DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

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

Parte D

Annullamento

Non in vigore

Indice

Sezione 1 Procedimenti di annullamento..... 1493

Sezione 2 Norme sostanziali.....1529

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

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

Parte D

Annullamento

Sezione 1

Procedimenti di annullamento

Non in vigore

Indice

1 Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità..... 1497

2 Domanda di decadenza o di nullità..... 1498

2.1 Gli aventi diritto a presentare una domanda di decadenza o di nullità. 1498

2.2 Domande scritte..... 1499

2.3 Pagamento..... 1499

2.4 Lingue e traduzioni della domanda di decadenza o di nullità..... 1500

2.4.1 Lingua procedurale..... 1500

2.4.2 Traduzione delle prove richieste per l'ammissibilità della domanda..... 1501

2.5 Esame di ammissibilità..... 1502

2.5.1 Requisiti di ammissibilità assoluti..... 1503

2.5.1.1 Il marchio contestato non è ancora registrato..... 1503

2.5.1.2 Il marchio contestato non esiste più..... 1503

2.5.1.3 *Res judicata* (articolo 63, paragrafo 3, RMUE)..... 1503

2.5.1.4 Domande successive fondate su altri diritti che avrebbero potuto essere invocati a sostegno della prima domanda (articolo 60, paragrafo 4, RMUE)..... 1506

2.5.1.5 Decadenza o mancato uso: marchio registrato da meno di cinque anni..... 1507

2.5.1.6 Domanda depositata nella lingua errata..... 1507

2.5.1.7 Identificazione del marchio contestato..... 1508

2.5.1.8 Identificazione dei motivi..... 1508

2.5.1.9 Identificazione di marchi/diritti anteriori..... 1508

2.5.2 Requisiti di ammissibilità relativi..... 1509

2.5.2.1 Identificazione del richiedente e/o rappresentante..... 1509

2.5.2.2 Altri particolari dei marchi/diritti anteriori..... 1510

2.5.2.3 Domanda presentata da un licenziatario o da una persona autorizzata ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale..... 1510

2.5.2.4 Portata della domanda di annullamento..... 1511

2.5.2.5 Invito a sanare le irregolarità..... 1511

2.5.3 Indicazioni facoltative..... 1512

2.5.3.1 Dichiarazione motivata e documenti giustificativi..... 1512

2.5.3.2 Richiesta di una data anticipata di entrata in vigore della decadenza..... 1512

2.6 Notifica dell'ammissibilità della domanda e dell'inizio della fase contraddittoria del procedimento..... 1512

3 Fase del contraddittorio..... 1513

Non in vigore

3.1 Completamento della domanda....1513

3.2 Motivazione.... 1514

3.2.1 Prove online.... 1516

3.2.1.1 Domande di marchio e registrazioni anteriori, marchi non registrati ed altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale, designazioni di origine e indicazioni geografiche (articolo 60, paragrafo 1, RMUE).... 1516

3.2.1.2 Diritti di proprietà industriale (articolo 60, paragrafo 2, lettera d), RMUE).....1516

3.3 Traduzioni e cambiamenti di lingua durante i procedimenti di annullamento....1517

3.3.1 Cambiamento di lingua.... 1517

3.3.2 Traduzione delle prove fornite dal richiedente ai fini della domanda.... 1517

3.3.2.1 Traduzione di certificati di deposito, di registrazione o di rinnovo, o documenti equivalenti, eventuali disposizioni del diritto nazionale pertinente.....1517

3.3.2.2 Altre prove.... 1518

3.3.3 Traduzione delle osservazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento.... 1518

3.3.4 Traduzione dei documenti presentati dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento.....1519

3.3.5 Traduzione della prova dell'uso.... 1519

3.4 Richieste di prova dell'uso.... 1520

4 Altre questioni....1520

4.1 Prosecuzione del procedimento....1520

4.2 Sospensioni....1521

4.3 Rinunce, ritiri e chiusura del procedimento....1521

4.3.1 Rinuncia del marchio contestato....1521

4.3.1.1 Domanda di decadenza pendente....1522

4.3.1.2 Domanda di dichiarazione di nullità pendente....1522

4.3.1.3 La rinuncia precede la domanda di annullamento....1523

4.3.1.4 La rinuncia parziale non condiziona la portata della decadenza....1524

4.3.1.5 Presentazione della rinuncia attraverso un documento separato.... 1524

4.3.2 Ritiro della domanda di decadenza o nullità.... 1524

4.3.3 Il marchio contestato giunge a scadenza o è annullato un procedimento parallelo.... 1524

4.3.4 Decisione sulla ripartizione delle spese.... 1525

4.4 Domande di decadenza e di nullità nei confronti dello stesso marchio dell'Unione europea.... 1525

4.5 Registrazioni internazionali contestate che designano l'UE.... 1526

4.6 Cessione....1527

Non in vigore

4.6.1 Ammissibilità della domanda.....1527
4.6.2 Priorità dell'esame della domanda di cessione.....1528

Non in vigore

1 Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità

I procedimenti dinanzi all'Ufficio concernenti la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio dell'Unione europea («MUE») si raggruppano sotto la denominazione generale di «procedimenti di annullamento» e sono gestiti in prima istanza dalla divisione Annullamento. Le disposizioni di base relative a tali procedimenti sono contenute principalmente negli articoli da 58 a 60, 62, 64, RMUE e negli articoli da 12 a 20, RDMUE.

I procedimenti di annullamento sono avviati con la presentazione di una domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità («domanda di decadenza o di nullità») nei confronti di un marchio dell'Unione europea registrato. Il titolare del MUE viene informato di tale domanda, che è accessibile nel fascicolo elettronico tramite il sito dell'Ufficio. La domanda di decadenza o di nullità nei confronti di un marchio dell'Unione europea non ancora registrato o di un marchio non più registrato non è ammissibile.

Una volta ricevuta la domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio verifica che sia stata versata la corrispondente tassa. (Se la tassa non è ancora stata pagata, la domanda non si considera depositata).

Successivamente, l'Ufficio verifica l'ammissibilità della domanda. Vi sono due tipologie di irregolarità in materia di ammissibilità.

1. **Irregolarità assolute**: irregolarità che non possono essere sanate dopo il deposito della domanda. In presenza di tali irregolarità, la domanda è automaticamente considerata inammissibile;
2. **irregolarità relative**: irregolarità che possono essere sanate dopo il deposito della domanda. L'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità entro un termine non prorogabile di due mesi, allo scadere del quale la domanda verrà respinta in quanto inammissibile.

Una volta che la domanda si considera depositata, l'Ufficio annota nel registro il procedimento di decadenza o di nullità pendente per il marchio dell'Unione europea contestato [articolo 111, paragrafo 3, lettera n), RMUE] per informarne i terzi Parallelamente, si apre la fase contraddittoria del procedimento, la domanda di decadenza o di nullità e gli altri documenti ricevuti sono inviati al titolare del MUE e le parti sono invitate a presentare osservazioni (e se del caso la prova dell'uso).

Di solito, dopo due tornate di osservazioni si chiude la fase contraddittoria e il fascicolo è pronto per una decisione. Quando la decisione diventa definitiva (ossia se non è stato presentato ricorso entro i termini stabiliti o se la procedura di ricorso è chiusa), l'Ufficio iscrive la relativa annotazione nel registro, a norma dell'articolo 64, paragrafo 6, RMUE.

Per molti aspetti, il procedimento di decadenza o di nullità segue norme procedurali uguali o analoghe a quelle stabilite per i procedimenti di opposizione (ad esempio, composizione amichevole, ritiri della domanda di decadenza o di nullità, correzione di

Non in vigore

errori e revoca, termini, pluralità di domande di decadenza o di nullità, cambiamento delle parti, *restitutio in integrum*, ecc.). Per tutti questi aspetti, cfr. le relative sezioni delle Direttive e in particolare la parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione. Questa parte delle direttive si incentrerà pertanto solo sugli aspetti dei procedimenti di annullamento che si differenziano dai procedimenti di opposizione.

2 Domanda di decadenza o di nullità

2.1 Gli aventi diritto a presentare una domanda di decadenza o di nullità

Articolo 46, paragrafo 1, e articolo 63, paragrafo 1, RMUE

I procedimenti per dichiarazione di decadenza o di nullità non sono mai avviati dall'Ufficio di propria iniziativa, ma solo a seguito del ricevimento di una domanda di un terzo.

Le domande di decadenza o di nullità basate su motivi di nullità assoluta (articoli 58 e 59, RMUE) possono essere presentate da:

1. qualsiasi persona fisica o giuridica, o
2. qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio.

Per quanto concerne le domande di decadenza o di nullità basate su motivi di nullità assoluta, il richiedente non è tenuto a dimostrare un interesse ad agire (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confermata da 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C.2010:92, § 37-40). Questo perché, mentre gli impedimenti relativi alla nullità tutelano gli interessi dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla nullità e i motivi assoluti di decadenza hanno ad oggetto la tutela dell'interesse generale (ivi compreso, nei casi di decadenza basati sul mancato utilizzo, l'interesse generale nel revocare la registrazione di marchi che non soddisfano il requisito dell'utilizzo) (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

Per contro, le domande di nullità basate su motivi di nullità relativa (articolo 60, RMUE) possono essere presentate solo dalle persone citate nell'articolo 46, paragrafo 1, RMUE (nel caso delle domande basate sull'articolo 60, paragrafo 1, RMUE) o dai soggetti legittimati a norma della legislazione dell'Unione o della legislazione dello Stato membro interessato ad esercitare i diritti in questione (nel caso delle domande basate sull'articolo 60, paragrafo 2, RMUE).

Riguardo alla legittimazione, le domande di decadenza o di nullità basate sugli articoli 81, 82, 91 o 92, RMUE (in particolare motivi specifici di decadenza o di nullità assoluta per marchi collettivi e marchi di certificazione) seguono le stesse regole delle

Non in vigore

domande di decadenza o di nullità basate su motivi assoluti (articolo 74, paragrafo 3, RMUE).

2.2 Domande scritte

Articolo 63, paragrafo 2, RMUE

La domanda di decadenza o di nullità dev'essere presentata per iscritto. Non è obbligatorio utilizzare i moduli forniti dall'Ufficio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di ammissibilità. Tuttavia l'uso dei moduli ufficiali è fortemente raccomandato. Le domande di decadenza o di nullità possono essere trasmesse per via elettronica.

2.3 Pagamento

Articolo 63, paragrafo 2, e articolo 180, paragrafo 3, RMUE Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 2, RDMUE

Per le disposizioni generali sui pagamenti, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

La domanda di decadenza o di nullità si considera presentata solo dopo il pagamento della relativa tassa. Per questo motivo, prima di procedere all'esame dell'ammissibilità della domanda, l'Ufficio verifica innanzitutto che la tassa sia stata corrisposta.

Laddove riscontri che la tassa non sia stata pagata, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere al pagamento entro un dato termine. Se la tassa richiesta non viene corrisposta entro il termine indicato, l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità non si considera presentata. Se pagata dopo il termine specificato, la tassa sarà rimborsata al richiedente.

Nei casi in cui la tassa viene ricevuta dopo la scadenza del termine specificato dall'Ufficio, ma il richiedente fornisce prova di aver debitamente impartito a una banca, entro il termine e in uno Stato membro, un regolare ordine di bonifico della somma dovuta, si applica l'articolo 180, paragrafo 3, RMUE, ivi compreso il pagamento di una sovrattassa, se del caso (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

La data di pagamento della tassa non influisce sulla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, poiché l'articolo 63, paragrafo 2, RMUE non comporta conseguenze per quanto concerne la data di deposito della domanda. Se la tassa è corrisposta prima della scadenza del termine specificato nell'articolo 15, paragrafo 1, RDMUE, la domanda s'intende presentata alla data del ricevimento della dichiarazione scritta da parte dell'Ufficio.

Non in vigore

In linea generale, la tassa di decadenza o di nullità è dovuta per la presentazione della domanda a prescindere dall'esito del procedimento. Pertanto non viene rimborsata nei casi di inammissibilità.

La tassa non viene rimborsata neanche in caso di ritiro della domanda di decadenza o di nullità, indipendentemente dalla fase in cui si trovi il procedimento.

A questo proposito, le uniche disposizioni che prevedono il rimborso della tassa sono l'articolo 15, paragrafo 1, RDMUE, applicabile solo nei casi in cui la domanda non si considera presentata in conseguenza di un pagamento ritardato, e l'articolo 18, paragrafo 2, RDMUE, che, applicando *mutatis mutandis* l'articolo 9, paragrafo 4, RDMUE, prevede un rimborso del 50% della tassa di cancellazione in caso di domanda multipla, a condizione che il procedimento sia stato sospeso prima dell'inizio della parte controversa del procedimento.

Tuttavia, la tassa viene rimborsata in caso di ritiro della domanda di decadenza o di nullità se la dichiarazione concernente il ritiro è trasmessa all'Ufficio lo stesso giorno della domanda originale

2.4 Lingue e traduzioni della domanda di decadenza o di nullità

2.4.1 Lingua procedurale

Articolo 146, paragrafi da 5 a 7, RMUE Articolo 15, paragrafi 2 e 3, RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio. Le norme relative alla lingua procedurale sono spiegate dettagliatamente nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

Secondo tali norme, nei procedimenti di annullamento vi sono casi in cui il richiedente può scegliere fra due lingue procedurali (la prima e la seconda lingua del marchio contestato, se entrambe sono lingue dell'Ufficio), e casi in cui è ammessa una sola lingua procedurale (quando la prima lingua non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, la lingua del procedimento di annullamento può essere soltanto la seconda lingua del marchio contestato).

Nei casi in cui è possibile scegliere, la lingua procedurale è quella indicata espressamente nella domanda di annullamento oppure, in assenza di un'indicazione esplicita, la lingua in cui è stata depositata la domanda di annullamento, a condizione che in entrambi i casi sia una delle possibili lingue procedurali.

Se il richiedente ha indicato la lingua procedurale errata, il RMUE prevede due diversi scenari: il caso in cui la lingua errata sia una lingua dell'Ufficio e il caso in cui sia una delle lingue ufficiali dell'Unione (ma non dell'Ufficio). A seconda dello scenario, le conseguenze sono diverse e il richiedente dovrà rispettare tempistiche diverse al

Non in vigore

momento di scegliere la lingua procedurale corretta e presentare una traduzione della domanda di decadenza o di nullità:

- Se la domanda è stata depositata in una **lingua dell'Ufficio** che non corrisponde a una delle possibili lingue procedurali, il richiedente è tenuto a presentare di propria iniziativa una traduzione della domanda nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio o nella seconda lingua. La traduzione viene presentata **entro un mese dalla data di deposito della domanda di decadenza o di nullità**; scaduto tale termine la domanda viene respinta in quanto inammissibile (articolo 146, paragrafo 7, RMUE, articolo 15, paragrafi 2 e 3, RDMUE).
  L'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, concernente l'invito fatto al richiedente di porre rimedio alle irregolarità, non fa riferimento all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, pertanto in questi casi **l'Ufficio non invia una comunicazione di irregolarità,** resta in attesa, per un mese dalla data di presentazione, della traduzione della domanda di decadenza o di nullità.
- Se la lingua indicata dal richiedente **non è una lingua dell'Ufficio**, la domanda è respinta in quanto inammissibile. Si applica l'articolo 146, paragrafo 5, RMUE, che stabilisce chiaramente che la domanda di annullamento deve essere presentata in una delle lingue dell'Ufficio. Poiché in tal caso la lingua della domanda non è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per rimediare all'irregolarità di cui all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, non trova applicazione.

Qualora la lingua scelta dal richiedente non sia una delle possibili lingue procedurali, per ogni corrispondenza trasmessa dall'Ufficio nel corso del procedimento di annullamento, viene usata la prima lingua del marchio contestato se è una lingua dell'Ufficio, oppure la seconda lingua se la prima non è una delle cinque lingue dell'Ufficio.

In merito all'uso dei moduli ufficiali, l'articolo 146, paragrafo 6, RMUE, stabilisce che, se viene usato uno dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio, può essere usato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché venga compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto riguarda gli elementi testuali.

Se il richiedente utilizza il modulo ufficiale in una lingua che non può essere la lingua del procedimento, tutti gli elementi testuali sono nella lingua errata ed è stata scelta una lingua che non può essere la lingua del procedimento, si applicano i principi sopra illustrati: se la lingua errata scelta è una lingua dell'Ufficio, il richiedente ha un mese di tempo per presentare una traduzione di sua iniziativa; se la lingua errata scelta non è una lingua dell'Ufficio, l'irregolarità non può essere sanata e la domanda sarà considerata inammissibile.

2.4.2 Traduzione delle prove richieste per l'ammissibilità della domanda

Articolo 15, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 2, RDMUE

Se è necessaria una prova a sostegno della domanda per valutare l'ammissibilità del caso (ad esempio i dati del diritto anteriore su cui è fondata la domanda)

Non in vigore

e tale prova non è nella lingua procedurale, né è tradotta in tale lingua, l'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE (02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON/ACTELION) (fig.). Se l'irregolarità non è sanata, la domanda di decadenza o di nullità viene respinta in quanto totalmente o parzialmente inammissibile (articolo 14, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 2, RDMUE).

2.5 Esame di ammissibilità

Articolo 58, articolo 60, paragrafo 4, articolo 63, paragrafo 3 e articolo 66, paragrafo 2, RMUE

Articoli 12, 15 e 16, RDMUE

Una volta stabilito che la relativa tassa è stata debitamente pagata, l'Ufficio verifica l'ammissibilità della domanda.

Diversamente dai procedimenti di opposizione, non è previsto un periodo di riflessione e il richiedente ha tempo fino alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento per presentare prove allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda. Questo significa in particolare che, nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi, devono essere presentate la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione di tutti i diritti anteriori, nonché la dimostrazione del diritto del richiedente agli stessi. Tali documenti devono preferibilmente essere presentati contestualmente alla domanda.

L'esame dell'ammissibilità riguarda sia i requisiti assoluti sia quelli relativi:

I **requisiti di ammissibilità assoluti** sono le indicazioni e gli elementi che devono essere presenti nella domanda. Sono descritti in dettaglio al punto 2.5.1. Il richiedente non può sanare il mancato rispetto di un requisito di ammissibilità assoluto. Se non viene soddisfatto un requisito di ammissibilità assoluto, l'Ufficio considererà la domanda inammissibile.

I **requisiti di ammissibilità relativi sono le indicazioni e gli elementi che il richiedente può sanare.** Sono descritti in dettaglio al punto 2.5.2. Il richiedente deve sanare l'eventuale irregolarità di ammissibilità relativa notificata dall'Ufficio entro un termine non prorogabile di due mesi. Se l'irregolarità non è sanata entro il termine specificato, l'Ufficio respinge la domanda di annullamento in quanto inammissibile.

Gli elementi di identificazione ai fini dell'ammissibilità assoluta e relativa devono essere esaminati non solo nella domanda di annullamento, ma anche nei suoi allegati (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 27-29). Lo stesso vale nel caso in cui il richiedente fornisca prove facendo riferimento a una fonte online a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o c), seconda frase, RDMUE.

Fintantoché una domanda di nullità basata su impedimenti relativi sarà considerata ammissibile per un diritto anteriore, le parti ne saranno informate e il procedimento proseguirà. L'ammissibilità di qualsiasi altro diritto anteriore sarà esaminata

Non in vigore

successivamente nel corso del procedimento, se necessario (ad esempio se il diritto anteriore che è stato giudicato ammissibile non è stato comprovato, cfr. il punto 3.2, o se la domanda di nullità non può essere accolta pienamente sulla base di tale diritto anteriore). Lo stesso vale per le domande di nullità basate su impedimenti relativi e assoluti.

La decisione di respingere una domanda di nullità in quanto inammissibile viene comunicata anche al titolare del MUE (articolo 15, paragrafo 5, RDMUE), ma può essere oggetto di ricorso soltanto da parte del richiedente.

2.5.1 Requisiti di ammissibilità assoluti

Qualora riscontri una irregolarità assoluta, l'Ufficio invita il richiedente a presentare osservazioni sull'inammissibilità entro due mesi. Se, dopo aver sentito il richiedente, l'Ufficio resta del parere che esiste un'irregolarità assoluta, viene adottata una decisione di respingimento della domanda di decadenza o di nullità per inammissibilità. Copia di tale decisione viene trasmessa al titolare del MUE.

2.5.1.1 Il marchio contestato non è ancora registrato

La domanda è presentata nei confronti di un MUE non ancora registrato. La domanda di decadenza o di nullità si può presentare esclusivamente contro un MUE registrato. Una richiesta diretta contro una domanda non ancora registrata è prematura (decisione del 22/10/2007, R 284/2007-4, VISION / VISION).

2.5.1.2 Il marchio contestato non esiste più

La domanda è presentata nei confronti di un MUE che non esiste più all'epoca della presentazione della domanda, perché il titolare vi ha rinunciato o il marchio è scaduto o è decaduto o è stato annullato con decisione passata in giudicato.

2.5.1.3 *Res judicata* (articolo 63, paragrafo 3, RMUE)

Articolo 63, paragrafo 3, RMUE

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, RMUE, una domanda di nullità o di decadenza è inammissibile qualora in relazione a una domanda avente lo **stesso oggetto e la stessa causa**, e **nei confronti delle stesse parti**, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea di cui all'articolo 123, RMUE, e tale decisione sia passata in giudicato.

a. Decisione definitiva nel merito

La difesa della *res judicata* è effettiva soltanto quando vi è una precedente decisione **definitiva nel merito** di una domanda riconvenzionale o domanda di annullamento. L'impedimento all'ammissibilità non si applica, ad esempio, quando una domanda di annullamento è stata ritirata prima che la decisione corrispondente diventasse

Non in vigore

definitiva o quando la precedente decisione definitiva ha dichiarato inammissibile la domanda e non si è pronunciata nel merito [15/09/2021, T-207/20, PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 42].

b. Stesso oggetto e stessa causa

L'avvocato generale Bobek ha sottolineato che la terminologia utilizzata per i requisiti individuali della *res judicata* può variare a seconda della versione linguistica del regolamento sul MUE (RMUE) (conclusioni dell'avvocato generale Bobek del 13/04/2016, C-226/15 P, English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:250, nota a piè di pagina n. 5). In particolare, la versione inglese del RMUE utilizza il termine «subject matter» («oggetto»), mentre la versione francese utilizza il termine «l'objet» per indicare lo stesso requisito. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale ha interpretato «**causa**» come riferentesi ai **fatti e alle disposizioni di legge** invocati a fondamento della pretesa e «**oggetto**» come riferentesi sia all'oggetto dell'azione nel senso del **risultato** al quale mira il ricorrente, **sia** il particolare **oggetto del ricorso** (conclusioni dell'avvocato generale Bobek del 13/04/2016, C-226/15 P, English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:250, nota a piè di pagina n. 5).

Alla luce di quanto precede e considerando che lo stesso «oggetto» e la stessa «causa» sono entrambi requisiti necessari per l'applicazione del principio della *res judicata* e che, in determinate circostanze, possono sovrapporsi, i diversi scenari che coinvolgono questi due elementi saranno presentati insieme.

- Il principio della *res judicata* non si applica a una **domanda di nullità** se è stata adottata una decisione definitiva in un precedente procedimento di nullità in cui sono stati invocati **diversi diritti anteriori** a fondamento dell'azione. L'identità della causa rispetto a quella del caso precedente implica non solo la stessa base giuridica (ad esempio, il ricorso alle stesse disposizioni giuridiche a sostegno delle domande), ma anche gli stessi fatti e, in particolare, gli stessi diritti anteriori (cfr., per analogia, 17/11/2021, T-538/20, Paños de limpieza, Ropa de mesa, EU:T:2021:793, § 19-20). La causa dell'azione differisce quando la nullità del segno contestato è richiesta nel procedimento dinanzi all'Ufficio in relazione a un diritto anteriore che non è stato invocato dinanzi al tribunale nazionale (né giudicato dallo stesso) (cfr., per analogia, 17/11/2021, T-538/20, Paños de limpieza, Ropa de mesa, EU:T:2021:793, § 21).
- Il principio della *res judicata* non si applica a una **domanda di nullità** dinanzi all'Ufficio qualora una precedente decisione sia stata presa da un tribunale nazionale competente in materia di MUE in merito a **una domanda di dichiarazione di non violazione.** Le decisioni di un tribunale nazionale che statuiscono su un'azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione non hanno lo stesso oggetto del procedimento di nullità dinanzi all'Ufficio [19/01/2022, T-483/20, Shoes (3D), EU:T:2022:11, § 43-44].
- Una decisione precedente dell'Ufficio in un **procedimento di opposizione** tra le stesse parti e in relazione allo stesso marchio non preclude una **successiva domanda di nullità** fondata sugli stessi diritti anteriori (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, ricorso alla Corte di giustizia respinto; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; T-11/13, Mego,

Non in vigore

EU:T:2014:803, § 12) dato che la causa è diversa. È tuttavia improbabile che il procedimento di nullità dia luogo a una decisione diversa, salvo il caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- vengano provati fatti nuovi (per es. la prova dell'uso o della notorietà del marchio anteriore, non addotta nel procedimento di opposizione);
- sopravvengano mutamenti nel modo di effettuare le valutazioni giuridiche fondamentali (per es. in merito ai criteri di valutazione del rischio di confusione), ad esempio a seguito di sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- La *res judicata* non si applica a una **richiesta di revoca** laddove la precedente decisione definitiva si riferisca a **un'altra richiesta di revoca presentata in data diversa**. Questo perché i momenti nei quali si devono stabilire le circostanze che portano alla revoca (mancato utilizzo, marchio dell'Unione europea che diventa generico o soggetto a uso ingannevole) sono diversi e, pertanto, la materia non può essere considerata essere la stessa (31/01/2014 7 333 C; 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).
- Una precedente decisione nell'ambito di un'**azione per contraffazione** dinanzi a un tribunale nazionale competente in materia di MUE non costituisce *res judicata* nei procedimenti di **annullamento** o **di registrazione** (ad esempio nei procedimenti di esame o di opposizione) dinanzi all'Ufficio. Occorre distinguere tra, da un lato, l'oggetto di procedimenti per contraffazione e, dall'altro, le azioni volte a ottenere una dichiarazione di nullità e i procedimenti di opposizione. La possibilità per il titolare di un MUE anteriore di avviare un procedimento per contraffazione contro il titolare di un MUE registrato successivamente non può rendere priva di oggetto una domanda di dichiarazione di nullità o un'opposizione dinanzi all'Ufficio (21/07/2016, C-226/15 P, English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, § 61). Inoltre, anche quando il marchio nazionale contestato è identico al MUE contestato e i procedimenti nazionali e i procedimenti dinanzi all'Ufficio coinvolgono le stesse parti, l'oggetto dei due procedimenti non è identico: l'azione per contraffazione mira, *inter alia*, all'annullamento del marchio nazionale, mentre il procedimento dinanzi all'Ufficio riguarda la nullità o il rifiuto della registrazione del MUE (cfr., per analogia, 21/07/2016, C-226/15 P, English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, § 54).

c. Stesse parti

L'applicazione della *res judicata* prevede che le parti coinvolte in entrambi i procedimenti (quello in questione e quello che ha portato alla precedente decisione definitiva) siano le stesse.

La nozione di «stesse parti» include anche aventi causa e licenziatari autorizzati. In altre parole, la *res judicata* si applica se la parte del secondo procedimento è l'avente causa o un licenziatario autorizzato della parte del primo procedimento.

Non in vigore

2.5.1.4 Domande successive fondate su altri diritti che avrebbero potuto essere invocati a sostegno della prima domanda (articolo 60, paragrafo 4, RMUE)

Articolo 60, paragrafo 4, RMUE

In base all'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, il titolare di un diritto anteriore il quale abbia preliminarmente domandato la nullità di un marchio dell'Unione europea o introdotto una domanda riconvenzionale di nullità in un'azione per contraffazione, fondata sui diritti di cui all'articolo 60, paragrafo 1 o 2, RMUE, dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, non può presentare un'altra domanda di dichiarazione di nullità fondata su altri diritti di cui all'articolo 60, paragrafo 1 o 2, RMUE che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

Ciò significa che l'Ufficio respinge in quanto inammissibile, nella sua interezza, ogni nuova domanda depositata dal titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 60, paragrafo 1 o 2, RMUE, o dal suo avente causa, qualora tale domanda si basi su altri diritti sanciti da detti articoli, che avrebbero potuto essere stati fatti valere nel primo procedimento, ma non lo sono stati. Ciò si applica, indipendentemente dal fatto che la nuova domanda sia riferita agli stessi prodotti/servizi inizialmente contestati o ad altri.

La nuova domanda sarà considerata inammissibile indipendentemente dal fatto che il primo procedimento abbia portato a una decisione definitiva nel merito. Infatti, l'articolo 60, paragrafo 4, RMUE si applica anche quando la prima richiesta è stata ritirata o dichiarata inammissibile, o se è ancora pendente. Il semplice deposito della domanda precedente è sufficiente per applicare tale disposizione [15/09/2021, T-207/20, PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 43 e 45].

Tale approccio risulta dai principi generali di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento che derivano, peraltro, dal fatto che un MUE è stato registrato e iscritto nel registro dei MUE. Questi principi impongono che l'applicazione della legge a una situazione specifica sia prevedibile e che gli interessi di un proprietario di MUE siano protetti contro eventuali «attacchi» successivi provenienti dallo stesso richiedente (o dal suo avente causa), al quale non si dovrebbe consentire di eludere il divieto di cui all'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, presentando una o più nuove domande di dichiarazione di nullità sulla base di diritti che erano a sua disposizione al momento del procedimento originario [15/09/2021, T-207/20, PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 44].

D'altro canto, dalla formulazione dell'articolo 60, paragrafo 4, RMUE risulta che, in linea di principio, non può essere applicato quando la nuova domanda di nullità si fonda sullo **stesso diritto anteriore** invocato nel corso di un'azione precedente che non è stata decisa nel merito. In caso contrario, si verificherebbe una sovrapposizione tra l'applicazione dell'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, e quella dell'articolo 63, paragrafo 3, RMUE (*res judicata*). Inoltre, ciò comporterebbe la perdita di qualsiasi effetto utile dell'articolo 63, paragrafo 3, RMUE [15/09/2021, T-207/20, PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 46]. Pertanto,

Non in vigore

l'articolo 60, paragrafo 4, RMUE non si applicherà a una domanda successiva fondata sullo stesso diritto anteriore nella misura in cui il suo «ambito di applicazione» (ad esempio in termini di motivi giuridici e di prodotti e servizi invocati) sia lo stesso o rientri nell'ambito della prima azione.

Inoltre, qualora un richiedente chieda la cessione di un marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE, in un procedimento avviato in forza dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e, in una domanda successiva, chieda la dichiarazione di nullità dello stesso marchio dell'Unione europea sulla base di altri motivi relativi, l'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, non può essere interpretato nel senso che impedisce al richiedente di avanzare le proprie richieste sulla base di altri motivi di nullità nel caso in cui la sua prima domanda di cessione risulti inconcludente.

Per quanto concerne le domande riconvenzionali, l'articolo 128 RMUE, impone ai tribunali dei marchi dell'Unione europea o alla parte interessata di notificare all'Ufficio la presentazione di domande riconvenzionali di nullità e il relativo esito. In caso contrario, il titolare di un MUE che intenda avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, deve presentare, a sostegno della propria domanda, prove oggettive che dimostrino che procedimenti che comportano una domanda riconvenzionale di nullità del MUE sono pendenti dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, quali una dichiarazione della cancelleria del tribunale dei MUE (cfr. anche la parte E, Operazioni di registro, sezione 6, Altri dati iscritti nel registro,2 Domanda di iscrizione del deposito di una domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari alla pagina 1740).

2.5.1.5 Decadenza o mancato uso: marchio registrato da meno di cinque anni

Articolo 58, RMUE

La domanda di decadenza fondata sul mancato uso è presentata nei confronti di un marchio che non risulta registrato da cinque anni alla data della domanda.

2.5.1.6 Domanda depositata nella lingua errata

Articolo 146, paragrafo 5, RMUE Articolo 15, paragrafi 2 e 3, RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità presentata senza utilizzare il modulo ufficiale non è stata redatta nella lingua corretta, come stabilito nell'articolo 146, RMUE, né tradotta in tale lingua entro un mese dalla presentazione della domanda. Per maggiori dettagli, cfr. il punto 2.4 che precede.

Non in vigore

2.5.1.7 Identificazione del marchio contestato

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità deve contenere il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea rispetto al quale si richiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, nonché il nome del suo titolare.

Per maggiori dettagli su questo tipo di irregolarità, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.1.1, poiché le stesse spiegazioni e motivazioni si applicano ai procedimenti in materia di decadenza o di nullità.

2.5.1.8 Identificazione dei motivi

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), RDMUE

Una domanda di decadenza o di nullità deve contenere i motivi sui quali è fondata, ossia l'identificazione delle specifiche disposizioni del RMUE che giustificano la richiesta, come previsto dagli articoli 58, 59, 60, 81, 82, 91 o 92, RMUE.

Il richiedente può limitare i motivi sui quali si fondava inizialmente la domanda, mentre non può ampliare la portata della domanda indicando ulteriori motivi nel corso del procedimento.

Per maggiori dettagli su questo tipo di irregolarità, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.1.3, poiché le stesse spiegazioni e motivazioni si applicano ai procedimenti in materia di decadenza o di nullità.

I motivi di decadenza e di nullità non si possono combinare in un'unica domanda, ma sono oggetto di domande separate e comportano il pagamento di tasse separate. Tuttavia, una domanda di decadenza si può basare su una combinazione di motivi assoluti e relativi.

2.5.1.9 Identificazione di marchi/diritti anteriori

Quando una domanda di nullità si basa su motivi relativi (articolo 60, RMUE), deve contenere i dati del diritto o dei diritti su cui si basa.

Articolo 60, paragrafo 1, RMUE

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a), RDMUE

Per quanto concerne i requisiti di identificazione assoluti di marchi/diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.1.2, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse regole previste per le

Non in vigore

opposizioni, in quanto l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), RDMUE applica i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), RDMUE *mutatis mutandis*.

Articolo 60, paragrafo 2, RMUE Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), RDMUE

Per quanto concerne i requisiti di identificazione assoluti per i diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, RMUE, ad esempio:

- il diritto al nome;
- il diritto all'immagine;
- un diritto d'autore;
- un diritto di proprietà industriale.

I requisiti assoluti di identificazione sono:

- un'indicazione della natura del diritto anteriore;
- una rappresentazione del diritto anteriore;
- un'indicazione dell'esistenza di tale diritto in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, un'indicazione di tali Stati membri.

2.5.2 Requisiti di ammissibilità relativi

I requisiti di ammissibilità relativi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE sono elencati in appresso.

2.5.2.1 Identificazione del richiedente e/o rappresentante

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), RDMUE

Per informazioni relative all'identificazione del richiedente l'annullamento, alla nomina di un rappresentante professionale e alle condizioni in cui è obbligatoria la nomina di un rappresentante, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale, paragrafi 3 e 5.

Per quanto concerne il caso di una pluralità di richiedenti, le domande di nullità fondate su motivi relativi seguono le stesse norme delle opposizioni (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione). Queste disposizioni sono direttamente connesse ai requisiti di legittimità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, RMUE (cfr. sopra).

Per contro, nel caso di domande di nullità fondate su motivi assoluti e domande di decadenza non esistono requisiti particolari concernenti la pluralità di richiedenti, salvo per il fatto che devono essere indicati chiaramente nella domanda.

Si noti che in tutti i casi concernenti una pluralità di richiedenti, si applicano l'articolo 73, RDMUE e l'articolo 18, paragrafi 2 e 3, REMUE (nomina di un rappresentante comune e determinazione delle spese).

Non in vigore

2.5.2.2 Altri particolari dei marchi/diritti anteriori

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), RDMUE

Date

L'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e e) RDMUE si applica *mutatis mutandis*.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.2.1, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

Rappresentazione di marchi/segni anteriori

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), RDMUE si applica *mutatis mutandis*.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.2.2, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

Prodotti e servizi

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), RDMUE si applica *mutatis mutandis*.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.2.3, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

2.5.2.3 Domanda presentata da un licenziatario o da una persona autorizzata ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d), RDMUE

Salvo indicazione contraria, si suppone che il richiedente sostenga di essere il titolare del diritto anteriore.

Per maggiori dettagli su questo tipo di irregolarità, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.2.5, poiché le stesse spiegazioni e motivazioni si applicano ai procedimenti in materia di decadenza o di nullità.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto iii), RDMUE si applica *mutatis mutandis*.

Non in vigore

2.5.2.4 Portata della domanda di annullamento

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), RDMUE

La domanda di annullamento può contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta; in assenza di tale indicazione, la stessa si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

Se il richiedente indica che la domanda di annullamento è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della registrazione contestata, è tenuto a elencare dettagliatamente tali prodotti/servizi. In assenza di tale elenco, la domanda sarà considerata rivolta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

Per ulteriori informazioni cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 2.4.2.4 Ampiezza dell'opposizione, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

Il richiedente è autorizzato a restringere l'ambito della sua domanda escludendo le sottocategorie di prodotti e/o servizi per i quali il marchio contestato è registrato (cfr., per quanto riguarda le domande di decadenza, la sentenza del 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.2.5 Invito a sanare le irregolarità

Articolo 15, paragrafi 4 e 5, RDMUE

In conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, se l'Ufficio rileva che la domanda di decadenza o di nullità non è conforme a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 1, lettera c), o 2, lettere c) o d), RDMUE, invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine stabilito. Si noti che quanto precede si applica esclusivamente alle irregolarità concernenti i requisiti di ammissibilità e non alle irregolarità concernenti la produzione di prove, che il richiedente è tenuto a sanare di propria iniziativa (cfr. il punto 3.2 che segue).

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, quest'ultimo emette una decisione di respingimento della domanda per inammissibilità. Nei casi in cui la domanda di decadenza o di nullità è fondata su diversi motivi e/o diritti anteriori e le irregolarità riguardano solo alcuni di essi, il procedimento può continuare in relazione agli altri motivi o diritti anteriori per i quali non si riscontrano irregolarità ai fini dell'ammissibilità (ammissibilità parziale).

Nel contesto dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, il fatto che il richiedente sia invitato a sanare un'irregolarità non può determinare un ampliamento dell'ambito del procedimento (diritti anteriori, prodotti e servizi, ecc.) determinato dalla richiesta iniziale.

Infine, l'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, si applica esclusivamente all'elenco di requisiti di ammissibilità relativi, di cui all'articolo 12, RDMUE. Le irregolarità

Non in vigore

concernenti i requisiti di ammissibilità assoluti non sono coperte dall'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE e non possono essere sanate (esse determinano il respingimento della domanda in questione per inammissibilità).

2.5.3 Indicazioni facoltative

2.5.3.1 Dichiarazione motivata e documenti giustificativi

Articolo 12, paragrafo 4, RDMUE

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, RDMUE, una domanda di decadenza o di nullità può anche contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui essa si basa nonché i documenti giustificativi.

Sia la dichiarazione motivata sia i documenti giustificativi sono facoltativi nella fase di deposito della domanda di revoca o di dichiarazione di nullità. Quando sono necessari per motivare la domanda devono essere forniti alla scadenza del periodo di riflessione, che è la chiusura della fase contraddittoria del procedimento di revoca o di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, RDMUE). Essi riguardano il merito, non l'ammissibilità, della domanda.

2.5.3.2 Richiesta di una data anticipata di entrata in vigore della decadenza

Articolo 62, paragrafo 1, RMUE

È possibile richiedere una data anticipata di entrata in vigore della decadenza nella domanda di decadenza (cfr. anche le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali, punto 1.3.1). La richiesta di una data posteriore di entrata in vigore deve essere respinta in quanto costituirebbe un ampliamento inammissibile dell'ambito di applicazione della domanda iniziale.

2.6 Notifica dell'ammissibilità della domanda e dell'inizio della fase contraddittoria del procedimento

Articolo 64, paragrafo 1, RMUE Articolo 17, paragrafo 1, RDMUE

Dopo aver stabilito che la domanda di annullamento è ammissibile, si apre la fase contraddittoria del procedimento e la domanda di decadenza o nullità, nonché gli altri documenti ricevuti sono inviati al titolare del MUE.

La notifica della domanda al titolare del marchio dell'Unione europea conterrà un invito a presentare osservazioni (e nel caso di una domanda di decadenza basata sull'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un invito a presentare prova dell'effettiva

Non in vigore

utilizzazione - cfr. l'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE). In pratica, l'Ufficio concede al titolare del marchio dell'Unione europea 2 mesi di tempo per fornire la sua prima risposta alla domanda.

La notifica con cui si informano le parti che la domanda di annullamento è stata ritenuta ammissibile costituisce una decisione (cfr., per analogia, il procedimento di opposizione, 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Trattandosi di una decisione che non pone fine alla procedura, essa può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale sul caso (articolo 66, paragrafo 2, RMUE). Di conseguenza, l'Ufficio è vincolato da tale decisione e può solo revocarla qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 103, RMUE per la revoca di decisioni. Ciò significa che, per esempio, se viene riscontrata un'irregolarità dopo che la domanda è stata notificata, occorrerebbe in primo luogo stabilire se sia ancora possibile revocare la decisione sull'ammissibilità. In tal caso l'Ufficio redige una lettera di irregolarità una volta che sia stata revocata la precedente decisione sull'ammissibilità.

Non si procede alla revoca quando il motivo dell'inammissibilità emerge **dopo** l'esame dell'ammissibilità iniziale (per esempio, quando un richiedente stabilito al di fuori del SEE cessa di avere un rappresentante e non provvede a nominarne uno o quando si applica il principio della cosa giudicata perché una decisione pertinente diviene definitiva nel corso del procedimento di annullamento). In queste circostanze l'Ufficio verifica nuovamente l'ammissibilità e redige una lettera di irregolarità senza revocare la precedente decisione sull'ammissibilità (che non conteneva errori all'epoca in cui è stata adottata).

3 Fase del contraddittorio

3.1 Completamento della domanda

Articolo 64, RMUE

Articolo 17, paragrafo 2, RDMUE

A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, RMUE, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare osservazioni. In pratica, e nell'intento di evitare un inutile prolungamento del procedimento, l'Ufficio di solito concede due tornate di osservazioni, che solitamente si concludono con le osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea (ossia domanda di decadenza o di nullità – osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea – osservazioni del richiedente – osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea).

Tuttavia in circostanze eccezionali si possono concedere tornate aggiuntive di osservazioni, in particolare quando nell'ultima tornata vengono presentate ulteriori prove pertinenti che non avrebbero potuto essere presentate in precedenza. È prassi

Non in vigore

dell'Ufficio concedere alle parti un termine di due mesi per la presentazione delle rispettive osservazioni.

Per quanto concerne le domande di nullità fondate su motivi relativi, il titolare del marchio dell'Unione europea può anche presentare una richiesta di prova dell'uso dei marchi anteriori sui quali si basa la domanda. Se la richiesta è ammissibile, l'Ufficio invita il richiedente a presentare la prova (articolo 64, paragrafi 2 e 3, RMUE e articolo 19, paragrafo 2, RDMUE). Per informazioni aggiuntive sulle richieste di prova dell'uso, cfr. il punto 3.4 che segue.

Dopo che le parti hanno presentato le rispettive osservazioni e/o la prova dell'uso (se del caso), la fase contraddittoria s'intende conclusa e il fascicolo è pronto per la decisione.

Se in una qualunque fase del procedimento una delle parti non presenta osservazioni entro il termine specificato, l'Ufficio chiude la fase contraddittoria e prende una decisione sulla base dei documenti di cui dispone (articolo 17, paragrafo 2, RDMUE).

Per quanto concerne le norme su termini, proroghe, notifiche o cambiamenti delle parti nel corso del procedimento, ecc., cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, poiché le norme sono applicabili *mutatis mutandis*.

3.2 Motivazione

Articolo 16 e articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, RDMUE

A differenza delle opposizioni, non è previsto un termine per presentare una richiesta di annullamento: ciò, in linea di principio, concede ai richiedenti l'annullamento tutto il tempo necessario per preparare la loro domanda e acquisire tutti i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda. Pertanto, i richiedenti l'annullamento devono presentare **tutti** i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda **unitamente a quest'ultima**. Solo una volta pervenuti tutti i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda, il titolare del MUE può preparare la propria difesa e si può procedere a uno scambio significativo di osservazioni durante la fase contraddittoria del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, RDMUE, il richiedente ha tempo fino alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento per presentare i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda. La logica di tale disposizione è quella di permettere una maggiore flessibilità, rispetto al procedimento di opposizione, affinché sia possibile presentare **in modo completo** i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda, in particolare nella risposta alle contestazioni del titolare del MUE, poiché l'annullamento rappresenta l'ultima possibilità per contestare la validità di un MUE (cfr. anche il punto 2.5.1.4 che precede) Inoltre, è nel migliore interesse del richiedente l'annullamento presentare tutti i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda (comprese le necessarie traduzioni) insieme alla domanda stessa. In caso contrario, il richiedente l'annullamento corre il rischio che, qualora il titolare del MUE non presenti osservazioni nella sua risposta, la fase contraddittoria

Non in vigore

venga chiusa senza che il suddetto richiedente abbia beneficiato di ulteriori possibilità per presentare osservazioni proprie. Ciò si verifica in quanto, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, RDMUE, se l'Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e questa non le presenta, l'Ufficio deve chiudere la fase in contraddittorio del procedimento e basare la propria decisione sulla decadenza o sulla nullità delle prove di cui dispone.

Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, spetta al titolare del MUE presentare prova dell'effettiva utilizzazione o motivazioni adeguate per il mancato uso; di conseguenza, questo è l'unico caso in cui il richiedente non è tenuto a motivare la domanda (articolo 19, paragrafo 1, RDMUE).

Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere b) o c), RMUE, o di una domanda di nullità basata su motivi assoluti ai sensi dell'articolo 59, RMUE, il richiedente deve presentare i fatti, le argomentazioni e le prove a sostegno dei motivi sui quali si fonda la domanda (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), RDMUE.

Nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, il richiedente deve fornire la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione dei diritti anteriori invocati, nonché la dimostrazione del suo diritto di presentare la domanda di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, lettera b), RDMUE). Per quanto riguarda i requisiti per la produzione delle prove a sostegno di diritti anteriori, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 4.2 e la sezione sui procedimenti di nullità basati su cause di nullità relative nelle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali. Se il diritto anteriore che è stato giudicato ammissibile non è stato motivato e sussiste un altro diritto anteriore per il quale è stata fornita una motivazione, saranno esaminati i requisiti di ammissibilità assoluti per tale diritto anteriore.

Nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, RMUE, il richiedente deve fornire le prove dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a presentare la domanda di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, lettera c), RDMUE).

Inoltre, per i motivi invocati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettere c) e d), e paragrafo 2, RMUE, il richiedente deve specificare le disposizioni del diritto applicabile su cui intende basarsi. Se si invoca il diritto nazionale, deve anche fornirne il contenuto presentando le pubblicazioni ufficiali delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti. In ogni caso, il richiedente deve dimostrare di soddisfare le condizioni di acquisizione e l'estensione della protezione del diritto applicabile invocato. Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punti 4.2.4.3 e 4.2.4.4.

Se il richiedente non provvede a trasmettere i fatti, le argomentazioni o le prove richiesti per motivare la domanda, la domanda viene respinta in quanto infondata (articolo 17, paragrafo 3, RDMUE).

Non in vigore

3.2.1 Prove online

3.2.1.1 Domande di marchio e registrazioni anteriori, marchi non registrati ed altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale, designazioni di origine e indicazioni geografiche (articolo 60, paragrafo 1, RMUE).

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), RDMUE, nel caso di una domanda di nullità basata sulle cause di nullità relative di cui all'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, le prove richieste per motivare la domanda sono le stesse previste per il procedimento di opposizione, dal momento che l'articolo 7, paragrafo 3, RDMUE si applica *mutatis mutandis.* Questo significa anche che il richiedente in un procedimento di nullità può far valere prove online per dimostrare il deposito o registrazione di tali diritti anteriori e, se del caso, il diritto nazionale pertinente.

Dal momento che la prassi di informare l'Ufficio dell'intenzione di far valere prove online e l'identificazione della fonte online sono le stesse previste per il procedimento di opposizione, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.2, in cui vengono illustrati il processo di «dichiarazione formale» e, successivamente, gli specifici punti concernenti ciascun tipo di diritto anteriore per l'identificazione delle fonti online.

3.2.1.2 Diritti di proprietà industriale (articolo 60, paragrafo 2, lettera d), RMUE)

In aggiunta a quanto sopra, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), seconda frase, RDMUE, quando devono essere prodotte prove relative al deposito o alla registrazione di un **diritto di proprietà industriale anteriore** (ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera d), RMUE), compresi i casi in cui devono essere prodotte prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente nell'ambito di questo motivo e le prove sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, il richiedente può invocare le prove online.

Far valere un diritto di proprietà industriale è specifico dei procedimenti di nullità; tuttavia, in applicazione dello stesso ragionamento e della stessa procedura prevista per i procedimenti di opposizione, il richiedente deve dichiarare formalmente di valersi della prova online, prima della scadenza del termine prescritto per le prove. Inoltre, l'Ufficio accetterà l'identificazione delle pubblicazioni ufficiali e/o delle banche dati nazionali nella misura in cui esse provengono dal governo o dall'organo ufficiale del rispettivo Stato membro e se sono pubblicamente accessibili e gratuite. Per l'identificazione del diritto nazionale si applicano gli stessi requisiti previsti per i marchi non registrati o altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 4.2.4.3).

Non in vigore

3.3 Traduzioni e cambiamenti di lingua durante i procedimenti di annullamento

3.3.1 Cambiamento di lingua

Articolo 146, paragrafo 8, RMUE

Articolo 13, RDMUE

La lingua del procedimento di annullamento viene determinata, in linea di principio, dal richiedente che ha presentato la domanda di decadenza e di nullità e deve essere conforme all'articolo 146 RMUE. Per ulteriori dettagli in merito alla scelta della lingua nei procedimenti di annullamento cfr. punto 2.4.1 che precede.

Tuttavia, le parti in un procedimento di decadenza o di nullità possono anche convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea sia la lingua procedurale (articolo 146, paragrafo 8, RMUE).

Tale accordo dev'essere comunicato all'Ufficio entro due mesi dalla notifica della domanda di decadenza o di nullità al titolare del marchio dell'Unione europea. Se la domanda non è stata depositata in tale lingua, il titolare del marchio dell'Unione europea può chiedere che il richiedente presenti una traduzione in tale lingua. La richiesta di traduzione deve pervenire all'Ufficio entro lo stesso termine di due mesi. In tal caso, il richiedente è invitato dall'Ufficio a presentare la traduzione della domanda nella lingua scelta da entrambe le parti entro un termine fissato allo scopo.

Se la traduzione viene richiesta formalmente e non viene presentata, o viene presentata in ritardo, o se la richiesta di modificare la lingua viene presentata in ritardo (dopo il termine dei due mesi), la lingua del procedimento resta invariata (articolo 13, RDMUE).

3.3.2 Traduzione delle prove fornite dal richiedente ai fini della domanda

Articolo 16, paragrafo 2, RDMUE

Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 1, REMUE

3.3.2.1 Traduzione di certificati di deposito, di registrazione o di rinnovo, o documenti equivalenti, eventuali disposizioni del diritto nazionale pertinente

Se la domanda si fonda sui motivi di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, RMUE, le prove relative al **deposito, alla registrazione, o al rinnovo di marchi o diritti anteriori** o, se del caso, al **contenuto del diritto nazionale pertinente**, sono depositate nella lingua procedurale o devono essere tradotte nella lingua procedurale.

Non in vigore

La traduzione deve essere presentata dal richiedente di propria iniziativa **entro un mese** dalla data di deposito di tali prove. Questo vale per tutte le prove presentate dal richiedente nel corso del procedimento in conformità dei requisiti dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c) RDMUE, che siano depositate insieme alla domanda, o in una fase successiva. **L'Ufficio non invia una comunicazione di irregolarità** e spetta al richiedente presentare di propria iniziativa la traduzione delle prove a sostegno della domanda.

Se la lingua delle prove accessibili online non è la lingua procedurale, l'obbligo di tradurre le prove su cui si fonda la domanda comprende anche le prove online cui il richiedente fa riferimento. Ciò risulta dall'articolo 16, paragrafo 2, RDMUE, che stabilisce che anche le «prove accessibili online» devono essere redatte nella lingua procedurale o essere accompagnate da una traduzione.

L'articolo 25, paragrafo 1, REMUE prevede che la traduzione riproduca la struttura e il contenuto del documento originario. Nel caso di traduzioni di prove online a fondamento della domanda, la presentazione della traduzione senza l'originale è accettata se il documento al quale si riferisce è identificato correttamente.

Eventuali documenti a sostegno della domanda che non siano tradotti dal richiedente nella lingua procedurale entro i termini specificati dall'articolo 16, paragrafo 2, RDMUE, s'intendono come non pervenuti all'Ufficio e pertanto non vengono tenuti in considerazione (articolo 25, paragrafo 2, RDMUE) (05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).

3.3.2.2 Altre prove

Eventuali altre prove prodotte dal richiedente a sostegno della domanda, come ad esempio **prove che dimostrano l'uso nella normale prassi commerciale** o prove di notorietà, sono soggette all'articolo 24, REMUE, vale a dire, devono essere tradotte solo nella lingua procedurale su richiesta dell'Ufficio, entro un termine indicato allo scopo.

3.3.3 Traduzione delle osservazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento

Articolo 146, paragrafo 9, RMUE

Articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE

Nei procedimenti scritti dinanzi all'Ufficio, una parte che presenta osservazioni in una **lingua dell'Ufficio** diversa dalla lingua procedurale è tenuta a fornire una traduzione delle osservazioni nella lingua procedurale entro **un mese** dalla data della presentazione (articolo 146, paragrafo 9, RMUE).

L'Ufficio **non richiede le traduzioni** e procede con il caso. Spetta alla parte fornire le traduzioni necessarie.

Non in vigore

Se le traduzioni non vengono presentate su iniziativa delle parti entro il termine di un mese, le osservazioni s'intenderanno come non ricevute dall'Ufficio e pertanto non saranno tenute in considerazione articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE).

Se una parte presenta osservazioni in una **lingua dell'Unione europea** che **non** è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per tradurre le osservazioni non trova applicazione. Le osservazioni si considerano come non pervenute dalla data iniziale e, pertanto, non vengono tenute in considerazione.

3.3.4 Traduzione dei documenti presentati dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento

Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE

La documentazione di supporto presentata dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento (tranne la prova dell'uso, cfr. di seguito) è soggetta all'articolo 24, REMUE e pertanto si può presentare in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

Ai sensi di questa disposizione, il titolare del marchio dell'Unione europea non è automaticamente obbligato a fornire una traduzione, ma **l'Ufficio può chiedergli di farlo entro un determinato termine**. Nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, l'Ufficio tiene conto della natura del documento e degli interessi delle parti.

Nei casi in cui l'Ufficio invita il titolare del marchio dell'Unione europea a fornire la traduzione di documenti, se quest'ultima non viene fornita entro il termine specificato, i documenti non tradotti non saranno presi in considerazione (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE).

3.3.5 Traduzione della prova dell'uso

articolo 24, REMUE Articolo 19, RDMUE

Secondo l'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE (al quale l'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE si applica *mutatis mutandis*) e l'articolo 19, paragrafo 2 RDMUE (al quale l'articolo 24 REMUE si applica direttamente), le prove dell'uso possono essere presentate in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.

Se la prova dell'uso non è redatta nella lingua del procedimento, l'Ufficio **può** richiedere a questa parte di presentare una traduzione della prova in tale lingua entro un termine da esso indicato. Nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, l'Ufficio tiene conto della natura della prova e degli interessi delle parti. Nei casi in cui l'Ufficio invita la parte a fornire la traduzione della prova, se quest'ultima non viene fornita entro il termine specificato i documenti non tradotti non saranno presi in considerazione (salvo quelli considerati di per sé esplicativi).

Non in vigore

Per ulteriori indicazioni sulla traduzione delle prove dell'uso, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 5.6.

3.4 Richieste di prova dell'uso

Articolo 19, paragrafo 2, RDMUE

La prassi per quanto riguarda le richieste di prova dell'uso ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 2 o 3, RMUE, ove il titolare del MUE desideri richiedere prova dell'uso dei marchi anteriori su cui si basa la domanda di nullità, è stata allineata al procedimento di opposizione (articolo 10, paragrafo 1, RDMUE). Nei procedimenti di annullamento, la richiesta di prova dell'uso deve essere presentata dal titolare del MUE insieme alla sua prima risposta alla domanda, entro il primo termine previsto per la presentazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, RDMUE.

Se la richiesta di prova dell'uso viene presentata dal titolare del MUE in una fase successiva del procedimento, sarà considerata inammissibile.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, se il titolare del MUE desidera richiedere la prova dell'uso, deve farlo mediante un **documento separato**. Per una definizione di «documento separato» e ulteriori indicazioni sulle richieste di prova dell'uso, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 5.1.4 Richiesta presentata in un documento separato et al.

4 Altre questioni

4.1 Prosecuzione del procedimento

Articolo 105 RMUE

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, RMUE, qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della relativa tassa.

Questa disposizione è applicabile a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio. Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

Nei procedimenti di annullamento, la prosecuzione si può richiedere in relazione a tutti i termini previsti nel procedimento (tranne il termine stabilito nell'articolo 68, paragrafo 1, RMUE, per la presentazione di un ricorso).

Non in vigore

4.2 Sospensioni

Articolo 132, RMUE

Articolo 71, RDMUE

In materia di sospensioni, cfr. in generale le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione (tenendo conto, tuttavia, che nei procedimenti di annullamento non è previsto un periodo di riflessione). È applicabile l'articolo 71, RDMUE.

La principale particolarità dei procedimenti di annullamento in questa materia riguarda le norme specifiche sulle relative azioni dinanzi ai tribunali dei marchi dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 2, RMUE, se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio dell'Unione europea sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea con una domanda riconvenzionale.

L'articolo 132, paragrafo 2, RMUE, stabilisce inoltre che, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.

Una richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 2, RMUE dovrebbe essere sostenuta da prove pertinenti. Le richieste di sospensione si considerano pertinenti per il procedimento e si possono accogliere a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, RMUE solo nei casi in cui si riferiscono al marchio dell'Unione europea contestato e non quando si riferiscono ad altri marchi dell'Unione europea contestati in procedimenti paralleli di decadenza o di nullità.

4.3 Rinunce, ritiri e chiusura del procedimento

Articolo 57, paragrafo 2, RMUE

Articolo 17, paragrafi 5, 6, 7 e 8 RDMUE

4.3.1 Rinuncia del marchio contestato

In linea di principio, nei procedimenti di annullamento le conseguenze di una rinuncia totale al marchio dell'Unione europea contestato (o di una rinuncia parziale ad alcuni dei prodotti e/o servizi oggetto della domanda di decadenza o di nullità) sono simili a

Non in vigore

quelle del ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea nei procedimenti di opposizione.

Tuttavia, diversamente da quanto accade nel caso del ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea, gli effetti della rinuncia a un marchio dell'Unione europea registrato sono diversi da quelli della decisione nel merito che pone fine al procedimento in questione. Mentre la rinuncia a un marchio dell'Unione europea ha effetto solo dalla data della registrazione della rinuncia, una decisione di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea produce i suoi effetti da una data precedente, che si tratti della data iniziale (nel caso della nullità), della data di deposito della domanda, o della data fissata nella decisione dell'Ufficio a richiesta di una delle parti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE (nel caso della decadenza). Di conseguenza, malgrado la dichiarazione di rinuncia al marchio contestato, il richiedente può comunque invocare un interesse legittimo a proseguire il procedimento di decadenza o di nullità al fine di ottenere una decisione nel merito (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27).

In pratica, in caso di rinuncia totale o parziale a un marchio dell'Unione europea oggetto di un procedimento di annullamento e, laddove tale rinuncia comporti conseguenze per la portata di detto procedimento, l'Ufficio sospende la registrazione della rinuncia e, parallelamente, informa il richiedente in merito alla rinuncia, invitandolo ad informare l'Ufficio se intende ritirare la domanda, tenuto conto della dichiarazione di rinuncia. La conseguenza per le parti e per l'Ufficio dipende non solo dalla risposta del richiedente, ma anche dal tipo di procedimento di annullamento in questione, vale a dire, se l'azione di annullamento è una domanda di decadenza o una domanda di dichiarazione di nullità.

4.3.1.1 Domanda di decadenza pendente

Se, in risposta alla lettera dell'Ufficio, il richiedente nella sua replica ritira la domanda di decadenza in conseguenza della rinuncia, quest'ultima viene registrata e il procedimento viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene ritirata.

Se il richiedente non replica, la sospensione della rinuncia rimane in essere e il procedimento di annullamento prosegue fino a una decisione finale nel merito. Non è necessario che il richiedente rivendichi un interesse legittimo.

Quando la decisione nel merito diventa definitiva, la rinuncia sarà registrata solo per gli eventuali prodotti e/o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea contestato non è stato dichiarato decaduto.

4.3.1.2 Domanda di dichiarazione di nullità pendente

Se in risposta alla lettera dell'Ufficio, il richiedente nella sua replica ritira la domanda di dichiarazione di nullità in conseguenza della rinuncia, quest'ultima viene registrata e il procedimento viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene ritirata.

Non in vigore

Se il richiedente non replica, o non rivendica interessi specifici legittimi, la rinuncia viene registrata e il procedimento di annullamento prosegue con riferimento agli eventuali prodotti e/o servizi restanti avverso i quali è rivolto l'annullamento, che non sono stati esclusi dalla rinuncia parziale. Se con la rinuncia vengono esclusi tutti i prodotti contestati, il procedimento di nullità viene chiuso tramite la relativa notifica, senza una decisione nel merito. La domanda viene chiusa a seguito della rinuncia.

Se il richiedente nella sua replica dichiara di avere un **interesse legittimo** ad ottenere una decisione nel merito, l'Ufficio valuta la richiesta. La rivendicazione di un legittimo interesse è accettata solo se il richiedente dimostra la ragione per cui una decisione nel merito della dichiarazione di nullità è necessaria, e il motivo per cui la rinuncia al marchio contestato non è sufficiente. Le argomentazioni avanzate senza documentazione di supporto e senza spiegazione delle ragioni per cui la rinuncia al marchio non è sufficiente (rispetto alla dichiarazione di nullità) verranno respinte. Inoltre, l'interesse legittimo deve essere effettivo, diretto e attuale. Le richieste basate su possibili conflitti futuri o su un presunto conflitto risultante dalla conversione del MUE contestato in una registrazione nazionale saranno respinte. Dal momento che i casi in cui viene fatto valere un interesse legittimo coinvolgono principalmente procedimenti giudiziari in corso, la parte che invoca tale interesse deve indicare il rimedio invocato in tali procedimenti giudiziari. La divisione Annullamento adotterà una decisione formale in merito al respingimento della rivendicazione di un interesse legittimo, mantenendo in essere la sospensione della rinuncia fino a quando la decisione non diventa definitiva. Una volta che la decisione è divenuta definitiva, il procedimento di nullità verrà chiuso senza una decisione nel merito e la rinuncia verrà registrata.

L'Ufficio mantiene in essere la sospensione della rinuncia finché non viene adottata una decisione definitiva nel merito solo nei casi in cui un interesse legittimo è invocato e dimostrato dal richiedente. In tutti gli altri casi, la rinuncia viene registrata e il procedimento di annullamento prosegue con riferimento agli eventuali prodotti e/o servizi restanti avverso i quali è rivolto l'annullamento, che non sono stati esclusi dalla rinuncia parziale. Se con la rinuncia vengono esclusi tutti i prodotti contestati, il procedimento di nullità viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene chiusa a seguito della rinuncia.

4.3.1.3 La rinuncia precede la domanda di annullamento

Se la rinuncia viene dichiarata prima della presentazione dell'azione di annullamento, ma non era ancora stata iscritta nel registro al momento del deposito della domanda, l'Ufficio annota la rinuncia e la iscrive nel registro, a prescindere dalla presentazione di azioni di annullamento successive, comprese le domande di decadenza in cui il richiedente chiede la fissazione di una data antecedente, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE.

Perché l'Ufficio sospenda l'iscrizione della rinuncia nel registro come sopra indicato, essa deve essere stata dichiarata successivamente alla presentazione della domanda di annullamento.

Non in vigore

4.3.1.4 La rinuncia parziale non condiziona la portata della decadenza

Laddove una rinuncia parziale non comporti conseguenze per nessuno dei prodotti e/o servizi contestati, tale rinuncia parziale è registrata come descritto nelle Direttive, Parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione, e il richiedente nel procedimento di annullamento non è informato.

4.3.1.5 Presentazione della rinuncia attraverso un documento separato

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, RDMUE, nel corso di un procedimento di decadenza o di nullità in cui il titolare di un MUE intende rinunciare al marchio contestato, deve farlo attraverso un documento separato.

Per la definizione di «documento separato», cfr. le Direttive, arte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.1, dal momento che è applicabile lo stesso principio.

4.3.2 Ritiro della domanda di decadenza o nullità

Il richiedente può ritirare la domanda di decadenza o di nullità in qualsiasi momento nel corso del procedimento. L'Ufficio informa il titolare del marchio in merito al ritiro e chiude il procedimento.

Il **ritiro di un appello in corso** (dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia) comporta che la **decisione contestata divenga definitiva**. Di conseguenza, la domanda di decadenza o di nullità non potrà più essere ritirata successivamente.

Per ulteriori informazioni in merito al ritiro della domanda di decadenza o di nullità dopo la pronuncia della decisione da parte della divisione Annullamento, cfr. per analogia le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, procedimenti di opposizione, punto 6.2.2.3.

4.3.3 Il marchio contestato giunge a scadenza o è annullato un procedimento parallelo

Analogamente al processo descritto in precedenza al punto 4.3.1.2, se alcuni (o tutti) i prodotti e servizi contestati vengono esclusi perché il marchio MUE contestato è giunto definitivamente a scadenza, o in conseguenza di un rifiuto in un procedimento di decadenza parallelo, l'Ufficio informa il richiedente e lo invita ad informare l'Ufficio se il richiedente ha un interesse legittimo ad ottenere una decisione sul merito da una data anteriore. Si applica quanto illustrato al punto 4.3.1.2, dove l'interesse legittimo deve essere fatto valere e dimostrato dal richiedente.

Se l'interesse legittimo non viene fatto valere o non è dimostrato, o se il marchio contestato è stato annullato fin dall'inizio nel procedimento di nullità parallelo, il procedimento sarà chiuso senza decisione nel merito.

Non in vigore

La domanda sarà chiusa per scadenza o annullamento del marchio contestato nel procedimento parallelo.

Nel caso in cui la scadenza o l'annullamento in un procedimento parallelo non escluda tutti i prodotti contestati e non sia stato rivendicato o dimostrato l'interesse legittimo, il procedimento prosegue per i restanti prodotti e/o servizi che non sono stati rimossi, avverso i quali è rivolto l'annullamento.

4.3.4 Decisione sulla ripartizione delle spese

Articolo 109, paragrafi 4 e 6, RDMUE

La parte che conclude il procedimento ritirando la domanda di decadenza o la domanda di dichiarazione di nullità, non rinnovando la registrazione del MUE, o rinunciando al MUE, è tenuta a pagare le tasse e le spese sostenute dalla controparte (articolo 109, paragrafo 4, RMUE), salvo nei casi in cui il ritiro sia la conseguenza di una rinuncia (cfr. i punti 4.3.1.1 e 4.3.1.2 che precedono). In tal caso, i costi sono a carico del titolare del MUE.

Inoltre, le parti possono dichiarare di essersi accordate sulla rinuncia o sul ritiro e che una decisione sulle spese non è necessaria. L'Ufficio non emette una decisione sulle spese se tale dichiarazione perviene insieme alla richiesta di rinuncia o ritiro ed è firmata da entrambe le parti. La dichiarazione può anche essere inviata all'Ufficio in due lettere separate. In assenza di comunicazioni in merito a un accordo tra le parti sulle spese, l'Ufficio prende immediatamente una decisione sulla relativa ripartizione. Qualora le parti forniscano tale informazione successivamente alla data della decisione sulla ripartizione delle spese, l'Ufficio non rivede comunque la decisione già emessa. Spetta alle parti rispettare l'accordo e non «dare esecuzione» alla decisione dell'Ufficio sulle spese.

Per ulteriori informazioni sulla prassi dell'Ufficio per la ripartizione e la fissazione delle spese nei procedimenti *inter partes*, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punti 6.5 e 6.6.

Articolo 15, paragrafo 5, RDMUE

Se una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità viene respinta in quanto totalmente inammissibile ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2, 3, o 4, RDMUE, prima della notifica della domanda ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, RDMUE, non sarà adottata una decisione sulle spese.

4.4 Domande di decadenza e di nullità nei confronti dello stesso marchio dell'Unione europea

Se lo stesso marchio dell'Unione europea è oggetto di un procedimento di decadenza e di un procedimento di nullità, l'Ufficio ha facoltà di decidere in ciascun caso, tenendo

Non in vigore

conto dei principi di economia del procedimento e di efficienza amministrativa, se uno dei due procedimenti debba essere sospeso fino alla conclusione dell'altro, o in quale ordine debbano essere prese le decisioni sui procedimenti.

Se si decide per prima cosa che il marchio dell'Unione europea è totalmente nullo (o parzialmente, ma per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda di decadenza), e una volta che tale decisione diventa definitiva, il procedimento parallelo di decadenza si chiude automaticamente, poiché risulta privo del suo oggetto. La ripartizione delle spese è a discrezione dell'Ufficio (articolo 109, paragrafo 5, RMUE), che di solito conclude che ciascuna parte è tenuta a sopportare le proprie spese.

Tuttavia, tenendo conto dei diversi effetti della decadenza (*ex nunc*) e di una dichiarazione di nullità (*ex tunc*), quando si decide per prima cosa che il marchio dell'Unione europea dovrebbe essere dichiarato totalmente decaduto (o parzialmente, ma per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda di nullità), l'Ufficio informa il richiedente in merito a questa decisione quando diventa definitiva e lo invita a presentare le proprie osservazioni sulla chiusura del procedimento di nullità. Se il richiedente dimostra un interesse giuridico sufficiente per l'ottenimento di una declaratoria di nullità, il procedimento continua.

4.5 Registrazioni internazionali contestate che designano l'UE

Articolo 190, paragrafo 2 e articolo 198, RMUE

I procedimenti di annullamento possono anche essere diretti contro registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Le norme specifiche applicabili in questi casi (in particolare in relazione alla data di deposito e ai termini pertinenti per la prova dell'uso) si trovano nelle Direttive, parte M, Marchi internazionali.

Una domanda di decadenza o di nullità nei confronti di un marchio internazionale può essere presentata dopo la data della pubblicazione della registrazione che designa l'Unione europea nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio (M.3.1. – Registrazioni internazionali con o senza modifiche dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, RMUE).

In generale, l'Ufficio comunica con i rappresentanti OMPI dei titolari di registrazioni internazionali contestate, a prescindere dall'ubicazione del titolare della registrazione internazionale, se soddisfano i criteri dell'articolo 120, RMUE.

Quando i rappresentati OMPI del titolare della registrazione internazionale non rispettano i criteri dell'articolo 120, RMUE, la notifica della domanda di decadenza o di nullità è inviata direttamente al titolare della registrazione, con copia ai suoi rappresentanti OMPI a titolo informativo.

La notifica della domanda di decadenza o di nullità invita inoltre il titolare della registrazione internazionale a nominare un mandatario abilitato in conformità dell'articolo 120, RMUE entro due mesi dal suo ricevimento. Nei casi di rappresentanza obbligatoria (articolo 119, paragrafo 2, RMUE), la notifica indica le conseguenze della

Non in vigore

mancata osservanza di tale obbligo (in particolare, il fatto che eventuali comunicazioni inviate dal titolare della registrazione internazionale nel corso del procedimento non saranno prese in considerazione).

4.6 Cessione

Articolo 21, paragrafi 1 e 2, lettera a), RMUE

Articolo 20, RDMUE

Se le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 1, e 2, lettera a), RMUE sono soddisfatte, il richiedente l'annullamento può richiedere una cessione del MUE in luogo della domanda di dichiarazione di nullità. In sintesi, in caso di accoglimento della domanda il richiedente l'annullamento diventa titolare del MUE. Durante il trattamento della domanda nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, si applicano le regole di tale procedimento.

La cessione si applica solo in caso di domanda di nullità basata sull'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, vale a dire, se un MUE è registrato a nome di un agente non autorizzato, senza l'autorizzazione del titolare. In tali casi, il richiedente nel procedimento di nullità può richiedere *o* la nullità del marchio (ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) RMUE, **o** la cessione del MUE a favore del richiedente (ai sensi dell'articolo 21, RMUE e dell'articolo 20, paragrafo 1, RDMUE.

Se il MUE contestato sopravvive in parte all'azione perché l'azione era rivolta contro solo una parte dei prodotti e servizi, o ha avuto solo parziale esito negativo, il marchio sarà suddiviso. Alla parte del richiedente la cui domanda è stata accolta sarà assegnato un nuovo numero di registrazione del marchio con il nuovo titolare, il suo rappresentante nel procedimento di nullità e l'elenco dei prodotti e dei servizi per i quali la domanda è stata accolta. Tutti gli altri particolari del marchio restano come nel marchio originale.

4.6.1 Ammissibilità della domanda

Il richiedente, quando presenta una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, deve indicare nel modulo per la domanda il rimedio invocato, che può essere:

1. una dichiarazione di nullità, **o**
2. la cessione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE.

Una richiesta di cessione non può essere invocata cumulativamente con una richiesta di nullità del MUE per lo stesso motivo di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Se il richiedente l'annullamento procede erroneamente in tal senso, l'Ufficio invita il richiedente a scegliere l'uno o l'altro tipo di rimedio. La parte verrà informata

Non in vigore

che, in assenza di risposta, l'Ufficio presumerà che il richiedente l'annullamento intende far valere il rimedio della cessione (e non una dichiarazione di nullità).

4.6.2 Priorità dell'esame della domanda di cessione

Se il richiedente invoca l'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) RMUE con la richiesta di cessione del MUE contestato e l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE (registrazione contraria alle disposizioni dell'articolo 7 RMUE), l'Ufficio esaminerà innanzitutto i motivi di nullità assoluta, in ragione dell'interesse pubblico alla base di tale disposizione. Se è applicabile un motivo di nullità assoluta, l'Ufficio non può riconoscere la cessione del MUE.

Se il richiedente invoca l'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, con la richiesta di cessione del MUE contestato, nonché qualsiasi altro motivo di nullità (vale a dire la malafede ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, o qualsiasi altro motivo di nullità relativa ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1, lettere a), c), d), o 2 RMUE), l'Ufficio esaminerà in primo luogo la richiesta di cessione. Il rimedio alternativo previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), perderebbe il suo effetto utile se l'Ufficio potesse annullare il MUE a propria discrezione, in contrasto con l'intenzione esplicita del richiedente. Inoltre, mentre la situazione giuridica del richiedente la cui domanda è stata accolta sarebbe sostanzialmente diversa se il MUE anziché essere ceduto fosse annullato, la situazione giuridica del titolare la cui domanda non è accolta sarebbe la stessa, qualunque sia l'esito.

Per ulteriori informazioni sulla cessazione nel procedimento di nullità, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali.

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

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

Parte D

Annullamento

Sezione 2

Norme sostanziali

Non in vigore

Indice

1 Osservazioni generali....1533

1.1 Cause di annullamento....1533

1.2 Procedimenti *inter partes*....1533

1.3 Effetti della decadenza e della nullità.... 1534

1.3.1 L'effetto giuridico della decadenza....1534

1.3.2 L'effetto giuridico della nullità.... 1534

1.3.3 L'effetto giuridico di una domanda di cessione di un marchio dell'Unione europea....1534

2 Decadenza.... 1535

2.1 Introduzione.... 1535

2.2 Non uso del marchio dell'Unione europea — Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE....1535

2.2.1 Onere della prova....1536

2.2.2 Uso effettivo.... 1536

2.2.3 Periodo da prendere in considerazione.... 1537

2.2.4 Ragioni legittime per la mancata utilizzazione.... 1538

2.3 Marchio dell'Unione europea divenuto una denominazione abituale (termine generico) — Articolo 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE..... 1539

2.3.1 Onere della prova....1539

2.3.2 Date da prendere in considerazione.... 1539

2.3.3 Pubblico di riferimento....1539

2.3.4 Denominazione abituale....1540

2.3.5 Difesa per il titolare.... 1540

2.4 Marchio dell'Unione europea divenuto ingannevole — Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE.... 1541

2.4.1 Onere della prova....1541

2.4.2 Date da prendere in considerazione.... 1541

2.4.3 Norme da applicare....1541

2.4.4 Esempi.... 1542

2.5 Motivi aggiuntivi di decadenza di marchi collettivi dell'Unione europea (articolo 81 RMUE).... 1542

2.6 Motivi aggiuntivi di decadenza di marchi di certificazione dell'Unione europea (articolo 91, RMUE).... 1543

3 Motivi di nullità assoluta.... 1543

Non in vigore

3.1 Marchio dell'Unione europea registrato in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7, RMUE o all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE....1543

3.1.1 Onere della prova....1543

3.1.2 Date da prendere in considerazione....1544

3.1.3 Norme da applicare....1545

3.2 Difesa nei confronti di una contestazione in merito alla sussistenza del carattere distintivo....1545

3.3 Malafede — Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE....1546

3.3.1 Data di riferimento....1546

3.3.2 Nozione di malafede....1546

3.3.2.1 Elementi che possono indicare l'esistenza della malafede....1547

3.3.2.2 Elementi che in genere non indicano l'esistenza della malafede....1551

3.3.3 Prova della malafede....1552

3.3.4 Relazione con altre disposizioni del RMUE....1552

3.3.5 Estensione della nullità....1553

3.4 Motivi di nullità assoluta per marchi collettivi dell'Unione europea....1553

3.5 Motivi di nullità assoluta per marchi di certificazione dell'Unione europea....1554

4 Cause di nullità relative....1554

4.1 Introduzione....1554

4.2 Motivi di nullità di cui dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE....1555

4.2.1 Norme da applicare....1555

4.2.2 Date da prendere in considerazione....1555

4.2.2.1 Per la valutazione dell'elevato carattere distintivo o della notorietà....1555

4.2.2.2 Domanda basata sull'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE....1556

4.3 Motivi di nullità di cui all'articolo 60, paragrafo 2, RMUE — Altri diritti anteriori....1556

4.3.1 Diritto al nome / diritto all'immagine....1556

4.3.2 Diritto d'autore....1559

4.3.3 Altri diritti di proprietà industriale....1562

4.4 Mancata utilizzazione del marchio anteriore....1563

4.5 Eccezioni opponibili nei confronti di una domanda di nullità basata su motivi relativi....1564

4.5.1 Consenso alla registrazione....1564

4.5.1.1 Esempi di rigetto della rivendicazione di consenso alla registrazione....1565

Non in vigore

4.5.1.2 Esempi di accoglimento della rivendicazione di consenso alla registrazione..... 1566

4.5.2 Preclusione per tolleranza.....1567

4.5.2.1 Esempi di rigetto della richiesta di preclusione per tolleranza.....1568

4.5.2.2 Esempi di accoglimento (parziale) della richiesta di preclusione per tolleranza.. 1572

Allegato 1 Motivi di nullità: applicazione ratione temporis successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del 23 marzo 2016.....1573

1 Motivi di nullità assoluta..... 1573

1.1 Motivi di nullità applicati anteriormente al 23 marzo 2016 in forza di regolamenti dell'Unione europea diversi dal RMC.....1573

1.2 Motivi di nullità non previsti dal diritto dell'Unione europea anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del 23 marzo 2016.....1574

2 Motivi di nullità relativa, vale a dire l'articolo 60, paragrafo 1, lettera d), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 6, RMUE e con riferimento all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.....1574

Non in vigore

1 Osservazioni generali

1.1 Cause di annullamento

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, RMUE, i procedimenti di annullamento comprendono le domande di decadenza e le dichiarazioni di nullità.

I motivi di decadenza sono definiti nell'articolo 58, RMUE.

I motivi di nullità sono stabiliti nell'articolo 59, RMUE (motivi di nullità assoluta) e nell'articolo 60, RMUE (motivi di nullità relativa). Per quanto riguarda l'applicazione ratione temporis dei motivi di nullità successive all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424, cfr. l'allegato 1 che segue.

Oltre a tali motivi generali, un richiedente l'annullamento può invocare motivi specifici a sostegno della sua domanda di annullamento di un marchio collettivo, secondo quanto previsto dall'articolo 81, RMUE (motivi di decadenza) e dall'articolo 82, RMUE (motivi di nullità), o di un marchio di certificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 91, RMUE (motivi di decadenza) e dall'articolo 92, RMUE (motivi di nullità) (cfr. i punti 2.5 e 2.6, 3.4 e 3.5 che seguono).

In caso di marchio dell'Unione europea registrato in nome dell'agente o del rappresentante del titolare senza la sua autorizzazione, il titolare può chiedere all'Ufficio di cedere il marchio dell'Unione europea a suo favore. Si tratta di un rimedio alternativo inserito in una procedura di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. Per ulteriori dettagli consultare il punto 1.3.3 che segue e le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento.

Il RDMUE stabilisce, agli articoli 12-19, le disposizioni pertinenti per quanto riguarda le domande di decadenza e dichiarazione di nullità, comprese le lingue di tali procedure, l'ammissibilità, la fondatezza e l'esame del merito, ecc.

1.2 Procedimenti *inter partes*

I procedimenti di annullamento non vengono mai avviati dall'Ufficio autonomamente. L'iniziativa spetta al richiedente l'annullamento, anche nelle cause basate su motivi di nullità assoluta.

L'articolo 63, paragrafo 1, RMUE definisce le condizioni che il richiedente deve soddisfare per avere il *locus standi* necessario per depositare una domanda di decadenza o di nullità. Per ulteriori dettagli consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento, punti 2.1 e 4.1.

Non in vigore

1.3 Effetti della decadenza e della nullità

1.3.1 L'effetto giuridico della decadenza

In base all'articolo 62, paragrafo 1, RMUE, nel caso in cui sia dichiarata la **decadenza** del marchio, e nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, il marchio dell'Unione europea è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti di cui al RMUE stesso.

Qualora una delle parti lo richieda, l'Ufficio può stabilire una data antecedente nella quale abbia avuto luogo uno dei motivi di decadenza, ammesso che la parte richiedente dimostri un legittimo interesse in proposito. Sulla base delle informazioni disponibili nel relativo fascicolo di causa, deve essere possibile definire accuratamente tale data antecedente che, in ogni caso, deve essere fissata dopo il «periodo di dilazione» di cinque anni accordato al titolare del marchio dell'Unione europea a partire dalla registrazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 18, RMUE (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, confermato da 08/10/2012, R 444/2011-1, ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, T-538/12, Alphatrad, EU:T:2014:9).

Quando la domanda di decadenza è stata preceduta da una domanda riconvenzionale di decadenza ai sensi dell'articolo 128, RMUE, tra le stesse parti e «deferita» a un tribunale a norma dell'articolo 128, paragrafo 7, RMUE, la data effettiva della decadenza sarà la data della domanda riconvenzionale, a prescindere dal fatto che quella data sia stata richiesta esplicitamente nella domanda di decadenza dinanzi all'Ufficio (cfr. il punto 2.2.3 che segue). senza pregiudizio per qualsiasi possibile richiesta di data effettiva della decadenza anteriore nella domanda riconvenzionale iniziale (nel qual caso deve essere dimostrato un legittimo interesse).

Per quanto riguarda la prassi adottata dall'Ufficio in presenza di rinunce in un caso di decadenza in sospeso, consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 4.3.

1.3.2 L'effetto giuridico della nullità

In base all'articolo 62, paragrafo 2, RMUE, qualora ne sia stata **dichiarata la nullità**, il marchio dell'Unione europea è considerato fin dall'inizio privo degli effetti specificati nel RMUE.

Per quanto riguarda la prassi adottata dall'Ufficio in presenza di rinunce in un caso di nullità in sospeso, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 4.3.

1.3.3 L'effetto giuridico di una domanda di cessione di un marchio dell'Unione europea

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE e dell'articolo 163, paragrafo 1, lettera b), RMUE, qualora il titolare del marchio dell'Unione europea chieda una

Non in vigore

dichiarazione di nullità in forza dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, il titolare può chiederne, quale alternativa ai fini della nullità del marchio, la cessione a suo favore, laddove il marchio sia stato registrato a nome del suo agente o rappresentante senza l'autorizzazione del titolare. Tale domanda di cessione non costituisce un motivo autonomo ma semplicemente un **rimedio alternativo**. Qualora il ricorso venga accolto, il richiedente diventerà il titolare del marchio dell'Unione europea con effetto retroattivo dalla data di deposito oppure, ove applicabile, dalla data di priorità del marchio dell'Unione europea contestato. Tale rimedio alternativo non è disponibile per altri motivi di nullità.

2 Decadenza

2.1 Introduzione

In base all'articolo 58, paragrafo 1, RMUE, sussistono tre motivi di decadenza:

- il marchio dell'Unione europea non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di 5 anni;
- il marchio è diventato generico per l'attività o l'inattività del suo titolare;
- il marchio è divenuto tale da poter indurre in errore in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare o col suo consenso.

Questi motivi sono esaminati più dettagliatamente nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, RMUE, se le cause di decadenza sussistono per solo una parte dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

Oltre a tali motivi, l'articolo 81 RMUE riporta tre ulteriori motivi specifici sulla cui base possono decadere i diritti del titolare di un **marchio collettivo UE**. L'articolo 91, RMUE segnala motivi aggiuntivi specifici per la decadenza dei **marchi di certificazione dell'Unione europea**.

2.2 Non uso del marchio dell'Unione europea — Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE

A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se il marchio, per un periodo ininterrotto di 5 anni dopo la sua registrazione e prima della presentazione della domanda di annullamento, non ha formato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell'articolo 18, RMUE, sarà dichiarato decaduto, a meno che non vi siano ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In base all'articolo 58, paragrafo 2, RMUE, se il marchio è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è stato utilizzato.

Non in vigore

Per quanto riguarda gli **aspetti procedurali** della presentazione della prova (limiti di tempo per la presentazione della prova, ulteriori fasi di osservazioni e produzione di prove aggiuntive attinenti, traduzione delle prove, ecc.), ccfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento.

Le norme di prassi applicabili alla **valutazione sostanziale** della prova dell'uso di diritti anteriori nei procedimenti di opposizione sono applicabili alla valutazione dei requisiti per la decadenza per non uso (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso). Tuttavia, occorre tener presente alcune particolarità nel contesto dei procedimenti di decadenza che verranno esaminate qui di seguito.

2.2.1 Onere della prova

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE, l'onere della prova incombe sul titolare del marchio dell'Unione europea.

È il titolare del marchio in questione che si trova nella posizione migliore per fornire prove a sostegno dell'affermazione secondo cui il suo marchio è stato oggetto di un uso effettivo (22/10/2020, C-720/18 e C-721/18, Ferrari, EU:C:2020:854, § 78 e 81-82 e giurisprudenza ivi citata). D'altro canto, il richiedente la revoca non è tenuto a presentare osservazioni documentate a sostegno della sua domanda che vadano oltre l'affermazione secondo cui il marchio non è stato oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare (ad esempio per effettuare ricerche di mercato in merito all'eventuale uso di tale marchio da parte del suo titolare) (10/03/2022, C-183/21, Maxxus, EU:C:2022:174, § 38 e 46).

Il ruolo dell'Ufficio consiste nel valutare gli elementi di prova addotti dinanzi ad esso alla luce delle memorie delle parti. Inoltre, l'Ufficio non può determinare *ex officio* l'uso effettivo dei marchi soggetti a un'azione di revoca. Non ha alcun ruolo nella raccolta delle prove in sé. Anche i titolari di marchi presumibilmente noti devono addurre prove per dimostrare il loro uso effettivo.

2.2.2 Uso effettivo

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio contestato, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato.

Come indicato in precedenza, la valutazione dell'uso effettivo (che comprende il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione) è la stessa che viene effettuata nei procedimenti di annullamento e di opposizione. Pertanto, occorre far riferimento alle considerazioni dettagliate contenute nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso.

Il mancato uso effettivo per alcuni dei prodotti/servizi oggetto della contestazione nell'ambito di una causa di decadenza comporta la decadenza del marchio dell'Unione europea registrato relativamente a tali prodotti/servizi. Di conseguenza è necessario

Non in vigore

porre grande cura nella valutazione degli elementi di prova dell'utilizzazione nei procedimenti di decadenza riguardanti **l'uso dei prodotti/servizi per i quali il marchio è stato registrato (e contestato)**.

N. del caso	Commento
02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	Il marchio era stato registrato per i prodotti *articoli per la pesca; equipaggiamento per la pesca; accessori per la pesca* compresi nella Classe 28. La Commissione ha confermato la decisione della divisione Annullamento e ha mantenuto la registrazione del marchio per *canne da pesca* e *lenze da pesca* (queste ultime non contestate) nella Classe 28. La Commissione concordò con la divisione Annullamento che le prove d'uso mostravano un uso effettivo del marchio contestato per *canne da pesca* e che queste ultime sono sufficientemente distinte dalle vaste categorie costituite dagli *articoli per la pesca* e dall'*equipaggiamento per la pesca* al punto da formare sottocategorie logiche. Questa conclusione non è stata contestata dal ricorrente.

2.2.3 Periodo da prendere in considerazione

A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il marchio dell'Unione europea è suscettibile di decadenza se non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni. Tuttavia, nessuno può far valere che il titolare del marchio dell'Unione europea è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza del periodo di 5 anni e la presentazione della domanda, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio. Inoltre, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE, se la domanda di decadenza è accolta, la data effettiva di decadenza è la data della domanda.

Da tali disposizioni discende che il titolare deve dimostrare l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea contestato nel **periodo di cinque anni che precede la data della domanda di decadenza** (17/12/2020, C-607/19, HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

Per esempio, un marchio dell'Unione europea registrato in data 01/01/2011 diventa suscettibile di decadenza il 02/01/2016. In caso di domanda di decadenza depositata il 15/09/2016, il titolare del marchio dell'Unione europea dovrebbe fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/09/2011 e il 14/09/2016.

Anche nel caso in cui un marchio dell'Unione europea non abbia formato oggetto di un uso effettivo nei 5 anni successivi alla sua registrazione, non può essere

Non in vigore

dichiarato decaduto se l'uso effettivo è iniziato o è ripreso prima della presentazione della domanda di decadenza. Tuttavia, qualora questo periodo non sia superiore a 3 mesi **e** si possa dimostrare che il titolare ha iniziato o ha ripreso un uso effettivo del marchio in vista della presentazione della domanda di decadenza, la prova di questo uso non può essere presa in considerazione e il marchio dell'Unione europea dovrà essere dichiarato decaduto. L'onere di dimostrare di avere reso il titolare del marchio **consapevole della propria intenzione** di depositare una domanda di decadenza incombe sul richiedente la decadenza.

In nessun caso la prova dell'uso effettivo **precedente** un periodo di non uso ininterrotto di 5 anni può essere presa in considerazione, indipendentemente dalla possibile durata di quell'uso.

Se viene richiesta una **data effettiva di decadenza anteriore** ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE, questa data può essere concessa solo a patto che il richiedente l'annullamento dimostri un legittimo interesse (cfr. il punto 1.3.1 che precede), qualora non sia stato dimostrato alcun uso effettivo del marchio contestato **sia** nel periodo di cinque anni precedenti la data della domanda di decadenza, **sia** nel periodo di cinque anni precedenti la data effettiva anteriore richiesta. Ciò discende dalla formulazione dell'articolo 62, paragrafo 1, seconda frase, RMUE, in base alla quale può essere fissata una data effettiva di decadenza anteriore se la causa di decadenza «è sopravvenuta» in quella data. Tuttavia, anche se viene richiesta una data effettiva anteriore, l'interesse primario del titolare del marchio dell'Unione europea è quello di dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato nel periodo di 5 anni immediatamente precedenti la data della domanda di decadenza. Nel caso in cui venga provato l'uso effettivo in questo periodo del marchio dell'Unione europea contestato, il marchio contestato non può essere dichiarato decaduto. La prova dell'uso effettivo del suddetto marchio nel periodo di 5 anni precedenti la data effettiva anteriore richiesta può assumere rilievo solo in assenza di prove dell'uso effettivo del marchio contestato nel periodo di 5 anni immediatamente precedenti la data della domanda di decadenza.

Nell'ipotesi in cui la domanda di decadenza sia stata preceduta da una domanda riconvenzionale di decadenza ai sensi dell'articolo 128, RMUE, tra le stesse parti e «deferita» da un tribunale ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 7, RMUE, il periodo di tempo per cui deve essere dimostrato l'uso effettivo è costituito dai cinque anni precedenti la data della **domanda riconvenzionale** (17/01/2018, T-68/16, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

2.2.4 Ragioni legittime per la mancata utilizzazione

Pertanto, occorre far riferimento alle considerazioni dettagliate contenute nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso e in particolare al paragrafo 9.

Non in vigore

2.3 Marchio dell'Unione europea divenuto una denominazione abituale (termine generico) — Articolo 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE

Un marchio dell'Unione europea viene revocato se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, esso è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato.

2.3.1 Onere della prova

Incombe al richiedente l'onere di provare che il termine è divenuto denominazione abituale nel commercio per:

- l'attività, o
- l'inattività

del titolare.

L'Ufficio esamina i fatti a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE nell'ambito delle osservazioni fattuali presentate dal richiedente la revoca (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Nel quadro di tale procedura, essa può prendere in considerazione fatti ovvi e noti. Tuttavia non deve andare al di là degli argomenti giuridici presentati dal richiedente la revoca. Se la richiesta di revoca è fondata solo sull'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il marchio non potrà essere revocato per il fatto di essere, ad esempio, contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

2.3.2 Date da prendere in considerazione

Il richiedente revoca deve dimostrare che il marchio è divenuto il nome comune in commercio per il prodotto o il servizio in questione dopo la data di registrazione del marchio dell'Unione europea, anche se fatti o circostanze avvenuti tra la domanda e la registrazione possono essere presi in considerazione. Il fatto che il segno era, alla data della domanda, il nome comune usato in commercio per i prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione sarebbe rilevante solo nel contesto di un ricorso di nullità.

2.3.3 Pubblico di riferimento

Un MUE può essere revocato ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE nel caso in cui sia divenuto denominazione abituale del prodotto o del servizio non solo per una parte, ma per la vasta maggioranza del pubblico di riferimento, compresi gli operatori che intervengono nella commercializzazione del prodotto o del servizio in questione (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23,26). Chiarire se un marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato è una questione che deve essere valutata non solo alla luce della percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali, bensì anche, in funzione delle caratteristiche del mercato in questione, alla luce della percezione

Non in vigore

dei professionisti, come, ad esempio, i venditori (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Tuttavia, in alcune circostanze specifiche, può essere sufficiente che i venditori del prodotto finito non informino i propri clienti che il segno è stato registrato come un marchio, né offrano loro assistenza clienti al momento della vendita, che comprende l'indicazione dell'origine dei prodotti in vendita (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

2.3.4 Denominazione abituale

Un segno è considerato la «denominazione abituale nel commercio» se è prassi consolidata nel commercio usare il termine in questione per designare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato [cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 5, Segni o indicazioni di uso comune(articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE)]. Non è necessario dimostrare che il termine descrive direttamente una qualità o caratteristica dei prodotti o dei servizi, ma semplicemente che esso viene effettivamente utilizzato nel commercio per riferirsi a tali prodotti o servizi. È più probabile che la forza distintiva di un marchio degeneri quando un segno è evocativo o appropriato in qualche modo, soprattutto se ha connotazioni positive che portano altri ad affidarsi alla sua idoneità a designare non solo un prodotto o servizio di un determinato produttore, ma un particolare tipo di prodotto o servizio (30/01/2007, 1 020 C, Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Il fatto che un marchio sia usato come generica denominazione per designare un prodotto o servizio specifico è un'indicazione del fatto che ha perso la sua capacità di distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi da quelli di altre imprese. Un indizio del fatto che un marchio è divenuto generico è quando esso viene comunemente usato nella lingua parlata per riferirsi a un particolare tipo o caratteristica dei prodotti o servizi. Tuttavia questo fatto non è di per sé decisivo: è necessario stabilire se il marchio sia ancora in grado di distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi da quelli di altre imprese.

Anche l'assenza di qualsiasi termine alternativo o l'esistenza di un solo termine lungo e complicato può essere un'indicazione che il segno è divenuto la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o servizio specifico.

2.3.5 Difesa per il titolare

Qualora il titolare del marchio dell'Unione europea abbia agito nel modo che poteva ragionevolmente essere previsto nel caso di specie (ad esempio abbia organizzato una campagna televisiva o abbia pubblicato annunci pubblicitari in giornali e riviste pertinenti), il marchio dell'Unione europea non può essere revocato. Il titolare deve poi verificare se il suo marchio compare nei dizionari come termine generico; se del caso, il titolare può chiedere all'editore che nelle future edizioni il marchio sia corredato dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato (articolo 12, RMUE).

Non in vigore

2.4 Marchio dell'Unione europea divenuto ingannevole — Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Se, in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi, il marchio dell'Unione europea può essere dichiarato decaduto. In questo contesto, la qualità si riferisce a una caratteristica o un attributo più che a un grado o livello di eccellenza.

2.4.1 Onere della prova

L'Ufficio esamina i fatti a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE nell'ambito delle osservazioni fattuali presentate dal richiedente la revoca (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Nel quadro di tale procedura, essa può prendere in considerazione fatti ovvi e noti. Tuttavia non deve andare al di là degli argomenti giuridici presentati dal richiedente la revoca.

L'onere di provare che il marchio è diventato fuorviante poggia sul richiedente la revoca, che deve inoltre dimostrare che è l'uso fatto dal titolare che causa l'effetto fuorviante. Se l'utilizzo avviene ad opera di un soggetto terzo, spetta al richiedente la revoca l'onere di dimostrare che il proprietario ha acconsentito a tale uso, a meno che il terzo sia un licenziatario del titolare.

2.4.2 Date da prendere in considerazione

Il richiedente la revoca deve dimostrare che il marchio è diventato tale da indurre in errore il pubblico, in particolare per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi in questione, dopo la data di registrazione del marchio dell'Unione europea. Se il segno era già ingannevole o tali da ingannare il pubblico alla data di applicazione, questo sarebbe rilevante nel contesto di un'azione di nullità

2.4.3 Norme da applicare

Le Direttive contengono dettagli in merito ai criteri da applicare per valutare se una domanda di marchio dell'Unione europea è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE [cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 8, Marchi ingannevoli (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE)]. I criteri sono confrontabili a quelli applicati nei procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

Non in vigore

2.4.4 Esempi

Un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica sarà di norma percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione al luogo da cui provengono le merci. L'unica eccezione a questa regola è quando il rapporto tra il nome geografico e i prodotti è manifestamente così fantasioso (per esempio, perché il luogo non è noto al pubblico, ed è improbabile che lo diventi, come luogo di origine delle merci in questione) che i consumatori non faranno tale collegamento.

A questo proposito, il marchio MÖVENPICK OF SWITZERLAND è stato annullato perché i prodotti in questione erano fabbricati (stando ai fatti) esclusivamente in Germania, e non in Svizzera (12/02/2009, R 0697/2008-1, MÖVENPICK OF SWITZERLAND)

Inoltre, qualora un marchio contenente gli elementi verbali «capra» e «formaggio» e un elemento figurativo che raffigura chiaramente una capra sia registrato per «formaggio di capra» e ne venga dimostrato l'uso per formaggi non a base di latte di capra, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

Qualora un marchio contenente gli elementi verbali «pura lana vergine» sia registrato per «abbigliamento» e ne venga dimostrato l'uso per abbigliamento realizzato in fibre artificiali, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

Qualora un marchio contenente le parole «vera pelle» o il corrispondente pittogramma sia registrato per «calzature» e ne venga dimostrato l'uso per calzature non realizzate in pelle, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

2.5 Motivi aggiuntivi di decadenza di marchi collettivi dell'Unione europea (articolo 81 RMUE)

In conformità dell'articolo 81, RMUE, oltre ai motivi di decadenza previsti dall'articolo 58, RMUE, i diritti del titolare di un marchio collettivo dell'Unione europea saranno revocati su richiesta all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale presentata nel procedimento di violazione, qualora:

1. il titolare non adotti misure adeguate al fine di evitare l'uso del marchio in modo incompatibile con le condizioni d'uso, ove esistenti, stabilite nei regolamenti che ne disciplinano l'uso, le cui modifiche siano state riportate nel registro, se del caso;
2. il titolare del marchio collettivo dell'Unione europea ne faccia un uso tale da trarre il pubblico in inganno per quanto riguarda il carattere o il significato del marchio, in particolare laddove sia tale da essere confuso con qualcosa di diverso da un marchio collettivo, come indicato nell'articolo 76, RMUE;

Non in vigore

3. i regolamenti modificativi non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 75, RMUE o interessino uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 76, RMUE, sebbene la modifica sia stata riportata nel registro in violazione del disposto dell'articolo 79, paragrafo 2, RMUE, a meno che il titolare del marchio apporti un'ulteriore modifica dei regolamenti che ne disciplinano l'uso, al fine di soddisfare le condizioni di tale disposto.

2.6 Motivi aggiuntivi di decadenza di marchi di certificazione dell'Unione europea (articolo 91, RMUE)

In conformità dell'articolo 91, RMUE, oltre ai motivi di decadenza di cui all'articolo 58, RMUE, i diritti del titolare di un marchio di certificazione dell'Unione europea saranno revocati su richiesta all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento di violazione, ove sussistano le seguenti condizioni:

1. il titolare svolge un'attività commerciale riguardante i beni e servizi del tipo certificato, in violazione dell'articolo 83, paragrafo 2, RMUE;
2. il titolare non adotta misure adeguate al fine di evitare l'uso del marchio in modo incompatibile con le condizioni d'uso, ove esistenti, stabilite nei regolamenti che ne disciplinano l'uso, le cui modifiche siano state riportate nel registro, se del caso;
3. il modo in cui il marchio è stato utilizzato dal titolare è stato tale da trarre il pubblico in inganno, come indicato nell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE;
4. una modifica ai regolamenti che disciplinano l'uso del marchio è stata riportata nel registro in violazione del disposto dell'articolo 88, paragrafo 2, RMUE, a meno che il titolare del marchio apporti un'ulteriore modifica dei regolamenti che ne disciplinano l'uso, al fine di soddisfare le condizioni di tale articolo.

3 Motivi di nullità assoluta

3.1 Marchio dell'Unione europea registrato in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7, RMUE o all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Un marchio dell'Unione europea può essere dichiarato non valido se, al momento della sua domanda corrispondente, poteva essere possibile sollevare un'obiezione nei confronti del marchio dell'Unione europea ai sensi di uno qualsiasi dei motivi elencati all'articolo 7, RMUE.

3.1.1 Onere della prova

Scopo dei procedimenti di nullità è, tra l'altro, quello di permettere all'Ufficio di verificare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che esso avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d'ufficio nel processo di registrazione

Non in vigore

in forza dell'articolo 42, paragrafo 1, RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

L'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, seconda frase, stabilisce esplicitamente che nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 59, RMUE, l'Ufficio **limita il suo esame ai motivi e alle argomentazioni presentati dalle parti**. Il MUE gode di una **presunzione di validità e spetta al richiedente la nullità invocare presso l'Ufficio i fatti specifici che mettono in dubbio la validità del marchio** (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Di conseguenza, l'Ufficio esamina i fatti a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, seconda frase, **nell'ambito delle osservazioni fattuali** presentate dal richiedente della dichiarazione di nullità (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Nel quadro di tale procedura, esso può prendere in considerazione fatti ovvi e noti. Tuttavia **non deve andare al di là dei motivi e degli argomenti presentati dal richiedente** della dichiarazione di nullità.

Uno degli argomenti che il titolare del marchio dell'Unione europea può addurre per appellarsi contro la domanda di nullità del richiedente è la prova del fatto che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Cfr. il punto 3.2 che segue.

3.1.2 Date da prendere in considerazione

Il Tribunale ha ritenuto che l'esame mirato a decidere se registrare o dichiarare nullo un marchio vada condotto sulla base della situazione alla data della presentazione della corrispondente domanda, non della sua registrazione (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse,EU:T:2009:172; confermata dal 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).

In generale, non vengono presi in considerazione sviluppi o eventi successivi alla data della presentazione della domanda o alla data di priorità. Ad esempio, il fatto che un segno sia divenuto, dopo la data della presentazione della domanda, il termine comunemente usato nel commercio per i prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione è in linea di principio irrilevante ai fini dell'esame di una domanda di nullità (sarebbe rilevante solo nel contesto di una domanda di decadenza). Tuttavia tali fatti successivi alla data di presentazione della domanda possono essere comunque presi in considerazione se e nella misura in cui essi consentono di trarre conclusioni riguardo alla situazione alla data di applicazione per il MUE. Ne è un esempio il caso degli estratti del dizionario successivi alla data di presentazione della domanda. Salvo in presenza di un rapido sviluppo dell'uso linguistico o delle condizioni di vita (nel senso di «tendenze» sociali o tecniche) sopraggiunto dopo la data di presentazione della domanda, le parole sono di norma inserite nei dizionari solo se il loro utilizzo e significato effettivi sono andati consolidandosi per un periodo di tempo considerevole (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

Non in vigore

3.1.3 Norme da applicare

Le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, illustrano in dettaglio i criteri da applicare per valutare se una domanda di marchio dell'Unione europea è conforme all'articolo 7, RMUE. I criteri sono identici a quelli applicati nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

3.2 Difesa nei confronti di una contestazione in merito alla sussistenza del carattere distintivo

Un marchio in contrasto con l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE non sarà dichiarato nullo se ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto (articolo 59, paragrafo 2, RMUE). La disposizione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, RMUE risponde alla stessa logica dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE e deve essere interpretata nello stesso senso e alla luce degli stessi fattori pertinenti (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Nell'ambito dei procedimenti di nullità, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso costituisce un'eccezione ai motivi di nullità di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Trattandosi di un'eccezione, **l'onere della prova** ricade sulla parte che cerca di basarsi sulla stessa, ovvero il titolare del marchio contestato. Il titolare del marchio contestato si trova nella posizione migliore per addurre prove a supporto dell'asserzione che il suo marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto dello stesso (per esempio in relazione all'intensità, alla portata geografica, alla durata dell'uso, all'investimento promozionale). Di conseguenza, laddove il titolare del marchio contestato invochi il carattere distintivo acquisito durante l'uso, ma questi non apporti le prove in tal senso, il marchio deve essere dichiarato non valido (19/06/2014, cause riunite C-217/13 e C-218/13, Oberbank e a., EU:C:2014:2012, § 68-71).

Il titolare del marchio dell'Unione europea può invocare altresì, in subordine, la difesa del carattere distintivo acquisito e chiedere espressamente alla divisione Annullamento di decidere dapprima sul motivo di nullità invocato (articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE).

La divisione Annullamento accetterà di norma queste richieste (a meno che le circostanze non impongano diversamente, per esempio quando il marchio contestato debba essere dichiarato nullo per motivi differenti) ed emetterà una decisione soggetta a ricorso per il motivo di nullità invocato (come previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, RMUE). Qualora ciò comporti una conclusione a favore dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE, e una volta che questa decisione sia divenuta definitiva, la fase del contraddittorio del procedimento sarà riaperta per consentire al

Non in vigore

titolare del marchio dell'Unione europea di presentare le prove a sostegno della sua rivendicazione del carattere distintivo acquisito.

Le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti, capitolo 14, Carattere distintivo acquisito attraverso l'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE), contengono i dettagli dei criteri da applicare per valutare se un marchio dell'Unione europea ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso.

Il titolare deve dimostrare che il marchio ha acquisito un carattere distintivo al più tardi entro la data della domanda di dichiarazione di nullità (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Pertanto, le prove del carattere distintivo acquisito i) entro la data della domanda di MUE (o la data di priorità, se applicabile), ii) tra la data della domanda di MUE (o la data di priorità, se applicabile) e la data di registrazione e iii) tra la data di registrazione e la data della domanda di dichiarazione di nullità sono tutte rilevanti.

3.3 Malafede — Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE

Per il RMUE la malafede costituisce esclusivamente un motivo di **nullità** assoluta per un marchio dell'Unione europea, da invocare dinanzi all'Ufficio o mediante una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione. Pertanto, la malafede non ha alcuna rilevanza nei procedimenti di esame o di opposizione (per i procedimenti di opposizione, 17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Data di riferimento

La data di riferimento per determinare se il titolare del marchio dell'Unione europea abbia agito in malafede è **la data di deposito della domanda di registrazione**. Tuttavia, occorre osservare che:

- si possono prendere in considerazione fatti ed elementi di prova anteriori al deposito per interpretare l'intenzione del titolare all'atto di deposito del marchio dell'Unione europea. Questi fatti possono includere, inter alia, l'eventualità che la registrazione del marchio sia già avvenuta in uno Stato membro, nell'Ufficio o in un'altra giurisdizione, le circostanze in cui il marchio è stato creato e l'utilizzo che ne è stato fatto dopo la sua creazione (cfr. il punto 3.3.2.1 che segue, paragrafo 3);
- Talvolta possono essere considerati fatti ed elementi di prova successivi al deposito al fine di interpretare l'intenzione del titolare all'atto di deposito del marchio dell'Unione europea, in particolare per stabilire se il titolare ha fatto o meno uso del marchio dopo la registrazione (cfr. il punto 3.3.2.1 che segue, paragrafo 3).

3.3.2 Nozione di malafede

La nozione di malafede ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea (UE), che deve essere interpretata in modo uniforme nell'UE (sentenza pregiudiziale del 27/06/2013,

Non in vigore

C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Tuttavia, essa non è definita, delimitata e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa.

L'avvocato generale Sharpston ha proposto di definirla come un «comportamento che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà» (conclusioni dell'avvocato generale Sharpston dell'11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

L'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE persegue l'obiettivo di interesse generale di contrastare le registrazioni di marchio abusive o contrarie alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Tali registrazioni sono contrarie al principio secondo cui il diritto dell'UE non può estendersi fino a comprendere le pratiche abusive di operatori economici che non consentono di raggiungere l'obiettivo perseguito dalla normativa in questione (23/05/2019, T-3/18 e T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e a., EU:T:2019:357, § 33).

Il motivo di malafede si applica laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di MUE ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine (12/09/2019, C 104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Per determinare se il titolare abbia agito o meno in malafede al momento del deposito della domanda, occorre eseguire una **valutazione generale** in cui devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti del singolo caso di specie (pronuncia pregiudiziale del 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), in particolare l'intero elenco di prodotti e servizi per i quali era stato chiesto il marchio, benché alla fine non fosse stato registrato per alcuni di essi. Di seguito viene fornito un elenco **non esaustivo** di questi elementi.

3.3.2.1 Elementi che possono indicare l'esistenza della malafede

La giurisprudenza mostra tre fattori particolarmente rilevanti in merito.

1. **Identità o somiglianza dei segni**: il fatto che il marchio dell'Unione europea apparentemente registrato in malafede è identico o simile a un segno cui fa riferimento il richiedente la nullità può essere significativo per l'accertamento della malafede. Sebbene in molti casi in cui si riscontra malafede vi sia identità o somiglianza con un segno anteriore, il rischio di confusione non costituisce un prerequisito per la malafede (12/09/2019, C 104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Infine, l'identità o la somiglianza dei segni non sono di per sé sufficienti a provare la malafede (01/02/2012, T 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).
2. **Conoscenza dell'uso di un segno identico o simile**: anche il fatto che il titolare del marchio dell'Unione europea conosceva o avrebbe dovuto essere a conoscenza

Non in vigore

dell'uso di un segno identico o simile da parte di un terzo relativamente a prodotti o servizi identici o di natura analoga può essere significativo.

Tale conoscenza si configura, ad esempio, quando una parte sia stata in rapporti d'affari con l'altra e, pertanto, «non poteva ignorare, se non addirittura sapeva, che l'interveniente usava da molto tempo il segno» (11/07/2013, T 321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), quando la notorietà del segno, anche come marchio «storico», è un fatto ben noto (08/05/2014, T 327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 50), o quando l'identità o semi-identità tra il marchio contestato e i segni anteriori «non possono essere manifestamente casuali» (28/01/2016, T 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

La **presunzione che il titolare sia consapevole di tale utilizzo** («o doveva essere a conoscenza») discende, *inter alia*, da una conoscenza generale di un siffatto utilizzo nel settore economico interessato o dalla durata di tale utilizzo. Infatti, maggiore è la durata di tale utilizzo, più è verosimile che il titolare ne fosse a conoscenza (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). A seconda delle circostanze del caso, tale presunzione può applicarsi anche laddove il segno sia stato registrato in un paese non UE (28/01/2016, T 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

Tuttavia, la conoscenza di un segno antecedente identico o simile per prodotti o servizi identici o simili non **è sufficiente, di per sé**, a dimostrare l'esistenza della malafede (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48, 49). Dipende sempre dalle circostanze del caso (cfr., per esempio, 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Similmente, il fatto che il richiedente sappia, o debba sapere, che, al momento del deposito della sua domanda, una terza parte **sta utilizzando un marchio all'estero** che può essere confuso con il marchio per il quale si è richiesta la registrazione non è sufficiente, **di per sé**, per consentire di concludere che il richiedente sta agendo in malafede (pronuncia preliminare del 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

La conoscenza o la presunzione della conoscenza di un segno esistente non è richiesta nel caso in cui il titolare del marchio dell'Unione europea eluda il sistema con l'intenzione di impedire che **qualsiasi** segno simile venga immesso sul mercato (cfr. per esempio, la proroga artificiosa del periodo di dilazione per il mancato utilizzo alla voce 3, lettera d) del presente elenco).

3. **Intenzione fraudolenta del titolare del marchio dell'Unione europea**: è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Anche in questo caso, vari elementi possono essere ritenuti rilevanti come, ad esempio, i seguenti casi di specie.
   a. La malafede sussiste quando le domande di marchi divergono dallo scopo iniziale e sono depositate a fine speculativo o esclusivamente per ottenere un indennizzo economico (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
   b. La malafede sussiste quando si può dedurre che il fine del richiedente del marchio dell'Unione europea consiste nel «cavalcare l'onda» della notorietà

Non in vigore

del richiedente la dichiarazione di nullità (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) o dei marchi registrati di quest'ultimo e nel trarre vantaggio da tale notorietà (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56), anche se tali marchi sono scaduti (21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).

c. L'assenza di qualsivoglia intenzione di utilizzare un marchio per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda costituisce un atto di malafede in relazione ad essi se il richiedente tale MUE ha agito con l'intenzione di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Qualora l'assenza di qualsivoglia intenzione di utilizzare il marchio conformemente alle funzioni essenziali di un marchio riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della domanda di marchio, tale domanda costituisce un atto di malafede solo nella parte in cui riguarda i suddetti prodotti o servizi (29/01/2020, C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, T 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Tuttavia, se il marchio viene depositato in base a una qualche logica commerciale e si può presumere che il titolare del marchio dell'Unione europea intendeva utilizzare il segno come marchio per i prodotti per i quali è stata chiesta la tutela, ciò tenderebbe a indicare l'assenza di un'intenzione fraudolenta. Per esempio, nel caso in cui il titolare aveva un incentivo commerciale per garantire al marchio una tutela più estesa, ad esempio un aumento del numero di Stati membri in cui il titolare genera fatturato relativamente ai prodotti commercializzati con tale marchio (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

d. L'esistenza di un rapporto diretto o indiretto tra le parti prima del deposito del marchio dell'Unione europea, per esempio un rapporto pre-contrattuale, contrattuale o post-contrattuale (residuo), può anche essere un indizio di malafede da parte del titolare del marchio dell'Unione europea (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2012:372, § 25-32). In tali casi, la registrazione del segno a proprio nome da parte del titolare del marchio dell'Unione europea può, a seconda delle circostanze, essere considerata una violazione delle consuetudini commerciali e professionali di lealtà.

e. La malafede sussiste quanto il titolare di un marchio dell'Unione europea tenta di prorogare artificiosamente il periodo di dilazione per il mancato utilizzo, per esempio depositando una domanda reiterata per un marchio anteriore al fine di evitare la perdita di un diritto a seguito del mancato utilizzo (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). È necessario distinguere questo caso dalla situazione in cui il titolare del marchio dell'Unione europea, conformemente alla normale prassi commerciale, cerca di tutelare le modifiche subite dal proprio segno, per esempio nel caso dell'evoluzione di un logo (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).

f. La malafede sussiste altresì quando il titolare di un marchio dell'Unione europea effettua una serie consecutiva di domande di registrazione di marchi nazionali,

Non in vigore

con l'intento di bloccare la situazione per un periodo superiore al periodo di tolleranza di sei mesi previsto dall'articolo 34, paragrafo 1, RMUE e addirittura il periodo di tolleranza di cinque anni previsto dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE (07/07/2016, T 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).

g. La richiesta di indennizzo economico presentata dal titolare di un marchio dell'Unione europea al richiedente la nullità può comportare la presunzione di malafede qualora si dimostri che il titolare del marchio dell'Unione europea era a conoscenza dell'esistenza del segno identico o simile anteriore e si aspettava di ricevere una proposta di indennizzo economico dal richiedente la nullità (08/05/2014, T 327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Oltre agli elementi summenzionati, gli **altri elementi potenzialmente pertinenti** individuati nella giurisprudenza e/o nella prassi dell'Ufficio nel valutare l'esistenza della malafede comprendono:

1. le circostanze all'origine del segno contestato, l'utilizzo a partire dalla sua creazione, la logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione di detto segno come marchio dell'Unione europea nonché la cronologia degli eventi fino al deposito di detta domanda (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, § 68 EU:T:2015:115, § 68);
2. la natura del marchio richiesto. Laddove il segno interessato consista nella forma e nella presentazione d'insieme di un prodotto, l'esistenza della malafede del titolare del marchio dell'Unione europea potrebbe essere dimostrata più facilmente qualora la libertà di scelta dei concorrenti in ordine alla forma e alla presentazione di un prodotto venga limitata per motivi di ordine tecnico o commerciale, di modo che il titolare del marchio sia in grado di impedire ai suoi concorrenti non solo di usare un segno identico o simile, ma anche di commercializzare prodotti comparabili (11/06/2009, C-529/07, LindtGoldhase, EU:C:2009:361, § 50);
3. il grado intrinseco o acquisito della capacità distintiva del segno del richiedente la nullità e del segno del titolare del marchio, nonché il suo grado di notorietà, anche se questo è soltanto residuo (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49);
4. il fatto che il marchio nazionale sul quale il titolare del marchio dell'Unione europea ha basato una rivendicazione di priorità sia stato dichiarato nullo per malafede (30/07/2009, R 1203/2005-1, BRUTT);

Infine, la giurisprudenza e/o l'Ufficio hanno identificato una serie di fattori che, considerati singolarmente, non sono sufficienti per determinare la malafede, ma che, in combinazione con altri fattori rilevanti (da identificarsi caso per caso), possono indicare l'esistenza di malafede.

- Il fatto che un marchio dell'Unione europea anteriore, molto simile, sia stato dichiarato decaduto per prodotti o servizi rientranti in una serie di classi non è di per sé sufficiente a far trarre conclusioni di alcun genere in merito alle intenzioni del titolare del marchio dell'Unione europea al momento del deposito della domanda di registrazione relativamente agli stessi prodotti e servizi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).

Non in vigore

- Il fatto che la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea contestato sia stata depositata tre mesi prima della scadenza del periodo di tolleranza per i marchi dell'Unione europea anteriori non è sufficiente a controbilanciare gli elementi che dimostrano che l'intenzione del titolare del marchio dell'Unione europea era quella di depositare un marchio ammodernato relativo a un elenco aggiornato di servizi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50, 51).
- Il deposito di domande di nullità nei confronti dei marchi del richiedente la nullità costituisce l'esercizio legittimo di un diritto esclusivo da parte del titolare del marchio dell'Unione europea e non può dimostrare di per sé alcuna intenzione fraudolenta da parte sua (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Il fatto che, dopo aver ottenuto la registrazione del marchio dell'Unione europea contestato, il titolare abbia intimato ad altre parti di cessare di utilizzare un segno simile nelle loro relazioni commerciali non rappresenta un indizio di malafede. Una siffatta domanda rientra nelle prerogative collegate alla registrazione di un marchio dell'Unione europea; cfr. articolo 9 RMUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab EU:T:2012:77, § 33). Tuttavia, in circostanze nelle quali tale richiesta è collegata ad altri fattori (per esempio il fatto che il marchio non venga utilizzato), può essere un'indicazione dell'intento di evitare che altre parti entrino nel mercato.
- In casi in cui il titolare del marchio dell'Unione europea detiene più di un marchio, il semplice fatto che le differenze tra il marchio dell'Unione europea in questione e il precedente marchio dell'Unione europea registrato dallo stesso titolare siano così insignificanti da non essere notate dal consumatore medio non può portare a stabilire di per sé che il marchio dell'Unione europea contestato è una mera domanda ripetuta resa in malafede (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Elementi che in genere non indicano l'esistenza della malafede

La giurisprudenza ha individuato diversi elementi che in genere non dimostrano la malafede.

- estendere la tutela di un marchio nazionale facendolo registrare come marchio dell'Unione europea rientra nell'ambito di una normale strategia commerciale dell'azienda (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58);
- la malafede non può essere riscontrata sulla base della lunghezza dell'elenco dei prodotti e dei servizi esposti nella domanda di registrazione (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). In linea di principio è legittimo che un'impresa solleciti la registrazione di un marchio non solo per le categorie di prodotti e di servizi che essa commercializza al momento del deposito, ma anche per altre categorie di prodotti e servizi che la stessa ha intenzione di commercializzare in futuro (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88); Tuttavia, come spiegato alla voce 3, lettera c), del punto 3.3.2.1 (Elementi che possono indicare l'esistenza della malafede), la registrazione di un marchio senza che il richiedente abbia intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto di tale registrazione può costituire malafede una volta che

Non in vigore

la domanda di marchio è priva di giustificazione (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77);

- il fatto che il titolare di più marchi nazionali decida di depositare una domanda di marchio dell'Unione europea per uno solo di essi e non per tutti non può essere considerato un indizio di malafede. La scelta di tutelare un marchio sia su scala nazionale che su scala dell'Unione rientra nella mera strategia commerciale del suo titolare e non spetta pertanto né all'Ufficio né al Tribunale interferire in tale scelta (14/02/2012, T 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29);
- se un segno gode di notorietà a livello nazionale e il titolare deposita la domanda per la sua registrazione come marchio dell'Unione europea, il grado di notorietà potrebbe giustificare l'interesse del titolare ad assicurare una maggiore tutela giuridica (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52);
- la presentazione di una domanda di annullamento del precedente marchio quando il procedimento di opposizione avviato sulla base di tale precedente marchio è ancora in corso non costituisce una prova di malafede (25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Prova della malafede

Nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 59 RMUE, l'Ufficio **limita il suo esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti** (articolo 95, paragrafo 1, RMUE, seconda frase).

Il richiedente la dichiarazione di nullità deve dimostrare le circostanze che permettono di giungere alla conclusione secondo cui la domanda di registrazione del MUE è stata depositata in malafede. La buona fede del depositante è presunta fino a prova contraria (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 e giurisprudenza ivi citata).

Qualora l'Ufficio constati che le circostanze oggettive del caso possano condurre al rovesciamento della presunzione di buona fede, spetta al titolare del marchio dell'UE fornire spiegazioni plausibili circa gli obiettivi e la logica commerciale perseguiti con la domanda di registrazione di tale marchio (23/05/2019, T 3/18 & T 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e a., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.3.4 Relazione con altre disposizioni del RMUE

Se l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, è una manifestazione del principio secondo cui le transazioni commerciali devono essere condotte in buona fede, l'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE è l'espressione generale di tale principio (cfr. pagg. 4 et seq. delle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE)).

Non in vigore

3.3.5 Estensione della nullità

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, RMUE, i motivi di nullità assoluta di cui all'articolo 59, paragrafo 1, RMUE possono sussistere, secondo le circostanze, solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio contestato è stato registrato.

Il richiedente la nullità può determinare l'estensione dell'azione di nullità. Se contesta solo una parte dei prodotti o servizi coperti dal MUE contestato, l'Ufficio limiterà la propria valutazione a quei prodotti e servizi.

L'**estensione di una dichiarazione di nullità** basata su un accertamento dell'esistenza di malafede sarà determinata sulla base delle prove e degli argomenti forniti dal richiedente la nullità e dipenderà dalla natura del comportamento specifico che costituisce la malafede.

Per esempio:

- ove si constati la malafede in quanto il MUE contestato è stato depositato con lo scopo deliberato di creare un'associazione con il richiedente la nullità (14/05/2019, T 795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), il MUE sarà di norma dichiarato nullo nella sua interezza;
- ove si constati la malafede per la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio, il MUE può essere dichiarato nullo solo in parte se il richiedente la nullità non può dimostrare adeguatamente che tale malafede si applica alla totalità dei prodotti e dei servizi (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Motivi di nullità assoluta per marchi collettivi dell'Unione europea

Oltre che per i motivi di nullità sopra esposti di cui agli articoli 59 e 60, RMUE, un marchio collettivo dell'Unione europea registrato in violazione del disposto dell'articolo 76, RMUE sarà dichiarato nullo su richiesta all'Ufficio nei seguenti casi:

- qualora gli articoli 74 e 75, RMUE non vengano soddisfatti o i regolamenti che disciplinano l'uso del marchio siano contrari all'ordine pubblico o ai principi di comportamento etico comunemente accettati;
- qualora il pubblico possa essere tratto in inganno per quanto riguarda il carattere o il significato del marchio, in particolare laddove il marchio sia tale da essere confuse con qualcosa di diverso da un marchio collettivo.

L'articolo 76, paragrafo 3, RMUE, in combinato disposto con l'articolo 82, RMUE, *in fine*, stabilisce chiaramente che il titolare che modifica i regolamenti d'uso, soddisfa i requisiti di cui ai punti 1 e 2 che precedono, tale marchio collettivo dell'Unione europea non sarà rifiutato.

Non in vigore

3.5 Motivi di nullità assoluta per marchi di certificazione dell'Unione europea

L'articolo 92, RMUE stabilisce che, in caso di marchio di certificazione dell'Unione europea registrato in violazione dell'articolo 85, RMUE (per esempio in caso di insoddisfazione delle condizioni di cui agli articoli 83 e 84, RMUE), esso sarà dichiarato nullo, a meno che il titolare modifichi i regolamenti che ne disciplinano l'uso e, di conseguenza, questi soddisfino i requisiti dell'articolo 85, RMUE.

4 Cause di nullità relative

4.1 Introduzione

L'articolo 60, RMUE consente ai titolari di diritti anteriori di presentare una domanda di nullità di un marchio dell'Unione europea in una serie di casi (motivi) elencati di seguito.

- Gli stessi motivi dei procedimenti di opposizione:
  - un marchio anteriore, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, è identico o simile al marchio dell'Unione europea oggetto della contestazione e riguarda prodotti e servizi identici o simili o gode di notorietà (articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE);
  - il marchio è stato registrato da un agente o da un rappresentante del titolare senza l'autorizzazione di quest'ultimo (articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE);
  - un marchio non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale possono rendere nulla la registrazione di un MUE se la legislazione nazionale consente al titolare del marchio non registrato precedente o di un altro segno non registrato precedente di vietare l'uso del RMUE successivo (articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE);
  - una denominazione di origine o un'indicazione geografica possono annullare la registrazione di un MUE se la legislazione UE o la legislazione nazionale consente a qualunque persona autorizzata dal diritto vigente di esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vietare l'uso del successivo MUE (articolo 60, paragrafo 1, lettera d), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 6, RMUE).
- vi è poi un ulteriore motivo basato su **un altro diritto anteriore**, in base alla normativa dell'UE o nazionale (ivi compresi i diritti derivanti da accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro), che autorizza il suo titolare a vietare l'uso del marchio oggetto della contestazione (articolo 60, paragrafo 2, RMUE), in particolare:
  - il diritto al nome;

Non in vigore

- il diritto all'immagine;
- il diritto d'autore;
- il diritto di proprietà industriale.

Questi **motivi** sono ulteriormente illustrati nel prosieguo (4.2 e 4.3).

Come nei procedimenti di opposizione, il titolare del marchio oggetto della contestazione può domandare al richiedente la nullità la produzione di **prove dell'uso effettivo** del proprio marchio anteriore. Le particolarità attinenti al periodo di riferimento per valutare l'effettivo uso nei procedimenti di nullità sono esposte nel punto 4.4 che segue.

Infine, il RMUE contiene una serie di disposizioni a cui il titolare del marchio dell'Unione europea può appellarsi contro la domanda di nullità in base al tipo di diritto anteriore invocato (per es. se sussiste o meno un marchio dell'Unione europea anteriore o un marchio nazionale). Tali disposizioni sono illustrate nel ppunto 4.5 che segue.

4.2 Motivi di nullità di cui dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE

4.2.1 Norme da applicare

I presupposti sostanziali per considerare l'esistenza di un diritto anteriore di cui all'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, RMUE come causa di dichiarazione di nullità sono gli stessi del procedimento di opposizione. Le norme di prassi relative al motivo di opposizione corrispondente dovrebbero essere applicate di conseguenza.

4.2.2 Date da prendere in considerazione

4.2.2.1 Per la valutazione dell'elevato carattere distintivo o della notorietà

Analogamente a quanto avviene nei procedimenti di opposizione, in quelli di nullità il richiedente, sulla base di un accresciuto carattere distintivo oppure della notorietà, deve dimostrare che il suo diritto anteriore ha acquisito **un accresciuto carattere distintivo oppure notorietà** alla data di **deposito** del marchio oggetto della contestazione, tenuto conto, ove occorra, di eventuali diritti di priorità invocati. Inoltre, la notorietà o l'accresciuto carattere distintivo del marchio precedente deve essere ancora attuale nel momento in cui **viene adottata la decisione in merito alla nullità**.

Nei procedimenti di opposizione, dato il breve lasso di tempo tra il deposito del marchio dell'Unione europea e la decisione di opposizione, si presume di norma che l'elevato carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore sia ancora attuale al momento della decisione (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE)). Nei procedimenti di nullità, tuttavia, il lasso di tempo può essere notevole: in tal caso, il richiedente la nullità deve provare

Non in vigore

che il suo diritto anteriore continua a godere di un accresciuto carattere distintivo o di notorietà nel momento in cui viene adottata la decisione sulla nullità.

4.2.2.2 Domanda basata sull'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

In caso di domanda di nullità basata sull'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, il richiedente la nullità deve provare che **l'utilizzo nel commercio di un segno anteriore** abbia una portata non puramente locale alla **data di deposito** del marchio oggetto della contestazione (o la data di priorità, se del caso). Nei **procedimenti di nullità,** il richiedente deve anche dimostrare che il segno avente portata non puramente locale sia stato utilizzato in un altro periodo, ossia **al momento del deposito della domanda di nullità**. Questa condizione si desume dal disposto dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il quale afferma che un MUE è dichiarato nullo «allorché **esiste** un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste dallo stesso paragrafo» (05/10/2004, 606 C; 03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Una volta dimostrato, tale requisito si considera ancora soddisfatto nel **momento in cui viene adottata la decisione in merito alla nullità**, salvo prova contraria (per es. viene invocata a sostegno la denominazione sociale di un'azienda che, tuttavia, ha cessato l'attività).

Esistono ulteriori particolarità concernenti la **motivazione e l'ammissibilità** di cui alle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento.

4.3 Motivi di nullità di cui all'articolo 60, paragrafo 2, RMUE — Altri diritti anteriori

Un marchio dell'Unione europea può essere dichiarato nullo sulla base dei diritti di seguito indicati se la sua utilizzazione può essere vietata dal diritto dell'Unione europea o nazionale che li tutela. L'enumerazione di tali diritti anteriori **non è da considerarsi esaustiva**.

L'articolo 60, paragrafo 2, RMUE si applica solo quando i diritti invocati sono tali da non essere considerati diritti ai quali ci si appella tipicamente nei procedimenti di annullamento a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE (13/12/2011, 4033 C, § 12).

4.3.1 Diritto al nome / diritto all'immagine

Non tutti gli Stati membri tutelano il diritto di una persona al nome o all'immagine. L'esatto ambito di protezione del diritto verrà stabilito in base alla legge nazionale (per esempio, se il diritto è protetto a prescindere dai prodotti e servizi coperti dal marchio contestato).

Il richiedente la nullità dovrà necessariamente indicare la **normativa nazionale in vigore** e proporre una **solida linea argomentativa** relativamente ai motivi per cui, a norma della legislazione nazionale specifica, si dovrebbe impedire l'utilizzo del marchio

Non in vigore

oggetto della contestazione. Un mero riferimento alla legislazione nazionale non è ritenuto sufficiente: non spetta all'Ufficio fornire la linea argomentativa a nome del richiedente (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 0134/2009-2
Diritto al nome ai sensi della legislazione austriaca In base alla normativa austriaca (§ 43 AGBG), «qualora venga contestato il diritto di una persona ad usare il suo nome o essa venga danneggiata a seguito di un uso non autorizzato del suo nome che violi i suoi interessi tutelabili, detta persona può richiedere all'autore della violazione di sospendere tale uso, rinunciarvi e risarcire gli eventuali danni. Questa tutela si estende altresì alle denominazioni distintive dei commercianti, anche nel caso in cui esse differiscano dal nome anagrafico del commerciante in questione (...) Benché il § 43 AGBG si possa applicare anche al nome del commerciante, l'ambito di tutela è circoscritto al campo di attività del segno utilizzato. Gli altri servizi oggetto della contestazione sono diversi da quelli del diritto anteriore poiché (…) riguardano rami di attività distinti (punti 61-63)». Pertanto, i requisiti previsti dalla normativa austriaca non sono stati soddisfatti e la domanda di nullità basata sull'articolo 53, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 2, lettera a), RMUE) in combinato disposto con il testo austriaco è stata rigettata.		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
«MARQUÉS DE BALLESTAR» Titolo nobiliare (título nobiliario)		03/12/2009, R 1288/2008-1

Non in vigore

Diritto al nome ai sensi della legislazione spagnola

In Spagna i titoli nobiliari sono protetti ai sensi della Legge 1/1982 come se fossero nomi di persone. Il richiedente l'annullamento ha dimostrato che questo titolo nobiliare esiste e che ne è il detentore. Il MUE è composto da un piccolo stemma e dalle parole MARQUÉS DE BALLESTAR in caratteri di grandi dimensioni. Il vino non potrebbe essere identificato correttamente nelle operazioni commerciali senza menzionare le parole MARQUÉS DE BALLESTAR. Il diritto conferito dal marchio dell'Unione europea consiste nella facoltà di utilizzarlo come segue: apporlo sul contenitore del prodotto, immettere in commercio il prodotto recante il marchio e usarlo nella pubblicità (articolo 9, RMUE). Di conseguenza, l'uso del marchio è destinato «a scopi pubblicitari, commerciali o di natura analoga» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, della Legge 1/1982. Poiché la Legge definisce questi utilizzi *intromissioni illegittime*, si applicherebbe la tutela offerta dal suo articolo 9, paragrafo 2. Lo stesso articolo ammette l'adozione di misure per «porre fine all'intromissione illegittima». Il marchio deve essere dichiarato nullo in quanto il suo utilizzo può essere vietato in forza del diritto al nome, conformemente alla normativa spagnola sulla tutela del diritto all'onore, alla *privacy* personale e familiare e alla propria immagine (punti 14 et seq.*)*.

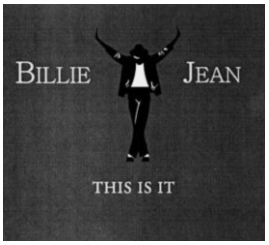
Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4

Diritto al nome ai sensi della legislazione tedesca

La Commissione ritiene che «ciò che il § 12 BGB [Codice civile tedesco] potrebbe tutelare, in definitiva, è il nome del richiedente l'annullamento, ovvero "*DEF-TEC Defense Technology GmbH*", ma non il segno "*DEF-TEC*", che non è il nome del richiedente (…) la registrazione e l'eventuale uso della denominazione "*DEF-TEC*" come marchio sui polverizzatori di pepe non violano il diritto al nome del richiedente l'annullamento. (…) Il § 12 BGB tutela i nomi delle persone fisiche, e poiché non sussiste alcun divieto assoluto di portare un nome simile a quello di un'altra persona, la sua tutela è limitata a casi in cui si nega o ci si appropria il diritto al nome dell'altra persona (…) e nessun altro aspetto attinente all'applicazione estesa del § 12 BGB riguarda i nomi delle persone giuridiche (…) La domanda di nullità è rigettata in relazione a tutti i diritti anteriori invocati» (punti 38et seq.).

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**N° causa**

Non in vigore

Diritti della personalità di Michael Jackson		17/07/2013, R 944/2012-2
Diritti della personalità di Michael Jackson		17/07/2013, R 878/2012-2
Diritto all'immagine ai sensi del diritto tedesco La richiesta di dichiarazione di nullità era basata su un diritto all'immagine in Germania, in conformità con il diritto nazionale tedesco, ovvero con i paragrafi 823 e 1004 del codice civile tedesco (BGB), in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della Costituzione tedesca. La Commissione ritiene che la persona famosa (Michael Jackson) sia riconoscibile nel MUE contestato a causa delle caratteristiche derivanti dall'immagine che sono sue specifiche e del testo che la accompagna. Questo è considerato essere l'uso di un diritto di immagine ai sensi della giurisprudenza tedesca, che costituisce una speciale forma dei diritti della personalità generali protetti dal diritto tedesco. La Commissione rileva che i richiedenti l'annullamento hanno sufficientemente dimostrato che il diritto alla propria immagine è una speciale forma dei diritti della personalità protetta dal diritto tedesco, che l'utilizzo del MUE contestato da parte del titolare del MUE stesso viola l'immagine di Michael Jackson e che i richiedenti l'annullamento hanno il diritto di proibire questo uso ai sensi del diritto tedesco, come sviluppato dalla giurisprudenza tedesca stabilita. Di conseguenza, la richiesta di dichiarazione di nullità del MUE contestato deve essere accolta nella sua interezza… .		

Non in vigore

4.3.2 Diritto d'autore

In forza dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera c), RMUE, un marchio dell'Unione europea deve essere dichiarato nullo su richiesta presentata all'Ufficio se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa dell'Unione europea o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare in virtù del diritto d'autore.

Benché il legislatore dell'Unione europea abbia armonizzato taluni aspetti della tutela del diritto d'autore (vedi la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.06.2001, pagg. 10-19), finora non è stata ancora realizzata un'armonizzazione completa delle normative degli Stati membri sul diritto d'autore, né vige un diritto d'autore dell'Unione

europea uniforme. Tuttavia, tutti gli Stati membri sono soggetti alla *convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche* e all'*accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio* («accordo TRIPS»).

Il richiedente la nullità dovrà necessariamente indicare la **normativa nazionale in vigore** e proporre una **solida linea argomentativa** relativamente ai motivi per cui, a norma della legislazione nazionale specifica, si dovrebbe impedire l'utilizzo del marchio oggetto della contestazione. Un mero riferimento alla legislazione nazionale non è ritenuto sufficiente: non spetta all'Ufficio fornire la linea argomentativa a nome del richiedente (per analogia 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

La tutela del diritto d'autore è applicabile indipendentemente dai prodotti e dai servizi coperti dal marchio oggetto della contestazione. Essa richiede semplicemente che vi sia una riproduzione o un adattamento dell'opera protetta oppure di parte di essa nel marchio contestato. Ne consegue che la similitudine non è il test rilevante applicato ai fini della valutazione del rischio di confusione.

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
		09/09/2010, R 1235/2009-1
Diritto d'autore ai sensi della legislazione italiana La Commissione fa presente che la causa di nullità in questione è relativa e, pertanto, solo gli intestatari dei diritti anteriori – o soggetti diversi, se consentito dalla legge che governa tali diritti – sono legittimati a invocarla (articolo 56, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, ora articolo 63, paragrafo 1, lettera c), RMUE). Il diritto che qui si fa valere è il diritto d'autore. Conseguentemente, il soggetto legittimato ad agire è il titolare del diritto d'autore sul disegno di fiore o un altro soggetto autorizzato dalla legge che regola il diritto d'autore. Il richiedente riconosce che la titolarità dei diritti d'autore sul disegno «appartiene a terzi» (in realtà, a un terzo: la società di disegno grafico Corel Corporation). Il richiedente la nullità non è titolare del diritto che intende far valere. Ha unicamente il diritto di utilizzare la clip art a forma di fiore e di utilizzarla per scopi puramente privati. La domanda è stata rigettata (punti 32 et seq.).		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
		30/06/2009, R 1757/2007-2

Non in vigore

Diritto d'autore ai sensi della legislazione francese

"(...) il solo fatto che la stilizzazione della lettera "G" sia "semplice", non esclude la sua tutela a norma della legislazione francese (...) Infatti, affinché un'opera dell'ingegno sia protetta, è sufficiente che sia "originale" (...) Se è vero che il marchio dell'Unione europea in contestazione non è una copia esatta dell'opera precedente, occorre tener conto che anche la riproduzione parziale e l'adattamento senza il consenso del titolare del diritto d'autore sono vietati. La Commissione ritiene che ciò si sia verificato nel caso di specie. Il marchio dell'Unione europea in contestazione riprende tutte le caratteristiche essenziali dell'opera precedente: una "G" maiuscola isolata e composta da linee dritte, spesse e nere, dalla forma perfettamente rettangolare e appiattita (...) la "G" del marchio dell'Unione europea in contestazione è spessa e nera, di uguale larghezza e la sua parte interna si prolunga ulteriormente verso il centro rispetto all'opera precedente. Tuttavia, questa differenza attinente a dettagli di scarsa importanza costituisce una minima variazione che non consente di escludere la coincidenza nei tratti essenziali con l'opera precedente, ossia una "G" maiuscola isolata dalla forma perfettamente rettangolare e appiattita e dalle linee spesse e nere (...) La riproduzione parziale o l'adattamento dell'opera precedente sono avvenuti senza il consenso del titolare e sono dunque illegittimi. Pertanto la decisione impugnata deve essere annullata e la domanda di nullità (…) deve essere accolta» (punti 33 et seq.).

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
		16/05/2012, R 1925/2011-4

Diritto d'autore ai sensi della legislazione tedesca

«Ai sensi del § 1 della Legge tedesca sul diritto d'autore, la protezione del diritto d'autore è accordata agli "autori" di "opere letterarie, scientifiche o artistiche". Il § 2 della Legge elenca vari tipi di opere considerate opere d'arte. In base ai §§ 16 e segg., la legge sul copyrighttutela l'autore. Asserendo che l'oggetto della rivendicazione in questione costituiva un'"opera" ai sensi di tali disposizioni, il richiedente l'annullamento non ha dimostrato né provato chi ne fosse l'autore e in che modo il richiedente l'annullamento (una persona giuridica avente sede legale in Giappone) avesse acquisito i diritti esclusivi dall'"autore"» (punti 12-13). La Commissione ha esaminato ciascuno di questi aspetti. La Commissione ha inoltre descritto le differenze tra somiglianza e plagio ai fini della violazione del diritto d'autore. Il richiedente ha confuso le due nozioni (punti 22-24).

Non in vigore

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	Caso
		05/03/2012, 5377 C
Diritti d'autore protetti nel Regno Unito La sezione 1, paragrafo 1, lettera a), del Copyright Designs Patents Act 1988 («CDPA») del Regno Unito prevede che un diritto d'autore sussiste in relazione a opere d'arte originali; la sezione 4, paragrafo 1 del CDPA definisce una «opera artistica» come «un'opera grafica, una fotografia, una scultura o un collage indipendentemente dalla qualità artistica». La sezione 4, paragrafo 2, del CDPA definisce una «opera grafica» come un'opera comprendente qualsiasi «pittura, disegno, schema, mappa, grafico ... piano ... incisione, acquaforte, litografia, xilografia o simile opera». La divisione di annullamento ha ritenuto, in via preliminare, che i richiedenti hanno stabilito che entrambi i loghi sono stati creati dai loro autori in un momento precedente al deposito del MUE. I disegni e modelli in questione possono essere considerati soddisfare anche gli standard sostanziali della protezione nel Regno Unito. Le somiglianze sono «originali e così marcate da giustificare la conclusione secondo la quale l'uno sia stato copiato dall'altro», o volendolo esprimere con altre parole, le somiglianze sono «sufficientemente numerose o ampie da giustificare una deduzione di copia». Di conseguenza, le somiglianze tra i diritti d'autore e il MUE contestato sono tali da essere sufficientemente prossime, numerose ed estese da lasciare dedurre che si tratti del risultato di una copia piuttosto che di una coincidenza. Per le ragioni di cui sopra, il MUE contestato deve essere dichiarato nullo in quanto il suo uso può essere vietato ai sensi della sezione 16, paragrafo 3 del CDPA, che si applica in virtù dell'articolo 53, paragrafo, lettera c) del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 60, paragrafo 2, lettera c), RMUE) (punti 36-49)].		

Non in vigore

4.3.3 Altri diritti di proprietà industriale

È possibile invocare altri diritti di proprietà industriale e opere precedenti a livello nazionale o dell'Unione europea, per esempio un disegno o modello dell'UE registrato.

Il richiedente la nullità dovrà necessariamente indicare la normativa nazionale in vigore e proporre una solida linea argomentativarelativamente ai motivi per cui, a norma della legislazione nazionale specifica, si dovrebbe impedire l'utilizzo del marchio oggetto della contestazione. Un mero riferimento alla legislazione nazionale non è ritenuto sufficiente: non spetta all'Ufficio fornire la linea argomentativa a nome del richiedente (per analogia 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Nel caso di un disegno o modello dell'Unione europea registrato non occorre dimostrare quale sia il tipo di protezione conferito dalla legge. La divisione Annullamento applicherà le norme del diritto dell'UE applicabili ai disegni o modelli.

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	Caso
(disegno anteriore)	(forma di una bustina di tè)	14/02/2012, R 2492/2010-2
«L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari afferma che il disegno o modello dell'Unione europea registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. In base all'articolo 10, paragrafo 1 dello stesso regolamento, la protezione conferita da un disegno o modello dell'Unione europea si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Il disegno o modello dell'Unione europea precedente produce un'impressione generale diversa. (…) Inoltre, si osserva che il disegno o modello dell'Unione europea precedente presenta delle differenze aggiuntive, come per esempio una base ben visibile che non fa parte del marchio oggetto della contestazione. Di conseguenza, la Commissione conferma le conclusioni della divisione Annullamento, secondo cui i diritti conferiti dal marchio dell'Unione europea n° 241.427 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento su disegni e modelli comunitari non possono essere invocati nei confronti del marchio dell'Unione europea in contestazione» (punti 59-64).		

Non in vigore

Fast-track: 31/03/2023

4.4 Mancata utilizzazione del marchio anteriore

In base all'articolo 64, paragrafi 2 e 3, RMUE, se il **marchio anteriore era registrato da almeno 5 anni** quando la domanda di nullità è stata depositata, il titolare del marchio può richiedere al titolare del marchio anteriore di dimostrare che quest'ultimo ha formato oggetto di un uso effettivo nella UE in relazione ai prodotti o servizi per i quali è registrato o che sussistono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione stabiliscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa la domanda di nullità.

Le norme di prassi applicabili alla **valutazione sostanziale** della prova dell'uso di diritti anteriori nei procedimenti di opposizione si possono applicare alla valutazione

della prova dell'uso nei procedimenti di nullità (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso). In particolare, quando il titolare del marchio dell'Unione europea richiede prova dell'uso dei diritti anteriori, è l'Ufficio a valutare se e in che misura l'uso è stato provato per i marchi anteriori, ammesso che ciò abbia rilevanza per l'esito della decisione.

Infine, occorre tenere presente una particolarità nella valutazione della prova dell'uso nell'ambito dei procedimenti di nullità: il **periodo d'uso di riferimento**. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, RMUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, a differenza dei procedimenti di opposizione, esistono due periodi di riferimento per i quali occorre dimostrare l'uso:

- il primo periodo di riferimento si applica in tutti i casi in cui il marchio anteriore sia stato registrato più di 5 anni prima della domanda di nullità, il periodo di 5 anni precedente la data di **deposito** della domanda di dichiarazione di nullità (primo periodo di riferimento);
- in aggiunta, e nei casi in cui il marchio anteriore sia stato registrato almeno 5 anni alla data di deposito, nel caso di un marchio dell'Unione europea contestato, alla data di deposito oppure, ove applicabile, di priorità[86], e, nel caso di una registrazione internazionale contestata che designa l'UE, alla data della registrazione internazionale (codice INID 151) o designazione successiva (codice INID 891), oppure, a seconda del caso, alla data di priorità (codice INID 300) della registrazione internazionale contestata[87]anche il periodo di 5 anni precedente a tale data (secondo periodo di riferimento).

Questi due periodi di riferimento non coincidono necessariamente: possono coincidere in tutto o in parte o seguire uno all'altro (con o senza intervallo). Nel caso di sovrapposizione dei periodi, la prova dell'uso del marchio anteriore relativa al periodo di sovrapposizione può essere presa in considerazione per ciascuno dei due periodi di riferimento (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Eccezioni opponibili nei confronti di una domanda di nullità basata su motivi relativi

4.5.1 Consenso alla registrazione

In virtù dell'articolo 60, paragrafo 3, RMUE, il marchio dell'Unione europea non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto anteriore dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima del deposito della domanda di dichiarazione di nullità.

Il consenso non deve necessariamente essere accordato prima della data di registrazione del marchio dell'Unione europea. È sufficiente che sia concesso prima

86 In caso di domande di MUE impugnate depositate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data di pubblicazione.

87 In caso di registrazioni internazionali che designano l'UE impugnate depositate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data della prima pubblicazione della registrazione internazionale contestata o della sua successiva designazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

Non in vigore

che la domanda di nullità venga depositata. A tal fine, per l'Ufficio farà fede un contratto stipulato a tale effetto tra le parti.

L'elemento di prova del consenso espressamente dato deve consistere in una dichiarazione (e non in una condotta). Tale dichiarazione deve provenire dal richiedente (e non da terzi). Il consenso deve essere «espresso» (e non implicito né presunto) (23/07/2009, R 1099/2008-1, BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). L'onere della prova al fine di questo consenso spetta al proprietario del MUE.

La coesistenza pacifica dei marchi sul mercato non può sostituire il «consenso espresso» del titolare del diritto ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, l'accordo di coesistenza non può essere interpretato in modo tale da estendersi oltre il suo ambito di applicazione senza il consenso espresso delle parti (03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA, § 40, 50).

Il mero ritiro unilaterale di un'opposizione non implica che l'opponente acconsenta alla registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea (14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Di conseguenza, l'Ufficio analizzerà le circostanze nelle quali il ritiro è stato effettuato (si vedano esempi che seguono, ovvero 03/06/2015, T-544/12, & T-546/12, PENSA PHARMA, 14/10/2008, R 946/2007 2, & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

4.5.1.1 Esempi di rigetto della rivendicazione di consenso alla registrazione

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
PENTASA	PENSA PHARMA	03/06/2015, T-544/12, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, EU:T:2015:355

Non in vigore

Nelle lettere inviate all'Ufficio e al richiedente, gli intervenienti hanno affermato espressamente che il ritiro delle opposizioni sarebbe stato seguito da domande di dichiarazione di nullità, in seguito alla registrazione di tali marchi. Il Tribunale ha concluso che, in tali circostanze, i ritiri in questione non possono essere interpretati equivalere al consenso espresso degli intervenienti, ai fini dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 3, RMUE), per la registrazione dei marchi contestati. Ai sensi di legge, tale ritiro non ha alcun effetto sulla legittimità del deposito di una futura domanda di dichiarazione di nullità. Non vi sono disposizioni nel RMUE che sanciscano, almeno esplicitamente, che il ritiro di un'opposizione comporta la rinuncia al diritto di presentare una domanda di dichiarazione di nullità (punti 43-45).

Il Tribunale ha inoltre dichiarato che non vi è alcun consenso all'estensione dell'accordo di coesistenza relativamente al marchio e ai prodotti contestati (punto 51). Il marchio al quale si riferisce l'accordo di coesistenza e il marchio figurativo contestato sono diversi, pertanto, l'accordo di coesistenza non può essere applicato a quest'ultimo marchio, al quale non si riferisce, e che non è, in ogni caso, identico al marchio oggetto dell'accordo (punto 53).

4.5.1.2 Esempi di accoglimento della rivendicazione di consenso alla registrazione

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
	VISIONIC	R 946/2007-2, R 1151/2007-2
Il richiedente l'annullamento ha avanzato espressamente l'offerta «di ritirare l'opposizione» in cambio della limitazione, da parte del titolare, dell'elenco dei prodotti per i quali quest'ultimo ha presentato domanda. La Commissione di ricorso ha osservato che l'offerta inequivocabile, corrispondente alla successiva limitazione dell'elenco dei prodotti, è diventata giuridicamente vincolante non appena è stata accettata dal titolare. È stata eseguita in modo definitivo mediante l'espresso, incondizionato (una volta soddisfatta la condizione della limitazione) e inequivocabile ritiro dell'opposizione depositata dal richiedente l'annullamento. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il richiedente l'annullamento abbia acconsentito espressamente e inequivocabilmente alla registrazione del MUE impugnato, il quale, pertanto, non avrebbe dovuto essere dichiarato nullo dalla decisione impugnata […] (punti 27, 30, 31).		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2

Non in vigore

Il titolare del marchio dell'Unione europea sostiene che, in virtù dell'accordo di coesistenza, il richiedente l'annullamento aveva effettivamente dato il proprio consenso alla registrazione del marchio contestato ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 3, RMUE). La Commissione di ricorso ha esaminato l'accordo di coesistenza e l'interpretazione fornita dai tribunali francesi. Ha concluso che, secondo i tribunali francesi, l'accordo di coesistenza conferisce al titolare del marchio dell'Unione europea il diritto di registrare marchi diversi da "SKYROCK" e "SKYZIN", contenenti il prefisso "SKY". «Questo accordo ha una portata di applicazione mondiale e, pertanto, si applica alle domande e alle registrazioni di MUE, come quello oggetto della controversia nel caso di specie» (punto 32).

4.5.2 Preclusione per tolleranza

Ai sensi dell'articolo 61, RMUE, qualora il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore o di un marchio nazionale abbia, per cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio dell'Unione europea contestato e sia consapevole di tale uso, il marchio dell'Unione europea contestato non può essere dichiarato nullo, a meno che la registrazione del marchio dell'Unione europea successivo sia stata richiesta in malafede.

La finalità dell'articolo 61, RMUE è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l'uso di un MUE posteriore per cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, con la perdita dell'azione di nullità di detto marchio, che potrà dunque coesistere con il marchio anteriore (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Incombe al titolare del marchio impugnato l'onere della prova per dimostrare che:

- il marchio dell'Unione europea contestato sia stato in uso nell'UE (o nello Stato membro in cui il marchio anteriore è protetto) per un periodo di almeno cinque anni consecutivi;
- il richiedente la nullità fosse **effettivamente** consapevole di questo uso (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
- il richiedente la nullità non abbia intrapreso alcuna azione, pur potendolo, per impedire tale uso (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Questo non si configura nel caso in cui sussistesse un rapporto di licenza o di distribuzione tra le parti in virtù del quale il richiedente la nullità non potesse opporsi legalmente all'uso del segno.

Tutte e tre le condizioni devono essere soddisfatte. Qualora lo siano, il limite di tolleranza si applicherà solo ai prodotti o ai servizi oggetto della contestazione per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato.

Il periodo di preclusione per tolleranza inizia a decorrere dal momento in cui il titolare del marchio anteriore **ha avuto conoscenza** dell'utilizzo del marchio posteriore. Tale data deve essere necessariamente successiva a quella della registrazione del MUE contestato, vale a dire, al momento in cui si ottengono i diritti relativi a un MUE e lo

Non in vigore

stesso è utilizzato come marchio registrato sul mercato nei confronti di terzi, essendo quindi consapevoli del suo utilizzo. È in questo momento che il titolare del marchio anteriore ha la possibilità di non tollerarne l'uso e, pertanto, di agire in opposizione o richiedere la dichiarazione di nullità del marchio posteriore (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

Il titolare del marchio contestato non può essere tenuto a dimostrare, oltre alla conoscenza da parte del richiedente la nullità dell'**uso** del marchio dell'Unione europea contestato, che il richiedente la nullità era anche a conoscenza della sua **registrazione**, da almeno 5 anni, come marchio dell'Unione europea. Il riferimento nell'articolo 61, paragrafi 1 e 2, RMUE, alla tolleranza dell'uso di un «marchio dell'Unione europea» posteriore riguarda soltanto il requisito che il segno posteriore deve essere stato registrato come marchio dell'Unione europea da almeno 5 anni. Si tratta di un requisito oggettivo indipendente dalla conoscenza da parte del richiedente la nullità (21/10/2008, R 1299/2007-2, «Ghibli» (fig.), § 41-47).

Il titolare del marchio contestato deve provare un uso del marchio contestato tale da poter dimostrare che il titolare del marchio anteriore era effettivamente a conoscenza di questo uso (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

L'articolo 61 RMUE non è applicabile se il marchio dell'Unione europea impugnato è stato depositato in malafede. Questa eccezione viene presa in considerazione solo nel caso in cui sia sostenuta e dimostrata dal richiedente la nullità.

L'articolo 61, RMUE, non fa riferimento alle possibili conseguenze della tolleranza da parte di una persona autorizzata ad esercitare i diritti derivanti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica. Di conseguenza, il titolare di un MUE non può fare affidamento sulla tolleranza qualora una domanda di nullità sia basata su una denominazione di origine o un'indicazione geografica precedente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

4.5.2.1 Esempi di rigetto della richiesta di preclusione per tolleranza

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
BASILE		28/06/2012, T-133/09, B. António Basile 1952, EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P, B. António Basile 1952, EU:C:2013:371, ricorso respinto)

Non in vigore

«Il primo ricorrente non ha fornito indicazioni che consentano di determinare il momento a partire dal quale l'interveniente ha avuto conoscenza dell'utilizzo del marchio contestato dopo la sua registrazione. Egli si è limitato ad affermare che il marchio contestato era stato utilizzato per più di cinque anni in Italia e che l'interveniente avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale uso. Tuttavia, … sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione del marchio contestato e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, poiché l'utilizzo del suddetto marchio antecedente alla sua data di registrazione non è rilevante, in quanto quest'ultimo non era ancora stato registrato» (punto 34).

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
«Nel caso di specie, il MUE oggetto della contestazione è stato registrato l'11 aprile 2007 e la domanda di nullità è stata depositata il 7 luglio 2009. Pertanto, il marchio contestato era registrato come MUE da meno di cinque anni. Poiché una delle condizioni previste dall'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora articolo 61, paragrafo 2, RMUE) non è soddisfatta, la Commissione conclude che la divisione Annullamento ha giustamente sostenuto che il richiedente non ha tollerato l'uso del marchio» (punti 25-26).		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (confermato 23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550)

Non in vigore

«L'ultimo elemento di prova [presentato] dal titolare del marchio dell'Unione europea dimostra che nel 2005 i prodotti a marchio "AQUA FLOW" venivano distribuiti da varie aziende spagnole, tra cui la Hydro Sud. Si afferma che il richiedente l'annullamento fosse al corrente di tale utilizzo. Il titolare del marchio ha presentato tre fatture indirizzate a tre aziende aventi sede in Spagna: "Hydro Sud", "Tonocolor SL Hydro Sud" e "H2O Problematica del Agua". Queste fatture sono datate 18 giugno 2004, 31 maggio 2005 e 31 luglio 2006 e contengono intestazioni recanti una rappresentazione del marchio "AQUA FLOW". Tuttavia, tutte le fatture sono posteriori al maggio 2004 (cinque anni prima della data della richiesta di annullamento: maggio 2009). Ipotizzare che il richiedente l'annullamento fosse a conoscenza di queste fatture o delle operazioni commerciali cui si riferiscono non sarebbe sufficiente per dedurne che la tolleranza si sia protratta per un periodo ininterrotto di cinque anni precedente alla richiesta di annullamento…(punti 21-22). Pertanto la richiesta di preclusione per tolleranza del titolare del marchio dell'Unione europea è stata rigettata.

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
PURELL	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1
«Perché siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora articolo 61, paragrafo 2, RMUE), il MUE contestato deve essere stato utilizzato per cinque anni consecutivi in Germania e in quel periodo i richiedenti l'annullamento devono averne tollerato l'uso. Nel caso di specie, le argomentazioni e i materiali esibiti dalle parti non consentono di concludere che il marchio contestato abbia formato oggetto di utilizzo in Germania e che i richiedenti l'annullamento potessero ragionevolmente essere a conoscenza di tale uso e l'abbiano tollerato per cinque anni consecutivi (...) i soli elementi che suggeriscano un collegamento con la Germania e di cui il titolare del marchio dell'Unione europea si avvale principalmente nel ricorso (per es. le cifre relative all'unico distributore locale e gli estratti dai siti Internet esaminati alla luce della corrispondenza del 2001 tra le parti) sono insufficienti per sostenere che i richiedenti l'annullamento abbiano tollerato un uso in buona fede comprovato e di lunga durata del marchio in Germania» (punto 47).		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
BONASYSTEMS	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

Non in vigore

La richiesta di nullità si basa sulla precedente registrazione del marchio del Regno Unito. Non vi è stata contestazione in merito al fatto che vi fosse un accordo di coesistenza verbale in vigore concernente il Regno Unito dal 2004 in poi (sebbene non vi fosse accordo in merito al suo contenuto esatto). La Commissione ha rilevato che, fintantoché esisteva un accordo di coesistenza tra le parti, il richiedente l'annullamento non aveva alcun motivo per proibire questo uso dell'ultimo MUE.

Nel caso di specie, il momento in cui il titolare del marchio anteriore ha avuto la possibilità di non acconsentire all'uso del MUE contestato potrebbe essere il 16/02/2010, data in cui, a detta del richiedente l'annullamento, l'accordo verbale tra le parti è stato violato ed è cessato. Non vi sono prove in merito al fatto che il richiedente l'annullamento avesse avuto tale possibilità in precedenza. La domanda di dichiarazione di nullità è stata depositata in data 11/07/2012 e, di conseguenza, sono trascorsi meno di cinque anni consecutivi tra la fine del accordo verbale, ovvero, dal momento in cui il richiedente l'annullamento ha acquisito la possibilità di non acconsentire l'uso del MUE impugnato, e la domanda di dichiarazione di nullità (punti 31, 32, 33).

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , FLÜGEL,EU:T:2018:641
Le fatture erano, quanto all'uso del marchio contestato, insufficienti a dimostrare la conoscenza **effettiva** di tale uso da parte dell'interveniente. … se è vero che un volume relativamente limitato di vendite è idoneo a dimostrare un certo uso di un marchio, tale volume può non essere sufficiente a dimostrare la conoscenza effettiva di tale uso da parte del titolare del marchio anteriore (punti 41-42). Il titolare del marchio contestato si limita ad affermazioni generiche quanto alla proposta di vendita dei prodotti designati dai marchi in conflitto nei medesimi stabilimenti, ma non fornisce nessun elemento specifico diretto a dimostrare una conoscenza effettiva dell'uso del marchio contestato da parte dei rappresentanti del titolare del marchio anteriore (punto 42). In assenza di ulteriori informazioni dettagliate, non si può dedurre dalla sponsorizzazione di un cantante e dalla sua affermazione secondo la quale taluni prodotti commercializzati con il marchio contestato erano stati venduti in uno stabilimento frequentato anche dai rappresentanti del titolare del marchio anteriore, che il titolare del marchio anteriore fosse stato a conoscenza di tale uso (punto 43). Né la dichiarazione del proprietario di uno stabilimento che rivendichi visite dei rappresentanti del titolare del marchio anteriore nel suo stabilimento può costituire una prova sufficiente in mancanza di ulteriori elementi specifici sulle pretese visite (punto 45). La conoscenza dell'uso (in violazione) **al di fuori** del territorio di riferimento non può dimostrare la conoscenza dell'uso **in** detto territorio (punti 47-48). L'eventuale conoscenza, da parte del titolare del marchio anteriore, dell'uso di **altri** marchi simili al marchio contestato non è sufficiente a dimostrare la conoscenza **effettiva** dell'uso del marchio contestato (punto 48).		

Non in vigore

4.5.2.2 Esempi di accoglimento (parziale) della richiesta di preclusione per tolleranza

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Considerando gli elementi di prova nell'insieme, è emerso che tutte le condizioni per riconoscere la tolleranza sono soddisfatte per alcuni dei servizi oggetto della contestazione. In particolare, lo scambio di lettere tra le parti ha dimostrato che il richiedente era a conoscenza del marchio dell'Unione europea «CITIBOND» relativamente ad alcuni dei servizi. Inoltre gli estratti e la dichiarazione solenne (2003) inclusi nei procedimenti nel Regno Unito, nonché le restanti informazioni finanziarie hanno provato che il richiedente era consapevole dell'uso del marchio dell'Unione europea CITIBOND nel Regno Unito, considerando che il mercato finanziario è molto specifico e altamente specializzato.		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
Ghibli et al		21/10/2008, R 1299/2007-2
Il richiedente l'annullamento ha riconosciuto di essere a conoscenza dell'uso di quel segno in Italia. Il problema giuridico consiste nello stabilire che anche il richiedente doveva essere a conoscenza dello *status* giuridico del segno utilizzato, ovvero che fosse stato utilizzato come marchio dell'Unione europea registrato in Italia. A detta della Commissione, l'articolo 53, paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 2, RMUE) non può essere interpretato in modo da richiedere al titolare del marchio di dimostrare - oltre ai cinque anni di uso simultaneo consapevolmente tollerati dal titolare del marchio anteriore - che il richiedente l'annullamento sapesse anche, per almeno cinque anni, che il marchio posteriore era protetto in quanto marchio dell'Unione europea. Ciò che conta nel presente contesto è una circostanza oggettiva: il segno (il cui uso è stato tollerato consapevolmente dal richiedente l'annullamento) deve esistere da almeno cinque anni con lo status di marchio dell'Unione europea. Considerati gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, è stato dimostrato che, quando la richiesta di dichiarazione di nullità è stata depositata, il richiedente l'annullamento era a conoscenza e tollerava l'uso in Italia del marchio contestato da più di cinque anni, a prescindere dal fatto che fosse o meno consapevole della sua registrazione (punti 35 et seq.).		

Non in vigore

Allegato 1 Motivi di nullità: applicazione ratione temporis successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del 23 marzo 2016

1 Motivi di nullità assoluta

Il principio generale è che l'Ufficio applica i motivi di nullità assoluta stabiliti per legge a un (una domanda di) marchio dell'Unione europea —, vale a dire nel regolamento (CE) n. 207/2009 o in qualsiasi altro testo di legge direttamente applicabile vincolante per l'Unione europea e, quindi, per l'Ufficio — **alla data del corrispondente deposito**.

Pertanto, i **nuovi** motivi di nullità, vale a dire i motivi introdotti nel RMUE dal regolamento (UE) 2015/2424, si applicano solo a un (una domanda di) marchio dell'Unione europea depositato(a) il 23 marzo 2016 o successivamente a tale data.

Tuttavia, alcuni impedimenti alla registrazione e motivi di nullità introdotti per la prima volta dal regolamento (UE) 2015/2424 nel RMUE non sono nuovi, in punto di diritto, in quanto già applicati prima del 23 marzo 2016, sulla base di altri testi legislativi vincolanti dell'Unione europea.

Alla luce di quanto precede, si opera la seguente distinzione.

1.1 Motivi di nullità applicati anteriormente al 23 marzo 2016 in forza di regolamenti dell'Unione europea diversi dal RMC

I seguenti motivi di nullità introdotti per la prima volta nel RMUE dal regolamento (UE) 2015/2424 si applicano ai marchi dell'Unione europea depositati prima del 23 marzo 2016.

- Articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE: conflitto con menzioni tradizionali dell'Unione europea anteriori per i vini
  Tale motivo di nullità era già previsto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in combinato disposto con gli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) della Commissione n. 607/2009 del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE: conflitto con specialità tradizionali garantite dell'Unione europea
  Tale motivo di nullità era già previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Non in vigore

- Articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE: conflitto con denominazioni di varietà vegetali dell'Unione europea anteriori
  Tale motivo di nullità era già previsto nel regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94 del 27 luglio 1994 sulle privative comunitarie per ritrovati vegetali. L'Ufficio applica tale regolamento in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

1.2 Motivi di nullità non previsti dal diritto dell'Unione europea anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del 23 marzo 2016

I seguenti motivi di nullità non erano contemplati nel diritto dell'Unione europea anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 e si applicano pertanto unicamente ai marchi dell'Unione europea depositati il 23 marzo 2016 o successivamente a tale data.

- «Altre caratteristiche» (diverse dalla forma), ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE.
- Conflitti con una IGP/DOP anteriore protetta a livello **nazionale**, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
- Conflitti con una denominazione di varietà vegetale precedente protetta a livello **nazionale**, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE.

2 Motivi di nullità relativa, vale a dire l'articolo 60, paragrafo 1, lettera d), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 6, RMUE e con riferimento all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

Il regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (regolamento modificativo) ha introdotto l' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 1, lettera d), RMUE , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 6, RMUE), come uno specifico motivo di nullità per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (IG) protette in virtù del diritto UE o nazionale.

In precedenza, le IG potevano costituire la base per una domanda di nullità ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 . Tuttavia, con l'introduzione di questo motivo specifico, a partire dall'entrata in vigore dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , le IG possono essere invocate esclusivamente ai sensi del nuovo motivo. Le IG non possono quindi più costituire la base di una domanda di nullità ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , sebbene la formulazione di tale disposizione non sia cambiata. Tuttavia, se una domanda di nullità basata su una

Non in vigore

IG viene presentata dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo, indicando incorrettamente l' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 come base per la domanda di nullità, l'Ufficio esaminerà la domanda nella misura in cui sia chiaramente basata su una IG, come se venisse invocato l' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 . In questo caso non sussiste nessun dubbio in merito all'intenzione del richiedente l'annullamento di invocare la disposizione che tutelava le precedenti IG.

L' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 , continua ad essere applicato ai procedimenti di nullità sulla base di IG pendenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificativo.

Come affermato sopra, solo l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009 , può essere invocato in domande di nullità sulla base di IG a partire dall'entrata in vigore del regolamento modificativo. In assenza, da un lato, di disposizioni transitorie e di restrizioni temporali per quanto riguarda i MUE impugnati nel regolamento modificativo, e, dall'altro lato, considerando che le IG sono state anche motivo di rifiuto ai sensi del precedente regime e che il loro utilizzo commerciale è inerente alla loro funzione, a partire dalla sua entrata in vigore, l' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 , può essere invocato contro MUE indipendentemente dalla loro data di deposito o di priorità, e pertanto anche contro MUE depositati e registrati presso l'Ufficio prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo.

La protezione offerta alle IG dall' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 , è quindi un proseguimento della protezione offerta in precedenza dall' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 . Le IG così invocate ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 , dovevano essere già protette al momento del deposito del MUE impugnato e avere il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Inoltre, le condizioni essenziali per la protezione di tali IG precedenti, previste dal diritto UE o nazionale vigente (ad esempio, la protezione contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto; uso improprio, imitazione o evocazione; indicazione falsa o fuorviante o altra pratica ingannevole) si applicavano già alla data di deposito o di priorità del MUE impugnato, anche se depositate prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo. L' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 , riflette meglio le prescrizioni della legislazione UE, che non richiede che una IG venga usata nella normale prassi commerciale affinché abbia il diritto di impedire l'uso non autorizzato.

In ogni caso, l' articolo 63, paragrafo 3, RMUE , impedisce a un richiedente che abbia presentato in precedenza una richiesta di nullità sulla base di una IG ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , su cui sia stata

Non in vigore

pronunciata una decisione, di depositare una nuova domanda di nullità ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , sulla base della stessa IG contro lo stesso marchio impugnato.

Non in vigore