

Alcuni esempi di richieste accettabili di modifica della categoria di marchio (a condizione che non vi siano altre indicazioni nel fascicolo e che il richiedente intendesse effettivamente presentare domanda per la categoria di marchio inizialmente scelta):

- una **persona fisica ha** fatto domanda di **marchio collettivo**: la categoria di marchio può essere modificata in «marchio individuale» dal momento che i marchi collettivi non possono essere concessi alle persone fisiche;

una persona giuridica ha chiesto un marchio collettivo/di certificazione, ma **il regolamento d'uso** presentato supporta chiaramente la modifica richiesta (se dalla terminologia utilizzata e/o dallo schema complessivo riportato nel documento è chiaro che si riferisce a un'altra categoria di marchio, la modifica sarà accettata);

- **il segno** contiene un riferimento esplicito a un «marchio collettivo» o a un «marchio di certificazione»: la categoria di marchio può essere adeguata per indicare la categoria di marchio riprodotta;
- il segno contiene una **DOP/IGP** e la domanda di marchio è stata effettuata per un marchio di certificazione: la categoria di marchio può essere modificata in «marchio collettivo» poiché, per sua natura, le DOP/IGP certificano l'origine geografica dei prodotti e dei servizi e questo tipo di caratteristica è vietato dalla legge per i marchi di certificazione;
- il marchio è stato depositato come marchio collettivo o di certificazione e non è stato presentato alcun **regolamento d'uso**: la categoria di marchio può essere modificata in «individuale».

I marchi di certificazione UE esistono dall'01/10/2017, che è la loro prima data di deposito possibile. Di conseguenza, le modifiche della categoria di marchio in «marchio di certificazione» sono escluse in caso di marchi individuali e collettivi depositati prima dell'1/10/2017.

La categoria di marchio non sarà mai modificata dopo la registrazione, indipendentemente dalla sua data di deposito.

9 Rappresentazione, descrizione e tipo di marchio

9.1 Rappresentazione

[Articolo 4](#), articolo [31](#), articolo [41](#) e articolo [49, paragrafo 2](#), RMUE

[Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 9, REMUE](#)

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

Un marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, utilizzando le tecnologie generalmente disponibili, purché sia riproducibile nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettivo in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al suo titolare. La rappresentazione non può essere sostituita da una descrizione del marchio, seppur la descrizione (ove presente) deve corrispondere alla rappresentazione.

Nel caso di marchi figurativi, di forma, posizione, raffiguranti un motivo, di movimento, multimediali, olografici o «altri» marchi da registrare a colore, con la domanda occorre depositare una riproduzione del marchio a colori.

Non è più possibile fornire indicazioni del(i) colore(i) che appare(appaiono) nel marchio o fornire eventuali codici di colore, fatte salve due eccezioni: in primo luogo, quando i colori fanno parte della rappresentazione del marchio e sono anche indicati come parte integrante di tutte le descrizioni date e, in secondo luogo, quando le indicazioni del colore sono fornite al solo scopo di rivendicare la priorità in altre giurisdizioni. Tuttavia, le indicazioni fornite nel contesto della rivendicazione della priorità non saranno né pubblicate, né tradotte, né appariranno nel Registro dei marchi UE (cfr. il [punto 11.3.5.2](#)).

Se il richiedente non fornisce una rappresentazione che soddisfa i requisiti di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), all'atto del deposito della domanda di marchio comunitario, si invierà una lettera di irregolarità comunicando l'impossibilità di assegnare una data di deposito (cfr. il [punto 4](#)).

Qualora (in casi diversi dal deposito elettronico) la domanda contenga una riproduzione del marchio senza specificare il tipo di marchio desiderato, l'Ufficio accorderà una data di deposito e, sulla base della rappresentazione fornita, il tipo di marchio adeguato, ove possibile, e informerà il richiedente per iscritto, fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se è fornita la rappresentazione, ma l'Ufficio non può assegnare alcun tipo di marchio *ex officio*, sarà emessa una lettera di irregolarità formale e il richiedente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro due mesi.

Qualora il richiedente abbia selezionato un tipo di marchio che non corrisponde alla riproduzione del marchio, il tipo di marchio sarà corretto seguendo le indicazioni riportate al [punto 9.3.12](#).

Per quanto riguarda l'[articolo 3, paragrafo 5, REMUE](#), qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, il Direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce i formati e le dimensioni del file elettronico. Cfr. la Decisione n. [EX-20-9](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

Nella domanda presentata tramite il deposito elettronico, la riproduzione del marchio deve essere caricata sotto forma di un unico file JPEG.

Per le rappresentazioni non fornite in formato elettronico, l'[articolo 3, paragrafo 6, REMUE](#), stabilisce che il marchio deve essere riprodotto su un foglio unico, separato rispetto al foglio recante il testo della domanda. Il foglio unico sul quale è riprodotto il marchio deve contenere tutte le vedute o immagini pertinenti e le sue dimensioni non devono eccedere il formato DIN A4. Intorno deve essere lasciato un margine di almeno 2,5 cm.

Il file JPEG o il foglio A4 deve contenere solo la raffigurazione del marchio oggetto della domanda e nessun'altra informazione aggiuntiva di sorta (tranne l'indicazione della corretta posizione del marchio qualora non sia evidente, cfr. l'articolo 3, paragrafi 6 e 7, REMUE). Per i marchi di forma, se vengono presentate varie prospettive della stessa forma, tali prospettive devono essere presentate anche come un file JPEG o su un foglio A4.

Se una domanda depositata contiene più di un file JPEG o di un foglio A4 che mostra diversi marchi, anche se molto simili, l'Ufficio emette una lettera di irregolarità esortando il richiedente a scegliere un marchio tra le diverse varianti presentate. Se il richiedente vuole proteggere anche gli altri marchi, dovrà presentare una nuova domanda per ciascuno degli altri marchi che desidera registrare. Quando non vi è alcuna risposta alla lettera di irregolarità entro il termine ivi fissato, la domanda sarà respinta.

Per maggiori informazioni sulle domande depositate con più di una rappresentazione del marchio in un unico JPEG o su un foglio A4, quali marchi di serie/seriali, e sui requisiti di data di deposito, cfr. punto 4.1.4 Rappresentazione del marchio.

Ai sensi dell'[articolo 3, paragrafo 9, REMUE](#), il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un'adeguata rappresentazione di un marchio.

Infine, gli elementi denominativi sono costituiti da lettere dell'alfabeto di qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, nonché da simboli della tastiera. Se un marchio, che non sia un marchio denominativo, contiene un elemento denominativo qualsiasi che sia presente nella riproduzione, incluse le rappresentazioni non-grafiche, questo deve essere indicato nel campo «elementi denominativi». Ciò consente di cercare il marchio all'interno della banca dati e costituisce la base del controllo linguistico realizzato sui marchi, che viene condotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

9.1.1 Elementi trasparenti o elementi bianchi

Se si utilizza un colore di sfondo o un'ombreggiatura per dimostrare che il marchio è costituito da un elemento trasparente o da un elemento interamente di colore bianco, l'Ufficio raccomanda di classificarlo come «altro» tipo di marchio, con una descrizione che ne illustri le caratteristiche. Per un esempio di elemento trasparente (lo sfondo in questo caso) si veda sotto:

	<p>Domanda di MUE n. 17 914 208</p> <p>La descrizione del marchio che recita «il colore grigio chiaro non fa parte del marchio. Tale colore serve solo come sfondo», illustra come deve essere inteso il colore grigio presente nel marchio.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1.2 Linee punteggiate

La normativa cita soltanto le linee punteggiate come rinuncia visiva per un tipo di marchio (marchi di posizione). Tuttavia, ciò non esclude l'uso di linee punteggiate per altri tipi di marchio o per altri scopi, a condizione che non pregiudichino la capacità della rappresentazione del marchio di consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della tutela inerente.

Nelle rappresentazioni dei MUE vi sono tre possibili funzioni delle linee punteggiate.

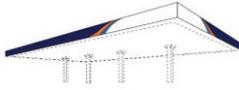
1. per rappresentare elementi stilistici/decorativi. In questo caso, le linee punteggiate fanno parte dell'oggetto della registrazione (per esempio, in un marchio figurativo).
2. Individuare visivamente gli elementi oggetto di rinuncia. Ad esempio:
 - a. rinuncia ai prodotti su cui è apposto o collocato un marchio di posizione;
 - b. rinuncia a parti tridimensionali ⁽⁵⁾ di un marchio di forma.
3. Escludere visivamente elementi che **di per sé** non fanno parte dell'oggetto della registrazione, bensì fanno parte dell'impressione generale del marchio illustrando il modo particolare in cui elementi variabili interagiscono con elementi predeterminati (ad esempio per indicare un «segnaposto» per lettere o numeri che possono variare).

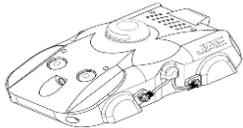
Se il tipo di marchio ha un campo di descrizione, è possibile chiarire nella descrizione la **funzione svolta dalle linee punteggiate**.

In assenza di descrizione saranno applicate talune presunzioni.

In particolare, le linee punteggiate nella rappresentazione saranno interpretate come segue dall'Ufficio.

⁵ in contrapposizione alle lettere di elementi figurativi presenti nel marchio di forma

(Tipo)	Descrizione	Ruolo/trattamento delle linee punteggiate	Ad esempio:
figurativo;	N°	<p>Non è possibile escludere visivamente elementi di un marchio figurativo mediante linee punteggiate e gli stessi saranno trattati come una stilizzazione del marchio ed esaminati come tale.</p> <p>Se è chiaro che le linee punteggiate hanno un'altra funzione e il tipo di marchio che suggeriscono non sarebbe conforme alla rappresentazione, sarà sollevata un'irregolarità nelle formalità (ad esempio la rappresentazione della stazione di servizio).</p>	 <p>Domanda di MUE n. 18 605 906</p>  <p>Figura 1: MUE n. 18 430 094</p>

<p>Forma</p>	<p>N°</p>	<p>La rinuncia visiva delle parti tridimensionali dei marchi di forma con linee punteggiate è in linea di principio accettabile (talvolta si tratta di parti tecniche/funzionali).</p> <p>Anche se i richiedenti possono chiedere la protezione di un marchio di forma semplicemente non includendo la parte oggetto di rinuncia nella rappresentazione, i richiedenti possono ritenere che ciò possa portare a una minore efficacia del marchio, poiché il consumatore potrebbe non riconoscerlo come parte dei prodotti che incontra [ad esempio, un marchio di forma per una chiave USB che non include la parte che si collega alla porta USB non sarebbe riconoscibile come una chiave USB ^[6]. Di conseguenza, se le linee punteggiate sono utilizzate in modo da distinguere chiaramente le parti tridimensionali di un marchio di forma, si presume che esse funzionino come rinunce visive.</p> <p>Tuttavia, gli elementi verbali o numerici nelle linee punteggiate applicate alla/sulla forma saranno interpretati</p>	 <p>Domanda di MUE n. 18 561 219</p>
<p>Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte finale</p>	<p>esame</p>	<p>gli elementi stilistici del marchio di forma e non come rinunce visive (come nel</p>	<p>Pag. 227</p>
<p>FINAL</p>	<p>VERSION 1.0</p>	<p>31/03/2023</p>	<p>31/03/2023</p>

Altro	Opzionale	<p>Le linee punteggiate possono essere utilizzate per escludere visivamente elementi che di per sé non fanno parte dell'oggetto della registrazione, ma che fanno parte dell'impressione generale illustrando il modo particolare in cui gli elementi variabili interagiscono con altri elementi predeterminati nella rappresentazione. La descrizione non dovrebbe presentare rivendicazioni che vadano oltre la rappresentazione (ad esempio espressioni come «qualsiasi parola» o «tutte le forme»), perché ciò amplierebbe l'ambito di applicazione della rappresentazione.</p>	 <p>Domanda di MUE n. 18 235 672</p>
-------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2 Descrizione

[Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 3, paragrafo 3, lettere d\), e\), f\), punto ii\) e lettera h\), e articolo 3, paragrafo 4, REMUE](#)

Il REMUE stabilisce i tipi di marchio per cui il richiedente può fornire una descrizione del marchio e definisce il contenuto della descrizione. In questo senso, sono consentite esclusivamente le descrizioni per marchi di posizione ([articolo 3, paragrafo 3, lettera d\), REMUE](#)), marchi raffiguranti un motivo ([articolo 3, paragrafo 3, lettera e\), REMUE](#)), marchi di combinazione di colori ([articolo 3, paragrafo 3, lettera f\), punto ii\), REMUE](#)), marchi di movimento ([articolo 3, paragrafo 3, lettera h\), REMUE](#), sebbene solo

⁶ Per un esempio che mostra la parte della chiave USB che entra nel PC, cfr. conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:41, § 73)

laddove siano utilizzati fotogrammi) e «altri» marchi ([articolo 3, paragrafo 4, REMUE](#)). Il contenuto di ogni descrizione, qualora consentito, viene ulteriormente illustrato di seguito, sotto a ciascun tipo di marchio.

Qualora la descrizione del marchio non sia in linea con il REMUE o non concordi con la rappresentazione, l'Ufficio emetterà una lettera di irregolarità in cui chiederà al richiedente di modificarla o di eliminarla. Se vi è un conflitto o una discrepanza tra la rappresentazione e il tipo e/o la descrizione del marchio, la rappresentazione del marchio prevarrà sempre e la descrizione e/o il tipo devono essere modificati in modo da essere conformi alla rappresentazione.

Qualora prodotti e servizi siano menzionati nel campo della descrizione del marchio anziché nel campo destinato ai prodotti e servizi, l'Ufficio li cancellerà dalla descrizione del marchio e, se i prodotti e i servizi non sono già inseriti nella specifica, l'Ufficio informerà il richiedente che deve aggiungere i prodotti e i servizi.

Tale principio si applica *mutatis mutandis* in tutti i casi in cui vi le informazioni necessarie sul marchio sono inserite nel campo errato della domanda.

Dopo il deposito del marchio, una descrizione del marchio può essere modificata o integrata al fine di fornire informazioni più dettagliate. Tuttavia, tale modifica non deve alterare la natura del marchio e deve corrispondere alla rappresentazione. Non è possibile modificare la descrizione dopo la registrazione ([articolo 54, paragrafo 1, RMUE](#)).

9.3 Tipo di marchio

Articolo [4](#), Articolo [7, paragrafo 1, lettera a\)](#), Articolo [31](#), Articolo [41](#) e Articolo [49, paragrafo 2](#), RMUE

[Articolo 3, paragrafo 3, REMUE](#)

La suddivisione dei marchi in tipi serve a una serie di finalità pratiche. In primo luogo, stabilisce i requisiti giuridici per ogni tipo di marchio; in secondo luogo, può aiutare l'Ufficio e altri operatori economici a comprendere ciò che il richiedente intende registrare e, infine, agevola la ricerca nella banca dati dell'Ufficio.

Nel quadro della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ([EUIPN](#)), l'Ufficio e una serie di uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una prassi comune in relazione ai nuovi tipi di marchi: l'esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione. Sono stati concordati esempi di rappresentazioni accettabili di marchi sonori, marchi di movimento, marchi multimediali e marchi olografici. Di seguito sono riportati alcuni esempi ed è possibile consultarne di altri nella [Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione \(PC11\)](#).

Gli esempi relativi ai tipi di marchi contenuti nelle presenti Direttive sono forniti esclusivamente nel contesto delle formalità, senza pregiudizio per il risultato del procedimento d'esame o per il loro ambito di protezione.

9.3.1 Marchi denominativi

Un marchio denominativo è un marchio dattiloscritto con elementi tra cui lettere (minuscole o maiuscole), parole (minuscole o maiuscole), numeri o caratteri tipografici standard.

Un marchio denominativo deve essere rappresentato presentando una riproduzione del segno in caratteri e con un'impaginazione standard, senza alcun elemento grafico o colore. Per impaginazione standard si intende il testo scritto in una sola riga.

L'Ufficio accetta come marchio denominativo i segni presenti nell'alfabeto di qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. Un segno costituito da parole di un altro alfabeto deve essere depositato come marchio figurativo (cfr. anche il [punto 9.3.2 Marchi figurativi](#)).

Un marchio costituito da testo scritto con un'impaginazione non standard, per esempio scritto su più di una riga, non sarà classificato come marchio denominativo, in quanto viene considerato marchio figurativo.

Esempi di marchi denominativi accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 6 892 351	europadruck24
MUE n. 6 892 806	TS 840
MUE n. 6 907 539	4 you
MUE n. 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
MUE n. 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
MUE n. 1 587 450	?WHAT IF!
MUE n. 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Greco)
MUE n. 8 296 832	Долината на тракийските царе (Cirillico)

9.3.2 Marchi figurativi

Un marchio figurativo è un marchio costituito da:

- elementi solo figurativi,
- una combinazione di elementi denominativi e figurativi o altri elementi grafici,
- elementi denominativi in caratteri non standard,
- elementi denominativi a colori,
- elementi denominativi su più di una linea,
- lettere di alfabeti non-UE,

- segni non riproducibili da una tastiera,
- una combinazione di questi fattori.

Un marchio figurativo deve essere rappresentato presentando una riproduzione del segno, che ne mostri tutti gli elementi e, ove applicabile, il(i) colore(i).

La rappresentazione può essere presentata in un unico file JPEG o su un unico foglio A4.

Non è possibile depositare alcuna descrizione o indicazione di colore per i marchi figurativi. La rappresentazione del marchio definisce già di per sé l'oggetto della registrazione.

Esempi di marchi figurativi (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 1 414 366 Elemento puramente grafico	
MUE n. 9 685 256 Elemento puramente grafico	
MUE n. 4 705 414 Combinazione di un elemento grafico e di testo in caratteri standard	
MUE n. 9 687 336 Combinazione di un carattere stilizzato e di elementi figurativi	
MUE n. 4 731 725 Combinazione di carattere stilizzato e di elementi figurativi	

Esempi di marchi figurativi (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 9 696 543 Elemento denominativo in carattere stilizzato	
MUE n. 2 992 105 Elementi denominativi in carattere stilizzato	
MUE n. 9 679 358 Elementi denominativi in diversi tipi di carattere	
MUE n. 9 368 457 Solo elementi denominativi, su più di una riga	
MUE n. 9 355 918 Slogan in due diversi tipi di carattere, lettere di varie dimensioni, su più di una linea	
MUE n. 9 681 917 Marchio rappresentato in caratteri non-UE (caratteri cinesi)	

9.3.3 Marchi di forma

Un marchio di forma è un marchio costituito da o esteso a una forma tridimensionale, compresi contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. L'espressione «esteso a» va intesa nel senso che i marchi di forma non coprono soltanto le forme di per sé, ma anche le forme che contengono altri elementi quali elementi denominativi, figurativi o etichette.

Il marchio di forma può essere rappresentato da una rappresentazione grafica della forma o da una riproduzione fotografica. Per rappresentazione grafica si intende anche l'uso di nuove tecnologie, consentendo in tal modo il deposito di immagini generate al computer o disegni animati nei seguenti formati di file: OBJ, STL e X3D, con una dimensione massima di 20 MB.

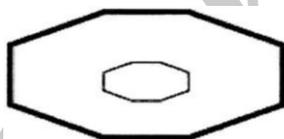
Qualora la domanda di MUE per un marchio di forma sia destinata a essere utilizzata come base per una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende designare accettano immagini o disegni animati creati al computer. Si raccomanda di consultare i [formati accettabili](#) per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio.

Qualora la rappresentazione non sia un'immagine generata al computer, potrà contenere un massimo di sei prospettive della stessa forma. Le diverse prospettive devono essere presentate in un unico file JPEG o su un singolo foglio formato A4. Sebbene si possano depositare diverse prospettive, è sufficiente un'unica prospettiva della forma qualora la forma da proteggere possa essere accertata da quell'unica vista.

Qualora un richiedente depositi diverse prospettive di un oggetto tridimensionale su più di un foglio di carta, sarà sollevata un'irregolarità, fissando un termine affinché il richiedente indichi quale delle riproduzioni depositate sarà la riproduzione della domanda di MUE. Analogamente, se un singolo file JPEG o un singolo foglio A4 si compone di più di sei prospettive della stessa forma tridimensionale, verrà sollevata un'irregolarità, fissando un termine entro il quale il richiedente dovrà rimuovere la prospettiva o le prospettive in eccesso rispetto al numero massimo consentito, a patto che la modifica non vari in modo sostanziale il marchio come depositato.

Se non è indicato nessun tipo di marchio ed è stata fornita una sola prospettiva dalla quale non si può intendere che il segno è costituito da o è esteso a una forma tridimensionale, l'Ufficio tratterà la rappresentazione come un marchio figurativo.

Esempio



Non è stato selezionato nessun tipo di marchio per questo segno. L'Ufficio tratterà questo marchio come un marchio figurativo.

Non è possibile depositare alcuna descrizione o indicazione di colore per i marchi di forma. La rappresentazione del marchio definisce già di per sé l'oggetto della registrazione.

Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi di forma (ai fini dell'espletamento delle formalità)

MUE n. 4 883 096

Quattro diversi disegni dello stesso oggetto



Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi di forma (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
<p>MUE n. 4 787 693</p> <p>Sei fotografie dello stesso oggetto da diverse prospettive, con testo</p>	
<p>MUE n. 30 957</p> <p>Due fotografie a colori che mostrano diverse prospettive dello stesso oggetto</p>	
<p>MUE n. 8 532 475</p> <p>Sei viste a colori che mostrano sei diverse prospettive dello stesso oggetto</p>	
<p>MUE n. 14 419 758</p> <p>Combinazione di fotografie e disegni che mostrano lo stesso oggetto.</p>	

Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi di forma (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
Domanda di MUE n. 17 287 806 Una prospettiva dell'oggetto	

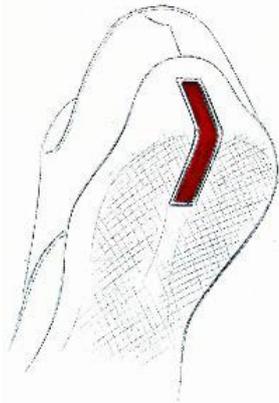
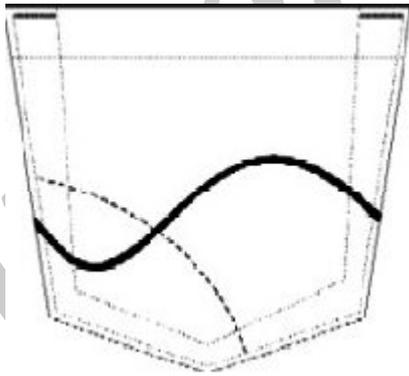
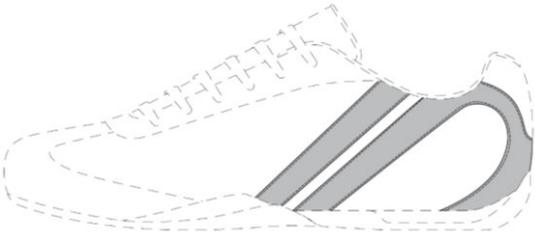
9.3.4 Marchi di posizione

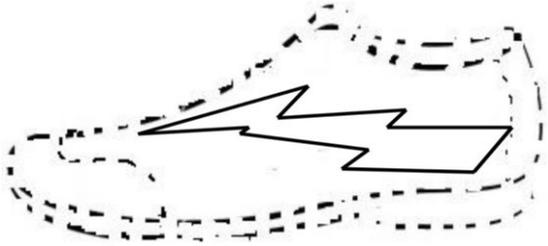
Un marchio di posizione è un marchio che consiste nel modo specifico in cui il marchio è posizionato o collocato sul prodotto.

Questo tipo di marchio deve essere rappresentato presentando una riproduzione che identifichi in modo adeguato la posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti in questione. La rappresentazione può essere presentata in un unico file JPEG o su un unico foglio A4.

La rappresentazione deve definire chiaramente la posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti in questione. Gli elementi che non formano parte dell'oggetto della registrazione devono essere visivamente esclusi, di preferenza attraverso linee interrotte o punteggiate. È possibile aggiungere una descrizione che corrisponda alla rappresentazione del marchio per indicare le modalità di collocazione del segno sui prodotti. Tuttavia, tale descrizione non può sostituire una rinuncia visiva. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante.

Una descrizione da cui si desuma che la posizione del marchio può variare rispetto ai prodotti, per esempio «Il marchio è costituito da [descrizione del dispositivo] applicato all'esterno dei prodotti», non è accettabile. In tal caso, l'Ufficio comunicherà l'esistenza di un'irregolarità formale, chiedendo al richiedente di modificare o eliminare la descrizione, in quanto la posizione del marchio deve essere definita chiaramente rispetto ai prodotti in questione.

Esempi di descrizione del marchio accettabile per marchi di posizione (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
<p>MUE n. 1 027 747</p> <p><u>Tipo di marchio:</u> marchio di posizione</p> <p><u>Descrizione:</u> striscia rossa, posizionata longitudinalmente lungo una calzatura, che copre parzialmente la zona posteriore della suola e parzialmente la zona posteriore della calzatura. Qualsiasi elemento modellato sulla suola o sulla parte posteriore della calzatura e/o le caratteristiche di produzione non fanno parte del marchio.</p>	
<p>MUE n. 6 900 898</p> <p><u>Descrizione:</u> due curve che si incrociano in un punto, inserite su una tasca; il marchio è costituito da una cucitura decorativa fatta di due curve che si incrociano in un punto, inserite su una tasca; una delle curve è caratterizzata da una forma ad arco ed è disegnata con un tratto sottile, mentre la seconda è caratterizzata da una forma sinusoidale, disegnata con un tratto spesso; le linee tratteggiate irregolarmente rappresentano il perimetro della tasca sulla quale il richiedente non rivendica nulla e che serve esclusivamente per indicare la posizione del marchio sulla tasca.</p>	
<p>MUE n. 8 586 489</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è un marchio di posizione. Il marchio è composto da due linee parallele collocate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa. La prima linea parte dalla metà del bordo della suola e si inclina all'indietro verso il collo di una scarpa. La seconda linea corre parallelamente alla prima e prosegue in una curva a ritroso lungo la linea posteriore di una scarpa fino al tallone e termina sul bordo della suola. La linea tratteggiata indica la posizione del marchio e non fa parte del marchio.</p>	

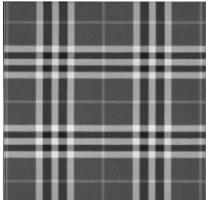
Esempi di descrizione del marchio accettabile per marchi di posizione (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
<p>MUE n. 17 473 621</p> <p>Marchio di posizione senza descrizione</p>	

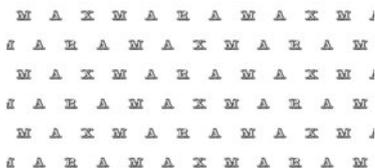
9.3.5 Marchi raffiguranti un motivo

Un marchio raffigurante un motivo è un marchio composto esclusivamente da una serie di elementi ripetuti a intervalli regolari.

Questo tipo di marchio deve essere rappresentato presentando una riproduzione che raffigura il motivo ripetuto in un unico file JPEG o su un unico foglio A4.

La rappresentazione del marchio raffigurante un motivo può essere corredata da una descrizione dettagliata di come i suoi elementi sono ripetuti a intervalli regolari. Tale descrizione deve corrispondere alla rappresentazione e non estenderne la portata. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante.

Esempi di marchi raffiguranti un motivo accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
<p>MUE n. 15 602</p>	
<p>MUE n. 7 190 929</p>	

Esempi di marchi raffiguranti un motivo accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 17 865 439	

9.3.6 Marchi di colore

[Articolo 49, paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 3, paragrafo 3, lettera f\), REMUE](#)

Un marchio di colore è un marchio composto esclusivamente da un unico colore senza contorno o da una combinazione di colori senza contorni. Ciò che è protetto è la tonalità di colore(i) e, nel caso di più di un colore, la disposizione sistematica dei colori in modo predeterminato e uniforme (24/06/2004, [C-49/02](#), Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33; 14/06/2012, [T-293/10](#), Colour per se, EU:T:2012:302, § 50).

La riproduzione di un marchio di colore deve consistere in una riproduzione del colore o dei colori senza contorno in un unico file JPEG o su un unico foglio A4. In caso di più colori, la riproduzione deve raffigurare la disposizione sistematica della combinazione di colori.

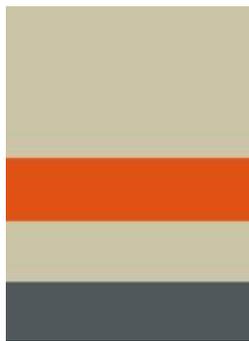
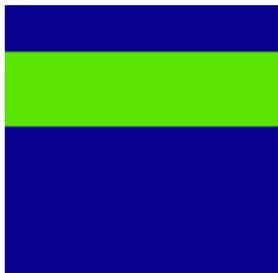
È obbligatorio depositare un riferimento a un codice di colore generalmente riconosciuto, come Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK. Qualora il(i) codice(i) di colore non corrisponde (corrispondono) chiaramente alla rappresentazione, l'Ufficio emetterà una lettera d'irregolarità.

Se nella domanda non è presente l'indicazione del codice di colore, l'Ufficio notificherà l'irregolarità concedendo un limite di due mesi entro cui fornire l'informazione. Se i colori sono indicati in parole anziché sotto forma di codici di colore nel relativo campo del modulo di domanda, l'Ufficio rimuoverà tali indicazioni e invierà una lettera d'irregolarità esortando il richiedente a indicare i codici di colore di conseguenza.

Una descrizione dettagliata della disposizione sistematica dei colori è puramente facoltativa e sono accettati riferimenti ai colori in parole nella descrizione del marchio.

Se la riproduzione contiene altri elementi, ad esempio parole, non si tratterà di un marchio di colore di per sé, bensì di un marchio figurativo. Per ulteriori informazioni sulla correzione del tipo di marchio, cfr. il [punto 9.3.12](#).

Esempi di marchi di colore accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
<p>MUE n 11 055 811</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da cinque strisce di colori, disposte orizzontalmente e direttamente una sopra l'altra, essendo la loro lunghezza diverse volte più ampia della loro altezza. La distribuzione del colore dall'alto verso il basso è la seguente: verde chiarissimo, verde chiaro, verde medio, verde scuro e verde scurissimo. Percentuale dei cinque colori: 20 % ciascuno.</p>	
<p>MUE n.2 346 542</p> <p>03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN, EU:T:2017:295</p> <p><u>Colori indicati:</u> RAL 9018; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 1 : 4; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 2 : 3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3 : 2; NCS S 504050Y + RAL 9018 4 : 1; NCS S 5040G50Y.</p> <p><u>Descrizione:</u> nessuna</p>	
<p>MUE n. 9 045 907</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito dalla combinazione dei colori rosso, nero e grigio applicati alle superfici esterne di un trattore, in particolare rosso applicato al cofano, al tetto e ai passaruota, grigio chiaro e scuro applicato al cofano in una striscia orizzontale e il nero applicato alla griglia anteriore del cofano, al telaio e alle finiture verticali – come raffigurato nella riproduzione illustrativa allegata alla domanda.</p>	 <p>[Nell'ambito del regime precedente, questo marchio è stato richiesto come «altro», trattandosi di un marchio di posizione. L'esempio qui riportato serve a mostrare che può essere depositato anche come marchio di colore (combinazione di colori), indicando il modo in cui la combinazione appare sui prodotti.]</p>
<p>MUE n 17 972 757</p> <p>Non è stata fornita alcuna descrizione</p> <p>(Colori indicati: PANTONE 376, PANTONE Process Black C)</p>	

Esempi di marchi di colore accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
<p>MUE n. 17 638 834</p> <p>Descrizione: il marchio è costituito dai colori seguenti: beige («Pantone 454 C»), grigio scuro («Pantone 425 C») e terracotta («Pantone 159»); la parte superiore del marchio è di colore beige, la parte inferiore del marchio è di colore grigio e al di sotto della parte centrale dell'area di colore beige vi è una striscia di colore terracotta.</p>	
<p>MUE n. 17 407 586</p> <p>Descrizione: il marchio è costituito da tre barre orizzontali (dall'alto verso il basso): blu («Pantone 273C»), verde («Pantone 370C»), blu («Pantone 273C»). Le barre hanno le seguenti proporzioni di altezza: blu 17,62 %, verde 27,1 %, blu 55,24 % (dall'alto verso il basso).</p>	
<p>MUE n. 17 866 834</p> <p>Descrizione: i tre colori hanno proporzioni identiche del 33,33 % ciascuno. «(PANTONE:376c)»; «(PANTONE:2935c)»; «(PANTONE:bianco)».</p>	

9.3.7 Marchi sonori

Un marchio sonoro è definito come un marchio composto **esclusivamente** da un suono o da una combinazione di suoni. Pertanto, i marchi composti dalla combinazione di suoni e, per esempio, movimento non si classificano come marchi sonori di per sé e vanno richiesti presentando una domanda di marchi multimediali (cfr. il [punto 9.3.12](#)).

Un marchio sonoro deve essere rappresentato presentando un file audio che riproduce il suono o una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.

Il file audio deve essere in formato MP3 e le dimensioni del file non possono superare i due megabyte. I requisiti dell'Ufficio non consentono che il suono sia in stream o in loop. Gli allegati non conformi a questi criteri si intenderanno non depositati.

Un file audio MP3 può essere presentato esclusivamente nei depositi elettronici. L'Ufficio non accetterà il deposito di un file audio elettronico separato dalla domanda.

Qualora la domanda di marchio dell'Unione europea per un marchio sonoro sia destinata a essere usata come base di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende

designare accettano file audio. I formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio possono essere consultati [qui](#).

Le notazioni musicali possono essere presentate in un unico file JPEG o su un unico foglio A4. «Notazione musicale accurata» significa che la rappresentazione deve includere tutti gli elementi necessari per determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione. Il tempo o la velocità della melodia e lo/gli strumento/i sono elementi da indicare in modo opzionale.

Se il richiedente presenta sia un file audio sia notazioni musicali, gli sarà chiesto di scegliere quale dei due intende considerare. Se il richiedente presenta un file audio e una rappresentazione di un sonogramma, l'Ufficio eliminerà il sonogramma dal file.

Non è possibile depositare alcuna descrizione per marchi sonori. La rappresentazione del marchio definisce di per sé l'oggetto della registrazione.

Alcuni esempi di marchi sonori accettabili sono reperibili anche nella [Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione \(PC11\)](#).

Esempio di marchi sonori accettabili	
MUE n. 6 596 258 Notazione musicale comprese le indicazioni musicali	
MUE n. 17 818 329	
MUE n. 17 700 361 Voce che dice «Barca»	Link
MUE n. 17 672 932 Sei note su un pianoforte	Link
MUE n. 17 572 173 Due note su una tastiera seguite da un sibilo	Link
Esempio tratto dalla PC 11 «Gerivan» cantato	Link

Esempio di marchi sonori accettabili	
Esempio tratto dalla PC 11	Link
Melodia casuale	

9.3.8 Marchi di movimento

Un marchio di movimento è definito come un marchio **composto da o esteso a** un movimento o un cambio di posizione degli elementi o dei colori del marchio o che li comprende. I marchi composti da una combinazione di movimento e suoni non si classificano come marchi di movimento e vanno richiesti presentando una domanda di marchio multimediale (cfr. il [punto 9.3.12](#)). L'espressione «**esteso a**» significa che, oltre al movimento stesso, il marchio può anche includere parole, elementi figurativi, etichette, ecc.

Un marchio di movimento deve essere rappresentato presentando un file video o una serie di fotogrammi in sequenza che mostrano il movimento o il cambio di posizione. Il file video deve essere in formato MP4 e le dimensioni del file non possono superare gli 8 000 Kbps (kilobyte al secondo) e i 20 MB.

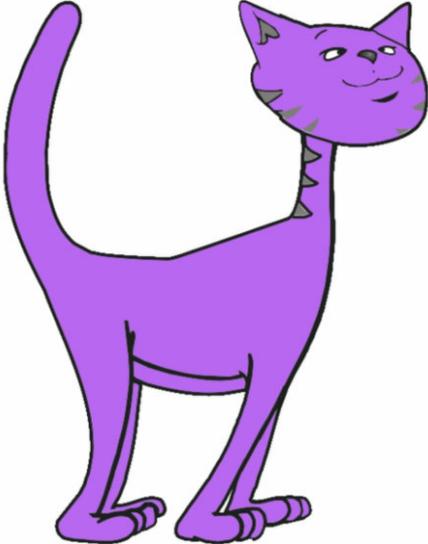
Un file video può essere presentato esclusivamente in caso di deposito elettronico. L'Ufficio non accetterà il deposito di un file video separato dalla domanda.

Qualora la domanda di marchio dell'Unione europea per un marchio di movimento sia destinata a essere usata come base di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende designare accettano file video. Si raccomanda di consultare i [formati accettabili](#) per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio.

Il numero di immagini è praticamente illimitato, purché stiano tutte in un unico file JPEG o su un unico foglio A4. I fotogrammi possono essere numerati e/o corredati da una descrizione che spiega la sequenza.

La rappresentazione del marchio di movimento può essere accompagnata da una descrizione che deve conformarsi alla rappresentazione senza estenderne l'ambito di applicazione. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante, così come la durata, le ripetizioni e la velocità del movimento.

Esempi di marchi di movimento	
<p>MUE n. 5 338 629</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è una sequenza animata con due segmenti svasati che si uniscono nella parte superiore destra del marchio. Durante la sequenza di animazione, un oggetto geometrico si muove verso l'alto appoggiato al primo segmento e poi verso il basso appoggiato al secondo segmento, mentre singole linee all'interno di ogni segmento diventano da scure a chiare. La punteggiatura nel marchio serve solo per l'ombreggiatura. L'intera sequenza animata ha una durata compresa tra uno e due secondi.</p>	
<p>MUE n. 17 279 712</p> <p>Una forma rotonda di colore verde che ruota su uno sfondo nero</p>	 Link
<p>MUE n. 17 894 400</p> <p>Le parole «WIN WIN» rappresentate con dimensioni delle lettere che si modificano</p>	 Link

Esempi di marchi di movimento	
<p>Esempio tratto dalla PC 11</p> <p>«Gerivan» elemento che rimbalza</p>	 <p>Link</p>
<p>Esempio tratto dalla PC 11</p> <p>Gatto che cambia colore</p>	 <p>Link</p>

9.3.9 Marchi multimediali

Un marchio multimediale è definito come un marchio **composto da o esteso a** una combinazione di immagine e suono. L'espressione «**esteso a**» significa che il marchio può anche includere parole, elementi figurativi, etichette, ecc., oltre all'immagine e al suono.

Un marchio multimediale può essere rappresentato unicamente presentando un file audiovisivo contenente sia l'immagine che il suono e, pertanto, può essere depositato soltanto per mezzo del deposito elettronico. L'Ufficio non accetterà un file audiovisivo separato dalla domanda. Il file audiovisivo deve essere in formato MP4 e non può superare gli 8 000 Kbps (kilobyte al secondo) e i 20 MB.

Qualora la domanda di marchio dell'Unione europea per un marchio multimediale sia destinata a essere usata come base di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende designare accettano file audiovisivi. Si raccomanda di consultare i [formati accettabili](#) per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio.

Non è possibile depositare alcuna descrizione del marchio o indicazione di colore per marchi multimediali. La rappresentazione del marchio definisce di per sé l'oggetto della registrazione.

La presenza di uno schermo nero o bianco nel file combinato con un suono non preclude la classificazione del marchio come marchio multimediale, né la preclude l'assenza parziale di suono combinato a un'immagine.

Esempi di marchi multimediali	
<p>MUE n. 17 635 293</p> <p>Caratteri «UOC» in movimento su sfondo blu accompagnati da un suono musicale, che si spostano per essere completati dalle parole «Universitat Oberta de Catalunya».</p>	 <p>Link</p>
<p>MUE n. 17 411 315</p> <p>Un cappello, la cui tesa contiene banconote, che si sposta lentamente all'indietro per rivelare una palla blu e bianca, il tutto accompagnato da un rullo di tamburo.</p>	 <p>Link</p>
<p>Esempio tratto dalla PC 11</p> <p>«Gerivan» cantato, con comparsa del termine.</p>	 <p>Link</p>

9.3.10 Marchi olografici

Un marchio olografico è definito come un marchio composto da elementi con caratteristiche olografiche. In tale contesto, un ologramma è un'immagine che cambia il proprio aspetto quando la si osserva da diverse angolazioni.

1. Un ologramma può essere una struttura fisica piatta che sfrutta la diffrazione della luce per creare immagini visive. La superficie piatta, quando esposta a un'illuminazione adeguata, sembra contenere un'immagine tridimensionale o altri effetti visivi. In questo caso, l'effetto tridimensionale è in realtà un effetto visivo bidimensionale che viene percepito dal cervello umano come tridimensionale.
2. Un ologramma può essere una proiezione digitale o la visualizzazione di un oggetto raffigurato tramite display a campo luminoso attraverso i quali gli oggetti tridimensionali e le composizioni di oggetti possono essere visualizzati e visti come tali. Queste immagini realistiche possono essere viste ma non toccate.

Un marchio olografico deve essere rappresentato presentando un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le prospettive necessarie per identificare in misura sufficiente l'effetto olografico nel suo complesso.

Il file video deve essere in formato MP4 e non può superare gli 8 000 Kbps (kilobyte al secondo) e i 20 MB. Un file video può essere presentato esclusivamente tramite deposito elettronico. L'Ufficio non accetterà il deposito di un file video separato dalla domanda.

Il numero di prospettive è illimitato, purché stiano tutte in un unico file JPEG o su un unico foglio A4.

Qualora la domanda di marchio dell'Unione europea per un marchio olografico sia destinata a essere usata come base di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende designare accettano file video. Si raccomanda di consultare i [formati accettabili](#) per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio.

Non è possibile depositare alcuna descrizione o indicazione di colore per i marchi olografici, in quanto la rappresentazione del marchio definisce già di per sé l'oggetto della registrazione.

Esempio di marchi olografici

Esempio tratto dalla PC 11

«Gerivan», elemento che ruota



[Link](#)

9.3.11 Altri marchi

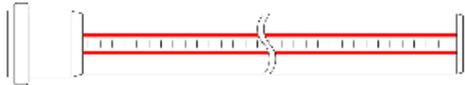
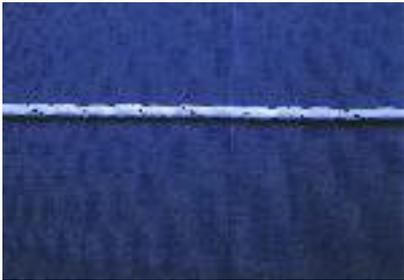
«Altri» marchi sono marchi non coperti dall'[articolo 3, paragrafo 3, REMUE](#). «Altri» marchi devono soddisfare i requisiti di rappresentazione di cui all'[articolo 3, paragrafo 1, REMUE](#) e possono essere corredati da una descrizione del marchio, per esempio per specificare ciò che si intende per «altro».

La descrizione del marchio deve corrispondere alla rappresentazione e confermare che il tipo di marchio non può essere identificato secondo i tipi di marchio summenzionati. Se la descrizione non coincide con la rappresentazione, l'Ufficio chiederà al richiedente di modificarla o eliminarla. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante.

Alcuni esempi di «Altri» marchi sono discussi di seguito.

9.3.11.1 Marchi con segni traccianti

I marchi con segni traccianti sono linee colorate o fili applicati a determinati prodotti e sono diffusi nel settore tessile. Altri esempi sono le linee colorate su tubi o cavi. La descrizione del marchio può specificare che si tratta di un «marchio con segni traccianti».

Esempi di marchi con segni traccianti e descrizioni accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
<p>MUE n. 7 332 315</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da un tubo o un profilo estruso con linee continue sottili nere orizzontali equidistanti sulla parte esterna del tubo o del profilo estruso, tra due linee rosse parallele che corrono lungo la lunghezza del tubo o del profilo estruso.</p>	
<p>MUE n. 3 001 203</p> <p><u>Descrizione:</u> striscia dorata inserita in un cordoncino funzionale di colore chiaro, in particolare un cordoncino per tende, tendaggi, tovaglie e prodotti simili come contrassegno identificativo.</p>	

9.3.11.2 Odori/marchi olfattivi e gustativi

Odori e marchi olfattivi o gustativi non sono attualmente accettabili. Questo perché la rappresentazione deve essere chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva ([articolo 3, paragrafo 1, REMUE](#)) e lo stato attuale della tecnologia non permette di rappresentare questi tipi di marchi in tal modo. Inoltre, il REMUE non riconosce il deposito di campioni o esemplari come rappresentazione idonea. Una descrizione del marchio non può sostituire la rappresentazione, in quanto una descrizione di un odore o di un gusto non è né chiara, né precisa o obiettiva [12/12/2002, [C-273/00](#), Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73; 04/08/2003, [R 120/2001-2](#), THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR (gust.)]. Pertanto nessuna domanda di marchio olfattivo o gustativo sarà trattata dall'Ufficio come una domanda di marchio (si intenderà «non depositata») in quanto non rispetterebbe i requisiti per l'ottenimento di una data di deposito.

9.3.11.3 Marchi tattili

Attualmente i marchi tattili non sono accettabili. Questi sono marchi in relazione a cui si richiede la protezione per l'effetto tattile di un determinato materiale o di una determinata struttura superficiale, per esempio le indicazioni in alfabeto braille o la superficie specifica di un oggetto. Tuttavia, tenuto conto della condizione di cui all'[articolo 4, RMUE](#), stando alla quale il marchio deve essere rappresentato nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al suo

titolare, con la tecnologia attualmente disponibile non si può dedurre con certezza la «sensazione tattile» rivendicata dai formati di rappresentazione esistenti [27/05/2017, [R 2588/2014-2](#), MOTIVO DECORATO SU UNA SUPERFICIE LISCIA DI BOTTIGLIA (al.)]. Inoltre, il REMUE non riconosce il deposito di campioni o esemplari come rappresentazione idonea. Pertanto nessuna domanda di marchio tattile sarà trattata dall'Ufficio come una domanda di marchio (si intenderà «non depositata») in quanto non rispetterebbe i requisiti per l'ottenimento di una data di deposito.

9.3.12 Correzione del tipo di marchio

9.3.12.1 Regole generali

Se il tipo di marchio indicato nella domanda è in contraddizione con la rappresentazione presentata o non ne viene specificato alcun tipo, **ed è evidente** dal REMUE il tipo di marchio che il richiedente intendeva richiedere, l'Ufficio corregge il tipo di marchio e ne informa il richiedente, concedendogli un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se non vi è alcuna risposta, la correzione effettuata dall'Ufficio s'intende accettata dal richiedente. Se il richiedente non è d'accordo con la modifica, l'Ufficio ripristina l'indicazione originale del tipo di marchio; tuttavia, la domanda potrà essere respinta in seguito se l'oggetto per cui si richiede protezione come marchio non è determinato in modo chiaro e preciso.

Analogamente, se il tipo di marchio indicato è in contraddizione con la rappresentazione presentata o non viene specificato alcun tipo di marchio, e **non è evidente** il tipo di marchio che il richiedente intendeva richiedere, sarà emessa una lettera di irregolarità e verrà fissato un termine di due mesi per sanare l'irregolarità. Se l'irregolarità non viene sanata, la domanda di marchio dell'Unione europea sarà respinta.

L'Ufficio non può accettare alcuna richiesta intesa a modificare un tipo di marchio con una data di deposito anteriore al 01° ottobre 2017 in uno dei nuovi tipi di marchio definiti a decorrere da tale data nel REMUE ([articolo 39, paragrafo 2, lettera a\), REMUE](#)).

9.3.12.2 Esempi di irregolarità ricorrenti nel tipo di marchio

9.3.12.2.1 Marchi denominativi

Qualora il tipo di marchio scelto sia «denominativo», ma il marchio in realtà è un marchio «figurativo», come negli esempi di cui al [punto 9.2](#) (rappresentazione in diverse linee, caratteri stilizzati ecc.), l'Ufficio corregge il tipo di marchio e aggiorna l'immagine figurativa nel sistema. L'Ufficio invierà una lettera al richiedente informandolo della modifica e fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se il richiedente non risponde entro il termine indicato, la modifica s'intenderà accettata. Se il richiedente presenta delle osservazioni opponendosi alla modifica, e l'Ufficio non è d'accordo con le osservazioni, il tipo di marchio sarà

cambiato e diventerà nuovamente un marchio «denominativo», ma la domanda di marchio sarà respinta.

9.3.12.2.2 Marchi figurativi

Se non è stato indicato nessun tipo di marchio e il marchio è chiaramente figurativo, in base agli esempi illustrati sopra, l'Ufficio definisce il tipo di marchio e il richiedente viene informato di conseguenza.

Talvolta i marchi «figurativi» a colori vengono depositati erroneamente come «marchi di colore». Inoltre le differenze nella tipologia dei marchi misti all'interno degli Stati membri dell'UE possono portare a un'irregolarità nel tipo di marchio, in particolare per quanto riguarda i marchi che abbinano un elemento denominativo a uno figurativo. In questi casi, l'Ufficio provvederà a correggere il tipo di marchio in «figurativo» e ne informerà il richiedente, fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni.

Esempio 1

Un marchio **figurativo** selezionato come marchio **di colore** nella domanda di marchio.

L'Ufficio cambierà il tipo di marchio da marchio **di colore** a marchio **figurativo** e invierà una lettera di conferma della modifica. Se il richiedente non è d'accordo, può presentare le sue osservazioni. Se l'Ufficio non è d'accordo con le osservazioni, si ripristinerà l'indicazione iniziale del tipo di marchio, ma la domanda sarà respinta. Se però non vi è alcuna risposta entro il termine indicato, la modifica del tipo di marchio s'intenderà accettata e la domanda andrà avanti.

Esempio 2

I seguenti marchi sono stati depositati come «altri» marchi.

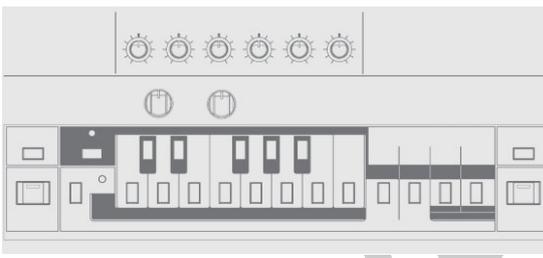
MUE n. 9 328 121	
MUE n. 9 323 346	

Quando il richiedente ha scelto come tipo di marchio «altro», invece di selezionare la casella «figurativo», e ha aggiunto nel campo delle spiegazioni relativo alla tipologia «altro marchio» termini quali «testo e logo», «marque semi-figurative», «marca mixta», «Wort-Bild-Marke», o anche «colore» (perché il suo marchio contiene elementi a colori), ma il marchio oggetto della richiesta è chiaramente un marchio figurativo secondo la definizione di cui sopra, l'Ufficio cambierà il tipo di marchio da «**altro**» a «**figurativo**» e invierà una lettera al richiedente informandolo della modifica e concedendogli due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se il richiedente non risponde entro il termine di due mesi, la modifica del tipo di marchio si intenderà

accettata e la domanda procederà. Se il richiedente presenta delle osservazioni opponendosi alla modifica, e l'Ufficio non è d'accordo con le osservazioni, l'Ufficio ripristinerà l'indicazione iniziale del tipo di marchio, ma la domanda di marchio sarà respinta.

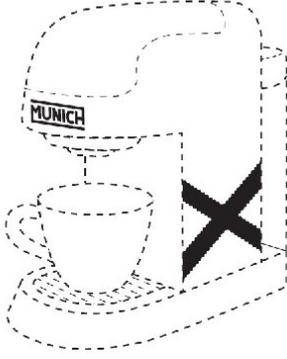
Esempio 3

Il richiedente ha scelto il tipo di marchio «forma» quando ha presentato la domanda per il seguente marchio.

Domanda di MUE n. 18 016 159	
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'[articolo 3, paragrafo 3, lettera c\), REMUE](#), un marchio di forma è un marchio costituito da una forma tridimensionale, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto. In assenza di qualsiasi effetto tridimensionale, l'Ufficio ha classificato il marchio come figurativo e ha informato il richiedente a tale proposito.

9.3.12.2.3 Marchi di posizione

Depositato come marchio figurativo	Rappresentazione del segno
<p>MUE n. 17 912 403</p> <p>La rappresentazione del segno e in particolare l'uso delle linee tratteggiate per delineare la macchina da caffè unitamente alla descrizione fornita indicante che l'immagine di questa macchina non faceva parte del marchio in sé hanno indotto l'Ufficio a ritenere che vi fosse un disallineamento tra la rappresentazione, il tipo e la descrizione del marchio. L'Ufficio ha corretto il marchio in marchio di posizione, dopo avere informato il richiedente.</p>	

9.3.12.2.4 Marchi raffiguranti un motivo

Depositato come marchio figurativo	Rappresentazione del segno
------------------------------------	----------------------------

<p>MUE n. 17 418 121</p> <p>Il richiedente ha accettato la proposta dell'Ufficio di modificare il tipo di marchio in «marchio a motivi ripetuti».</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

10 Marchi in serie

A differenza di alcuni sistemi nazionali, il regolamento sul marchio dell'Unione europea non consente marchi in serie/seriali. Quando un richiedente desidera ottenere protezione per le diverse versioni di un marchio, deve essere depositata una domanda di MUE separata per ciascuna versione.

Per maggiori informazioni sulle domande depositate con più di una rappresentazione del marchio in un unico JPEG o su un foglio A4, quali marchi in serie/seriali, e sui requisiti della data di deposito, cfr. [punto 4.14, Rappresentazione del marchio](#).

11 Priorità

Articoli [34](#), [36](#) e [41](#), RMUE

[Articolo 4, REMUE](#)

Decisione n. [EX-17-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 18 settembre 2017 relativa ai requisiti formali di una rivendicazione di priorità per un marchio dell'Unione europea o una rivendicazione della preesistenza di un marchio dell'Unione europea o una designazione dell'Unione europea in base al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-3consolidated_it.pdf

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea ai fini della determinazione dell'antioriorità dei diritti in procedimenti *inter partes*.

I principi di priorità sono stati definiti per la prima volta nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, sono stati rivisti diverse volte, modificati l'ultima volta nel 1979. L'articolo 4 di tale convenzione — per quanto riguarda i marchi — corrisponde all'[articolo 34, RMUE](#).

Una rivendicazione di priorità di un marchio dell'Unione europea anteriore è accettabile se a tale marchio dell'Unione europea è stata concessa una data di deposito. Una rivendicazione di priorità di una registrazione internazionale non è accettabile perché si applica il principio del primo deposito ([articolo 34, paragrafo 4, RMUE](#) — cfr. il [punto 11.2.1](#)) e la rivendicazione di priorità può essere fondata solo sul marchio di base pertinente.

Il richiedente può rivendicare la priorità di uno o più domande di marchio anteriori, ovvero di una domanda nazionale (o del Benelux) presentata in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi, un membro dell'OMC, uno Stato per il quale la Commissione abbia confermato la reciprocità, o una domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. il [punto 11.2.1](#) che segue, «Principio del primo deposito», per le informazioni sulle domande che rivendicano la priorità di più di una domanda anteriore).

È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale applicabile.

È possibile rivendicare sia la priorità sia la preesistenza in base alla stessa domanda/registrazione precedente, purché le condizioni siano soddisfatte.

11.1 Requisiti formali

L'[articolo 35 RMUE](#) stabilisce i requisiti formali per le rivendicazioni di priorità. In fase di esame, l'Ufficio esaminerà unicamente l'esistenza di tutti i **requisiti formali**.

I requisiti formali sono:

- rivendicazione di priorità depositata unitamente alla domanda di MUE;
- numero, data e paese della domanda precedente;
- disponibilità di fonti on line ufficiali per verificare i dati di priorità o presentazione di documenti di priorità e relative traduzioni, ove applicabile.

11.1.1 Rivendicazione di priorità

La priorità può essere rivendicata unitamente alla domanda di marchio dell'Unione europea o in una comunicazione a parte, depositata lo stesso giorno della domanda di marchio dell'Unione europea.

All'atto della rivendicazione di priorità, occorre indicare il numero di pratica, unitamente alla data e al paese, della domanda precedente.

La rivendicazione può essere implicita, nel senso che la presentazione dei documenti di priorità con la domanda o in una comunicazione a parte, depositata lo stesso giorno della domanda di marchio dell'Unione europea, sarà considerata quale dichiarazione di priorità. Sono accettate semplici ricevute di deposito contenenti il **paese**, il **numero** e la **data** della(e) domanda(e) precedente(i).

Occorre considerare che l'Ufficio pubblicherà la rivendicazione di priorità «come depositata», vale a dire che l'Ufficio non confermerà la validità della rivendicazione di priorità.

11.1.2 Documenti di priorità

La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità deve essere depositata entro tre mesi dalla data di deposito. Tuttavia, in base alla decisione n. [EX-17-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, se insieme alla domanda non sono stati allegati documenti di priorità o tali documenti non sono completi, l'Ufficio effettuerà controlli per determinare se sul sito web dell'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato di primo deposito sono disponibili le informazioni pertinenti, vale a dire il numero, la data e il paese di deposito, il nome del richiedente o del titolare, la rappresentazione del marchio e l'elenco di prodotti e servizi della domanda di marchio anteriore rispetto a cui la priorità è rivendicata.

Soltanto nel caso in cui non sia possibile reperire su tale sito web le informazioni per concedere la rivendicazione di priorità, l'Ufficio invierà una lettera al richiedente chiedendo che i documenti di priorità, vale a dire una copia della domanda precedente, siano presentati. Al richiedente sarà assegnato un termine di due mesi per sanare l'irregolarità; di norma, tale termine non sarà prorogato. Di solito, la lettera di irregolarità sarà emessa prima della scadenza del termine iniziale per presentare i documenti di priorità (tre mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea). In questo caso, il termine di due mesi per sanare l'irregolarità sarà calcolato a partire dalla data di scadenza del termine iniziale per la presentazione dei documenti di priorità.

Non sono necessarie copie autenticate. Semplici ricevute di deposito che non contengono tutte le informazioni necessarie per l'esame della rivendicazione di priorità (ad es. contengono soltanto numeri di classe per i prodotti e i servizi della domanda precedente e non la versione intera del testo che indica tutti i prodotti e servizi) non sono accettabili.

Se il marchio in questione è a colori, è obbligatorio inviare fotocopie a colori della precedente domanda (o delle precedenti domande).

11.1.3 Lingua della domanda anteriore

Se le informazioni sulla priorità disponibili su un sito web dell'ufficio o i documenti di priorità presentati non sono in una delle lingue dell'Unione europea, l'Ufficio inviterà il richiedente a presentare una traduzione nella prima o seconda lingua della domanda di marchio dell'Unione europea. La traduzione deve riguardare tutte le informazioni pertinenti indicate nei [punti 11.1](#) e [11.2](#).

11.1.4 Requisiti di priorità formali non soddisfatti

Se la rivendicazione di priorità è depositata dopo la data della domanda di MUE e/o la rivendicazione di priorità o i documenti relativi alla priorità non soddisfano altri requisiti formali, il richiedente sarà invitato a sanare l'irregolarità o a presentare osservazioni entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Se non vi è alcuna risposta o se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito, l'Ufficio comunicherà la perdita dei diritti al richiedente e fisserà un termine di due mesi durante il quale il richiedente può chiedere una decisione formale suscettibile di ricorso sulla perdita di diritti.

Se il richiedente chiede formalmente una decisione entro il termine, l'Ufficio emetterà una decisione formale sulla perdita di diritti.

11.2 Requisiti sostanziali per le rivendicazioni di priorità

I requisiti che si riferiscono alla sostanza delle rivendicazioni di priorità sono disciplinati dall'[articolo 34 RMUE](#) e fanno riferimento al periodo di sei mesi, alla condizione di un primo deposito regolare e alla triplice identità (stesso titolare, stesso marchio e stessi prodotti e servizi).

I requisiti sostanziali di cui all'[articolo 34, RMUE](#) non saranno esaminati in fase di deposito, ma nel corso del procedimento *inter partes*, se necessario, e saranno circoscritti alla portata del procedimento *inter partes*.

L'esame dei requisiti sostanziali della rivendicazione di priorità sarà effettuato se l'esito della procedura di opposizione o annullamento dipende dal fatto che la priorità fosse validamente rivendicata, il che avviene nelle seguenti situazioni:

- al fine di valutare se il marchio su cui l'opposizione (o la domanda di nullità) si basa sia un «marchio anteriore» o un «diritto anteriore» ai sensi dell'[articolo 8, paragrafi 2-4 e 6, RMUE](#). Determinare la validità della rivendicazione di priorità del marchio dell'Unione europea contestato o del marchio anteriore sarà necessario se la data del marchio anteriore pertinente (la relativa data di deposito o data di priorità) rientra nel periodo compreso tra la data della priorità rivendicata e la data del deposito del marchio dell'Unione europea contestato. Tale valutazione sarà effettuata se si determina l'ammissibilità dell'azione basata su tale diritto anteriore.
- Al fine di valutare l'ammissibilità della richiesta di prova dell'utilizzazione (se il marchio anteriore è subordinato o meno all'utilizzazione). La valutazione della rivendicazione di priorità del marchio dell'Unione europea contestato è necessaria per determinare l'ammissibilità della richiesta di prova dell'utilizzazione in procedimenti *inter partes*, se i cinque anni dalla registrazione del diritto anteriore rientrano nel periodo compreso tra la data di priorità del marchio contestato e la relativa data di deposito. Tale esame non preclude la rivalutazione dei requisiti sostanziali rispetto alla rivendicazione di priorità in fase di adozione della decisione, qualora ciò sia pertinente ai fini dell'esito della procedura.

- Al fine di determinare il periodo dell'utilizzazione. L'esame della priorità sarà sempre necessario per calcolare il periodo di cinque anni cui la prova dell'utilizzazione deve riferirsi.

11.2.1 Principio del primo deposito

Il «diritto di priorità ai sensi della convenzione» è un diritto limitato nel tempo, che decorre a partire dal primo deposito regolare di un marchio. Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito «idoneo a stabilire la data in cui la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda» (articolo 4A, paragrafo 3 della Convenzione di Parigi). Esso può essere rivendicato nei sei mesi successivi al primo deposito, a condizione che il paese del primo deposito sia parte contraente della Convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o abbia un accordo di reciprocità (cfr. l'[articolo 34, paragrafi da 5 a 7, RMUE](#) – pubblicazione sulla reciprocità da parte della Commissione).

Gli stati e le altre entità menzionate di seguito, inter alia, non fanno parte di alcuna convenzione applicabile in materia né beneficiano di accordi di reciprocità. Pertanto le rivendicazioni di priorità basate su depositi in questi paesi devono essere **respinte**.

Stati indipendenti (non facenti parte della Convenzione di Parigi, dell'OMC o di accordi di reciprocità):

- Afghanistan (AF)
- Aruba (AW)
- Isole Cook (CK)
- Eritrea (ER)
- Etiopia (ET)
- Kiribati (KI)
- Isole Marshall (MH)
- Micronesia (Stati federati di) (FM)
- Nauru (NR)
- Palau (PW)
- Somalia (SO)
- Tuvalu (TV)

Altre entità (non facenti parte della Convenzione di Parigi, dell'OMC o di accordi di reciprocità):

- Abkhazia (GE-AB)
- Samoa americane (AS)
- Anguilla (AI)
- Bermuda (BM)
- Isole Cayman (KY)
- Isole Falkland (FK)
- Guernsey (GG)
- Isola di Man (IM)
- Jersey (JE)

- Montserrat (MS)
- Isole Pitcairn (PN)
- Sant'Elena (SH)
- Isole Turks e Caicos (TC)
- Isole Vergini britanniche (VG).

La domanda precedente deve essere un primo deposito regolare e non può avere la stessa data della domanda di marchio dell'Unione europea. L'Ufficio, pertanto, verificherà (i) che non sia stata presentata alcuna rivendicazione di priorità sulla domanda precedente (o sulle domande precedenti) e (ii) che nessuna rivendicazione di preesistenza fatta per la domanda di MUE riguardi un marchio che abbia una data di deposito anteriore a quella della domanda (o delle domande) da cui è rivendicata la priorità.

L'Ufficio verificherà altresì che la domanda di marchio dell'Unione europea sia depositata entro sei mesi dalla data di deposito della domanda precedente (o delle domande precedenti).

Se viene rivendicata la priorità di più di una domanda precedente, i prodotti e/o servizi che rientrano in ciascuna di tali domande devono essere diversi affinché sia rispettato il principio del primo deposito. Per ulteriori esempi, cfr. il [punto 11.3.1](#).

11.2.2 Triplice identità

L'Ufficio verificherà che la domanda di marchio dell'Unione europea e i documenti di priorità contengano lo stesso marchio, facciano riferimento allo stesso richiedente e abbiano tutti i prodotti o servizi pertinenti in comune.

11.2.2.1 Identità dei marchi

L'Ufficio e alcuni uffici dei marchi dell'Unione europea hanno convenuto sull'adozione di una prassi comune nell'ambito della Rete europea dei marchi, disegni e modelli, in merito all'identità dei marchi depositati in bianco e nero e/o in scala di grigi rispetto a quelli depositati a colori [Prassi comune relativa alla portata della protezione dei marchi in bianco e nero ([PC 4](#))]. Gli uffici ritengono che la Nota sulla prassi comune sia un riflesso dell'attuale giurisprudenza secondo la quale un marchio depositato in bianco e nero e/o in scala di grigi non è identico allo stesso marchio depositato a colori, a meno che le differenze nel colore o nelle sfumature di grigio siano talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio (19/01/2012, [T-103/11](#), Justing, EU:T:2012:19, § 24; 20/02/2013, [T-378/11](#), Medinet, EU:T:2013:83; 09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199). Una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo esaminando i due marchi affiancati.

Il principio di cui sopra si applica a tutti i casi in cui i marchi sono raffrontati ai fini delle rivendicazioni di priorità. Per quanto riguarda i marchi denominativi, nella maggior parte dei casi il marchio oggetto di domanda sarà da considerarsi lo stesso rispetto al

marchio anteriore, nel caso in cui la differenza sussista solo nel rispetto del carattere tipografico o nell'uso di lettere maiuscole in un marchio e minuscole nell'altro. Inoltre, una differenza nella punteggiatura o l'aggiunta di uno spazio tra due parole solitamente non pregiudicherà l'identità di un marchio (09/10/2012, [R 797/2012-2](#), WATER JEL; 15/07/1998, [R 10/1998-2](#), THINKPAD).

L'Ufficio verificherà inoltre il tipo di marchio della domanda precedente, poiché un tipo di marchio diverso può significare che la domanda di marchio dell'Unione europea è diversa dal marchio anteriore. Per esempio, un marchio figurativo non è uguale a un marchio di forma o a un marchio di posizione. Tuttavia un marchio denominativo può essere considerato uguale a un marchio figurativo se in quest'ultimo vengono usati caratteri standard (cfr. gli esempi riportati al [punto 11.3.2](#))

L'Ufficio e alcuni uffici dei marchi dell'Unione europea, nel quadro della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, hanno concordato una prassi comune ([PC11](#)) in relazione all'esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione dei nuovi tipi di marchio (marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici).

Secondo la PC11, due marchi saranno considerati identici ai fini dell'esame delle rivendicazioni di priorità se l'oggetto della protezione e il marchio sono gli stessi, a prescindere dal formato della rappresentazione, ad esempio un marchio sonoro depositato per primo in notazione musicale e il secondo deposito in formato elettronico. Inoltre, la priorità potrebbe essere accettata se il secondo deposito è di tipo diverso rispetto al marchio ma ha un oggetto identico. Esempi concreti dell'esame delle rivendicazioni di priorità di nuovi tipi di marchi sono disponibili nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione ([PC11](#)).

Per quanto riguarda le categorie di marchio (individuale, collettivo e di certificazione) che possono essere indicate in una domanda e tenendo conto delle differenze delle legislazioni nazionali, l'Ufficio ignorerà una rivendicazione di priorità tra diverse categorie di marchio **soltanto** se vi è un'incompatibilità tra dette categorie di marchio. Mentre potrebbe esistere compatibilità tra marchi collettivi e di certificazione, la compatibilità è esclusa tra marchi individuali e marchi collettivi/di certificazione.

11.2.2.2 Identità dei prodotti e servizi

L'Ufficio verifica che tutti i prodotti o i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea che sono pertinenti nei procedimenti inter partes siano coperti dai prodotti e servizi del primo deposito.

11.2.2.3 Identità del titolare

La priorità può essere rivendicata dal richiedente della prima domanda o dal suo successore di diritto. In quest'ultimo caso, il trasferimento deve avere avuto luogo prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e deve essere fornita la documentazione pertinente. Il diritto di priorità come tale può essere trasferito indipendentemente dal fatto che la prima domanda sia trasferita nel suo

complesso. La priorità può essere quindi accettata anche se i titolari della domanda di marchio dell'Unione europea e del diritto anteriore sono diversi, a condizione che venga fornita la prova della cessione del diritto di priorità; in questo caso, la data di esecuzione della cessione deve essere precedente alla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea.

Le imprese controllate o consociate del richiedente non vengono considerate titolari identici al richiedente.

Qualora il richiedente della prima domanda dichiara di aver cambiato nome dopo il primo deposito e deposita la domanda di marchio dell'Unione europea con il nuovo nome, il richiedente è considerato la stessa persona.

Per la distinzione tra un cambio di nome e un trasferimento, cfr. [le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti](#).

11.2.3 Requisiti di priorità sostanziali non soddisfatti

Se la rivendicazione di priorità non soddisfa nessuno dei requisiti sostanziali di cui sopra, il richiedente sarà invitato a presentare osservazioni entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Se il diritto di priorità non ha potuto essere accertato o è apparso essere inaccettabile, il diritto di priorità sarà rifiutato. L'esito dell'intero esame sarà riportato nella decisione definitiva nel procedimento di opposizione o annullamento.

11.3 Esempi di rivendicazioni di priorità

11.3.1 Primo deposito

Nell'esempio che segue, la rivendicazione di priorità di più di una domanda anteriore è accettabile in quanto i prodotti che rientrano in ciascuna di tali domande precedenti sono diversi e, pertanto, è rispettato il principio del primo deposito.

Primo deposito	Paese	Prodotti/servizi	MUE depositato	Prodotti/servizi
6 aprile	Italia	Profumi	11 settembre	Profumi, borse, abbigliamento
9 maggio	Germania	Borse		
23 maggio	Spagna	Abbigliamento		

Nell'esempio che segue le due precedenti domande di marchio sono state depositate esattamente per gli stessi prodotti. La rivendicazione di priorità sulla base della domanda greca va respinta in quanto il marchio è stato oggetto di domanda in Spagna prima; di conseguenza, la domanda greca non è più un primo deposito

Primo deposito	Paese	Prodotti/servizi	MUE depositato	Prodotti/servizi
6 aprile	Spagna	Formaggio, vino	4 ottobre	Formaggio, vino
7 aprile	Grecia	Formaggio, vino		

Nell'esempio che segue, non si può rivendicare la priorità da un primo deposito in Somalia, dal momento che la Somalia non è uno Stato membro della Convenzione di Parigi o dell'Organizzazione mondiale del commercio e non ha alcun accordo di reciprocità confermato dalla Commissione europea. Pertanto il primo deposito in Italia è quello considerato per la rivendicazione di priorità; l'altro deposito non può essere preso in considerazione.

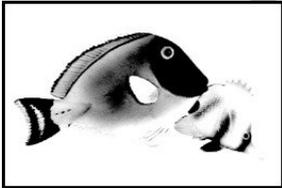
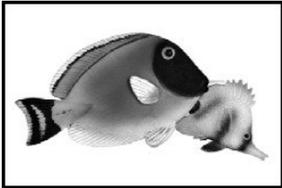
Primo deposito	Paese	Prodotti/servizi	MUE depositato	Prodotti/servizi
5 aprile	Somalia	Automobili, magliette	2 ottobre	Automobili, magliette
7 luglio	Italia	Automobili, magliette		

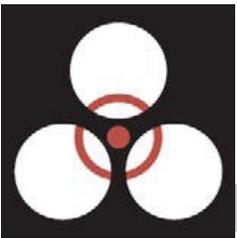
11.3.2 Raffronto fra marchi

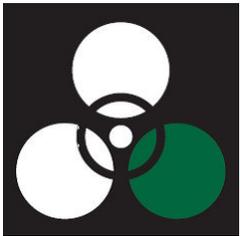
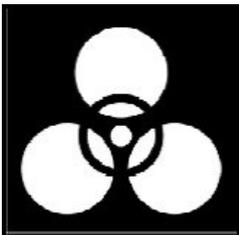
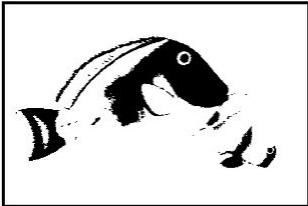
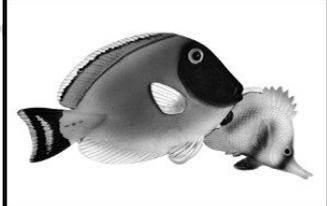
Gli esempi che seguono, nell'ambito dei quali viene valutata l'identità dei marchi, illustrano rivendicazioni di priorità accettabili ed inaccettabili ai fini delle formalità. Come spiegato nel [punto 11.2.2.1](#), saranno accettate solo «differenze insignificanti» tra la domanda MUE ed il marchio invocato ai sensi della rivendicazione di priorità, laddove tali differenze non siano ritenute responsabili di alterare il significato, la pronuncia e l'impatto visivo dei marchi.

La [Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione \(PC 11\)](#) fornisce ulteriori esempi di priorità di marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici.

Esempi di segni considerati identici	
Domanda di MUE (marchio denominativo) EVAL	Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) EVAL
Domanda di MUE (marchio denominativo) Luna	Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) <i>Luna</i>

Esempi di segni considerati identici	
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 

Esempi di segni non identici	
Domanda di MUE (marchio di colore) 	Rivendicazione di priorità (marchio di colore) 
Domanda di MUE (marchio denominativo) Chocolate Dream	Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) Chocalate Dream
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 

Esempi di segni non identici	
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 

Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi			
Primo marchio	Domanda di MUE	Considerati identici	Considerati non identici
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy + Reed		X
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy and Reed		X
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy & Reed	X	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy & REED	X	

Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi			
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo PERCY & REED	X	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo <i>Percy & Reed</i>	X	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POPeYe	X	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo PopEye	X	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POP-EYE	X	
Marchio denominativo: POPEYE	Marchio denominativo: POP EYE	X	
Marchio denominativo POPEYE®	Marchio denominativo POPEYE	X*	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POPEYE!?		X
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POPEYES		X
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POPEYE	X	
Marchio denominativo JOSÉ RAMÓN	Marchio denominativo JOSE RAMON	X	
Marchio denominativo SKAL	Marchio denominativo SKÅL		X
* I simboli TM e [®] non sono considerati parti del marchio.			

Esempi relativi all'identità tra segni figurativi rispetto a marchi denominativi			
Primo marchio	Domanda di marchio dell'Unione europea	Considerati identici	Considerati non identici
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio figurativo Percy & Reed (marchio figurativo in carattere standard)	X	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio figurativo Percy & Reed (parole distribuite su più righe)		X
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio figurativo Percy & Reed (rivendicazione di colore)		X

Altri esempi per quanto riguarda i marchi figurativi			
Primo marchio	Domanda di marchio dell'Unione europea	Considerati identici	Considerati non identici
			X
			X

Altri esempi per quanto riguarda i marchi figurativi			
		X*	
* I simboli TM e [®] non sono considerati parti del marchio.			

11.3.3 Raffronto fra prodotti e servizi

Il primo esempio qui di seguito è la situazione più consueta: la domanda anteriore corrisponde pienamente alla domanda di marchio dell'Unione europea.

Primo deposito	Paese	P&S	MUE depositato	P&S MUE
5 aprile	Regno Unito	Cappelli, scarpe	1° ottobre	Cappelli, scarpe

Nel prossimo esempio, entrambe le rivendicazioni di priorità possono essere accettate perché la domanda numero XY 1234 è il primo deposito rispetto a «automobili» e la domanda numero XY 1235 è il primo deposito per quanto riguarda gli «aerei».

Primo deposito	Paese	N. domanda JP	P&S	MUE depositato	P&S MUE
5 aprile	Giappone	XY 1234	Automobili	2 ottobre	Automobili, aerei
5 aprile	Giappone	XY 1235	Aerei		

Nel prossimo esempio, la rivendicazione di priorità riguarda «cappelli» e «scarpe» che sono comuni al primo deposito e alla domanda di marchio dell'Unione europea. Non si applicherà nessuna priorità rispetto a «borse».

Primo deposito	Paese	P&S	MUE depositato	P&S MUE
5 aprile	USA	Automobili, cappelli, scarpe	1° ottobre	Cappelli, scarpe, borse

Nell'ultimo esempio, si rivendica la priorità per i primi depositi in Francia, Canada e Cina. La domanda di marchio dell'Unione europea è stata presentata entro sei mesi da ciascuno dei primi depositi e le rivendicazioni di priorità saranno accettate,

sebbene per quanto riguarda i «cappelli» la domanda canadese non costituisca un primo deposito («cappelli» figura nella domanda francese che era stata depositata prima). Confrontando le date e gli elenchi di prodotti e servizi delle tre priorità, le rivendicazioni di priorità saranno accettate.

Primo deposito	Paese	P&S	MUE depositato	P&S MUE
5 aprile	Francia	Cappelli , scarpe	5 ottobre	Cappelli, scarpe, automobili, birra, vino, servizi di telecomunicazione
6 aprile	Canada	Automobili, cappelli , birra		
7 aprile	Cina	Vino, servizi di telecomunicazione		

11.3.4 Rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie

Una serie di marchi è composta da diversi marchi che si assomigliano fra loro per quanto riguarda dettagli importanti e differiscono solo per quanto riguarda questioni di carattere non distintivo. Mentre il regolamento sul marchio dell'Unione europea non consente il deposito di marchi in serie, alcuni uffici nazionali (ad es. Regno Unito, Australia ecc.) lo consentono, e così una serie di marchi depositati in un'unica domanda può contenere numerosi marchi molto simili. Quando il primo deposito consiste di un marchio in serie, si vedranno due o più riproduzioni del marchio leggermente diverse. La rivendicazione di priorità è accettabile per quanto riguarda la riproduzione che è identica a quella che mostra il marchio oggetto di domanda di marchio dell'Unione europea.

Esempi di rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie		
Primo deposito	MUE	Rivendicazione di priorità accettabile
Serie di marchi 		Sì
Serie di marchi Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home CAFÉ@HOME	CAFÉ@HOME	Sì

11.3.5 Rivendicazione di priorità per marchi rappresentati in un formato differente

I diversi requisiti formali relativi alla rappresentazione dei marchi presso i vari uffici di proprietà intellettuale del mondo possono dar luogo a problemi all'atto della rivendicazione di priorità per un MUE o in base a una domanda di MUE.

La [Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione \(PC11\)](#) fornisce esempi relativi ai marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici. Per maggiori dettagli, cfr. anche il punto [11.2.2.1 Identità dei marchi](#).

11.3.5.1 Rivendicazione della priorità di un deposito nazionale anteriore per una domanda di MUE

Può accadere che un richiedente intenzionato a rivendicare la priorità di un deposito nazionale precedente riprodotto graficamente (ad esempio per mezzo di note musicali) depositi una domanda di MUE che rappresenta il marchio in formato elettronico (per esempio un mp3 per un marchio sonoro). In linea di principio, il diverso metodo di rappresentazione non è un ostacolo per l'accettazione della rivendicazione di priorità, a condizione che il deposito anteriore rappresenti lo stesso marchio, anche in un formato differente, e purché il formato utilizzato per riprodurre il deposito anteriore sia riconosciuto dall'Ufficio. In caso di eventuali discrepanze tra l'oggetto delle rappresentazioni, la priorità sarà respinta per questo motivo e non perché i formati sono diversi.

Inoltre, alcuni uffici nazionali di PI non consentono il deposito di più di quattro riproduzioni per i marchi di forma o altri marchi. Se una domanda di marchio dell'Unione europea rivendica la priorità di tale primo deposito, e con la domanda di marchio dell'Unione europea vengono depositate sei (o più, nel caso di «altri» marchi) riproduzioni/prospettive del marchio, i marchi in questione saranno comunque considerati identici se le rappresentazioni del primo deposito coincidono con una parte di ciò che è stato inviato per la domanda di marchio dell'Unione europea e se l'oggetto è senza dubbio lo stesso.

11.3.5.2 Rivendicazione della priorità di un deposito anteriore di MUE per una domanda nazionale

Per quanto concerne le rivendicazioni di priorità sulla base di una domanda di MUE, i richiedenti devono essere consci della possibilità che il formato di rappresentazione utilizzato per il deposito presso l'Ufficio possa essere respinto da un particolare ufficio nazionale. L'Ufficio non può certificare la corrispondenza tra il deposito di MUE e un deposito nazionale successivo rappresentata in un formato diverso.

Per quanto concerne le indicazioni di colori, alcuni paesi richiedono di specificarle per iscritto ai fini della rivendicazione di priorità. A tale scopo, i richiedenti possono elencare i colori in un campo facoltativo del modulo di domanda. Tale indicazione

non farà parte della domanda di MUE, non sarà esaminata né pubblicata o riportata nel Registro. Nondimeno, farà parte del fascicolo ai fini della sua consultazione e per il richiedente sarà così possibile ottenere la certificazione delle indicazioni di colori depositate.

12 Priorità di esposizione

[Articolo 38, RMUE](#)

[Articolo 5](#) e [articolo 7, lettera g\), REMUE](#)

La priorità di esposizione comporta la rivendicazione come data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea della data in cui i prodotti o i servizi oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea sono stati esposti ufficialmente con il marchio depositato a un'esposizione ufficialmente riconosciuta. Il richiedente può rivendicare la priorità di esposizione entro sei mesi dalla prima presentazione. La prova della presentazione deve essere depositata.

Come per la «priorità ai sensi della Convenzione», la priorità di esposizione può essere rivendicata o nella domanda o successivamente al deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, purché ciò avvenga nello stesso giorno. La rivendicazione deve includere la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi.

Entro tre mesi dalla data di deposito della dichiarazione di priorità il richiedente deve fornire all'Ufficio un attestato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità competente. Da tale attestato deve risultare che il marchio è stato effettivamente utilizzato per i relativi prodotti o servizi, la data di apertura dell'esposizione ed eventualmente quella del primo uso pubblico, se queste due date non coincidessero. L'attestato deve essere corredato di una descrizione dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dall'autorità.

La priorità può essere concessa solo se la domanda di marchio dell'Unione europea viene depositata entro sei mesi dalla prima presentazione a un'esposizione riconosciuta a tal fine, ovvero un'esposizione internazionale ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1928. Tali esposizioni sono molto rare e l'[articolo 33, RMUE](#) non protegge la presentazione ad altre esposizioni nazionali. Le esposizioni si possono reperire sul sito web del *Bureau International des Expositions* [Ufficio internazionale per le esposizioni] di Parigi: <http://www.bie-paris.org/site/en>.

Come per la priorità ai sensi della Convenzione, i requisiti sostanziali relativi alla priorità di esposizione non saranno esaminati nella fase di deposito, ma durante il procedimento *inter partes*, ove necessario, e saranno limitati alla portata di tale procedimento (a tal riguardo cfr. il [punto 11.2](#)).

La rivendicazione può essere implicita. Se non vi è alcuna indicazione della rivendicazione nella domanda, la presentazione dei documenti di priorità relativi

all'esposizione lo stesso giorno della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea sarà interpretata come una dichiarazione di priorità.

13 Preesistenza

[Articolo 39, RMUE](#)

[Articolo 6 e articolo 7, lettera h\), REMUE](#)

Decisione [EX-17-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 18 settembre 2017 relativa ai requisiti formali di una rivendicazione di priorità per un marchio dell'Unione europea o una rivendicazione della preesistenza di un marchio dell'Unione europea o una designazione dell'Unione europea in base al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi

Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio dell'Unione europea per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio dell'Unione europea, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.

L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio dell'Unione europea che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.

Ciò significa che la domanda di marchio dell'Unione europea rappresenta un consolidamento di registrazioni nazionali precedenti. Se un richiedente rivendica la preesistenza per uno o più marchi anteriori nazionali registrati e la rivendicazione di preesistenza viene accettata, il richiedente può decidere di non rinnovare le registrazioni nazionali precedenti ma continuerà a essere nella stessa posizione in cui sarebbe se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato in tali Stati membri.

La preesistenza ai sensi dell'[articolo 39, RMUE](#) deve essere rivendicata con la domanda o entro due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. I documenti a sostegno della rivendicazione devono essere forniti entro tre mesi da quest'ultima. La rivendicazione di preesistenza può essere implicita. Se il richiedente invia solo i documenti relativi alle registrazioni precedenti entro due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, l'Ufficio interpreterà l'invio come una rivendicazione di preesistenza riguardante tali registrazioni precedenti.

La preesistenza può essere rivendicata non solo per le registrazioni nazionali precedenti, ma anche per una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato dell'UE. Non è tuttavia possibile alcuna rivendicazione di preesistenza per una registrazione anteriore di marchio dell'Unione europea o per registrazioni locali, anche se il territorio fa parte dell'Unione europea (ad es. Gibilterra).

13.1 Armonizzazione delle informazioni sulla preesistenza

Per poter gestire correttamente i casi di preesistenza, si raccomanda che tutte le voci di preesistenza nel sistema abbiano lo stesso formato di quello utilizzato nelle banche dati degli uffici nazionali.

13.2 Esame della preesistenza

Una rivendicazione valida deve contenere le seguenti indicazioni:

1. lo Stato o gli Stati membri dell'UE nei quali o per i quali il marchio anteriore, per il quale è stata rivendicata la preesistenza, è stato registrato;
2. la data di deposito della registrazione in questione;
3. il numero della registrazione in questione;
4. i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.

Il titolare non è tenuto a presentare una copia della registrazione se le informazioni richieste sono disponibili on line. Se la copia della registrazione non viene presentata, l'Ufficio provvederà prima alla ricerca delle informazioni necessarie sul sito web dell'ufficio pertinente e, soltanto qualora tali informazioni non fossero reperibili, richiederà la copia della registrazione al titolare tramite una notifica di irregolarità. La copia della registrazione in questione deve consistere in una copia (sono sufficienti semplici fotocopie) della registrazione e/o del certificato di rinnovo o di un estratto del registro, o in un estratto del bollettino nazionale pertinente, o in un estratto o tabulato di una banca dati ufficiale. Estratti e tabulati provenienti da banche dati private non sono accettati. Esempi di estratti non accettati sono DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK oppure COMPUMARK, SAEGIS.

La preesistenza può essere richiesta solo per una **registrazione** precedente, non per una domanda precedente.

L'Ufficio deve verificare sia che il marchio anteriore fosse registrato quando è stata presentata la domanda di marchio dell'Unione europea, sia che la registrazione anteriore non fosse scaduta quando è stata rivendicata la preesistenza.

Se la registrazione anteriore era scaduta quando è stata fatta la richiesta di preesistenza, quest'ultima non può essere rivendicata, sebbene il diritto nazionale dei marchi di riferimento preveda un periodo di tolleranza di sei mesi per il rinnovo. Nonostante alcune legislazioni nazionali consentano un periodo di tolleranza, se non viene pagato il rinnovo, il marchio s'intende non registrato dal giorno in cui doveva essere rinnovato. Pertanto la rivendicazione di preesistenza non è accettabile, a

meno che il richiedente non dimostri di aver rinnovato la registrazione anteriore (o le registrazioni anteriori).

La preesistenza rivendicata per il MUE decadrà qualora il marchio anteriore la cui preesistenza è rivendicata sia dichiarato nullo o decaduto. Se il marchio anteriore è decaduto, la preesistenza decadrà a condizione che la decadenza si applichi prima della data di deposito o della data di priorità di tale marchio dell'Unione europea ([articolo 39, paragrafo 4, RMUE](#)).

Nel contesto di un **allargamento** dell'UE, occorre tenere presente quanto segue. Se un marchio nazionale di un nuovo Stato membro, o una registrazione internazionale con effetto in un nuovo Stato membro, sono stati registrati prima di presentare la rivendicazione di preesistenza, **la preesistenza può essere rivendicata anche se la data di priorità, deposito o registrazione del MUE a cui la rivendicazione di preesistenza si riferisce è anteriore alla data di priorità, deposito o registrazione del marchio nazionale/della RI con effetto nel nuovo Stato membro**. Infatti, il marchio dell'Unione europea in questione ha effetto nel nuovo Stato membro soltanto a partire dalla data di adesione. Il marchio nazionale/la RI con effetto nel nuovo Stato membro e per il quale/la quale viene rivendicata la preesistenza è quindi «anteriore» al marchio dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 39, RMUE](#), **a condizione che il marchio nazionale/la RI con effetto nel nuovo Stato membro goda di una data di priorità, deposito o registrazione anteriore alla data di adesione**.

Esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili per nuovi Stati membri			
MUE	Data di deposito	Paese della rivendicazione della preesistenza	Data di deposito o diritto anteriore
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Cipro	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Ungheria	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgaria	30/04/1996
7 037 307 HydroTac	17/07/2008	Croazia	13/10/2009

Spiegazione: In tutti i casi, sebbene la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea sia anteriore alla data di deposito del marchio per il quale viene rivendicata la preesistenza, poiché tutti i paesi interessati hanno aderito all'Unione europea dopo la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (vale a dire 1° maggio 2004 per Cipro e Ungheria, 1° gennaio 2007 per Bulgaria e 1° luglio 2013 per Croazia), ed è da tale data che la domanda di marchio dell'Unione europea ha la protezione negli Stati membri, la preesistenza può essere rivendicata per qualsiasi marchio nazionale depositato prima della data di adesione.

Se la rivendicazione di preesistenza è regolare, l'Ufficio l'accetta e — una volta registrata la domanda di MUE — ne informa l'ufficio centrale (o gli uffici centrali) della proprietà industriale dello Stato membro interessato (o degli Stati membri interessati).

Ai sensi dell'[articolo 40 RMUE](#), la preesistenza può essere rivendicata anche dopo la registrazione del marchio dell'Unione europea. Per ulteriori informazioni, cfr. [le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione](#).

13.3 Identità dei marchi

L'esame delle rivendicazioni di preesistenza è limitato ai requisiti formali e all'identità dei marchi.

Per quanto riguarda il requisito della triplice identità (stesso titolare, stesso marchio, stessi prodotti e servizi), spetta al richiedente accertarsi che tali requisiti siano soddisfatti. L'Ufficio verificherà soltanto se i marchi sono gli stessi.

Il raffronto tra le riproduzioni dei marchi ai fini delle rivendicazioni di preesistenza corrisponde a quello relativo alle rivendicazioni di priorità descritto al [punto 11.2.2.1](#).

13.4 Prodotti e servizi

I richiedenti possono rivendicare la preesistenza per parte dei prodotti e servizi della registrazione anteriore (o delle registrazioni anteriori). Di fatto, la rivendicazione di preesistenza sarà valida nella misura in cui esista una sovrapposizione fra i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea e la registrazione cui si fa riferimento. Il richiedente non è tenuto a specificare tali prodotti e servizi, ma può semplicemente rivendicare la «preesistenza per tutti i prodotti presenti nel marchio anteriore nella misura in cui siano presenti anche nella domanda di marchio dell'Unione europea» (rivendicazione generica di preesistenza).

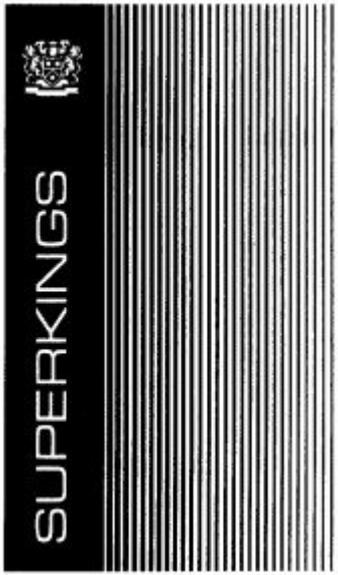
13.5 Trattamento delle irregolarità nell'esame della preesistenza

Se la rivendicazione di preesistenza non è valida, se la registrazione anteriore non è identica alla domanda di marchio dell'Unione europea, se la preesistenza viene rivendicata fuori tempo (cioè dopo il termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di marchio dell'Unione europea), ovvero i documenti di preesistenza non sono accettabili e non è possibile reperire on line le informazioni pertinenti, l'Ufficio invia una lettera di irregolarità.

Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, il richiedente sarà informato per iscritto della perdita dei diritti. Allo stesso tempo, al richiedente verrà comunicato che può richiedere una decisione formale entro due mesi dalla notifica.

Se entro il termine il richiedente presenta una richiesta formale di una decisione, l'Ufficio emette una decisione formale sul rifiuto della rivendicazione di preesistenza.

13.6 Esempi di rivendicazioni di preesistenza

Esempi di segni considerati identici	
Domanda di MUE (marchio denominativo) CELOTAPE	Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Celotape
Domanda di MUE (marchio denominativo) Daisys Gingerbread	Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Daisy's Gingerbread
Registrazione di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio denominativo) CULTILENE	Rivendicazione di preesistenza (serie di marchi) 

Esempi di segni considerati non identici	
<p>Domanda di MUE n. 9 817 735 (marchio figurativo)</p> 	<p>Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo)</p> 
<p>Domanda di MUE (marchio denominativo) Great changes in education PLC</p>	<p>Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Grate changes in education PLC</p>
<p>Domanda di MUE n. 8 786 485 (marchio figurativo)</p> 	<p>Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo)</p> 
<p>Domanda di MUE n. 14 061 881 (marchio figurativo)</p> 	<p>Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo)</p> 

Esempi di segni considerati non identici	
Domanda di MUE n. 18 128 227 (marchio figurativo)  CERÂMICA VALE DA GÂNDARA	Rivendicazione di preesistenza (marchio combinato)  CERÂMICA VALE DA GÂNDARA

Per esempi di segni identici e non identici quando si rivendica la priorità, che sarebbero considerati segni identici o non identici anche per quanto riguarda le rivendicazioni di preesistenza, cfr. [il punto 11.3.2.](#)

14 Trasformazione

La trasformazione è una caratteristica giuridica introdotta dal Protocollo di Madrid per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni tra la registrazione internazionale e il marchio di base. Nel caso in cui la registrazione internazionale che designa l'UE venga annullata su richiesta dell'ufficio di origine per quanto riguarda tutti o alcuni dei prodotti e servizi, il titolare della registrazione internazionale può depositare una domanda di marchio dell'Unione europea per la registrazione dello stesso marchio in relazione ai prodotti e servizi che sono stati annullati. Tale domanda sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale o della successiva designazione dell'UE e gode della stessa priorità, ove esista. Per maggiori dettagli sulla trasformazione, cfr. [le Direttive, parte M, Marchi internazionali.](#)

15 Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea

[Articolo 49, RMUE](#)

[Articolo 11, RDMUE](#)

Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio dell'Unione europea o limitare l'elenco di prodotti e servizi in essa contenuti. Altre modifiche sono previste solo per correggere determinati errori.

Qualsiasi modifica richiesta lo stesso giorno del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea sarà accettata.

Questa parte delle Direttive descriverà soltanto la prassi dell'Ufficio concernente le modifiche della riproduzione del marchio. Per ulteriori dettagli sul ritiro o sulle limitazioni, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti](#) e per le limitazioni, nello specifico, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione](#).

Dopo aver depositato la domanda a colori, non è possibile modificarla in una domanda che non sia a colori (25/08/2010, [R 1270/2010-4](#), Prüfköpfe (3D)). In alternativa, il richiedente può soltanto depositare una nuova domanda.

15.1 Modifiche alla riproduzione del marchio

La prassi dell'Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio è molto rigorosa. Le due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una volta depositato, sono **cumulative**:

- l'errore deve essere ovvio, e
- la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.

Anche nel caso in cui la modifica non sia sostanziale, se l'errore non è evidente l'Ufficio non accetterà la modifica.

Nei casi in cui la posizione desiderata di un marchio non sia evidente, la riproduzione del marchio deve indicare la posizione corretta aggiungendo la parola «alto» alla riproduzione del segno.

Nei casi in cui il posizionamento desiderato di un marchio non sia evidente (per es. un marchio contenente un elemento denominativo viene depositato in posizione verticale) e non vi sia alcuna indicazione del posizionamento previsto nella domanda, il richiedente potrà modificare la posizione del marchio su richiesta. L'insolito posizionamento del marchio, infatti, sarà considerato un errore evidente.

Se una rivendicazione di priorità o di preesistenza viene depositata simultaneamente alla domanda di marchio dell'Unione europea, un errore evidente può essere dimostrato confrontando il marchio «corretto» nella rivendicazione in questione con il marchio che figura nella domanda di marchio dell'Unione europea. Tuttavia, se la rivendicazione di priorità o di preesistenza viene presentata dopo la domanda di marchio dell'Unione europea, non si può prendere in considerazione nessuna prova da tali rivendicazioni.

Se l'errore è ovvio, il marchio deve quindi essere valutato in base al criterio successivo, vale a dire se la modifica richiesta altera sostanzialmente il marchio depositato.

Esempio di una modifica accettabile (ai fini dell'espletamento delle formalità)

MUE n. 546 010 Marchio depositato come «TOPFLOW»	Modifica proposta «TOP FLOW»
Nel modulo di domanda il richiedente ha rivendicato la priorità per il marchio «TOP FLOW», indicando che era ovvio che fosse stato fatto un errore di battitura. La modifica non è stata considerata sostanziale in quanto l'aggiunta di uno spazio tra le parole «TOP» e «FLOW» non altera il significato e la pronuncia del marchio e l'impatto visivo della modifica è basso (05/08/2002, R 851/1999-2 , TOPFLOW).	
Domanda di MUE n. 18 437 494 MUE depositato	Modifica proposta
	
Il richiedente ha depositato la rappresentazione del marchio senza accorgersi del piccolo cursore del mouse in alto a destra. Ha presentato una nuova rappresentazione in cui si richiede la sostituzione e si afferma che il cursore del mouse non fa parte del marchio. L'Ufficio ha accettato la modifica ritenendo che si tratti di un errore manifesto che non ha modificato il marchio in modo sostanziale.	

Esempi di modifiche inaccettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 321 109 Marchio depositato come «RANIER»	Modifica proposta «RAINIER»
Questa modifica non è consentita in quanto la correzione mostra l'aggiunta di un'altra lettera «I», che cambierebbe sostanzialmente il marchio depositato. «RANIER» e «RAINIER» sono due parole diverse.	
MUE n. 6 013 668 Marchio depositato come «ELECTROLITIC BOLUS»	Modifica proposta «ELECTROLITYC BOLUS»
Questa modifica non è consentita in quanto la corretta ortografia inglese di questa parola è «ELECTROLYTIC». Di conseguenza, il marchio depositato aveva 1 lettera errata, mentre la proposta di modifica ne avrebbe 2. Ciò altererebbe sostanzialmente il marchio ed è quindi inaccettabile.	

Nel caso di elementi figurativi, possono essere modificati solo elementi di minore importanza e questi saranno trattati caso per caso. «Rinnovare» l'aspetto di un marchio figurativo (prassi frequente nel settore per adattare l'aspetto di un marchio figurativo al design attuale e alle tendenze della moda di tanto in tanto), non è consentito.

Esempi di modifiche inaccettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
Domanda di MUE n. 6 538 524 MUE depositato 	Modifica proposta 
<p>Il richiedente ha presentato una rivendicazione di priorità con la domanda di MUE che mostrava che il primo deposito consisteva in un'unica riproduzione del marchio. Inoltre la domanda di marchio dell'Unione europea conteneva una descrizione del marchio che descriveva un'unica riproduzione del marchio e non le due immagini che erano state depositate. Pertanto l'errore è stato considerato ovvio. La richiesta di modifica è stata tuttavia respinta in quanto la modifica avrebbe alterato sostanzialmente il marchio da quello che era stato depositato.</p>	

Fatti salvi i principi e gli esempi di cui sopra, qualsiasi alterazione del marchio che sarebbe ammissibile dopo la registrazione sarà consentita anche per quanto riguarda una domanda di marchio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le modifiche di un marchio dell'Unione europea registrato, cfr. [le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.](#)

16 Trasformazione

Articolo [139, paragrafo 1](#), e articolo [140, paragrafo 1](#), RMUE

[Articolo 22, lettera f\), REMUE](#)

Il richiedente di un marchio dell'Unione europea o il titolare di un marchio dell'Unione europea registrato può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio dell'Unione europea registrato. Per maggiori informazioni sulla trasformazione, cfr. [le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Trasformazione.](#)