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

Parte A

Disposizioni generali

Non in vigore

Indice

Sezione 1 Modalità di comunicazione e termini.....	15
Sezione 2 Principi generali da rispettare nei procedimenti.....	35
Sezione 3 Pagamento di tasse, spese e tariffe.....	46
Sezione 4 Lingua procedurale.....	66
Sezione 5 Parti nel procedimento e rappresentanza professionale.....	74
Sezione 6 Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori.....	144
Sezione 7 Revisione.....	155
Sezione 8 Restitutio in integrum.....	160
Sezione 9 Allargamento.....	175
Sezione 10 Prove.....	185

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 1 Modalità di comunicazione e
termini

Indice

1 Introduzione.....	17
2 Procedure per il deposito e comunicazioni con l'Ufficio.....	17
3 Notifica e comunicazione di documenti.....	18
3.1 Comunicazioni all'Ufficio per iscritto o tramite altri mezzi.....	19
3.1.1 Attraverso la User Area (mezzi elettronici).....	19
3.1.2 Comunicazioni per posta o mediante servizio di corriere privato.....	21
3.1.3 Allegati alle comunicazioni.....	21
3.1.4 Supporti dati.....	22
3.1.5 Firma.....	23
3.1.6 Riservatezza.....	24
3.1.7 Ritiro di comunicazioni.....	24
3.1.8 Riferimento a documenti o mezzi di prova relativi ad altri procedimenti.....	25
3.2 Notifiche dell'Ufficio.....	25
3.2.1 Notifica tramite mezzi elettronici.....	26
3.2.2 Notifica per posta ordinaria o corriere.....	26
3.2.3 Notifica pubblica mediante pubblicazione.....	27
4 Termini fissati dall'Ufficio.....	27
4.1 Durata dei termini fissati dall'Ufficio.....	28
4.2 Scadenza dei termini.....	28
4.3 Proroga dei termini.....	30
4.4 Prosecuzione del procedimento.....	31
4.5 Restitutio in integrum.....	34

1 Introduzione

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

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

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

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

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

2 Procedure per il deposito e comunicazioni con l'Ufficio

[Articolo 30, RMUE](#)

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

Articolo 35, RDC

Articolo 65 e articolo 68, REDC

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

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

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

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

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

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

3 Notifica e comunicazione di documenti

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

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

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

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

Per ulteriori dettagli, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale](#).

3.1 Comunicazioni all'Ufficio per iscritto o tramite altri mezzi

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

[Articolo 100, RMUE](#)

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

Articoli 65-67, REDC

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

Decisione n. [EX-22-7](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 29 novembre 2022, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati

Il fax è espressamente riconosciuto tra i mezzi di comunicazione in tutte le procedure relative a disegni e modelli comunitari nell'articolo 47, paragrafo 2, lettera d), REDC e nell'articolo 51, REDC. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. [EX-23-13](#) del Direttore esecutivo relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, in considerazione delle limitazioni tecniche e dei malfunzionamenti che incidono sull'affidabilità e che impediscono il regolare funzionamento delle comunicazioni via fax (ed esulano dal controllo dell'Ufficio), **il fax non è offerto e non è utilizzato** come mezzo di comunicazione nelle procedure dinanzi all'Ufficio.

3.1.1 Attraverso la User Area (mezzi elettronici)

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

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

Per agevolare una nuova presentazione, in caso di malfunzionamento durante la trasmissione elettronica di una domanda, una comunicazione o un altro documento

per mezzo dell'operazione elettronica specifica o del deposito elettronico nella User Area, l'Ufficio metterà a disposizione due mezzi elettronici alternativi complementari:

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

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

Nell'improbabile eventualità che tali mezzi complementari non siano disponibili, il Direttore esecutivo può adottare una decisione di proroga dei termini ai sensi dell'[articolo 101, paragrafo 3, RMUE](#), e dell'articolo 58, REDC (cfr. [punto 4.2](#)).

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni sulla User Area, e in particolare sul corretto utilizzo dell'account utente e delle sanzioni imposte in caso di divulgazione non consentita delle credenziali della User Area, cfr. il paragrafo 4, lettera b), delle [Condizioni di utilizzo della User Area](#), allegate alla decisione n. [EX-23-13](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 15 dicembre 2023, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

3.1.2 Comunicazioni per posta o mediante servizio di corriere privato

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

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

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

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

3.1.3 Allegati alle comunicazioni

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

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

Nei procedimenti *inter partes*,

- gli allegati trasmessi tramite mezzi elettronici non devono essere presentati in duplice copia;
- gli allegati trasmessi per posta o corriere che consistono in documenti cartacei (ad esempio fogli sciolti delle prove) entro i limiti del formato A3 non devono essere presentati in duplice copia;
- gli allegati trasmessi per posta o corriere che consistono in documenti cartacei di dimensioni superiori al formato A3 o non cartacei (come ad esempio supporti dati, mezzi di prova fisici come campioni di prodotto) devono essere presentati in duplice copia, di cui una da inviare all'altra parte.

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

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

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

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

3.1.4 Supporti dati

Gli allegati alle comunicazioni possono essere trasmessi su supporti dati.

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

L'Ufficio accetta esclusivamente i formati di file elencati nella decisione [n. EX-22-7](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 29 novembre 2022, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati, ossia JPEG, MP3, MP4, PDF, TIFF, e per i modelli 3D, STL, OBJ e X3D. L'Ufficio non accetta i file in formato eseguibile (EXE), in formato compresso o in un formato cifrato, anche se il file risultante, eseguito, decompresso o non criptato, è in uno dei formati di file accettabili. L'Ufficio non accetta neppure i formati PDF compilabili e i file PDF che comprendono oggetti aggiunti, quali quelli omessi (nascosti) o testo aggiunto, testo evidenziato o frecce.

La dimensione massima di ogni singolo file salvato sul supporto dati è limitata a 20 MB (articolo 4 della decisione [n. EX-22-7](#)).

Per ulteriori informazioni, cfr. articolo 3 della decisione n. [EX-22-7](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 29 novembre 2022, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati

Se un allegato presente sul supporto dati non è conforme al tipo accettabile di supporto dati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, o alle specifiche tecniche di cui agli articoli 3 e 4 della decisione [n. EX-22-7](#), l'Ufficio riterrà che non sia stato depositato senza invitare la parte a sanare l'irregolarità (articolo 6, lettera a), della decisione [n. EX-22-7](#).

3.1.5 Firma

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

Articolo 65, paragrafo 1, REDC

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

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

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

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

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

3.1.6 Riservatezza

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

Articolo 72, lettera c), REDC

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

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

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

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

3.1.7 Ritiro di comunicazioni

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

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

Per maggiori informazioni su come fare riferimento a documenti o mezzi di prova presentati in altri procedimenti, cfr. le [Direttive, parte A, sezione 10, Prove, punto 3.1, Riferimento a documenti o prove in altri procedimenti dinanzi all'Ufficio.](#)

3.2 Notifiche dell'Ufficio

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

Articoli [56-62](#), RDMUE

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1 Notifica tramite mezzi elettronici

La User Area è l'unica piattaforma attraverso cui l'Ufficio pubblicherà notifiche in forma elettronica e i titolari di account non possono disattivare questo mezzo con cui ricevere comunicazioni elettroniche dall'Ufficio fino a quando l'account della User Area rimarrà attivo. Ciò vale parimenti anche per i titolari di account nuovi ed esistenti, compresi quelli che, in precedenza, potrebbero avere disattivato la User Area ai sensi delle norme precedentemente previste dall'articolo 3, paragrafo 1, della [decisione n. EX-19-1 del Direttore esecutivo](#). L'Ufficio invierà pertanto tutte le notifiche attraverso la User Area, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici.

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

3.2.2 Notifica per posta ordinaria o corriere

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

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

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

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

In caso di disaccordo, l'Ufficio deve poter accertare che la notifica è giunta a destinazione o la data in cui è stata consegnata al destinatario. A questo proposito, l'Ufficio deve accertare di aver creato le condizioni affinché il documento da notificare arrivi nella sfera d'influenza del destinatario. Occorre distinguere tra, da un lato, la trasmissione di un documento al destinatario, necessaria per la debita notifica, e, dall'altro, la conoscenza effettiva di tale documento, che non è necessaria affinché la notifica sia considerata debita. L'esistenza di una notifica valida al destinatario non è in alcun modo subordinata al fatto che essa sia stata effettivamente portata a conoscenza della persona competente a trattarla in base al regolamento interno del soggetto

destinatario ([22/11/2018, T-356/17, RoB, EU:T:2018:845, § 31-32](#) e la giurisprudenza ivi citata).

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

3.2.3 Notifica pubblica mediante pubblicazione

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

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

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

4 Termini fissati dall'Ufficio

[Articolo 101, RMUE](#)

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

Articoli 56-58, REDC

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

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

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

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

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

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

Nei procedimenti relativi a MUE, se il termine è scaduto, la parte che non l'ha osservato ha a disposizione due linee di azione possibili: richiedere la **prosecuzione del procedimento** (ai sensi dell'[articolo 105, RMUE](#)), che prevede esclusivamente il rispetto di taluni requisiti formali, o richiedere la *restitutio in integrum* (ai sensi dell'[articolo 104, RMUE](#)), che prevede invece il rispetto di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).

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

4.1 Durata dei termini fissati dall'Ufficio

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

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

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

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

4.2 Scadenza dei termini

Ai sensi dell'[articolo 101, paragrafo 1, RMUE](#), i termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'«evento rilevante» ai fini della decorrenza.

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

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

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

Qualora nel mese di scadenza non esista il giorno corrispondente per numero all'«evento rilevante», il termine in questione scadrà l'ultimo giorno del mese di

scadenza. Pertanto un termine di due mesi fissato in un documento notificato il 31 luglio scadrà il 30 settembre.

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

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

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

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

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

Non tutti gli errori tecnici sono considerati una «interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi» ai sensi dell'[articolo 101, paragrafo 3, RMUE](#), articolo 58, REDC. Un'interruzione effettiva richiede che la comunicazione elettronica (comprese tutte le opzioni di riserva) sia interrotta per **almeno sei ore consecutive durante lo stesso giorno lavorativo**. Per le interruzioni più brevi, l'Ufficio non proroga i termini di cui all'[articolo 101, paragrafo 3, RMUE](#). Le parti dovrebbero pertanto diffidare dal depositare presentazioni l'ultimo giorno di un termine, in particolare dopo l'orario di lavoro dell'Ufficio. Se una parte non rispetta un termine, può prendere in considerazione la possibilità di presentare una richiesta di *restitutio in integrum* (cfr. [punto 4.5](#)) o di proseguire il procedimento (cfr. [punto 4.4](#)).

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

4.3 Proroga dei termini

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

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

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

Esempi di motivazioni accettabili:

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

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

4.4 Prosecuzione del procedimento

Articolo 105, RMUE

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

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

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

I termini **esclusi** sono i seguenti:

- quelli di cui all'[articolo 104, RMUE](#) (*restitutio in integrum*) e lo stesso [articolo 105](#) (prosecuzione del procedimento), volti a evitare la coesistenza di entrambi i mezzi di riparazione per il mancato rispetto di uno stesso termine;
- quelli di cui all'[articolo 139, RMUE](#), vale a dire il termine di tre mesi per la presentazione di un'istanza di trasformazione e il pagamento della relativa tassa;
- il termine per presentare opposizione e quello per pagare la relativa tassa previsti dall'[articolo 46, RMUE](#);
- quelli previsti negli [articoli 32](#) (pagamento della tassa di deposito), [34, paragrafo 1](#) (diritto di priorità), [38, paragrafo 1](#) (diritto di priorità di esposizione), [41, paragrafo 2](#) (termine per rimediare alle irregolarità del deposito), [53, paragrafo 3](#) (periodo per il rinnovo), nell'[articolo 68](#) (ricorso), e [72, paragrafo 5, RMUE](#) (ricorso dinanzi alla Corte di giustizia), nonché i termini previsti dal REMUE per rivendicare la preesistenza, ai sensi dell'[articolo 39, RMUE](#), dopo il deposito della domanda.

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

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

- il termine di cui all'[articolo 10, paragrafo 1, RDMUE](#), entro cui il richiedente può esigere che l'opponente fornisca la prova dell'utilizzazione del proprio marchio anteriore;
- il termine di cui all'[articolo 10, paragrafo 2, RDMUE](#), entro cui l'opponente può presentare la prova dell'uso del proprio marchio anteriore;
- il termine di cui all'[articolo 10, paragrafo 6, RDMUE](#), per presentare una traduzione della prova dell'uso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esempi:

- in caso di mancato rispetto del termine per la **motivazione dell'opposizione**, se, unitamente alla richiesta di prosecuzione del procedimento, la parte presenta documenti per motivare l'opposizione, l'atto omesso sarà considerato «compiuto» e la richiesta di prosecuzione del procedimento è accolta. Tuttavia, tali mezzi di prova possono essere ritenuti insufficienti per motivare l'opposizione in seguito nel corso dell'esame **sostanziale**;
- in caso di mancato rispetto di un termine per la **presentazione della prova dell'uso** nel procedimento di opposizione, se, unitamente alla richiesta di prosecuzione del procedimento, la parte presenta documenti volti a dimostrare l'uso effettivo, l'atto omesso è considerato «compiuto» e la richiesta di prosecuzione del procedimento è accolta. Tuttavia, tali mezzi di prova possono essere ritenuti insufficienti per dimostrare l'uso effettivo in seguito nel corso dell'esame **sostanziale**;
- in caso di mancato rispetto di un termine per la **richiesta di prova dell'uso** nel procedimento di opposizione, se, unitamente alla richiesta di prosecuzione del procedimento, la parte presenta una richiesta di prova dell'uso debitamente formulata (ossia inequivocabile, incondizionata e presentata in un documento separato, conformemente ai requisiti formali di cui all'[articolo 10, paragrafo 1, RDMUE](#)), ma il marchio anteriore non è ancora soggetto al requisito dell'uso (pertanto non soddisfa il requisito **sostanziale** di cui all'[articolo 47, paragrafi 2 o 3, RMUE](#)), l'atto omesso è considerato «compiuto» e la richiesta di prosecuzione del procedimento è accolta, ma la richiesta di prova dell'uso è respinta.

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

Esempio:

- in caso di mancato rispetto di un termine per la **richiesta di prova dell'uso** nel procedimento di opposizione, se in un titolo separato **all'interno** della richiesta

di prosecuzione del procedimento (ossia non in un documento separato come richiesto dall'[articolo 10, paragrafo 1, RDMUE](#)) la parte chiede la prova dell'uso, la richiesta di prova dell'uso non è considerata **addotta** e, pertanto, l'atto omesso non è considerato «compiuto». La richiesta di prosecuzione del procedimento è respinta in quanto inammissibile;

- **Esito della richiesta**

Se l'Ufficio **accetta** la richiesta di prosecuzione del procedimento, si riterrà che non si sono verificate le conseguenze del mancato rispetto della scadenza temporale. Se una decisione è stata presa tra tale scadenza temporale e la richiesta di prosecuzione del procedimento, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso esaminerà la decisione e, nel caso in cui il perfezionamento dell'atto omesso di per sé sia sufficiente, prenderà una decisione diversa. Se, a seguito dell'esame, l'Ufficio conclude che la decisione originale non deve essere modificata, confermerà tale decisione per iscritto.

Se l'Ufficio **respinge** la richiesta di prosecuzione del procedimento, la tassa è rimborsata o, se non ancora addebitata sul conto corrente della parte, non è applicata ([articolo 105, paragrafo 5, RMUE](#)). Tuttavia, come sopra indicato, la parte può presentare una nuova richiesta se resta ancora del tempo residuo dei due mesi disponibili per tale richiesta.

4.5 Restitutio in integrum

Qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti (*restitutio in integrum*) se, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, sempre che detta inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta, a norma dei regolamenti, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

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

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 2

Principi generali da rispettare nei
procedimenti

Indice

1 Motivazione adeguata.....	37
2 Diritto a essere sentiti.....	38
3 Altri principi generali del diritto dell'Unione europea.....	39
4 Procedura orale.....	40
4.1 Convocazione delle parti alla procedura orale.....	40
4.2 Lingua della procedura orale.....	41
4.3 Svolgimento della procedura orale.....	41
4.4 Verbale delle prove orali e delle procedure orali.....	42
4.5 Spese istruttorie nella procedura orale.....	42
5 Decisioni.....	43
5.1 Contenuto.....	43
5.2 Ripartizione delle spese.....	43
5.3 Disponibilità pubblica delle decisioni.....	44

1 Motivazione adeguata

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

Articoli da 62 a 65 e 70, RDC

Articolo 38, REDC

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

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

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

L'Ufficio può fondare il suo ragionamento su fatti notoriamente conosciuti. I fatti notori sono fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite fonti generalmente accessibili [16/10/2014, [T-444/12](#), Linex, EU:T:2014:886, § 30; 22/06/2004, [T-185/02](#), Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 09/02/2011, [T-222/09](#), Alpharen, EU:T:2011:36, § 29; 28/09/2016, [T-476/15](#), FITNESS, EU:T:2016:568, § 41; 17/09/2020, [C-449/18 P – C-474/18 P](#), MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722, § 74].

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

Quando una parte sostiene che le circostanze del procedimento siano comparabili a una precedente decisione dell'Ufficio e l'Ufficio si discosta dalla posizione assunta in detta decisione, occorre affrontare la questione e possono essere necessarie

spiegazioni particolari (cfr. le [Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 3, Altri principi generali del diritto dell'Unione europea](#) in relazione al principio di buona amministrazione).

2 Diritto a essere sentiti

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

Articolo 62, RDC

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

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

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

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

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

Differenti circostanze sopravvenute nel corso del procedimento saranno anche tenute in considerazione (per esempio, se durante un procedimento di opposizione il diritto

anteriore su cui l'opposizione si fonda viene meno perché non viene rinnovato o viene dichiarato nullo) di ciò si terrà sempre conto e le parti verranno informate di conseguenza.

3 Altri principi generali del diritto dell'Unione europea

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

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

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

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

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

4 Procedura orale

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

Articoli [49-55](#), RDMUE

Articoli 64 e 65, RDC

Articoli da 42 a 46 e articolo 82, REDC

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

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

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

4.1 Convocazione delle parti alla procedura orale

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

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

Ove l'Ufficio ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, adotta una decisione provvisoria in cui indica il mezzo istruttorio da esperire, i fatti rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione. Il termine di preavviso non sarà inferiore a un mese, salvo accordo tra le parti per un termine più breve. La convocazione fornirà una sintesi di tale decisione e indicherà i nomi delle parti del procedimento e le spese di cui i testimoni o i periti possono eventualmente ottenere il rimborso dall'Ufficio.

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

Ove opportuno, e al fine di agevolare l'audizione, l'Ufficio può invitare le parti a presentare osservazioni scritte o a produrre prove prima dello svolgimento dell'audizione. Il termine fissato dall'Ufficio per ricevere tali osservazioni tiene conto del

fatto che queste ultime devono pervenire all'Ufficio entro un lasso di tempo ragionevole perché sia possibile inoltrarle alle altre parti.

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

4.2 Lingua della procedura orale

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

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

4.3 Svolgimento della procedura orale

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

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

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

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

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

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

4.4 Verbale delle prove orali e delle procedure orali

[Articolo 53, RDMUE](#)

Articolo 46, REDC

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

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

Le parti riceveranno copia del verbale.

4.5 Spese istruttorie nella procedura orale

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

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

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

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

5 Decisioni

5.1 Contenuto

[Articolo 94, RMUE](#)

Articolo 62, RDC

Articoli da 38 a 41, REDC

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

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

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

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

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

5.2 Ripartizione delle spese

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

[Articolo 33, RDMUE](#)

Articolo 70, RDC

Articoli 37 e 79, REDC

Articolo 24 dell'allegato al RTDC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Disponibilità pubblica delle decisioni

[Articolo 113, RDMUE](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 3 Pagamento di tasse, spese e
tariffe

Indice

1 Introduzione.....	49
2 Modalità di pagamento.....	50
2.1 Pagamento mediante bonifico bancario.....	51
2.1.1 Conti bancari.....	51
2.1.2 Dati da fornire contestualmente al pagamento.....	51
2.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito.....	53
2.3 Pagamento mediante conto corrente presso l'Ufficio.....	54
3 Termini di pagamento.....	56
4 Data alla quale il pagamento si considera effettuato.....	57
4.1 Pagamento mediante bonifico bancario.....	57
4.1.1 Ritardi di pagamento, con o senza soprattassa.....	57
4.1.2 Prova del pagamento e della data di pagamento.....	58
4.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito.....	59
4.3 Pagamento mediante conto corrente.....	59
5 Rimborso delle tasse.....	60
5.1 Rimborso delle tasse di deposito di una domanda.....	60
5.2 Rimborso della tassa di opposizione.....	61
5.3 Rimborso della tassa per una domanda di decadenza o per una dichiarazione di nullità.....	61
5.4 Rimborso delle tasse per i marchi internazionali.....	62
5.5 Rimborso delle tasse di ricorso.....	62
5.6 Rimborso delle tasse di rinnovo.....	62
5.7 Rimborso di importi di entità trascurabile.....	63
6 Riduzione delle tasse per una domanda di marchio dell'Unione europea depositata per via elettronica.....	63
7 Decisioni sulle spese.....	64
7.1 Determinazione delle spese.....	64
7.2 Esecuzione della decisione sulle spese.....	64
7.2.1 Condizioni.....	64
7.2.2 Autorità nazionale.....	65
7.2.3 Procedimenti.....	65

7.3 Ripartizione delle spese..... 65

Non in vigore

1 Introduzione

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

Articolo 6, REDC

Articolo 6, RTDC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Modalità di pagamento

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

Articolo 5, RTDC

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

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

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

In linea con l' [articolo 178 RMUE](#) e con l' [articolo 71 del Regolamento finanziario](#), l'Ufficio fornisce servizi dietro pagamento anticipato della tassa o dell'onere corrispondente.

L'Ufficio non emette fatture o note di addebito per richiedere il pagamento delle tasse o degli oneri, poiché questi devono essere pagati prima che l'Ufficio fornisca i servizi e quindi non ci sono pagamenti in sospeso.

Tuttavia, su richiesta dell'utente, l'Ufficio può fornire una ricevuta a conferma del pagamento.

Inoltre, per ogni richiesta presentata da una parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio, l'Ufficio rilascia un avviso di ricevimento della richiesta in cui è indicato l'importo della tassa.

2.1 Pagamento mediante bonifico bancario

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

2.1.1 Conti bancari

Il pagamento mediante bonifico bancario può essere effettuato solo su uno dei conti bancari dell'Ufficio. I dettagli di tali conti sono disponibili sul sito web dell'Ufficio (<https://www.euipo.europa.eu/it/trade-marks/before-applying/fees-payments>) alla voce «Tasse e pagamenti».

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

2.1.2 Dati da fornire contestualmente al pagamento

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

Articolo 6, RTDC

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

1. Nome

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

2. Causale

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

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

L'Ufficio fornisce agli utenti un unico **codice di transazione del pagamento**. Se una parte seleziona il «bonifico bancario» come metodo di pagamento nel compilare un

modulo di deposito elettronico nella User Area, il sistema genererà un codice unico di transazione del pagamento a otto cifre nella ricevuta di deposito. Le prime due cifre rappresentano l'anno in corso, le cinque cifre successive sono una combinazione di numeri e lettere e l'ultima è un numero di controllo (per esempio 2139EDH2).

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

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

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

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

Ad esempio, quando si effettua il pagamento per un deposito di MUE in cui è stato fornito un codice di pagamento (2132EDH2), il numero della domanda di MUE appare sulla ricevuta (184583674) ed è depositato da un rappresentante che ha un ID presso

l'Ufficio (ID 1024891), la descrizione preferita sarebbe «**2132EDH2 MUE 184583674 REP ID 1024891**».

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

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

Qualora le informazioni fornite siano **insufficienti per consentire all'Ufficio di identificare la causale del pagamento**, quest'ultimo contatterà la persona che effettua il pagamento (se questa ha fornito i propri recapiti) e specificherà un termine entro il quale le informazioni mancanti devono essere fornite; in caso contrario il pagamento sarà considerato non avvenuto e l'importo sarà rimborsato (se l'ordinante ha fornito i necessari dati bancari).

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

2.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

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

[Allegato I A, RMUE](#)

Articolo 5, paragrafo 2, RTDC

La maggior parte dei servizi online può essere pagata mediante carta di debito o di credito, a condizione che il pagamento venga effettuato per un servizio richiesto tramite la User Area. Tuttavia il pagamento con carta di debito o di credito non è ancora possibile per tutte le tasse dell'Ufficio. Il relativo strumento online (ad esempio il deposito elettronico «e-filing») indicherà quando una tassa può essere pagata

mediante carta di credito o di debito. In particolare, la carta di debito o di credito non può essere usata per il pagamento dei diritti di cui all'[articolo 178, paragrafo 1, RMUE](#) e all'articolo 3, RTDC, o per riapprovvigionare un conto corrente.

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

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

Per il pagamento mediante carta di debito o di credito si devono fornire alcuni dati essenziali. I dati rivelati non saranno archiviati dall'Ufficio in nessuna banca dati permanente, ma saranno conservati solo fino al momento della loro trasmissione alla banca. Qualsiasi voce registrata del modulo riporterà solo il tipo di carta di debito o di credito e le ultime quattro cifre del numero di carta di debito o di credito. Grazie al server sicuro dell'Ufficio, che codifica tutte le informazioni immesse, l'utente può tranquillamente inserire il numero completo della propria carta di debito o di credito.

2.3 Pagamento mediante conto corrente presso l'Ufficio

Decisione n. [EX21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 21 luglio 2021, concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

È consigliabile aprire un conto corrente presso l'Ufficio perché per le richieste soggette a scadenze, quali opposizioni o ricorsi, il pagamento viene considerato effettuato in tempo utile anche se la documentazione pertinente per la quale viene effettuato il pagamento (ad esempio un atto di opposizione) è presentata l'ultimo giorno del termine, purché il conto corrente disponga di fondi sufficienti (cfr. [4.3 Pagamento mediante conto corrente](#) alla pagina 59) ([07/09/2012, R 2596/2011-3, Stair Gates, § 13-14](#)). La data effettiva di addebito è generalmente successiva, ma il pagamento è considerato effettuato alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio della richiesta relativa a un atto procedurale, oppure come diversamente conveniente per la parte del procedimento, conformemente all'articolo 8 della decisione n. [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21 luglio 2021, concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

Possono detenere conti correnti (articolo 3 della decisione n. [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021; cfr. Direttive, [parte A, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale](#)):

1. persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'[articolo 5, RMUE](#) e dell'articolo 1, lettera b), REDC, possono essere titolari di marchi UE o di disegni e modelli comunitari registrati (DMC);
2. persone che possono agire quali mandatari ai sensi dell'[articolo 120, RMUE](#) e dell'articolo 78, RDC;

3. associazioni di mandatari;
4. persone fisiche o giuridiche autorizzate dai titolari di marchi UE o DMC ai fini dell'[articolo 53, paragrafo 1, RMUE](#), o dell'articolo 13, paragrafo 1, RDC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il deposito iniziale minimo è di 1 000 EUR.

Una volta che un conto è stato aperto, l'Ufficio si riserva il diritto di chiudere un conto corrente mediante notifica scritta al titolare, in particolare ove ritenga che l'utilizzazione del conto corrente non sia conforme ai termini e alle condizioni previsti dalla decisione n. [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 21 luglio 2021, concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe, o quando viene accertato un uso improprio del conto. L'uso improprio può essere considerato in situazioni quali la mancanza sistematica di fondi, il ripetuto uso fraudolento di autorizzazioni di terzi o conti multipli, il mancato pagamento dei costi amministrativi, o in situazioni in cui le azioni del titolare del conto hanno avuto per conseguenza un onere amministrativo eccessivo per l'Ufficio. Per maggiori dettagli sulla chiusura, si fa riferimento all'articolo 13 della decisione n. [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 21 luglio 2021, concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

3 Termini di pagamento

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

Articolo 4, RTDC

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

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

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

4 Data alla quale il pagamento si considera effettuato

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

Articolo 7, RTDC

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

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

4.1 Pagamento mediante bonifico bancario

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

4.1.1 Ritardi di pagamento, con o senza soprattassa

Qualora il pagamento sia ricevuto dall'Ufficio dopo la scadenza del termine, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che la persona che ha effettuato il pagamento a) entro il periodo di scadenza stesso, abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare e b) abbia pagato una soprattassa pari al 10 % dell'importo della tassa dovuto (fino a un massimo di 200 EUR). Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte ai sensi della sentenza del 12/05/2011, [T-488/09](#), Redtube, EU:T:2011:211, § 38, e della decisione del 10/10/2006, [R 0203/2005-1](#), BLUE CROSS MEDICARE/BLEU CROSS.

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

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

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

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

4.1.2 Prova del pagamento e della data di pagamento

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

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 63, RDC

Articolo 81, paragrafo 2, REDC

Articolo 7, paragrafo 4, RTDC

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

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

Inoltre, possono essere presentate le seguenti prove:

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

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

Il suddetto elenco non è esaustivo.

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

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

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

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

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

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

4.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

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

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

4.3 Pagamento mediante conto corrente

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

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

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

5 Rimborso delle tasse

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

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

Articolo 30, paragrafo 2, REDC

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

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

In caso di rimborso di una tassa, il rimborso sarà effettuato direttamente alla parte o al rappresentante indicato nel fascicolo (se nominato) al momento del rimborso. I rimborsi non saranno effettuati al beneficiario originale se questa persona non è più indicata nel fascicolo.

5.1 Rimborso delle tasse di deposito di una domanda

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

Articoli 10, 13 e 22, REDC

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

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

istruzione scritta di addebitare immediatamente il conto corrente entro tale mese, prima o al più tardi il giorno stesso in cui il pagamento deve essere addebitato.

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

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

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

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

5.2 Rimborso della tassa di opposizione

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

Se l'opposizione si considera non proposta (perché presentata oltre il termine di tre mesi) o se la tassa di opposizione non è stata interamente pagata o è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione o se l'Ufficio rifiuta la protezione del marchio *ex officio* ai sensi dell'[articolo 45, paragrafo 3, RMUE](#), l'Ufficio deve rimborsare la tassa (cfr. le [Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 6.4, Rimborso della tassa](#)).

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

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

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

5.4 Rimborso delle tasse per i marchi internazionali

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

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

5.5 Rimborso delle tasse di ricorso

[Articolo 33, REMUE](#)

Articolo 35, paragrafo 3 e articolo 37, REDC

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

5.6 Rimborso delle tasse di rinnovo

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

Articolo 22, paragrafo 7, REDC

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

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

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

- se, in caso di pagamento mediante **bonifico bancario**, l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta entro e non oltre il giorno stesso in cui l'importo è stato effettivamente accreditato sul conto bancario dell'Ufficio;
- se, in caso di pagamento mediante **carta di debito o di credito**, l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta prima o alla data di ricezione del pagamento mediante carta di debito o di credito;

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

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

5.7 Rimborso di importi di entità trascurabile

[Articolo 181, RMUE](#)

Articolo 9, paragrafo 1, RTDC

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

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

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

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

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

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

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

Ai sensi dell'[allegato I A, paragrafo 2, RMUE](#), la tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale può beneficiare di una riduzione se la domanda è stata depositata per via elettronica. Le procedure e le norme applicabili per il deposito elettronico si trovano nella decisione n. [EX-23-13](#) del Direttore esecutivo

dell'Ufficio del 15 dicembre 2023 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, in combinato disposto con le [Condizioni di utilizzo della User Area](#), come stabilito in tale decisione.

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

7 Decisioni sulle spese

[Articolo 109, RMUE](#)

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

7.1 Determinazione delle spese

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

7.2 Esecuzione della decisione sulle spese

[Articolo 110, RMUE](#)

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

7.2.1 Condizioni

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

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

7.2.2 Autorità nazionale

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

L'Ufficio pubblica tali designazioni nella propria Gazzetta ufficiale.

7.2.3 Procedimenti

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

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

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

7.3 Ripartizione delle spese

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

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 4

Lingua procedurale

Indice

1 Introduzione.....	68
2 Dal deposito alla registrazione (eccetto l'opposizione).....	68
3 Opposizione e annullamento.....	69
4 Nullità di disegni o modelli.....	69
5 Altre richieste.....	70
5.1 Prima della registrazione (eccetto l'opposizione).....	70
5.2 Dopo la registrazione (eccetto l'annullamento e la nullità di disegni o modelli).....	71
6 Disposizioni relative alla natura immodificabile delle lingue.....	72
7 Traduzioni e loro certificazione.....	72
8 Mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico.....	72

1 Introduzione

[Articolo 146, RMUE](#)

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

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 98, RDC

Articoli 80,81 e 83, REDC

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

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

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

2 Dal deposito alla registrazione (eccetto l'opposizione)

[Articolo 146, RMUE](#)

Articolo 98, RDC

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

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

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

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

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

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

3 Opposizione e annullamento

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

[Articolo 3, RDMUE](#)

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

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

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

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

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

4 Nullità di disegni o modelli

Articolo 98, paragrafi 4 e 5, RDC

Articoli 29 e 30, paragrafo 1, REDC

Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata:

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

Questa lingua diventa la lingua procedurale del procedimento di nullità.

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

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

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

Per il regime linguistico applicabile ai documenti giustificativi presentati in un procedimento di nullità, cfr. le Direttive concernenti l'esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, punto 3.10.2.

5 Altre richieste

5.1 Prima della registrazione (eccetto l'opposizione)

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

[Articolo 65, RDMUE](#)

[Articolo 24, REMUE](#)

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

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

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

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

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

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

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

[Articolo 65, RDMUE](#)

[Articolo 24, REMUE](#)

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

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

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

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

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

6 Disposizioni relative alla natura immodificabile delle lingue

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

7 Traduzioni e loro certificazione

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

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

Articolo 83, REDC

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

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

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

8 Mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico

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

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

Non in vigore

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 5 Parti nel procedimento e
rappresentanza professionale

Indice

1 Introduzione - Parti nel procedimento e principio della rappresentanza.....	77
2 Parti nei procedimenti dinanzi all’Ufficio.....	78
3 Identificazione delle parti del procedimento.....	79
3.1 Nome.....	80
3.1.1 Persone fisiche.....	80
3.1.2 Persone giuridiche.....	80
3.2 Indirizzo.....	81
3.2.1 Sede legale.....	81
3.2.2 Domicilio eletto.....	82
3.3 Altri recapiti.....	82
4 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti.....	82
4.1 Numeri ID e banca dati.....	83
4.2 Rappresentanza assunta da avvocati.....	85
4.2.1 Il termine «avvocato».....	85
4.2.2 Qualificazione.....	85
4.2.3 Nazionalità e domicilio professionale.....	85
4.2.4 Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli.....	86
4.3 Mandatari abilitati ammessi e iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio.....	87
4.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale.....	88
4.3.1.1 Prima alternativa — Qualificazione professionale speciale.....	88
4.3.1.2 Seconda alternativa — Cinque anni di esperienza.....	89
4.3.1.3 Terza alternativa — Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE.....	89
4.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale.....	89
4.3.3 Attestato.....	90
4.3.4 Deroghe.....	90
4.3.5 Procedura per l’iscrizione all’elenco dei mandatari abilitati.....	92
4.3.6 Modifiche all’elenco dei mandatari abilitati.....	93
4.3.6.1 Cancellazione.....	93
4.3.6.2 Sospensione dell’iscrizione all’elenco dei mandatari abilitati.....	94
4.3.7 Reiscrizione all’elenco dei mandatari abilitati.....	94
4.4 Rappresentanza assunta da un dipendente.....	94
4.4.1 Considerazioni generali.....	94

4.4.2 Impiego indiretto.....	96
4.5 Rappresentanza legale e firma.....	98
5 Designazione di un rappresentante professionale.....	98
5.1 Condizioni nelle quali la designazione è obbligatoria.....	98
5.1.1 Domicilio, sede di attività principale o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.....	99
5.1.2 Nozione di territorio «nel SEE».....	99
5.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di designazione obbligatoria.....	100
5.2.1 Durante la registrazione.....	100
5.2.2 Durante l'opposizione.....	100
5.2.3 Annullamento.....	101
5.3 Designazione non obbligatoria di un rappresentante.....	101
5.4 Designazione/sostituzione di un rappresentante.....	102
5.4.1 Designazione/sostituzione esplicita.....	102
5.4.2 Designazione implicita.....	103
5.4.3 Associazioni di rappresentanti.....	103
6 Comunicazione con le parti e i rappresentanti.....	104
7 Procura.....	106
7.1 Procure speciali.....	107
7.2 Procure generali.....	107
7.3 Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio.....	108
8 Ritiro della designazione di un rappresentante o di una procura.....	108
8.1 Azione intrapresa dalla persona rappresentata.....	108
8.2 Ritiro da parte del rappresentante.....	108
9 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata o del rappresentante.....	109
9.1 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata.....	109
9.2 Decesso o incapacità di agire del rappresentante.....	110
10 Modifica del nome e dell'indirizzo.....	110
11 Rettifica del nome o dell'indirizzo.....	111
Allegato 1.....	113
Allegato 2.....	140

1 Introduzione - Parti nel procedimento e principio della rappresentanza

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

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

Articoli 14, 52, 77 e 78, RDC

Articolo 62, REDC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Parti nei procedimenti dinanzi all'Ufficio

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

Articolo 7 della decisione n. [EX-21-4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza, modificata dalla decisione n. [EX-23-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 4 aprile 2023.

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

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

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

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

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

3 Identificazione delle parti del procedimento

[Articolo 3, RDMUE](#)

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

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC

Decisione n. [EX-21-4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza, modificata dalla decisione n. [EX-23-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 4 aprile 2023.

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

Le informazioni richieste per identificare una parte sono:

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

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

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

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

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

Qualora il nome e la sede legale della parte, o del suo rappresentante professionale, siano iscritti nel registro dei MUE o dei DMC, essi sono conservati a tempo indeterminato (a norma dell'[articolo 111, paragrafo 9, RMUE](#), dell'articolo 69, REDC, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione n. [EX-21-4](#)). Per informazioni su quali dati figurano nei registri dei MUE e dei DMC, cfr. gli allegati I e II della decisione n. [EX-21-4](#) modificata dalla decisione n. [EX-23-3](#).

3.1 Nome

3.1.1 Persone fisiche

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

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

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

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

3.1.2 Persone giuridiche

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

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

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

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

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

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

3.2 Indirizzo

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

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

3.2.1 Sede legale

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

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

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

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

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

3.2.2 Domicilio eletto

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

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

3.3 Altri recapiti

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

4 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti

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

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

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

Articolo 62, paragrafo 9, REDC

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

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

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

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

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

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

4.1 Numeri ID e banca dati

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

Un rappresentante può avere diversi ID.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Rappresentanza assunta da avvocati

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

Articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC

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

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

4.2.1 Il termine «avvocato»

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

4.2.2 Qualificazione

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

4.2.3 Nazionalità e domicilio professionale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale

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

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

Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC

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

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

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

4.3.1.1 Prima alternativa — Qualificazione professionale speciale

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

4.3.1.2 Seconda alternativa — Cinque anni di esperienza

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

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

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

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

4.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale

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

Articolo 78, paragrafi 4 e 6, RDC

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

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

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

4.3.3 Attestato

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

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

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

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

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

Fast-track: 12/03/2025

4.3.4 Deroghe

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

Articolo 78, paragrafo 6, RDC

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere una deroga all'obbligo di possedere la cittadinanza di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), a condizione che il richiedente dimostri di essere un «professionista altamente qualificato». Inoltre, il Direttore esecutivo può concedere una deroga alla disposizione che impone di aver regolarmente esercitato la funzione di rappresentante in materia di marchi per almeno cinque anni, purché il richiedente dimostri di aver acquisito la qualificazione richiesta in altro modo. Tale potere è di natura discrezionale.

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

1. Deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza

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

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

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

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

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

Una deroga al requisito della cittadinanza di uno Stato membro del SEE può essere concessa solo se il richiedente è un «professionista altamente qualificato» ([articolo 120, paragrafo 4, lettera b\), RMUE](#)).

Il termine «professionista altamente qualificato» non è definito nel RMUE o nel REMUE, ma il Tribunale lo ha descritto come riferentesi a uno «specialista dotato di qualità, competenze, capacità o conoscenze particolarmente elevate» in materia di marchi (25/09/2024, T-727/20 RENV, Kirimova, EU:T:2024:646, § 30).

Lo status di «professionista altamente qualificato» è indipendente dal requisito dell'abilitazione di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE, e non ha alcun nesso con le condizioni necessarie per soddisfare tale requisito. Di conseguenza, le qualità, le competenze, le capacità o le conoscenze particolarmente elevate non devono essere acquisite nell'esercizio della necessaria abilitazione a rappresentare ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE. Inoltre, tali qualità, competenze, capacità o conoscenze particolarmente elevate possono essere acquisite in uno Stato membro del SEE o in un paese terzo, prima o dopo il conseguimento dell'abilitazione a rappresentare (25/09/2024, T-727/20 RENV, Kirimova, EU:T:2024:646, § 34).

Spetta al richiedente l'onere di dimostrare (prove a sostegno) il soddisfacimento del requisito concernente lo status di «professionista altamente qualificato».

Una richiesta di deroga, che non è soggetta a scadenze, può essere depositata mediante l'apposito modulo disponibile sul sito web dell'EUIPO. Tutte le argomentazioni e le prove che il richiedente reputa necessarie per corroborare le proprie rivendicazioni devono essere presentate contestualmente alla richiesta di deroga. L'Ufficio deciderà sulla base della stessa.

Le decisioni del Direttore esecutivo che respingono la deroga richiesta possono essere impugnate dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 263, paragrafo 4, TFUE](#).

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

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

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

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

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

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

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

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

I fascicoli relativi alle richieste di iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli non sono aperti alla consultazione pubblica. Nei casi in cui la domanda d'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati è accompagnata da una domanda di deroga a causa della mancanza di una delle condizioni necessarie

per tale iscrizione (cfr. il [punto 4.3.4](#) che precede), se la concessione della deroga è stata respinta con decisione definitiva del Direttore esecutivo non sarà adottata alcuna decisione successiva per respingere l'iscrizione nell'elenco dei mandatari. Una decisione formale successiva in tal senso sarà adottata unicamente qualora il richiedente ne faccia esplicita richiesta.

4.3.6 Modifiche all'elenco dei mandatari abilitati

4.3.6.1 Cancellazione

Prima alternativa — su propria richiesta

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

Articolo 78, paragrafo 7, RDC

Articolo 64, paragrafi 1 e 6, REDC

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

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

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

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

Articolo 64, paragrafi 2 e 5, REDC

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

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

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

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

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La decisione della cancellazione sarà notificata al mandatario e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

4.3.6.2 Sospensione dell'iscrizione all'elenco dei mandatarî abilitati

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

Articolo 64, paragrafo 3, REDC

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

4.3.7 Reiscrizione all'elenco dei mandatarî abilitati

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

Articolo 64, paragrafo 4, REDC

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

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

4.4 Rappresentanza assunta da un dipendente

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

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

Articolo 77, paragrafo 3, RDC

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

4.4.1 Considerazioni generali

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

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

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

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

Si possono quindi distinguere le seguenti situazioni:

- Le persone fisiche la cui sede legale è all'interno del SEE possono essere rappresentate da un dipendente che lavora per loro. Il dipendente può lavorare o meno dalla sede legale della persona fisica rappresentata, ma deve essere impiegato da tale persona fisica. Ad esempio, il dipendente può lavorare da un domicilio professionale diverso dalla sede legale della persona fisica.
- Le persone fisiche la cui sede legale è al di fuori del SEE non possono essere rappresentate da un dipendente.
- Le persone giuridiche la cui sede legale è all'interno del SEE possono essere rappresentate da un dipendente impiegato direttamente. Ciò significa che il dipendente può lavorare direttamente per loro presso tale sede legale. Tuttavia, può anche essere impiegato indirettamente. Tale dipendente «indiretto» può lavorare per la persona giuridica rappresentata attraverso un altro domicilio professionale o un altro stabilimento effettivo e serio di sua proprietà sotto un altro indirizzo all'interno del SEE, oppure essere impiegato da un'altra persona giuridica all'interno del SEE economicamente legata alla prima persona giuridica.
- Le persone giuridiche la cui sede legale è al di fuori del SEE possono essere rappresentate unicamente da un dipendente «indiretto», attraverso un dipendente che lavora per la persona giuridica rappresentata attraverso un altro domicilio professionale o stabilimento effettivo e serio di sua proprietà con un indirizzo diverso all'interno del SEE, o impiegato da un'altra persona giuridica all'interno del SEE economicamente legata alla prima persona giuridica. Per quanto riguarda i requisiti della rappresentanza indiretta affidata ai dipendenti, cfr. il [punto 4.4.2](#).

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

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

I nomi dei dipendenti saranno inseriti nella banca dati e pubblicati alla voce «[rappresentanti](#)» nei bollettini dei MUE e dei DMC e nella banca dati dell'Ufficio

accessibile mediante lo strumento eSearch plus. Tuttavia, non saranno iscritti nei rispettivi registri dei MUE e dei DMC.

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

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

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

4.4.2 Impiego indiretto

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

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

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

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

nel SEE in misura tale da poter essere considerata un'estensione della persona giuridica non appartenente al SEE.

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

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

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

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

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

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

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

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

- un rapporto in virtù di un contratto di concessione di licenza su un marchio,
- un rapporto contrattuale tra due imprese volto alla reciproca rappresentanza o assistenza legale,

- un semplice rapporto fornitore/cliente, ad esempio basato su un contratto di franchising o di distribuzione esclusiva.

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

4.5 Rappresentanza legale e firma

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

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

Altri esempi di rappresentanza legale ai sensi della legislazione nazionale sono i casi in cui i minori vengono rappresentati dai propri genitori o da un tutore, oppure quando una società viene rappresentata da un liquidatore. In questi casi la persona firmante deve dimostrare di essere autorizzata a firmare, nonostante non sia necessario presentare una procura.

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

5 Designazione di un rappresentante professionale

5.1 Condizioni nelle quali la designazione è obbligatoria

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

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

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

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

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

5.1.2 Nozione di territorio «nel SEE»

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

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

[Articolo 77, paragrafo 2, RDC](#)

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

5.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di designazione obbligatoria

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

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

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

5.2.1 Durante la registrazione

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

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC

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

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

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

5.2.2 Durante l'opposizione

Per i richiedenti il MUE si applicano i punti precedenti in caso di designazione obbligatoria di un rappresentante. La procedura per sanare le irregolarità in materia di

rappresentanza avrà luogo al di fuori del procedimento di opposizione. Se il richiedente non sana l'irregolarità constatata, la domanda di marchio dell'Unione europea viene respinta e il procedimento di opposizione terminato.

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

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

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

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

5.2.3 Annullamento

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

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

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

5.3 Designazione non obbligatoria di un rappresentante

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

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

5.4 Designazione/sostituzione di un rappresentante

5.4.1 Designazione/sostituzione esplicita

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

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

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

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

La designazione deve essere inequivocabile.

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

La domanda di registrazione di una designazione deve contenere:

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

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

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

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

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

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

5.4.2 Designazione implicita

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

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

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

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

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

5.4.3 Associazioni di rappresentanti

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

Articolo 62, paragrafo 5, REDC

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

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

individuali assegnati all'indirizzo dell'associazione. Questa informazione dovrebbe essere trasmessa unitamente alla domanda iniziale.

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

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

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

[Articolo 74, RDMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 62, REDC

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

6 Comunicazione con le parti e i rappresentanti

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

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

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

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

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

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

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

Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 61, REDC

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

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

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

Articolo 61, paragrafo 1, REDC

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

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

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

L'Ufficio invierà tutte le comunicazioni al rappresentante comune.

7 Procura

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

[Articolo 74, RDMUE](#)

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

Articolo 62, REDC

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

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

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

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

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

7.1 Procure speciali

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

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

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

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

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

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

7.2 Procure generali

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

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

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

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

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

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

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

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

8 Ritiro della designazione di un rappresentante o di una procura

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

8.1 Azione intrapresa dalla persona rappresentata

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

Articolo 62, paragrafo 5, REDC

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

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

Articolo 62, paragrafo 6, REDC

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

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

8.2 Ritiro da parte del rappresentante

Il rappresentante può dichiarare in qualsiasi momento, con una comunicazione firmata all'Ufficio, che si ritira come rappresentante. La domanda deve indicare il numero del procedimento (ad es. numero del marchio dell'Unione europea/disegno o modello registrato, numero di opposizione, ecc.). Qualora dichiarare che, a partire da

quel momento, la rappresentanza è assunta da un'altra persona, l'Ufficio prenderà debitamente nota della variazione e corrisponderà con il nuovo rappresentante.

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

9.1 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata

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

Articolo 62, paragrafo 7, REDC

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

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

Articolo 59, paragrafo 1, REDC

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

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

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

9.2 Decesso o incapacità di agire del rappresentante

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

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

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

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

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

10 Modifica del nome e dell'indirizzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Rettifica del nome o dell'indirizzo

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

[Articolo 11, RDMUE](#)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), RDC

Articolo 12, paragrafo 2, REDC

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

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

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

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

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

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

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

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

Fast-track: 31/03/2024

Allegato 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
OSIM – Ufficio statale rumeno per le invenzioni e i marchi (Romania)	Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	«Avocat»	Le persone che detengono il titolo di « Avocat » sono abilitate ad agire in qualità di avvocati dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto della Romania (Legge n. 30/2024 per la modifica della Legge n. 84/1998 in materia di marchi e indicazioni geografiche, della Legge n. 129/1992 sulla tutela di disegni e modelli, nonché della Legge n. 64/1991 sui brevetti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I n. 173 del 4 marzo 2024) e, di conseguenza, sono abilitate ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	«reprezentanții or autorizați» « Consilier în proprietate industrială »	l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale Chi detiene il titolo di « Consilier în proprietate industrială » (che deve inoltre essere membro di una camera nazionale) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.

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

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

Ufficio della PI nazionale/regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
<p>OEPM – Ufficio dei brevetti e dei marchi spagnolo (Spagna)</p>	<p>Avvocato Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC</p>	<p>«abogado»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «abogado», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto spagnolo e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli, a condizione che la persona che rappresenta sia residente di uno Stato membro del SEE. Se la persona rappresentata non è residente di uno Stato membro del SEE, non può essere rappresentata da un avvocato («abogado»), bensì da un mandatario abilitato che detenga il titolo di «Agente Oficial de la Propiedad Industrial» *</p> <p>*21/10/2021: la legislazione spagnola in questo settore è attualmente in fase di revisione. Cfr. il disegno di legge («Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.»)</p> <p>Si può essere un «abogado» e un «Agente Oficial de la Propiedad Industrial» contemporaneamente.</p>
<p>Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte A</p>	<p>Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC</p>	<p>«Representante autorizado» e «Agente Oficial de la Propiedad Industrial»</p>	<p>la rappresentanza è aperta a chiunque:</p> <p>a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o</p> <p>b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p> <p>Qualsiasi persona può agire in materia di marchi, disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto spagnolo, a condizione che la persona che rappresenta sia residente di uno Stato membro dell'UE. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'OEPM (opzione a).</p>
<p>FINAL</p>		<p>VERSION 1.4</p>	<p>A Disposizioni generali Se la persona rappresentata non è residente di uno Stato membro dell'UE, deve essere rappresentata da una persona che detenga il titolo di «Agente de la Propiedad Industrial»</p> <p>Pag. 138 31/03/2024</p>

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

Allegato 2

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

Non in vigore

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

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

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

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

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

Parte A

Disposizioni generali

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

correzione di errori

Indice

1 Introduzione.....	146
2 Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro.....	146
2.1. Osservazioni generali.....	146
2.2 Valutazione.....	147
2.2.1 Natura dell'errore.....	147
2.2.2 Termine di un anno.....	148
2.2.3 Esistenza di un ricorso pendente nei confronti della decisione.....	148
2.3 Procedura – distinzione tra i casi con una sola o più di una parte interessata.....	149
2.3.1 Procedura con una sola parte interessata.....	149
2.3.2 Procedura con più di una parte interessata.....	150
3 Correzione di errori nella pubblicazione della domanda.....	151
3.1. Osservazioni generali.....	151
3.2 Procedura.....	151
4 Correzione di errori nelle decisioni, nelle registrazioni di MUE o nella pubblicazione di registrazioni di MUE.....	152
4.1. Osservazioni generali.....	152
4.2 Valutazione.....	152
4.3 Procedura.....	153

1 1 Introduzione

L'Ufficio porrà rimedio agli errori ad esso imputabili, in particolare, nei seguenti modi:

- revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro ([articolo 103, RMUE](#), cfr. [punto 2](#));
- correzione di errori nella pubblicazione di una domanda di MUE ([articolo 44, paragrafo 3, RMUE](#), cfr. [punto 3](#));
- correzione di errori nelle decisioni, nelle registrazioni di MUE o nella pubblicazione di registrazioni di MUE ([articolo 102, RMUE](#), cfr. [punto 4](#)).

Questa sezione tratta gli aspetti procedurali e di valutazione delle disposizioni di cui sopra.

La distinzione tra revoca ai sensi dell'[articolo 103, RMUE](#) e correzione ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#) si riferisce alla natura degli errori. I tipi di errori contemplati dall'[articolo 103 RMUE](#), richiedono una nuova analisi del caso, mentre quelli contemplati dall'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#), non la richiedono. Per quanto riguarda gli effetti, la revoca annulla una decisione mentre la correzione di errori non pregiudica la validità della decisione e non apre un nuovo periodo di ricorso [28/05/2020, [T-724/18](#) & [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 28-30; 22/09/2021, [T-169/20](#), Marina yachting, EU:T:2021:609, § 111].

In base all'interpretazione dell'Ufficio dell'[articolo 44, paragrafo 3, RMUE](#), gli errori così manifesti non richiedono una nuova valutazione o analisi. Tali rettifiche ai sensi dell'[articolo 44, paragrafo 3, RMUE](#) possono applicarsi solo alla pubblicazione di domande di MUE, mentre le correzioni ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#) possono applicarsi alle decisioni e alla registrazione e pubblicazione di registrazioni di MUE.

Questa sezione **non** si applica ai disegni e modelli comunitari registrati (DMC).

2 Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro

2.1. Osservazioni generali

[Articolo 103, RMUE](#)

[Articolo 70, RDMUE](#)

L'[articolo 103, RMUE](#) prevede la cancellazione di iscrizioni nel registro e la revoca di decisioni contenenti errori manifesti attribuibili all'Ufficio.

La procedura di revoca o di cancellazione può essere avviata dall'Ufficio di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti del procedimento.

Una decisione può essere revocata esclusivamente da un'altra decisione. Analogamente, anche le cancellazioni di iscrizioni nel registro richiedono una decisione di revoca. Le decisioni in merito alle richieste di revoca/cancellazione vengono adottate dal dipartimento che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione.

L'**effetto** della revoca di una decisione o della cancellazione di un'iscrizione nel registro è che la decisione o l'iscrizione vengono considerate come se non fossero mai esistite. Il trattamento del fascicolo riparte dalla fase in cui si trovava prima della decisione o dell'iscrizione errata.

2.2 Valutazione

2.2.1 Natura dell'errore

L'Ufficio deve verificare, in primo luogo, se la decisione o l'iscrizione contengano un errore manifesto.

Un errore è manifesto se **non consente di mantenere il dispositivo di tale decisione o tale iscrizione senza una nuova analisi**, che sarà effettuata successivamente dal dipartimento che ha preso tale decisione o ha effettuato tale iscrizione (22/09/2021, [T-169/20](#), Marina yachting, EU:T:2021:609, § 111).

Gli errori manifesti non sono limitati agli errori procedurali (22/09/2021, [T-169/20](#), Marina yachting, EU:T:2021:609, § 110). Pertanto, l'«errore manifesto» riguarda violazioni procedurali flagranti, un'evidente distorsione dei fatti o errori sostanziali evidenti, che richiedono una nuova analisi del caso.

Segue un elenco non esaustivo di esempi di errori manifesti che hanno dato luogo a decisioni errate che possono essere revocate o iscrizioni errate che possono essere cancellate.

- L'opposizione è stata ritenuta ammissibile benché non siano stati soddisfatti alcuni requisiti di ammissibilità (18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649).
- Una decisione di rifiuto della domanda di MUE per impedimenti assoluti viene notificata in assenza di osservazioni da parte del richiedente in risposta all'obiezione prima della scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni oppure in caso di rigetto delle osservazioni presentate dal richiedente in tempo utile.
- La domanda di MUE viene respinta a causa di impedimenti assoluti, ignorando una valida rivendicazione secondaria di dimostrare il carattere distintivo acquisito o la prova, debitamente presentata, del carattere distintivo acquisito ([articolo 7, paragrafo 3, RMUE](#)).
- La domanda di MUE viene respinta dalla divisione Opposizione, ignorando una richiesta della prova dell'uso o non considerando tale prova.
- L'opposizione è respinta sulla base della mancanza di prova dell'uso, ma all'opponente non è stato espressamente concesso un termine per la presentazione

della prova dell'uso, oppure quest'ultima è stata presentata in tempo utile e non è stata analizzata.

- La decisione di opposizione è stata pronunciata mentre il procedimento era sospeso o interrotto o, più in generale, prima della scadenza di un termine accordato a una delle parti.
- È stata commessa una qualsiasi violazione del diritto al contraddittorio (mancata trasmissione di osservazioni all'altra parte quando quest'ultima avrebbe dovuto beneficiare, a norma del regolamento o della prassi dell'Ufficio, di un termine per la replica).
- In sede di chiusura di un fascicolo a causa di una limitazione della domanda di un marchio dell'Unione europea oggetto di contestazione o di un ritiro, l'Ufficio ha emesso una decisione in merito alle spese trascurando un accordo sulle stesse fra entrambe le parti che era contenuto nel fascicolo.

2.2.2 Termine di un anno

L'Ufficio deve verificare, in secondo luogo, se sia trascorso un anno dalla notifica della decisione o dall'iscrizione nel registro.

L'[articolo 103, paragrafo 2, RMUE](#) stabilisce che la cancellazione o la revoca siano disposte entro un anno dalla data di adozione della decisione erronea o dell'iscrizione erronea nel registro, sentite le parti nel procedimento nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio UE in questione che siano iscritti nel registro. La revoca/cancellazione si considera «effettuata» alla data di notifica della decisione di revoca/cancellazione, indipendentemente da eventuali ricorsi.

Qualsiasi domanda di revoca/cancellazione ricevuta dopo un anno dalla data in cui è stata adottata la decisione errata o è stata effettuata l'iscrizione errata nel registro sarà respinta in quanto inammissibile dato che l'[articolo 103, paragrafo 2, RMUE](#), prevede che la revoca/cancellazione debba essere effettuata entro un anno dall'errore pertinente. Analogamente, anche laddove una domanda pervenga entro il termine stabilito, essa sarà respinta qualora l'Ufficio non possa darvi seguito prima della scadenza del periodo di un anno, indipendentemente dal motivo per cui non sia possibile farlo entro i termini.

Tenuto conto del termine perentorio, le parti nel procedimento devono informare senza indugio l'Ufficio dell'errore manifesto individuato, in particolare qualora occorra consultare una controparte. In ogni caso, a prescindere dal tempo rimanente prima del termine di un anno, l'Ufficio avvierà sempre il procedimento di revoca/cancellazione laddove venga a conoscenza di un errore manifesto che richieda la revoca o la cancellazione e compirà quanto in suo potere per eseguire una procedura rapida da concludere in tempo utile.

2.2.3 Esistenza di un ricorso pendente nei confronti della decisione

L'esistenza di un ricorso promosso nei confronti di una decisione contenente un errore manifesto non rappresenta un ostacolo alla revoca. L'[articolo 103, paragrafo 4, RMUE](#),

dispone che la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione erronea. Il dipartimento competente a decidere in merito alla revoca informerà immediatamente le Commissioni di ricorso qualora valuti di considerare una revoca e, inoltre, le informerà dell'esito delle proprie deliberazioni.

2.3 Procedura – distinzione tra i casi con una sola o più di una parte interessata

La procedura in cui solo **una parte** è interessata è descritta nel [punto 2.3.1](#).

Un esempio è il caso in cui le osservazioni del richiedente del MUE non sono state prese in considerazione al momento del rigetto della domanda di MUE.

Qualora sia probabile che la revoca di una decisione riguardi **più di una parte**, occorre attenersi alla procedura descritta nel [punto 2.3.2](#). Ad esempio, se l'Ufficio ha ignorato una richiesta di prova dell'uso, più parti saranno interessate dalla revoca di una decisione in un procedimento di opposizione.

Anche gli errori occorsi nella registrazione di un trasferimento di proprietà riguardano più di una parte. Benché la procedura di registrazione sia sostanzialmente *ex parte*, l'Ufficio stabilirà se le parti interessate siano più di una ai fini del procedimento di cancellazione dell'iscrizione erronea: il nuovo titolare, l'ex titolare e il terzo che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro, a seconda del caso.

2.3.1 Procedura con una sola parte interessata

a) Errore rilevato dall'Ufficio

Se l'Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa per iscritto la parte della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l'iscrizione e fissa un termine di un mese per la presentazione di osservazioni. La notifica deve indicare i motivi della decadenza/cancellazione.

Se la parte concorda o non presenta alcuna osservazione, l'Ufficio revoca la decisione/cancella l'iscrizione.

Se la parte non concorda in merito alla decadenza o alla cancellazione, occorre adottare una decisione formale nel rispetto dei requisiti abituali descritti nelle [Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 5](#).

b) Errore notificato dalla parte interessata

Se la parte interessata da un errore informa l'Ufficio per iscritto in merito all'errore, non occorre richiedere che vengano presentate osservazioni. In tali casi è necessario determinare se la richiesta di decadenza/cancellazione sia giustificata e possibile. In caso affermativo, la decisione viene revocata/l'iscrizione nel registro è cancellata. Nel caso in cui ritenga che non sussistano motivi per la decadenza/cancellazione o non sia più possibile agire in tal senso, l'Ufficio ne informa la parte, fornendo la debita motivazione del rigetto.

2.3.2 Procedura con più di una parte interessata

a) Errore rilevato dall'Ufficio

Se l'Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa per iscritto le parti della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l'iscrizione e fissa un termine di un mese per la presentazione di osservazioni.

Se le parti concordano o non presentano alcuna osservazione, l'Ufficio revoca la decisione/cancella l'iscrizione nel registro.

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore non concorda in merito alla decadenza/cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 5](#).

b) Errore notificato da una delle parti

Se la parte pregiudicata da un errore informa l'Ufficio per iscritto, occorre determinare se la decadenza/cancellazione sia giustificata e possibile. In caso affermativo, l'Ufficio notifica alla parte che ha tratto vantaggio dall'errore la propria intenzione di decadenza/cancellazione e fissa un termine di un mese per presentare osservazioni (e invia una copia per conoscenza della notifica alla prima parte).

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore concorda o non presenta osservazioni, l'Ufficio revoca la decisione/cancella l'iscrizione.

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore non concorda in merito alla decadenza o alla cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle [Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 5](#).

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore informa l'Ufficio per iscritto, occorre determinare se la decadenza/cancellazione sia giustificata e possibile. In caso affermativo, la parte pregiudicata dall'errore deve essere informata in proposito. Poiché la decadenza/la cancellazione tornerà a vantaggio di tale parte, la decisione potrà essere revocata o l'iscrizione cancellata nel momento in cui verrà inviata la lettera (ad entrambe le parti). Non è necessario che la parte che ha tratto vantaggio dall'errore presenti osservazioni, in quanto la lettera che informa l'Ufficio dell'errore può essere interpretata come consenso alla decadenza/alla cancellazione. Analogamente, non è necessario che la parte pregiudicata dall'errore sia sentita, in quanto la decadenza/cancellazione è adottata a suo favore.

Infine, una volta che la decadenza o la cancellazione siano divenute definitive, occorre rendere noto se un'iscrizione errata nel registro sia stata già pubblicata.

Se, nonostante le informazioni pervenute da una o dall'altra parte, l'Ufficio ritiene che non ci siano ragioni per revocare una decisione/cancellare un'iscrizione o non sia più possibile agire in tal senso, ne informerà le parti, fornendo motivazioni adeguate (e invierà per conoscenza all'altra parte la richiesta originale).

3 Correzione di errori nella pubblicazione della domanda

[Articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE](#)

[Articolo 46, paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 11, RDMUE](#)

3.1. Osservazioni generali

L'[articolo 44, paragrafo 1, RMUE](#) stabilisce che le domande di MUE che non siano state respinte a causa di impedimenti assoluti devono essere pubblicate.

L'[articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE](#) fa riferimento alla correzione di errori attribuibili all'Ufficio nella pubblicazione della domanda.

Quelli che seguono sono esempi di errori rettificabili:

- Il MUE è stato pubblicato per meno classi rispetto a quelle contenute nella domanda.
- È stato richiesto il segno «x», ma la pubblicazione si riferisce al segno «y».
- L'elenco di prodotti e servizi pubblicato è errato.

3.2 Procedura

Se la pubblicazione della domanda contiene un **errore imputabile all'Ufficio**, quest'ultimo, di propria iniziativa o su domanda del richiedente, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.

Non è previsto un **termine** per le correzioni ai sensi dell'[articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE](#).

Se la correzione è richiesta dal richiedente, la richiesta deve contenere:

- il numero di fascicolo della domanda MUE;
- il nome e l'indirizzo del richiedente o il numero identificativo e il nome del richiedente;
- l'indicazione dell'elemento da correggere e la versione corretta di tale elemento.

Se l'Ufficio verifica l'esistenza di un errore, la correzione viene notificata al richiedente e il MUE e la correzione vengono pubblicati.

Le correzioni di errori nelle domande di MUE ai sensi dell'[articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE](#) che non richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione B.2 del Bollettino. Le rettifiche che invece richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione A.2.

La ripubblicazione a fini di opposizione è necessaria qualora una rettifica comporti delle modifiche nella riproduzione del marchio o un ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi già pubblicato. Per altre correzioni, occorre decidere caso per caso se effettuare o meno la ripubblicazione.

Per ulteriori informazioni sulle conseguenze della ripubblicazione sui procedimenti di opposizione pendenti, vedere [le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, paragrafo 7.1.2.](#)

I paragrafi precedenti si riferiscono alla correzione di errori imputabili esclusivamente all'Ufficio. Per le modifiche a una domanda MUE su iniziativa del richiedente, cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, paragrafo 5.](#)

4 Correzione di errori nelle decisioni, nelle registrazioni di MUE o nella pubblicazione di registrazioni di MUE

[Articolo 55, RMUE](#)

[Articolo 102, RMUE](#)

4.1. Osservazioni generali

Ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#), l'Ufficio rettifica eventuali **errori linguistici o di trascrizione e sviste manifeste** nelle sue decisioni, o **errori tecnici** ad esso imputabili nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della registrazione.

Per la differenza tra tali correzioni ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#) e le correzioni della pubblicazione della domanda ai sensi dell'[articolo 44, paragrafo 3, RMUE](#) o la revoca di decisioni/cancellazione di iscrizioni ai sensi dell'[articolo 103, RMUE](#), cfr. il [paragrafo 1.](#)

4.2 Valutazione

Poiché non è previsto un **termine**, gli errori di cui all'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#) possono essere corretti in qualsiasi momento.

Occorre verificare se l'errore da correggere sia un **errore linguistico o un errore di trascrizione, una svista manifesta o un errore tecnico.**

Le rettifiche delle decisioni ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#), si limitano agli errori formali evidenti che incidono esclusivamente sulla forma della decisione, non sul suo ambito di applicazione o sulla sua sostanza. Ciò vale per gli errori così evidenti che nessun'altra formulazione oltre a quella corretta potrebbe essere intesa e per gli errori che non giustificano l'annullamento o la revoca della decisione adottata. Ciò include errori che costituiscono elementi incongrui in una decisione che è altrimenti coerente e inequivocabile (28/05/2020, [T-724/18](#) & [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et

al., EU:T:2020:227, § 29, 33-34). Anche il dictum di una decisione può essere rettificato se non si poteva prevedere nessuna formulazione diversa da quella risultante dalla correzione.

Al contrario, l'adozione di una decisione di revoca è giustificata da errori che non consentono di mantenere il dispositivo della decisione in questione senza una nuova analisi. Ciò vale per gli errori che attengono alla ripartizione delle spese, quelli relativi al diritto di essere ascoltato o ancora quelli vertenti sull'obbligo di motivazione (28/05/2020, [T-724/18](#) e [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 30).

La natura degli errori e delle sviste che possono essere rettificati ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#) significa che un ricorso promosso nei confronti di una decisione non rappresenta un ostacolo alla rettifica della decisione da parte del dipartimento di primo grado che l'ha adottata. Ciò nonostante, il dipartimento competente comunicherà senza indugio alle Commissioni di ricorso che intende considerare una rettifica oltre ad informarle dell'esito dell'esame (vale a dire l'eventuale rettifica effettuata) in modo che se ne possa tenere conto nel procedimento di ricorso.

Inoltre, l'[articolo 102, paragrafo 1, RMUE](#) fa riferimento agli errori nella **registrazione di un MUE o in qualsiasi iscrizione effettuata nel registro** ai sensi dell'[articolo 111, paragrafi 2 e 3, RMUE](#), o di una decisione del Direttore esecutivo ai sensi dell'[articolo 111, paragrafo 4, RMUE](#), nonché agli errori nella pubblicazione di tali iscrizioni nel registro. Come indicato in precedenza, la correzione di tali errori non dovrebbe richiedere una nuova analisi del caso.

Quelli che seguono sono esempi di errori rettificabili:

- il MUE è registrato senza tener conto di una limitazione;
- il MUE viene registrato nonostante sia stato ritirato in precedenza;
- il MUE viene registrato malgrado sussista un'irregolarità, per esempio nel versamento delle tasse per la domanda;
- il MUE viene registrato nonostante sia stata accolta o sia in corso un'opposizione in merito;
- il dictum della decisione elenca le classi errate di prodotti o servizi, anche se quelle corrette sono riportate nel corpo della decisione;
- il dictum della decisione basata sull'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#) conferma l'opposizione mentre il corpo della decisione ritiene che l'opposizione sia infondata;
- quando, nel caso di un'opposizione parzialmente accolta sulla base dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), il dictum non elenca tutti i prodotti/servizi per i quali il MUE dovrebbe essere respinto sulla base del confronto nel corpo della decisione.

4.3 Procedura

Qualora vi sia un errore imputabile all'Ufficio, quest'ultimo lo rettifica di sua iniziativa (ove abbia constatato l'errore) o su richiesta della parte.

Se la correzione di errori contenuti nella registrazione di un MUE o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, la richiesta deve contenere:

- il numero di registrazione del MUE;
- il nome e l'indirizzo del titolare o il numero identificativo e il nome del titolare;
- l'indicazione dell'elemento che deve essere corretto e dell'elemento nella versione corretta.

A differenza della revoca, l'[articolo 102, RMUE](#) non stabilisce alcuna fase procedurale. Una rettifica sarà inviata alla parte o alle parti interessate. La lettera di accompagnamento deve spiegare brevemente le rettifiche.

a) Correzione nelle registrazioni

Le correzioni alle iscrizioni nel registro devono essere pubblicate ai sensi dell'[articolo 102, paragrafo 3, RMUE](#) e [articolo 116, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#). Le correzioni di errori in iscrizioni presenti nel registro sono pubblicate nella sottosezione C.10 del Bollettino.

Ai sensi dell'[articolo 102, RMUE](#), non è necessario pubblicare alcuna correzione se la pubblicazione iniziale si trovava nella sezione errata del Bollettino. Gli effetti legali della pubblicazione ai sensi dell'[articolo 11, paragrafo 1, RMUE](#), rimangono invariati, a prescindere dal fatto che la pubblicazione compaia nella parte B.1 o nella parte B.2 del Bollettino.

b) Correzione nelle decisioni

Se in una decisione viene effettuata una correzione, la rettifica è messa a disposizione del pubblico nella banca dati [Giurisprudenza su eSearch](#) dell'Ufficio.

La data della decisione **rimane invariata dopo la correzione. Pertanto il termine per la presentazione del ricorso non è soggetto a modifiche.**

c) Correzione di errori in notifiche diverse dalle decisioni

Gli errori contenuti in notifiche diverse dalle decisioni possono essere rettificati inviando una notifica corretta in cui si dichiara che essa sostituisce e annulla la notifica precedentemente trasmessa.

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 7

Revisione

Indice

1 Principi generali.....	157
2 Revisione delle decisioni.....	157
2.1 Nessuna rettifica della decisione impugnata.....	158
2.2 Rettifica della decisione impugnata.....	158
2.2.1 Contenuto della decisione sulla rettifica.....	159
2.2.2 Comunicazione della decisione sulla rettifica.....	159

Non in vigore

1 Principi generali

[Articolo 66, RMUE](#)

Articolo 55 RDC

[Articolo 69, RMUE](#)

Articolo 58, RDC

[Articolo 34, paragrafo 1, RDMUE](#)

La revisione si verifica solo nei casi *ex parte*, vale a dire quelli che riguardano una sola parte.

La revisione consente all'organo che ha adottato in prima istanza la decisione che è stata impugnata di rettificarla se il ricorso è ammissibile e fondato. Funzione della revisione è impedire che le Commissioni decidano su ricorsi esperiti contro decisioni per le quali anche il dipartimento che le ha adottate sia in grado di riconoscere la legittimità di una loro eventuale rettifica.

I procedimenti di revisione possono avere luogo se è stato presentato un ricorso contro una decisione per la quale siano competenti le Commissioni di ricorso.

Le Commissioni di ricorso rinviano la decisione impugnata all'organo che ha adottato la decisione affinché la stessa possa essere rivista.

Una decisione può essere rettificata solo entro un mese dal ricevimento della memoria contenente i motivi del ricorso.

Poiché la revisione richiede un ricorso pendente, non avrà luogo quando il ricorso viene ritirato prima che possa essere adottata una decisione sulla revisione.

2 Revisione delle decisioni

[Articolo 69 RMUE](#)

Articolo 58 RDC

Articolo [23, paragrafo 1](#), articolo [33](#) e articolo [34, paragrafo 1](#), RDMUE

Articolo 35, paragrafi 1 e 2, REDC

Nei procedimenti *ex parte*, una volta che la Commissione di ricorso ritiene il ricorso ammissibile, il cancelliere delle Commissioni di ricorso invia i relativi documenti (il ricorso e la memoria contenente i motivi) al dipartimento che ha adottato la decisione impugnata per la revisione.

Il dipartimento interessato esamina se la decisione impugnata debba essere rettificata o meno.

Poiché la revisione può comportare una rettifica della decisione impugnata solo se il ricorso è ammissibile e fondato, il dipartimento competente deve altresì verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il ricorso è ammissibile ([articolo 23, paragrafo 1, RDMUE](#), o articolo 35, paragrafi 1 e 2, REDC); e
- il ricorso è «fondato» nell'ambito dello stesso, per motivi sostanziali o procedurali.

La data pertinente per valutare la fondatezza del ricorso è la data alla quale il dipartimento competente ha adottato la decisione impugnata.

La decisione impugnata non può essere rettificata nel caso in cui il ricorrente tenti di sanare le irregolarità per la prima volta davanti alla Commissione di ricorso.

2.1 Nessuna rettifica della decisione impugnata

[Articolo 69, paragrafo 2, RMUE](#)

Articolo 58, paragrafo 2, RDC

Quando il dipartimento competente giunge alla conclusione che non sussistono le condizioni per la rettifica della decisione impugnata, e al più tardi allo scadere di un mese dal ricevimento dei motivi di ricorso, riferisce il caso alle Commissioni di ricorso senza alcun parere o dichiarazione.

Non viene emessa alcuna decisione formale di rifiuto della rettifica della decisione impugnata e il procedimento prosegue dinanzi alle Commissioni di ricorso.

2.2 Rettifica della decisione impugnata

[Articolo 69, paragrafi 1 e 2, RMUE](#)

Articolo [33, lettera b\)](#), e [articolo 34, paragrafi 1 e 2](#), RDMUE

Articolo 58, paragrafi 1 e 2, RDC

Articolo 37, REDC

Qualora il dipartimento competente giunga alla conclusione che le condizioni per la rettifica della decisione impugnata sono soddisfatte, ne informa senza indugio la Commissione di ricorso.

Inoltre, saranno adottate le seguenti azioni procedurali:

- entro un mese dalla presentazione della memoria contenente i motivi del ricorso al dipartimento competente, quest'ultimo deve adottare una decisione che abroghi integralmente la decisione impugnata («decisione sulla rettifica»);
- il dipartimento competente adotta una nuova decisione nel merito insieme alla decisione di rettifica o in una fase successiva;
- la Commissione di ricorso decide in merito alla chiusura del ricorso.

2.2.1 Contenuto della decisione sulla rettifica

A seconda delle ragioni riscontrate dal dipartimento competente per rettificare la decisione impugnata, l'esito può determinare una delle seguenti situazioni.

1. Una nuova interazione con la parte (ad esempio perché una richiesta di proroga è stata ignorata).

In tal caso, l'Ufficio fisserà nuovi termini per la parte e sarà adottata una nuova decisione nel merito in una fase successiva.

2. Una nuova decisione nel merito adottata direttamente senza alcuna interazione con la parte (ad esempio, se la prova del carattere distintivo acquisito era inclusa nel fascicolo ma non è stata trattata nella decisione impugnata).

In questo caso, la nuova decisione nel merito può essere emessa unitamente alla decisione sulla rettifica o in una fase successiva.

Tenendo conto di ciò, la decisione sulla rettifica deve contenere quanto segue:

1. i motivi che giustificano la rettifica della decisione iniziale;
2. una dichiarazione secondo cui la decisione iniziale (ossia la decisione impugnata) è considerata abrogata;
3. una dichiarazione attestante lo stato di avanzamento procedurale del procedimento d'esame, vale a dire:
 - o una dichiarazione secondo cui una decisione sul merito sarà adottata in una fase successiva e l'indicazione che la decisione sulla rettifica può essere impugnata solo insieme alla decisione sul merito successiva;
 - o
 - o una dichiarazione che in questa sede è adottata una nuova decisione sul merito che sostituisce la decisione iniziale e l'indicazione che può essere presentato un ricorso entro due mesi;
4. nei procedimenti in materia di disegni o modelli, un ordine di rimborso della tassa di ricorso.

La nuova decisione sul merito può riaprire il procedimento e consentire un nuovo esame, che può andare oltre l'ambito del ricorso iniziale. La nuova decisione nel merito può avere lo stesso risultato.

2.2.2 Comunicazione della decisione sulla rettifica

Una volta adottata la decisione sulla rettifica, il dipartimento competente deve informare tempestivamente il cancelliere delle Commissioni di ricorso. La Commissione di ricorso decide in merito alla chiusura del ricorso e la relativa tassa verrà rimborsata.

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 8

Restitutio in integrum

Indice

1 Principi generali.....	162
2 Criteri per la concessione della <i>restitutio in integrum</i>.....	162
2.1 La condizione di «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze».....	162
2.2 Perdita di diritti o decadenza da mezzi di ricorso come conseguenza diretta della mancata osservanza del termine.....	165
3 Aspetti procedurali.....	166
3.1 Procedimenti nei quali si applica la <i>restitutio in integrum</i>	166
3.2 Parti.....	167
3.3 Termine per presentare una domanda all'Ufficio da parte degli uffici nazionali.....	167
3.4 Termini esclusi dalla <i>restitutio in integrum</i>	167
3.5 Effetti della <i>restitutio in integrum</i>	168
3.6 Termini.....	169
3.7 Tasse.....	169
3.8 Lingue e traduzioni.....	170
3.9 Particolari e prove.....	171
3.10 Competenza.....	172
3.11 Pubblicazioni.....	172
3.12 Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di <i>restitutio in integrum</i>	172
3.13 <i>Restitutio in integrum</i> in caso di rinnovi.....	173
4 Procedimenti di terzi.....	174

1 Principi generali

[Articolo 104, RMUE](#)

Articolo 67, RDC

Le parti di un procedimento dinanzi all'Ufficio possono essere reintegrate nei loro diritti (*restitutio in integrum*) qualora, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano state in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio e, a norma dei regolamenti applicabili, l'inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso (28/06/2012, [T-314/10](#), Cook's, EU:T:2012:329, § 16-17; 26/09/2017, [T-84/16](#), widiba (fig.) / ING DiBa (fig.) et al., EU:T:2017:661, § 27).

Il rispetto dei termini è una questione di ordine pubblico e soddisfa i requisiti della certezza del diritto e della necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. Deroghe a tali norme possono essere concesse soltanto in circostanze del tutto eccezionali (23/09/2020, [T-557/19](#), 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 34). Di conseguenza, le condizioni d'applicazione della *restitutio in integrum* devono essere interpretate restrittivamente (19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446, § 35; 16/06/2015, [T-585/13](#), JBG Gauff Ingenieure (fig.) / Gauff et al., EU:T:2015:386, § 25).

La *restitutio in integrum* è possibile unicamente dietro presentazione di una richiesta all'Ufficio. Tale richiesta è soggetta al pagamento di una tassa ([cfr. punto 3.7](#)).

L'Ufficio non è in alcun modo tenuto a informare o consigliare una parte del procedimento dinanzi a esso ad avvalersi di un determinato strumento giuridico, compresa la *restitutio in integrum* (06/10/2021, [T-635/20](#), Juvéderm vybrance, EU:T:2021:656, § 36).

2 Criteri per la concessione della *restitutio in integrum*

Vi sono due requisiti per la *restitutio in integrum*:

1. che la parte abbia esercitato tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze, e
2. che l'inosservanza (di una scadenza) ad opera della parte abbia come diretta conseguenza la perdita di un diritto o la decadenza da mezzi di ricorso.

2.1 La condizione di «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze»

I diritti verranno ristabiliti soltanto in condizioni eccezionali che non possono essere previste secondo esperienza (13/05/2009, [T-136/08](#), Aurelia, EU:T:2009:155, § 26) e che, pertanto, risultano essere imprevedibili e involontarie.

Se la parte si fa rappresentare, la mancata applicazione da parte del rappresentante di tutta la diligenza dovuta è imputabile alla parte che lo stesso rappresenta (19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446, § 40; 16/12/2020, [T-3/20](#), Canoleum / Marmoleum, EU:T:2020:606, § 45). La questione se la parte abbia esercitato la vigilanza necessaria per attenuare gli errori del suo rappresentante determinando la perdita di un diritto non può scusarlo [19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446, § 41; 31/01/2019, [T-604/17](#), REJECTION OF RESTITUTIO IN INTEGRUM (RECORDAL), EU:T:2019:42, § 21].

1. a) Esempi nei quali il requisito di «tutta la dovuta diligenza» è stato soddisfatto

Mancata consegna della corrispondenza

In linea di principio, la mancata consegna da parte del servizio postale o altro servizio di spedizione non comporta alcuna negligenza a carico della parte interessata (25/06/2012, [R 1928/2011-4](#), SUN PARK HOLIDAYS/SUNPARKS). Tuttavia, spetta ai rappresentanti delle parti quanto meno stabilire anticipatamente, contattando il loro corriere, quali sono gli abituali tempi di consegna (per esempio nel caso di lettere inviate dalla Germania alla Spagna nella decisione del 04/05/2011, [R 2138/2010-1](#), YELLOWLINE/Yello).

Errori dell'Ufficio e relative ripercussioni

Il grado di diligenza che le parti devono dimostrare al fine di essere reintegrate nei loro diritti deve essere determinato alla luce di tutte le circostanze significative. Queste ultime possono includere un errore significativo commesso dall'Ufficio e le relative ripercussioni. Di conseguenza, anche qualora la parte interessata non sia stata in grado di dare prova di tutta la diligenza dovuta, un errore significativo da parte dell'Ufficio può determinare la concessione della *restitutio in integrum* (25/04/2012, [T-326/11](#), BrainLAB, EU:T:2012:202, § 57, 59).

Forza maggiore

Circostanze quali disastri naturali e scioperi generali sono considerati soddisfare il requisito di tutta la dovuta diligenza. Un altro evento imprevedibile può verificarsi quando tutti i dipendenti di uno studio legale che rappresenta la parte interessata sono di fatto impossibilitati ad accedere ai fascicoli fisici e, di conseguenza, a intraprendere ulteriori azioni per rispettare il termine [14/06/2021, [R 735/2021-4](#), MOOI MUSEUM OF OPTICAL ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) et al., § 15].

2. Esempi nei quali il requisito di «tutta la dovuta diligenza» non è stato soddisfatto

a. Errori nell'amministrazione o nell'organizzazione

Delega di compiti

La parte del procedimento che delega i compiti amministrativi ad essa relativi deve garantire che la persona scelta fornisca le garanzie necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei compiti (13/09/2011, [T-397/10](#), Sport shoe, EU:T:2011:464, § 25).

Gestione dei file

Errori nella gestione dei file causata dai dipendenti del rappresentante o dal sistema informatico stesso sono prevedibili. Di conseguenza, la dovuta diligenza richiederebbe un sistema in grado di rilevare e monitorare tali errori [13/05/2009, [T-136/08](#), Aurelia, EU:T:2009:155, § 18; 26/09/2017, [T-84/16](#), widiba (fig.) / ING DiBa (fig.) et al., EU:T:2017:661, § 39; 21/04/2021, [T-382/20](#), Table knives, forks and spoons, EU:T:2021:210, § 31-34].

Per esempio, un errore da parte del responsabile ufficio rinnovi di una società privata che monitora le prestazioni del personale quotidianamente non costituisce un evento eccezionale [24/04/2013, [R 1728/2012-3](#), LIFTING DEVICES (PART OF-)].

Carico di lavoro

Il carico di lavoro eccessivo e le restrizioni in materia organizzativa che i richiedenti asseriscono di aver subito sono solitamente irrilevanti (20/06/2001, [T-146/00](#), Dakota, EU:T:2001:168, § 62; 20/04/2010, [T-187/08](#), Dog, EU:T:2010:150, § 34).

Assenza di un membro chiave dell'ufficio contabilità

L'assenza di un membro chiave dell'ufficio contabilità non può essere considerata come un evento eccezionale o imprevedibile (10/04/2013, [R 2071/2012-5](#), STARFORCE).

Ritardo nelle istruzioni

Un ritardo da parte del titolare nel fornire istruzioni non è un evento eccezionale (15/04/2011, [R 1439/2010-4](#), SUBSTRAL NUTRI + MAX / NUTRIMIX).

Problemi finanziari/chiusura dell'attività

Problemi finanziari presso l'azienda del titolare, la sua chiusura o la perdita di commesse non possono essere accettati come motivo per il fatto che il titolare non sia stato in grado di rispettare il termine per rinnovare il suo marchio dell'Unione europea (31/03/2011, [R 1397/2010-1](#), CAPTAIN).

b. Funzioni ed errori dei rappresentanti professionali

Errori di diritto ed errate interpretazioni

Errori di diritto commessi da un rappresentante professionale non garantiscono la *restitutio in integrum* (16/11/2010, [R 1498/2010-4](#), REGINE'S / REGINA DETECHA, CH.V.D). Un'errata interpretazione del diritto applicabile non può essere considerata, in linea di principio, come un «ostacolo» alla conformità rispetto al termine [14/06/2012, [R 2235/2011-1](#), KA; 28/04/2020, [R 2391/2019-5](#), STAHL (fig.)].

Considerazione dei termini

L'attenta considerazione dei termini rientra tra i doveri fondamentali dei rappresentanti professionali, compresa la verifica accurata del rapporto di trasmissione dopo la presentazione dei documenti [26/06/2017, [R 748/2017-2](#), GIBBS S3 Business, Technology and Community Partner (fig.)/STHREE et al., § 43]. Un errore materiale nell'inserire una scadenza non può essere considerato

come un evento eccezionale o imprevedibile (31/01/2013, [R 265/2012-1](#), KANSI / Kanz).

Calcolo dei termini

Un erroneo calcolo del termine non costituisce un evento eccezionale che non può essere previsto per esperienza (05/07/2013, [R 194/2011-4](#), PAYENGINE / SP ENGINE). Il calcolo corretto della scadenza è disciplinato dal RMUE e dal RDMUE, e la parte non può giustificare il mancato rispetto del termine per il fatto che la scadenza non veniva visualizzata nella banca dati online dell'Ufficio [03/09/2019, [R 500/2019-5](#), minimon (fig.) / Minimensch, § 36]. La stessa regola si applica ai disegni e modelli comunitari qualora le disposizioni pertinenti siano contenute nel RDC e nel REDC.

c. **Errori materiali**

Cancellazione di una scadenza

La cancellazione di una scadenza da parte di un assistente non è prevedibile (28/06/2010, [R 268/2010-2](#), ORION).

Errore relativo al bonifico bancario

Un errore nella trasmissione dei dati a una banca o un errore commesso da una banca nell'esecuzione del bonifico all'Ufficio non possono essere considerati eccezionali o imprevedibili. La parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio è tenuta a prevedere tali circostanze e ad adottare le precauzioni necessarie a garantire che il pagamento sia effettuato entro il termine stabilito (13/10/2021, [T-732/20](#), Crystal, EU:T:2021:696, § 29-31).

2.2 Perdita di diritti o decadenza da mezzi di ricorso come conseguenza diretta della mancata osservanza del termine

[Articolo 104, paragrafo 1, RMUE](#)

La mancata osservanza del termine deve avere avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

Articolo [47, paragrafo 2](#), articolo [95, paragrafo 2](#) e articolo [96, paragrafo 1](#), RMUE

[Articolo 7](#), [articolo 8 paragrafi 1-4, 7 e 8](#), [articolo 14](#) e [articolo 17 paragrafi 1 e 2](#), RDMUE

Diverso è il caso allorché i regolamenti prevedono opzioni procedurali di cui le parti nel procedimento possono avvalersi liberamente, per esempio, richiedere un'audizione orale, o chiedere che l'opponente fornisca prove relative all'uso effettivo del suo marchio anteriore, o domandare una proroga del periodo di riflessione ai sensi dell'[articolo 7, RDMUE](#). Lo stesso periodo di riflessione non è soggetto a *restitutio in integrum*, non essendo un termine entro il quale una parte è tenuta a compiere un atto.

[Articolo 38, paragrafo 1](#), Articoli [41](#) e [42](#), e [articolo 155, paragrafo 1, RMUE](#)

Per contro, la *restitutio in integrum* si applica alla risposta tardiva alla notifica di rifiuto provvisorio dell'esaminatore qualora la domanda non venga regolarizzata entro un termine stabilito, poiché in questo caso esiste un rapporto diretto tra la mancata osservanza del termine e l'eventuale rigetto.

La *restitutio in integrum* è inoltre applicabile in caso di tardiva presentazione di fatti e argomenti e di tardivo deposito di osservazioni sulle dichiarazioni dell'altra parte, nei procedimenti inter partes, qualora l'Ufficio rifiuti di prenderli in considerazione a motivo del ritardo. La perdita di diritti, in questo caso, consiste nell'esclusione di quelle presentazioni e osservazioni dai fatti e dagli argomenti sui quali l'Ufficio fonda la sua decisione

3 Aspetti procedurali

[Articolo 104 paragrafo 2, RMUE](#)

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

Articolo 67, paragrafo 2, RDC

Articolo 68, paragrafo 1, lettera g), REDC

3.1 Procedimenti nei quali si applica la *restitutio in integrum*

La *restitutio in integrum* è applicabile in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio (*ex parte*, *inter partes* e procedimenti di ricorso).

Sono inclusi i procedimenti contemplati dal regolamento sul marchio comunitario («RMUE»), nonché i procedimenti relativi a disegni o modelli comunitari registrati previsti dal regolamento su disegni e modelli comunitari («RDC»). Le disposizioni pertinenti non variano sostanzialmente, a differenza dei requisiti per le traduzioni (cfr. [punto 3.8](#)).

Pertanto, a meno che non sia non specificamente esclusa dall'[articolo 104, paragrafo 5, RMUE](#), o dall'articolo 67, paragrafo 5, RDC, la *restitutio in integrum* è applicabile.

Il riferimento all'[articolo 105, RMUE](#), contenuto nell'[articolo 104, paragrafo 5, RMUE](#), va inteso nel senso che esclude dalla *restitutio in integrum* solo i termini stabiliti come tali dall'[articolo 105, RMUE](#), ossia i termini per la richiesta di prosecuzione del procedimento e per il pagamento della tassa ai sensi dell'[articolo 105, paragrafo 1, RMUE](#). Di conseguenza, la *restitutio in integrum* è applicabile per i termini di cui all'[articolo 105, paragrafo 2, RMUE](#), nella misura in cui non sono espressamente esclusi dall'[articolo 104, paragrafo 5, RMUE](#).

A differenza del RMUE per i MUE, il RDC non prevede la prosecuzione del procedimento per i DMC.

Per la *restitutio* in procedure di rinnovo cfr. il [punto 3.13](#).

3.2 Parti

[Articolo 104, RMUE](#)

Articolo 67, RDC

La *restitutio in integrum* è applicabile a qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio.

Il mancato rispetto del termine deve riferirsi alla parte interessata o al suo rappresentante.

3.3 Termine per presentare una domanda all'Ufficio da parte degli uffici nazionali

Articolo 35, paragrafo 1 e articolo 38, paragrafo 2, RDC

Il termine di un mese per la trasmissione di una domanda di disegno o modello comunitario, che siano state depositate presso un ufficio nazionale, deve essere osservato dall'ufficio nazionale e non dal richiedente, per cui non è applicabile la *restitutio in integrum*.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, RDC, la trasmissione tardiva di una domanda di disegno o modello comunitario ha l'effetto di posticipare la data di deposito alla data dell'avvenuta ricezione dei documenti da parte dell'Ufficio.

3.4 Termini esclusi dalla *restitutio in integrum*

[Articolo 104, paragrafo 5, RMUE](#)

Articolo 67, paragrafo 5, RDC

Per esigenze di certezza del diritto, la *restitutio in integrum* non è applicabile ai seguenti termini.

Articolo 41, paragrafo 1 e articolo 67, paragrafo 5, RDC

Articolo 8, paragrafo 1, REDC

- Il periodo di priorità, vale a dire il termine di sei mesi per il deposito di una domanda di rivendicazione della priorità di una domanda di disegno o modello di utilità anteriore a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, RDC. Tuttavia, la *restitutio in integrum* si applica al termine di tre mesi per l'indicazione del numero del fascicolo e per l'esibizione di una copia della domanda precedente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, REDC.

Articolo [46, paragrafi 1 e 3](#) e articolo [104, paragrafo 5](#), RMUE

- Il termine per il deposito di un'opposizione a norma dell'[articolo 46, paragrafo 1, RMUE](#), ivi compreso il termine per il pagamento della tassa d'opposizione di cui all'[articolo 46, paragrafo 3, RMUE](#).

[Articolo 104, paragrafo 2 e 5, RMUE](#)

Articolo 67, paragrafi 2 e 5, RDC

- I termini per la stessa *restitutio in integrum*, in particolare:
 - un termine di due mesi dalla cessazione della causa dell'inosservanza per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*;
 - un termine di due mesi da tale data per compiere l'atto omesso;
 - un termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*.

[Articolo 105, paragrafo 1, RMUE](#)

- Il termine per richiedere la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'[articolo 105, RMUE](#), incluso il termine per il pagamento della tassa di cui all'[articolo 105, paragrafo 1, RMUE](#).

[Articolo 72, paragrafo 5, RMUE](#)

- Il termine di due mesi per proporre un ricorso contro la decisione delle Commissioni di ricorso dinanzi al Tribunale (08/06/2016, [T-583/15](#), DEVICE OF THE PEACE SYMBOL, EU:T:2016:338).

3.5 Effetti della *restitutio in integrum*

La concessione della *restitutio in integrum* produce l'effetto giuridico per cui, con effetto retroattivo, il termine che non è stato osservato sarà da ritenersi osservato, e ogni eventuale perdita di diritti verificatasi nel frattempo sarà considerata come mai intervenuta. Qualsiasi decisione presa dall'Ufficio durante tale periodo e basata

sull'inosservanza del termine potrà essere inficiata, con la conseguenza che, una volta concessa la *restitutio in integrum*, non sarà più necessario esperire ricorso contro tale decisione dell'Ufficio al fine di ottenerne l'annullamento. La *restitutio in integrum* reintegra effettivamente la parte interessata in tutti i suoi diritti.

3.6 Termini

Articolo [53, paragrafo 3](#), e articolo [104, paragrafo 2](#), RMUE

Articolo 13, paragrafo 3 e articolo 67, paragrafo 2, RDC

I richiedenti devono presentare la domanda di *restitutio in integrum* per iscritto e la devono inviare all'Ufficio.

La richiesta deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla cessazione della causa dell'inosservanza, e in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine non osservato. Entro questo medesimo periodo l'atto omesso deve essere compiuto. La data in cui viene eliminata la causa dell'inadempienza è la prima data in cui la parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti che hanno determinato la mancata osservanza. Se il motivo dell'inadempienza è l'assenza o la malattia del rappresentante professionale che si occupa del caso, la data in cui viene eliminata la causa dell'inadempienza è la data in cui il rappresentante rientra al lavoro.

Se la domanda di *restitutio in integrum* viene depositata in ritardo, essa sarà respinta in quanto irricevibile.

3.7 Tasse

Articolo [104, paragrafo 3](#), e [Allegato I, punto 22](#), RMUE

Articolo 67, paragrafo 3, RDC

Allegato, punto 15, RTDC

Entro lo stesso termine, il richiedente deve pagare anche la tassa per la *restitutio in integrum* (cfr. il [punto 3.6](#) che precede).

Come regola generale, la tassa individuale (pari a 200 EUR) deve essere pagata per ogni richiesta di *restitutio in integrum* (in altri termini, per ogni singolo diritto è dovuta una tassa). Tuttavia, in alcuni casi possono applicarsi eccezioni. Le condizioni minime per l'applicazione di tali eccezioni sono le seguenti:

1. i diritti dovrebbero ascrivere tutti allo stesso titolare;
2. i diritti dovrebbero essere tutti dello stesso tipo (per esempio MUE, DMC);
3. la scadenza del termine non osservato dovrebbe essere la stessa per tutti i diritti (per esempio termine non osservato per il rinnovo);
4. la perdita dei diritti interessati dovrebbe essere dovuta alle stesse circostanze.

Tali condizioni sono cumulative. Pertanto, la richiesta di *restitutio in integrum* in relazione a più diritti può essere soggetta a un'unica tassa solo quando ognuna di esse è soddisfatta.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni, deve essere pagata una tassa individuale per ciascun diritto in questione.

Qualora il richiedente non paghi la tassa entro la scadenza del termine, la richiesta di *restitutio in integrum* si considera non presentata.

Nel caso in cui la richiesta non si consideri depositata a causa di un pagamento tardivo o insufficiente della tassa o perché è stata depositata in relazione a un termine escluso dalla *restitutio in integrum* (cfr. il [punto 3.4](#) che precede), qualsiasi tassa pagata (anche in modo tardivo o insufficiente) sarà rimborsata.

Tuttavia, una volta che la richiesta di *restitutio in integrum* è stata considerata depositata, la tassa non sarà rimborsata nell'eventualità che la richiesta di *restitutio in integrum* venga ritirata in un momento successivo oppure venga respinta come irricevibile o per motivi di merito (ossia la condizione relativa a «tutta la dovuta diligenza» non risulta soddisfatta; cfr. il [punto 2.1](#) che precede).

3.8 Lingue e traduzioni

[Articolo 146, RMUE](#)

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 98, RDC

Articoli 80 e 81, REDC

La richiesta di *restitutio in integrum* è presentata nella lingua utilizzata, o in una delle lingue che possono essere utilizzate, nei procedimenti interessati dall'inosservanza del termine. Ad esempio, nel procedimento di registrazione del MUE, consiste nella lingua della corrispondenza indicata nella domanda; nel procedimento di registrazione del DMC consiste nella lingua utilizzata per il deposito della domanda o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda; nel procedimento di opposizione consiste nella lingua del procedimento di opposizione; nel procedimento di nullità del DMC consiste nella lingua del procedimento di nullità (articolo 98, paragrafo 4, RDC); e nel procedimento di rinnovo consiste in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Se la richiesta di *restitutio in integrum* non è depositata nella lingua procedurale, il richiedente deve presentare una traduzione in tale lingua entro un mese dalla data di presentazione della richiesta ([articolo 146, paragrafo 9, RMUE](#) e articolo 81, paragrafo 1, REDC). Se non viene presentata in tempo una traduzione nella lingua procedurale, la richiesta di *restitutio in integrum* sarà respinta come irricevibile.

Le prove a sostegno della richiesta di *restitutio in integrum* possono essere depositate in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. Le norme per la traduzione nei

procedimenti in materia di MUE differiscono da quelle nei procedimenti in materia di DMC. Se le prove nei procedimenti in materia di MUE non sono state presentate nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione in tale lingua ([articolo 24, REMUE](#)). Nei procedimenti riguardanti DMC, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte del procedimento, in una delle lingue dell'Ufficio (articolo 81, paragrafo 2, REDC).

Qualora una traduzione non sia presentata entro i termini, le prove non saranno prese in considerazione.

3.9 Particolari e prove

Articoli [97](#) e [104](#), RMUE

Articolo 65 e articolo 67, RDC

La richiesta di *restitutio in integrum* deve essere motivata e corredata dell'indicazione dei fatti su cui è fondata. La domanda deve indicare quale termine non è stato rispettato.

Dal momento che la concessione della *restitutio in integrum* è fondamentalmente una questione di fatti, si consiglia alla parte richiedente di addurre mezzi di prova mediante dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne. Le dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente (16/06/2015, [T-586/13](#), Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW (fig.) / Gauff et al., EU:T:2015:385, § 29).

Inoltre, l'atto omesso deve essere compiuto contemporaneamente alla richiesta di *restitutio in integrum*, al più tardi entro la scadenza del termine per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*. Ad esempio, se il termine per la presentazione delle osservazioni non è stato rispettato, le osservazioni devono essere presentate insieme alla richiesta di *restitutio in integrum*. Una richiesta di estensione del termine non sarà accettata come «atto omesso». In caso di mancato pagamento di una tassa, questa deve essere pagata unitamente alla richiesta di *restitutio in integrum*.

Se i motivi su cui si basa la richiesta e i fatti su cui è fondata non vengono presentati, la richiesta di *restitutio in integrum* sarà respinta come irricevibile. Lo stesso si applica se l'atto omesso non è completato.

3.10 Competenza

[Articolo 104, RMUE](#)

Articolo 67, RDC

La competenza per il trattamento delle richieste di *restitutio in integrum* spetta alla divisione o al dipartimento competente a decidere sull'atto omesso, vale a dire competente per il procedimento interessato dall'inosservanza del termine.

3.11 Pubblicazioni

Articolo [53, paragrafo 5, 7 e 8](#); articolo [104, paragrafo 7](#), e articolo [111, paragrafo 3, lettere k\) e l\)](#), e articolo [116, paragrafo 1, lettera a\)](#), RMUE

Articolo 67, RDC

Articolo 22, paragrafi 4 e 5; articolo 69, paragrafo 3, lettere m) e n), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

L'RMUE e l'RDC prescrivono la pubblicazione nel bollettino delle menzioni di reintegrazione nei diritti. La menzione verrà pubblicata soltanto se il termine non osservato che ha dato origine alla richiesta di *restitutio in integrum* ha effettivamente determinato la pubblicazione della modifica dello status della domanda o registrazione del marchio dell'Unione europea, del disegno o modello comunitario, poiché solo in tale eventualità le parti terze possono aver fatto affidamento sulla mancata reintegrazione dei diritti. Per esempio, la menzione della concessione della *restitutio in integrum* è pubblicata nel caso in cui l'Ufficio avesse pubblicato la scadenza della registrazione in conseguenza della mancata osservanza del termine per il pagamento della tassa di rinnovo.

A tale pubblicazione corrisponderà un'analogica iscrizione nel registro.

Non è pubblicata alcuna menzione dell'avvenuta ricezione di una richiesta di *restitutio in integrum*.

3.12 **Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di *restitutio in integrum***

Articoli [66](#) e [67](#), RMUE

Il richiedente la *restitutio in integrum* è parte unica nel procedimento di *restitutio in integrum* anche quando l'inosservanza del termine si sia verificata in un procedimento *inter partes*.

La decisione di rifiutare la *restitutio in integrum* sarà motivata, possibilmente, nell'ambito della decisione che pone fine al procedimento. L'Ufficio può inoltre adottare una decisione separata sulla richiesta di *restitutio in integrum*. In entrambi i casi, il richiedente la *restitutio in integrum* potrà impugnare il rigetto della sua richiesta di *restitutio in integrum* congiuntamente alla presentazione di un ricorso contro la decisione definitiva.

La decisione di concedere la *restitutio in integrum* non è impugnabile.

L'altra parte del procedimento *inter partes* sarà informata sia dell'avvenuta richiesta di *restitutio in integrum*, nonché dell'esito del procedimento. Qualora la *restitutio in integrum* venga concessa, l'unico mezzo di ricorso possibile a disposizione dell'altra parte è l'opposizione di terzi (cfr. [il punto 4](#) che segue).

3.13 Restitutio in integrum in caso di rinnovi

I principi menzionati nel presente capitolo si applicano anche alle richieste di *restitutio in integrum* nelle procedure di rinnovo, ma con le seguenti particolarità.

Parte nel procedimento

Nelle procedure di rinnovo, le persone autorizzate ai sensi dell'[articolo 53, paragrafo 1, RMUE](#) o dell'articolo 13, paragrafo 1, RDC che non hanno rispettato il termine di rinnovo costituiscono parte della procedura di rinnovo e possono, pertanto, richiedere la *restitutio in integrum* a proprio nome (23/09/2020, [T-557/19](#), 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 26, 31-32).

Termini

Laddove il termine per il rinnovo non sia stato rispettato e la perdita dei diritti sia stata notificata al titolare del MUE, il giorno di detta notifica è il momento a partire dal quale un titolare diligente dispone di due mesi per conformarsi ai requisiti di cui all'[articolo 104, RMUE](#) o all'articolo 67, RDC (30/09/2010, [C-479/09 P](#), DANELECTRO, EU:C:2010:571, § 36, 42; 28/09/2021, [R 396/2021-2](#), Netcomponents, § 28). La notifica della perdita del diritto al titolare vale anche per una persona autorizzata (23/09/2020, [T-557/19](#), 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 47 et seq.).

Qualora il richiedente non presenti la domanda di rinnovo o non paghi la tassa di rinnovo, il periodo di un anno dopo la scadenza del termine non rispettato ([articolo 104, paragrafo 2, RMUE](#) o articolo 67, paragrafo 2, RDC) decorre dal giorno in cui termina la protezione e non dalla data di scadenza dell'ulteriore termine di sei mesi di cui all'[articolo 53, paragrafo 3, RMUE](#) o all'articolo 13, paragrafo 3, RDC.

Tasse

L'eccezione alla norma generale secondo cui deve essere pagata una tassa individuale per ogni richiesta di *restitutio in integrum* si applica anche ai rinnovi (cfr. [punto 3.7](#)). Se una parte non ha rinnovato più registrazioni di MUE, può presentare un'unica richiesta di *restitutio in integrum* per il rinnovo di tutti i suoi marchi e pagare un'unica tassa di *restitutio in integrum*.

Le tasse devono essere pagate unitamente alla richiesta di *restitutio in integrum*. L'importo della tassa dipende dal termine entro il quale la parte chiede di essere reintegrata: il periodo di base per il rinnovo, il periodo di tolleranza per il rinnovo o il termine per il pagamento tardivo ai sensi dell'[articolo 180, RMUE](#) o dell'articolo 7, paragrafo 3, RTDC.

Indicazione del periodo da reintegrare

Nella richiesta di *restitutio in integrum*, il richiedente deve indicare chiaramente se intende reintegrare il periodo di base, il periodo di tolleranza o il periodo ai sensi dell'[articolo 180, RMUE](#), o dell'articolo 7, paragrafo 3, RTDC.

4 Procedimenti di terzi

[Articolo 104, paragrafi 6-7, RMUE](#)

Articolo 67, RDC

Un terzo che, nel periodo intercorrente dalla perdita dei diritti fino alla pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto,

- abbia, in buona fede commercializzato prodotti o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello dell'Unione europea;
- ovvero, nel caso di un disegno comunitario, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello ricadente nell'ambito di protezione del disegno o modello comunitario registrato,

potrà ricorrere avverso la decisione di reintegrazione nei diritti del richiedente, titolare o detentore del marchio dell'Unione europea, disegno o modello comunitario.

Tale richiesta fa decorrere un termine di due mesi:

- in caso di avvenuta pubblicazione, dalla data di tale pubblicazione;
- negli altri casi, dalla data di entrata in vigore della decisione di concedere la *restitutio in integrum*.

I regolamenti non contengono disposizioni a disciplina di tale procedura. La competenza per le opposizioni di terzi spetta alla divisione o al dipartimento che ha preso la decisione di reintegrazione nei diritti. L'Ufficio avvierà un procedimento in contraddittorio *inter partes*, ossia sentirà entrambe le parti prima di prendere una decisione.

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 9

Allargamento

Indice

1 Introduzione.....	177
2 Regole relative all'esame.....	177
2.1 Estensione automatica dei MUE ai nuovi Stati membri.....	177
2.2 Domande di MUE pendenti.....	177
2.3 Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.....	178
2.4 Malafede.....	179
2.5 Trasformazione.....	179
2.6 Altre conseguenze pratiche.....	180
2.6.1 Rappresentanza professionale.....	180
2.6.2 Prima e seconda lingua.....	180
2.6.3 Traduzione.....	180
2.6.4 Preesistenza.....	180
2.6.5 Ricerca.....	181
3 Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti.....	181
Allegato 1.....	184

1 Introduzione

La presente sezione ha come oggetto le regole relative all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione e le conseguenze per i titolari di marchi dell'Unione europea. Nella presente sezione sono trattati gli impedimenti sia assoluti che relativi.

L' [articolo 209, RMUE](#) contiene le disposizioni pertinenti relative all'allargamento e ai marchi dell'Unione europea. Tali disposizioni sono state introdotte nel regolamento a seguito del processo di allargamento del 2004 (all'epoca [Article 142a, RMC](#)) e sono rimaste immutate nei successivi processi di allargamento. L'unica modifica apportata al testo del regolamento è costituita dall'aggiunta dei nomi dei nuovi Stati membri.

Una tabella contenuta nell' [allegato 1](#) elenca i nuovi Stati membri con relative date di adesione e lingue ufficiali.

2 Regole relative all'esame

2.1 Estensione automatica dei MUE ai nuovi Stati membri

L'[articolo 209, paragrafo 1, RMUE](#) stabilisce la regola fondamentale in relazione all'allargamento, vale a dire che tutte le domande di MUE esistenti e tutti i marchi dell'Unione europea registrati sono automaticamente estesi ai nuovi Stati membri senza alcun intervento aggiuntivo da parte dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, di qualsiasi altro organo o dei titolari dei diritti di cui trattasi. Non è necessario pagare ulteriori tasse o soddisfare ulteriori formalità amministrative. L'estensione delle domande di MUE o dei MUE esistenti ai territori dei nuovi Stati membri fa sì che questi diritti abbiano pari efficacia nell'intera Unione europea e soddisfa il principio fondamentale dell'unitarietà dei MUE.

2.2 Domande di MUE pendenti

L'[articolo 209, paragrafo 2, RMUE](#) contiene un'importante disposizione transitoria secondo la quale le domande di MUE **pendenti alla data di adesione** non possono essere rifiutate sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro («clausola di anteriorità»). Tale principio implica, in pratica, che se un marchio richiesto è privo di carattere distintivo o è descrittivo, generico, ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume nella lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro, la domanda di MUE non sarà rifiutata se la data di deposito è **anteriore** alla data di adesione di quello Stato.

Per le domande depositate **successivamente alla data di adesione**, gli impedimenti di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, RMUE](#) si applicano anche per il nuovo Stato membro.

Ciò avviene anche nel caso in cui la domanda di MUE abbia una data di priorità anteriore alla data di adesione di cui trattasi. Il diritto di priorità non protegge il richiedente il MUE da modifiche intervenute nella legislazione applicabile alla sua domanda. Pertanto, gli esaminatori devono applicare gli stessi criteri d'esame per tutte le altre lingue ufficiali dell'UE. Ciò significa che l'esaminatore deve verificare se la domanda di MUE sia descrittiva, e così via, anche nel nuovo Stato membro.

Questo principio, tuttavia, dovrebbe essere applicato con prudenza perché comporta soltanto che i criteri per l'applicazione dell'[articolo 7, paragrafo 1, RMUE](#) non devono diventare più restrittivi per via dell'adesione di un nuovo Stato membro. La conclusione opposta, secondo la quale termini descrittivi in una lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro possono, in ogni caso, essere registrati per le domande di MUE depositate prima della data di adesione, non sarà sempre corretta. Ad esempio, termini descrittivi nelle lingue di nuovi Stati membri possono essere entrati a far parte del linguaggio abituale degli Stati membri esistenti o essere ampiamente conosciuti nei loro territori (ad esempio la parola Vodka), e le indicazioni geografiche potrebbero già essere suscettibili di rifiuto in quanto descrittive (ad esempio Balaton o Tokaj). Del pari, si deve tenere conto delle indicazioni geografiche già protette nei nuovi Stati membri e della protezione derivante dalla normativa dell'Unione o da accordi bilaterali fra i nuovi Stati membri e l'UE o Stati membri esistenti.

Più precisamente, gli impedimenti di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettere f\) e g\), RMUE](#), concernenti rispettivamente i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume e i marchi ingannevoli, sono interessati da questa disposizione solo se l'ingannevolezza o la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume risultano da un significato che è compreso **soltanto** in una lingua di un nuovo Stato membro. L'Ufficio interpreta l'[articolo 7, paragrafo 1, lettera f\), RMUE](#) in conformità di criteri dell'Unione, indipendentemente dai livelli relativi di buon costume nei diversi paesi dell'UE.

Infine, la disposizione dell'[articolo 209, paragrafo 2, RMUE](#) non incide sugli impedimenti assoluti di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettere e\) o i\), RMUE](#): la prima lettera riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o un'altra caratteristica, che risulta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma, o un'altra caratteristica, che è necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma, o un'altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto; e la seconda lettera riguarda distintivi ed emblemi diversi da quelli previsti dall'[articolo 6 ter della convenzione di Parigi](#), ma che presentano un interesse pubblico particolare.

2.3 Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso

In base alla prassi dell'Ufficio, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso ([articolo 7, paragrafo 3, RMUE](#)) deve sussistere alla data di deposito del MUE e permanere fino alla data di registrazione. Qualora il richiedente di una domanda di MUE depositata **prima** della data di adesione sia in grado di dimostrare che il carattere distintivo acquisito esisteva alla data del deposito, l'[articolo 209, paragrafo 2, RMUE](#) osta ad un'obiezione basata sul motivo che non è distintivo in seguito all'uso nei nuovi

Stati membri. Pertanto, il richiedente non ha l'onere di dimostrare il carattere distintivo acquisito nei nuovi Stati membri.

2.4 Malafede

L'Ufficio considera che il deposito di una domanda di MUE sia avvenuto in malafede se ha avuto luogo prima della data di adesione per un termine che è descrittivo o comunque non registrabile nella lingua di un nuovo Stato membro al solo scopo di ottenere diritti esclusivi su un termine non registrabile o per altre finalità suscettibili di obiezioni.

Una siffatta situazione non ha effetti pratici durante la fase di esame dato che la malafede non costituisce un impedimento assoluto e, di conseguenza, l'Ufficio non ha il potere di sollevare obiezioni *ex officio*. L'Ufficio eserciterà le proprie prerogative nei confronti di «depositi in malafede» solo qualora venga proposta una domanda di dichiarazione di nullità ([articolo 59, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#)). Gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri sono parimenti determinati a contrastare i comportamenti in malafede posti in essere nel contesto dell'allargamento. I richiedenti il MUE dovrebbero pertanto tenere presente che, anche se non vi sono impedimenti durante la fase di registrazione, le registrazioni dei loro MUE potranno essere contestate in un momento successivo in base all'[articolo 59, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#).

2.5 Trasformazione

La trasformazione di una domanda di MUE in domande di marchi nazionali nei nuovi Stati membri può essere richiesta dalla data di adesione di tali Stati. La trasformazione è possibile anche quando la data di deposito di un MUE trasformato è precedente alla data di adesione. Tuttavia, nel caso di un nuovo Stato membro, l'effetto di diritto anteriore della domanda trasformata è disciplinato dalla legislazione nazionale. I nuovi Stati membri hanno adottato nell'ambito della loro normativa nazionale disposizioni equivalenti all'[articolo 209, RMUE](#) in forza del quale i marchi dell'Unione europea estesi costituiscono diritti anteriori nei nuovi Stati membri soltanto a decorrere dalla data di adesione. Nella pratica, ciò significa che la «data di trasformazione» in un nuovo Stato membro non può essere antecedente alla data di adesione di quello Stato. Prendendo come esempio l'adesione della Croazia, ciò significa che, anche se la data di deposito in Croazia di un MUE trasformato è il 1° maggio 2005, la data di trasformazione non sarà il 1° maggio 2005, ma il 1° luglio 2013, ossia la data di adesione della Croazia.

La data dell'allargamento non fa decorrere un nuovo termine di tre mesi per richiedere la trasformazione ai sensi dell'[articolo 139, paragrafo 4, RMUE](#).

2.6 Altre conseguenze pratiche

2.6.1 Rappresentanza professionale

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro, i richiedenti (così come le altre parti dei procedimenti dinanzi all'Ufficio) che hanno la loro sede o il loro domicilio in quello Stato non avranno più bisogno di essere rappresentati da un mandatario abilitato. Dall'adesione di un nuovo Stato membro, i rappresentanti professionali di quello Stato potranno essere inseriti nell'elenco dei mandatarî abilitati tenuto dall'Ufficio ai sensi dell'[articolo 120, RMUE](#) e potranno quindi rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

2.6.2 Prima e seconda lingua

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro (cfr. [allegato 1](#)), la lingua ufficiale di tale Stato può essere utilizzata come prima lingua per le domande di MUE depositate a decorrere da tale data.

2.6.3 Traduzione

Le domande di MUE con una data di deposito antecedente alla data di adesione di un nuovo Stato membro e le registrazioni esistenti non saranno né tradotte né ripubblicate nella lingua di tale Stato. Le domande di MUE depositate dopo la data di adesione di un nuovo Stato membro saranno tradotte e pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

2.6.4 Preesistenza

La preesistenza può essere rivendicata per un marchio nazionale registrato prima dell'adesione del nuovo Stato membro in questione o persino prima della creazione dell'Unione europea. La rivendicazione di preesistenza, tuttavia, può essere avanzata solo posteriormente alla data di adesione. Il marchio registrato nel nuovo Stato membro deve essere «anteriore» rispetto al MUE. Poiché un MUE esteso ha, nel nuovo Stato membro, l'effetto di un diritto anteriore a decorrere dalla data di adesione, la rivendicazione di preesistenza ha senso solo quando il marchio nazionale ha una data di deposito o di priorità anteriore alla data di adesione.

- **Esempio 1:** la stessa persona deposita una domanda di MUE il 1° aprile 1996 e una domanda di marchio nazionale in Romania il 1° gennaio 1999. Dopo il 1° gennaio 2007 (data di adesione della Romania) può essere rivendicata la preesistenza della domanda di marchio nazionale rumeno.
- **Esempio 2:** la stessa persona è titolare di una registrazione internazionale che designa l'UE al 1° gennaio 2005 e che designa successivamente la Romania al 1° gennaio 2006. Dopo il 1° gennaio 2007, la preesistenza della designazione rumena può essere rivendicata anche se la designazione in sé è successiva alla registrazione. Questo perché il MUE esteso acquista efficacia a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro (nel caso di specie il 1° gennaio 2007).

2.6.5 Ricerca

Gli uffici nazionali di un nuovo Stato membro possono svolgere ricerche ([articolo 43, paragrafi 2 e 3, RMUE](#)) a partire dalla data di adesione di quello Stato. Solo le domande di MUE aventi una data di deposito coincidente con la data di adesione o successiva saranno inviate agli uffici nazionali a fini di ricerca.

3 Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti

1. In conformità dell'[articolo 209, paragrafo 4, lettera b\), RMUE](#), una domanda di MUE non può costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione.
Tuttavia, le domande di MUE depositate alla data di adesione o successivamente non sono soggette a questa «clausola di anteriorità» e possono essere respinte in seguito a opposizione o dichiarate nulle, in considerazione di un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro, sempreché tale diritto anteriore risulti «anteriore» dal raffronto tra le due date di deposito o di priorità.
2. Un'eccezione a questa regola (transitoria) è contemplata all'[articolo 209, paragrafo 3, RMUE](#) per quanto riguarda le opposizioni. Una domanda di MUE depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione può essere oggetto di un'opposizione basata su un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro alla data dell'adesione, a condizione che esso
 - a. abbia una data di deposito o di priorità anteriore, e
 - b. sia stato acquisito in buona fede.
3. La data di deposito e non la data di priorità costituisce l'elemento decisivo per determinare quando una domanda di MUE possa costituire oggetto di opposizione sulla base di un diritto anteriore in un nuovo Stato membro. Nella pratica, le disposizioni summenzionate producono le conseguenze illustrate negli esempi che seguono con riferimento all'adesione della Croazia (1° luglio 2013):
 - a. Una domanda di MUE depositata prima del 1° gennaio 2013 non può in alcuna circostanza costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore in un nuovo Stato membro.
 - b. Una domanda di MUE con una data di deposito compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 (**ossia nei sei mesi precedenti la data di adesione**) può essere oggetto di opposizione a fronte di un marchio croato, purché la data di deposito o di priorità del marchio croato siano anteriori rispetto alla data di deposito o di priorità della domanda di MUE oggetto di opposizione e il marchio nazionale sia stato richiesto in buona fede.
 - c. Una domanda di MUE con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se tale marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili. L'acquisizione in buona fede non è una condizione. Ciò riguarda tutti i marchi nazionali e i diritti

anteriori non registrati depositati o acquisiti in un nuovo Stato membro prima dell'adesione.

- d. Una domanda di MUE con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva, ma avente una data di priorità anteriore al 1° luglio 2013, può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se il detto marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili.

Questa eccezione transitoria è limitata al diritto di presentare un'opposizione e non include il diritto di presentare una domanda di annullamento basata su impedimenti relativi. Ciò significa che una volta scaduto il summenzionato periodo di sei mesi senza che sia stata presentata un'opposizione, la domanda di MUE non può essere più contestata con un'opposizione o con una domanda di dichiarazione di nullità.

4. Secondo l'[articolo 209, paragrafo 5, RMUE](#), l'uso di un MUE avente una data di deposito anteriore alla data di adesione di un nuovo Stato membro può essere vietato ai sensi degli articoli [137](#) e [138](#), RMUE sulla base di un marchio nazionale anteriore registrato nel nuovo Stato membro che abbia una data di deposito o di priorità anteriore alla data della sua adesione e sia stato registrato in buona fede.

La suddetta disposizione si applica:

- alle domande di marchi nazionali depositate in nuovi Stati membri, sempreché in seguito esse divengano registrazioni;
- ai diritti non registrati acquisiti nei nuovi Stati membri e rientranti nelle previsioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 4](#), o all'[articolo 60, paragrafo 2, RMUE](#), fermo restando che la data di acquisizione del diritto in forza della normativa nazionale si applica al posto della data di deposito o di priorità.

5. Se un'opposizione è basata su un marchio nazionale registrato o su altri diritti in un nuovo Stato membro, la questione se esso possa essere validamente fatto valere come motivo di opposizione nei confronti di una domanda di MUE attiene alla fondatezza dell'opposizione, non alla sua ammissibilità.

6. L'acquisizione in buona fede del marchio nazionale anteriore è presunta. Ciò significa che, se la buona fede è contestata, grava sull'altra parte del procedimento (il richiedente la domanda di MUE oggetto di opposizione nel caso dell'[articolo 209, paragrafo 4, RMUE](#) o il titolare del MUE registrato nel caso dell'[articolo 209, paragrafo 5, RMUE](#)) l'onere di dimostrare che il titolare del diritto nazionale anteriore ottenuto in un nuovo Stato membro ha agito in malafede nel depositare la domanda nazionale o nell'acquistare in altro modo il diritto in questione.

7. L'[articolo 209 RMUE](#) non contiene disposizioni transitorie per quanto riguarda il requisito dell'uso (articoli [18](#) e [47](#), RMUE). Nei procedimenti di opposizione, l'obbligo di prova dell'uso effettivo del marchio sorge allorché il richiedente il MUE oggetto di opposizione chiede che l'opponente dimostri l'uso del marchio anteriore ai sensi dell'[articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE](#) e dell'[articolo 10, RDMUE](#). I problemi connessi all'allargamento sorgono per quanto attiene al tempo e al luogo dell'uso del marchio anteriore.

Si possono distinguere due ipotesi:

a. Il marchio anteriore è un marchio nazionale registrato in un nuovo Stato membro.

In tal caso, l'opponente deve dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore. Questa situazione può verificarsi soltanto nel contesto di un'opposizione rivolta contro una domanda di MUE avente una data di deposito successiva alla data di adesione oppure contro una domanda di MUE depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione.

Il marchio nazionale anteriore deve essere stato usato effettivamente nel territorio nel quale è protetto nel corso dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità.² della domanda di MUE contestata. Sotto tale profilo, non ha rilevanza il fatto che l'uso si riferisca a un periodo durante il quale lo Stato corrispondente era già membro dell'Unione europea. In altri termini, la prova dell'uso può riferirsi ad un periodo antecedente alla data di adesione (nel caso della Croazia, prima del 1° luglio 2013).

b. Il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea

Quando il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore può provare l'uso soltanto nel territorio di un nuovo Stato membro o di più nuovi Stati membri, poiché l'obbligo dell'uso riguarda il periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità³ della domanda di MUE oggetto dell'opposizione, l'uso in un nuovo Stato membro (o in più nuovi Stati membri) può essere preso in considerazione soltanto se lo Stato corrispondente era uno Stato membro dell'Unione europea alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di MUE oggetto dell'opposizione (l'[articolo 47, paragrafo 2, RMUE](#) richiede l'uso «nell'Unione»). Prima della loro data di adesione, i nuovi Stati membri non costituiscono «Stati membri dell'Unione»; pertanto, non è possibile dimostrare l'uso «nell'Unione».

Pertanto, il periodo di cinque anni dovrebbe essere calcolato soltanto dalla data di adesione pertinente.

8. Non sussistono problemi di transizione particolari per quanto riguarda i procedimenti di opposizione. Il diritto ai sensi dell'[articolo 146, paragrafo 8, RMUE](#) di scegliere come lingua procedurale una lingua diversa dalle cinque lingue dell'Ufficio si applica dalla data di adesione in relazione alle altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

² Per le opposizioni e le domande di nullità depositate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data di pubblicazione.

³ Per le opposizioni e le domande di nullità presentate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data di pubblicazione.

Allegato 1

Stati membri	Data di adesione	Lingue
Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.	01/05/2004	Ceco, estone, greco, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, sloveno e slovacco.
Bulgaria e Romania	01/01/2007	Bulgaro e rumeno
Croazia	01/07/2013	Croato

Non in vigore

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

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 10 Prove

Indice

1 Introduzione.....	188
2 Come presentare le prove.....	192
2.1 Requisiti generali e raccomandazioni.....	192
2.1.1 Irregolarità.....	194
2.2 Requisito specifico nei procedimenti <i>inter partes</i>.....	194
2.3 Riservatezza.....	195
3 Riferimenti ad altri procedimenti.....	196
3.1 Riferimento a documenti o prove in altri procedimenti dinanzi all'Ufficio.....	196
3.2 Riferimenti a decisioni degli uffici nazionali e dei tribunali, nonché a decisioni dell'Ufficio.....	197
4 Mezzi istruttori specifici.....	198
4.1 Prove online.....	198
4.1.1 Stampe da siti web.....	200
4.1.2 Relazioni di analisi del sito web.....	201
4.1.3 Social media.....	202
4.2 Dichiarazioni giurate (affidavit).....	202
4.2.1 Dichiarazioni giurate (affidavit) della parte o dei suoi dipendenti.....	203
4.2.2 Dichiarazioni giurate (affidavit) rese da terzi.....	204
4.3 Sondaggi di opinione e indagini di mercato.....	204
4.3.1 Fornitore dell'indagine.....	205
4.3.2 Pubblico di riferimento, dimensione del campione e rappresentatività dei risultati.....	205
4.3.3 Metodo utilizzato, forma delle domande e circostanze.....	207
4.3.4 Date.....	209
4.4 Audit.....	209
4.5 Relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali.....	210
4.6 Fatture e altri documenti commerciali.....	210
4.7 Certificazioni, classificazioni e premi.....	212
4.8 Materiali promozionali e pubblicazioni.....	213
4.8.1 Cataloghi, annunci pubblicitari e campagne di marketing.....	213
4.8.2 Pubblicazioni.....	214
4.9 Prove orali.....	215

4.10 Perizie disposte dall'Ufficio.....	216
4.11 Ispezioni in loco effettuate dall'Ufficio.....	217
5 Prove tardive nei procedimenti <i>inter partes</i>	218
5.1 Distinzione tra fatti o prove supplementari e nuovi.....	219
5.2 Potere discrezionale.....	220

Non in vigore

1 Introduzione

Articoli [96](#) e [97](#), RMUE

Articoli da [49 a 55](#), RDMUE

Articolo 64 e articolo 65, RDC

Articoli da 42 a 46, REDC

Comunicazione comune sulla prassi comune relativa ai criteri per valutare la divulgazione di disegni e modelli su internet, pubblicata il 1° aprile 2020 ([PC10](#))

Comunicazione comune sulla prassi comune relativa agli elementi di prova nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: deposito, struttura e presentazione delle prove e trattamento di prove riservate, 31 marzo 2021 ([PC 12](#))

La presente sezione delle Direttive tratta le disposizioni generali relative ai mezzi di prova per tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio. Il principio che prevale nel diritto dell'UE è quello del «libero apprezzamento delle prove». Ciò significa che l'**unico criterio pertinente** ai fini della valutazione del valore probatorio delle prove legittimamente adottate **si riferisce alla sua credibilità** (13/05/2020, [T-288/19](#), IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 41).

L'accertamento della credibilità o del valore probatorio delle prove è fondamentale nei procedimenti dinanzi all'Ufficio. Questa parte delle Direttive si prefigge lo scopo di aiutare le parti a comprendere in che modo il valore probatorio delle prove possa essere rafforzato e cosa evitare quando si adducono prove.

Ai sensi dell'[articolo 97, RMUE](#), dell'[articolo 51, RDMUE](#), dell'articolo 65, RDC, e dell'articolo 43, REDC, i **mezzi istruttori** di tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio comprendono:

- l'audizione delle parti;
- la richiesta di informazioni;
- la produzione di documenti e elementi di prova;
- l'audizione di testimoni;
- le perizie;
- le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui vengono redatte;
- l'ispezione in loco da parte dell'Ufficio.

I mezzi probatori più frequentemente utilizzati sono la presentazione di documenti e di elementi di prova. Conformemente alla [PC 10](#) e alla [PC 12](#), l'Ufficio accetta, ad esempio, quanto segue:

- fatture e altri documenti commerciali;

- cataloghi, annunci pubblicitari e campagne di marketing;
- pubblicazioni;
- campioni;
- documenti ufficiali e pubblici;
- dichiarazioni di testimoni;
- dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne (affidavit);
- indagini di mercato
- estratti dai social media.

Possono essere presentati diversi tipi di prove per stabilire lo stesso fatto o lo stesso requisito e le parti sono libere di scegliere i mezzi di prova che presentano (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444, § 35). Per valutare il valore probatorio di un documento, è particolarmente necessario prendere in considerazione da chi proviene, le circostanze in cui è stato creato, la persona a cui è indirizzato e se il documento appare ragionevole e affidabile (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 53).

Per informazioni su aspetti specifici dei vari procedimenti, si rimanda alle norme contenute nelle sezioni pertinenti delle presenti Direttive. La seguente tabella contiene **esempi** di rivendicazioni da dimostrare relative a marchi, disegni o modelli.

Tabella 1: Procedimenti relativi ai MUE

Rivendicazione	Finalità delle prove	Riferimento incrociato
Marchio descrittivo	Dimostrare che un marchio è composto/non è composto esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione o il marchio è registrato nel territorio di riferimento.	Parte B Esame, sezione 4 Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4 Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE). Parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali, 3 Motivi di nullità assoluta

Marchio privo di carattere distintivo	Dimostrare che il marchio è privo/non è privo di carattere distintivo. Tale carattere distintivo può essere valutato soltanto con riferimento, in primo luogo, ai prodotti o ai servizi per i quali si chiede la registrazione e, in secondo luogo, alla percezione che il pubblico di riferimento ha di quel segno nel territorio di riferimento.	Parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 3 Marchi privi di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE). Parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali, 3 Motivi di nullità assoluta
Carattere distintivo acquistato	Dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo, nell'area geografica di riferimento, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali si chiede la registrazione o per i quali il marchio è registrato, a seguito dell'uso che ne è stato fatto.	Parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 14, Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE)
Carattere distintivo elevato	Dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo elevato, nell'area geografica di riferimento, in seguito all'uso che ne è stato fatto. Le prove del carattere distintivo elevato, acquisito attraverso l'uso, dovrebbero fare riferimento anche ai prodotti e servizi in questione.	Parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore, 2 Valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore, 2.3 Esame del carattere distintivo accresciuto Parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), 3 Presupposti per l'applicazione, 3.1 Marchio anteriore che gode di notorietà
Reputazione	Dimostrare che un marchio è noto a una parte significativa del pubblico interessato, nel territorio in cui si rivendica la notorietà, per i prodotti o servizi pertinenti coperti da tale marchio.	Parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), 3 Presupposti per l'applicazione, 3.1 Marchio anteriore che gode di notorietà

Marchio notoriamente conosciuto	Dimostrare che un marchio è notoriamente conosciuto nello Stato membro o negli Stati membri interessati, nel senso in cui i termini «notoriamente conosciuto» sono utilizzati nell'articolo 6 <i>bis</i> della Convenzione di Parigi. Il marchio deve essere notoriamente conosciuto dalla parte di pubblico di riferimento per i prodotti e servizi in questione.	Parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, 4.2.4.1 Marchi notoriamente conosciuti Parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), 3 Presupposti per l'applicazione, 3.1 Marchio anteriore che gode di notorietà
Prova dell'uso/uso effettivo	Dimostrare che in un determinato periodo di tempo il titolare ha effettivamente utilizzato il marchio nello Stato membro o negli Stati membri in relazione ai prodotti o servizi pertinenti per i quali il marchio è stato registrato. Le prove devono consistere in indicazioni circa il luogo, il tempo, la portata e la natura dell'uso del marchio.	Parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso

Tabella 2: Procedimenti relativi ai DMC

Rivendicazione	Finalità delle prove	Riferimento incrociato
Divulgazione	Dimostrare che un disegno o modello anteriore che è identico o suscita la stessa impressione generale in un utilizzatore informato sul disegno o modello contestato è stato divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione o, se viene rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima (articolo 7, RDC).	Direttive di disegni e modelli, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, 5.7.1 Divulgazione di disegno o modello anteriore

Caratteristiche dell'aspetto dettate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto	Dimostrare che nessuna considerazione, oltre alla funzione tecnica del disegno o modello, ha svolto un ruolo nella progettazione di una determinata caratteristica o di tutte le caratteristiche di un disegno o modello (articolo 8, paragrafo 1, RDC).	Direttive di disegni e modelli, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, 5.5.2.2 Prove di funzionalità adeguate
---	--	--

2 Come presentare le prove

2.1 Requisiti generali e raccomandazioni

Ai sensi dell'[articolo 55, paragrafo 2, RDMUE](#), sull'esame delle **prove scritte nei procedimenti in materia di MUE**, i documenti o altri elementi di prova devono essere contenuti in un allegato della memoria. La memoria deve includere anche un indice che precisi le prove allegate, vale a dire:

- il numero dell'allegato in cui è contenuto l'articolo,
- una breve descrizione di ciascun elemento di prova;
- il numero di pagine di ciascun documento o elemento (se del caso), e
- il numero di pagina della memoria in cui il documento o l'elemento è citato.

Di seguito è riportato un esempio di **indice** ammissibile:

Allegato n.	Descrizione	Pagine	Pagina in cui sono citati gli elementi di prova
Allegato 1	Indagine 2021	1 - 30	Osservazioni, pagina 1
Allegato 2	Cataloghi 2022	31 - 45	Osservazioni, pagina 5

Gli allegati devono essere numerati in ordine progressivo e in funzione dell'indice. Questi stessi allegati devono poi recare il titolo sulla prima pagina e disporre di pagine numerate in continuità da un allegato a quello successivo. Quando è menzionato nel testo, la memoria deve fare riferimento al numero dell'allegato in base all'indice (ad esempio «allegato 1»).

Per quanto riguarda le prove relative ai **supporti di dati**, le specifiche tecniche sono stabilite nella decisione [n. EX-22-7](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del

29 novembre 2022, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati (per ulteriori informazioni cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.4, Supporti dati](#)).

Migliore prassi: nell'interesse delle parti, dell'Ufficio e delle istanze superiori, l'Ufficio raccomanda il seguente approccio nella strutturazione delle prove e delle memorie onde facilitare il trattamento e la gestione dei fascicoli:

1. le parti dovrebbero limitare le proprie memorie ai soli elementi di prova pertinenti al caso e al motivo/all'argomentazione in questione, evitando materiali non pertinenti o superflui;
2. se la documentazione viene inviata in più parti, ogni parte deve essere numerata, avere pagine numerate e recare il numero complessivo delle pagine;
3. anche se gli allegati sono presentati in momenti diversi nello stesso procedimento, devono essere numerati in ordine progressivo per evitare confusione a causa della ripetizione della numerazione;
4. le fotografie devono essere presentate al posto degli esemplari fisici (ad es. contenitori, imballaggi ecc.) a meno che le caratteristiche pertinenti non possano essere riprodotte visivamente;
5. Gli originali dei documenti o degli elementi di prova non devono essere inviati per posta, in quanto l'Ufficio non provvede alla loro restituzione ma li conserva in un fascicolo ([articolo 115 RMUE](#), articolo 76 RDC);
6. per facilitare la scansione, gli elementi inviati per posta non devono essere graffiati, rilegati o inseriti in cartelle e, qualora gli elementi debbano essere inviati in duplice copia per essere inoltrati all'altra parte, devono essere chiaramente identificati come tali;
7. se in un unico elemento di prova compaiono più marchi, prodotti e servizi o date, la memoria deve indicare chiaramente quali sono le informazioni pertinenti per il procedimento in questione;
8. se il colore è rilevante per il procedimento, le prove devono essere presentate a colori (ad esempio, un certificato di registrazione di un marchio a colori o prove dell'uso effettivo);
9. se il caso riguarda una serie di diversi marchi anteriori, impedimenti, classi multiple o lunghi elenchi di prodotti e servizi, nella sua memoria la parte deve spiegare quale argomento sostiene ciascun elemento di prova (ad esempio, gli allegati A-D riguardano la prova dell'uso del marchio anteriore 1 per la Classe 25, o per i prodotti che rientrano nell'ampia categoria di abbigliamento della Classe 25, gli allegati E-F mostrano la notorietà/il carattere notoriamente conosciuto/il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore 2 per la Classe 25, l'allegato G riguarda la prova dell'uso del marchio anteriore 3 per la vendita al dettaglio di abbigliamento della Classe 35).

Non vi sono disposizioni giuridiche specifiche riguardanti il formato dei documenti o degli elementi di prova per i **procedimenti relativi ai DMC**, sebbene si applichino anche le specifiche tecniche stabilite per i supporti dati nella decisione [n. EX-22-7](#). In ogni caso, le informazioni di cui sopra sono altresì raccomandate per le prove fornite nei procedimenti in materia di DMC (cfr. le Direttive concernenti l'esame delle domande

di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, punto 3.10.2, Fatti, mezzi di prova e osservazioni).

2.1.1 Irregolarità

Può essere sollevata un'**irregolarità** nei **procedimenti relativi ai MUE** ai sensi dell'[articolo 55, paragrafo 3, RDMUE](#) quando:

1. non è possibile individuare un indice chiaro;
2. l'indice non indica il numero di allegati, una descrizione di ciascun elemento di prova o il numero di pagina della memoria in cui l'elemento di prova è menzionato; oppure
3. le prove non sono strutturate in allegati numerati in ordine progressivo e/o non sono strutturate conformemente all'indice.

Inoltre, un documento o un elemento non può essere preso in considerazione se l'Ufficio non può stabilire chiaramente a quale motivo o argomento si riferisce. La decisione pertinente dell'Ufficio identificherà gli elementi di prova non presi in considerazione per la mancata conformità all'[articolo 55, RDMUE](#).

Per gli allegati presentati su supporto dati, anche se l'allegato è conforme alle specifiche tecniche di cui agli articoli 3 e 4 della decisione [n. EX-22-7](#), è possibile sollevare un'irregolarità se il materiale è illeggibile.

Se un allegato corretto non viene ripresentato, l'allegato originale si considera non presentato (cfr. l'articolo 5 e l'articolo 6, lettera b), di tale decisione); per ulteriori informazioni sui supporti dati, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.4, Supporti dati](#)).

2.2 Requisito specifico nei procedimenti *inter partes*

Nei procedimenti *inter partes*, in cui una comunicazione con allegati è inviata **per posta o corriere**, la parte deve presentare tante copie degli allegati quante sono le parti del procedimento ([articolo 64 RDMUE](#)). Ciò vale anche per i procedimenti relativi a disegni o modelli (cfr. Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, 3.1 Modulo di domanda).

Tuttavia, l'Ufficio non richiede la duplicazione quando gli allegati presentati per posta o corriere sono costituiti da documenti cartacei (ad esempio fogli sciolti di prove) di dimensioni pari o inferiori al formato A3. Il motivo risiede nel fatto che tali documenti sono scansionati nel fascicolo elettronico e trasmessi all'altra parte mediante mezzi di comunicazione elettronici. In casi eccezionali in cui l'altra parte non è un utente delle comunicazioni elettroniche, l'Ufficio produrrà una copia cartacea o una copia su un supporto dati e la trasmetterà per posta o corriere.

Gli allegati presentati per posta o corriere devono, tuttavia, essere presentati in duplice copia quando:

- l'allegato è costituito da **documenti cartacei di dimensioni superiori a A3**; o

- l'allegato **non è cartaceo** (ad esempio elementi di prova fisici quali campioni di prodotto). Ciò include anche le prove su **supporti dati** perché, sebbene il contenuto del supporto dati sia caricato nel file elettronico, una copia è comunque richiesta come garanzia (per ulteriori informazioni sui supporti dati, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.4 Supporti dati](#)).

Gli allegati presentati con **mezzi elettronici** non richiedono duplicati [per ulteriori informazioni sui requisiti tecnici per le comunicazioni con mezzi elettronici, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.1 \[Comunicazioni...\] attraverso la User Area \(mezzi elettronici\)](#)].

Nei procedimenti *inter partes* concernenti i **MUE**, qualora siano richiesti allegati in duplice copia ma questi non vengono forniti, gli allegati in questione non saranno presi in considerazione.

Tuttavia, nei procedimenti *inter partes* concernenti i **DMC**, la divisione Annullamento può invitare le parti a presentare una duplice copia entro un termine ultimo specificato.

L'Ufficio basa la propria decisione unicamente su elementi oggettivi in merito ai quali entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni. Pertanto, le prove presentate correttamente saranno comunicate all'altra parte e l'Ufficio può fissare un termine per la replica.

2.3 Riservatezza

Una parte può, al momento della presentazione di un documento o in una fase successiva, richiedere che il documento sia mantenuto riservato, in tutto o in parte, a condizione che non sia in corso una richiesta di consultazione dei fascicoli. Per ulteriori informazioni sulla riservatezza dei documenti presentati, cfr. le Direttive:

Termini	Parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.6 Riservatezza
Consultazione pubblica	Parte E, Operazioni di registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli, 5.3.1 Parti del fascicolo riguardo alle quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza

3 Riferimenti ad altri procedimenti

[\(articolo 115, paragrafo 3, RMUE\)](#)

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

Articolo 76, REDC

Decisione [n. EX-23-12](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 15 dicembre 2023 relativa alla conservazione e alla consultazione dei fascicoli

Decisione [n. EX-22-7](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 29 novembre 2022 recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati

3.1 Riferimento a documenti o prove in altri procedimenti dinanzi all'Ufficio

Le parti possono integrare le prove nei procedimenti dinanzi all'Ufficio facendo riferimento a documenti o prove presentati in **altri procedimenti**.

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

1. il tipo e, se del caso, il numero del procedimento (ad esempio, opposizione, procedimento di annullamento, ricorso, trasferimenti ecc.);
2. il titolo del documento e, se del caso, il numero dell'allegato in cui il documento era contenuto;
3. il numero di pagine del documento;
4. la data in cui il documento è stato inviato all'Ufficio.

Esempio di un riferimento ammissibile: «la dichiarazione obbligatoria che è stata presentata all'Ufficio il 12/12/2020 come allegato I nel procedimento di opposizione B 123 456, unitamente ai reperti dall'1 all'8, per un totale di 200 pagine».

Migliore prassi: i riferimenti alle osservazioni e alle prove in altri casi devono essere presentati tramite **un documento separato o una sezione separata all'inizio delle osservazioni**. Ciò garantisce visibilità e impedisce che il procedimento subisca inutili ritardi. Se tale raccomandazione non viene seguita, la parte rischia che il riferimento non venga preso in considerazione. Ciò può comportare la riapertura e il ritardo del procedimento.

Se la parte si limita a fare un riferimento generico ai documenti o alle prove presentati in altri procedimenti, l'Ufficio invita la parte a fornire un'indicazione chiara e precisa dei documenti o delle prove a cui si fa riferimento entro un determinato termine. In caso contrario, il riferimento generico **non sarà preso in considerazione**.

Una parte può fare riferimento a tutti o ad alcuni degli allegati forniti in precedenza su un supporto dati, ma deve anche presentare una copia degli allegati con lo stesso contenuto su un supporto dati che sia conforme alle specifiche tecniche **attuali**, come specificato nella decisione [n. EX-22-7](#).

Il materiale presentato in altri procedimenti che non era conservato in formato elettronico potrebbe essere stato distrutto ai sensi dell'[articolo 115, paragrafo 3, RMUE](#) e della decisione [n. EX-23-12](#). In tal caso, la parte che fa riferimento a tali prove sarà invitata a presentare nuovamente le prove precedenti con duplicati, se necessario (cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 10, Prove, punto 2.2, Requisiti specifici nei procedimenti *inter partes*](#)). Se vengono ripresentate su un supporto dati, le prove devono essere conformi alla decisione [n. EX-22-7](#). Qualora le prove siano ritrasmesse tramite la User Area, occorre attenersi alla decisione [n. EX-23-13](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 15 dicembre 2023, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

Se si fa riferimento a un procedimento in una lingua diversa, può essere necessaria una traduzione se il contenuto delle prove non è autoesplicativo (per ulteriori informazioni sulla traduzione delle prove in procedimenti *inter partes*, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.3.3, Traduzione di altri documenti di sostegno diversi dalle osservazioni](#) e le Direttive sui disegni o modelli, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, 3.10.2, Fatti, mezzi di prova e osservazioni).

3.2 Riferimenti a decisioni degli uffici nazionali e dei tribunali, nonché a decisioni dell'Ufficio

Le parti possono fare riferimento alle conclusioni di precedenti decisioni degli uffici e dei tribunali nazionali o a precedenti decisioni dell'Ufficio.

Quando una parte fa riferimento a **decisioni di un ufficio o di un tribunale nazionale**, l'Ufficio non è vincolato da tali decisioni. Tuttavia, i giudici nazionali hanno una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del loro Stato membro, in particolare per quanto riguarda la realtà del mercato in cui i prodotti e i servizi sono commercializzati e la percezione dei segni da parte dei consumatori, una conoscenza che può essere pertinente per la valutazione svolta dall'Ufficio. Per massimizzare la pertinenza di tali decisioni dinanzi all'Ufficio saranno necessarie informazioni sufficienti, in particolare sui fatti e sulle prove su cui si basa la decisione, nonché una spiegazione del motivo per cui la parte ritiene che la decisione nazionale sia pertinente per l'esito del caso.

Quando la parte fa riferimento a **decisioni dell'Ufficio (EUIPO)**, dovrebbe spiegare dettagliatamente perché ritiene che i casi siano comparabili e in che modo la decisione precedente possa influenzare l'esito (ad esempio stessa questione giuridica, stessi segni o segni comparabili, stesse parti). In ogni caso, l'Ufficio non è tenuto a giungere alla stessa conclusione della sua precedente decisione. Deve esaminare ciascun caso nel merito. Per quanto riguarda gli obblighi di motivazione, cfr. le Direttive, [parte A](#),

[Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 1, Motivazione adeguata](#). Per ulteriori informazioni sui riferimenti alle decisioni nazionali o alle decisioni dell'Ufficio, cfr.:

Principi generali del diritto dell'Unione europea	Parte A, Disposizioni generali, Sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 3, Altri principi generali del diritto dell'Unione europea
Carattere distintivo acquistato	Parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 14 Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE), punto 8.1.5 Precedenti registrazioni e acquisizione del carattere distintivo
Rischio di confusione	Parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 6, Altri fattori, punto 5, Precedenti decisioni di autorità dell'Unione europea o nazionali aventi ad oggetto conflitti fra marchi identici (o simili)
Reputazione	Parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.1.4.4, Mezzi probatori

4 Mezzi istruttori specifici

4.1 Prove online

Considerando lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e la crescente importanza del commercio elettronico, dei social media e di altre piattaforme online nel mondo degli affari, le prove provenienti da Internet sono accettate come validi mezzi di prova.

Se nei procedimenti relativi ai MUE vengono presentate prove su Internet, nella maggior parte delle rivendicazioni la parte deve dimostrare l'interazione online piuttosto che la mera presenza in Internet. A tale scopo si possono fornire dati relativi alla distribuzione geografica dei visitatori dei siti web, alle pagine consultate durante le visite, alla durata delle visite e alle operazioni effettuate.

Mero riferimento a un sito web

La natura di Internet può rendere difficile l'accertamento del contenuto ivi disponibile e della data o del periodo in cui tale contenuto è stato divulgato al pubblico perché:

- non tutte le pagine web menzionano quando sono state pubblicate;

- una volta aggiornate, non forniscono un archivio del materiale visualizzato in precedenza o una registrazione che indichi con precisione ciò che è stato pubblicato in una determinata data;
- le pagine web possono essere attive quando vengono presentate le prove, ma disattivate in una data successiva in cui l'Ufficio deve farvi riferimento.

Pertanto, un semplice riferimento a un sito web (anche se mediante un collegamento ipertestuale diretto) **non è valido**. Tuttavia, l'Ufficio accetta un riferimento a una banca dati riconosciuta dall'Ufficio ai fini della motivazione nei procedimenti inter partes in materia di marchi (cfr. [parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, 4.2, Motivazione](#)).

Data delle prove online

La **data delle informazioni** deve essere indicata, ad esempio, quando sono state pubblicate sui social media o quando le prove sono state stampate.

L'Ufficio può stabilire la data delle prove da Internet se:

- il sito Internet fornisce informazioni di data e ora riguardo alla cronologia delle modifiche applicate a un file o una pagina di Internet (tali informazioni sono disponibili per Wikipedia o automaticamente accluse al contenuto, come nel caso di messaggi di forum e blog);
- una schermata di una pagina web riporta una determinata data (20/10/2021, [T-823/19](#), Bobby spins, EU:T:2021:718, § 26, 32 e 42); o
- un servizio di archiviazione su Internet mette a disposizione informazioni relative agli aggiornamenti di una pagina di Internet, come la «Wayback Machine» (19/11/2014, [T-344/13](#), FUNNY BANDS / FUNNY BANDS, EU:T:2014:974), ma si raccomanda che le stampe di archivio siano corroborate da altri elementi probatori provenienti da fonti alternative.

Esempio

N. del caso	Commento
-------------	----------

<p>19/10/2022, T-275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig), EU:T:2022:654, § 80 e 82-84</p>	<p>La prova della presenza e della promozione di un marchio su Internet può essere determinante per la valutazione del carattere distintivo acquistato attraverso l'uso di un marchio. In tal caso, il titolare del marchio in questione deve dimostrare che i siti web di cui trattasi, in particolare, le pagine web in cui tale marchio è stato esposto, promosso o commercializzato, si rivolgono a o sono stati consultati da una parte significativa del pubblico di riferimento negli Stati membri in cui il marchio è, <i>ab initio</i>, privo di carattere distintivo intrinseco.</p> <p>Per provare l'intensità dell'uso del marchio sui siti web in questione, il titolare del marchio deve dimostrare, ad esempio presentando una relazione di analisi del traffico per tale sito web durante il periodo di riferimento, che un numero significativo di utenti di Internet nello Stato membro interessato abbia consultato o interagito con il contenuto del sito web in questione. Ad esempio, possono essere presi in considerazione i dati relativi al numero di visite di tale sito web, commenti o altre forme di interazioni con gli utenti del web nello Stato membro.</p> <p>Inoltre, possono essere rilevanti anche le prove attestanti che gli algoritmi dei motori di ricerca e dei social network mostrano risultati di ricerca non sponsorizzati che, per termini di ricerca che descrivono il marchio in questione, riportano sistematicamente i prodotti del titolare del marchio.</p> <p>D'altro canto, il semplice fatto che un sito web sul quale è stato pubblicizzato il marchio in questione sia accessibile in alcuni Stati membri non è sufficiente a dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento in tali Stati membri sia stata esposta a tale marchio.</p>
--	--

4.1.1 Stampe da siti web

In linea di principio, gli estratti da **siti web modificabili**, come l'enciclopedia online Wikipedia o fonti simili, non possono essere considerati di per sé probatori. Questo perché il loro contenuto può essere modificato in qualsiasi momento e, in alcuni casi, da qualsiasi visitatore, anche in forma anonima (23/09/2020, [T-738/19](#), Wi-Fi Powered

by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 38-39; 16/10/2018, [T-548/17](#), ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131, e la giurisprudenza ivi citata).

Le prove di questo tipo dovrebbero essere corroborate da informazioni provenienti da altre fonti, quali studi scientifici, estratti da pubblicazioni tecniche, articoli di stampa o dichiarazioni di professionisti, commercianti e consumatori (cfr. 01/02/2023, [T-319/22](#), aquamation, EU:T:2023:30, § 28 e la giurisprudenza ivi citata).

A seconda di ciò che deve essere provato, anche le stampe o le schermate tratte da **siti web non modificabili** dovranno essere corroborate da elementi di prova in situazioni specifiche. Ad esempio, quando l'esattezza delle prove è contestata dall'altra parte, quando mancano dati pertinenti o le prove sono tratte da siti web non modificabili di proprietà della parte interessata o non sembrano affidabili per altri motivi.

Tuttavia, quando gli estratti di siti web sono utilizzati per provare la divulgazione di disegni e modelli, possono essere sufficienti nella misura in cui dimostrano che il contenuto è stato pubblicato e che è stato reso pubblico.

4.1.2 Relazioni di analisi del sito web

Le relazioni di analisi del sito web che mostrano il traffico degli stessi possono essere un modo utile per dimostrare che il sito è stato visitato e da chi è stato visitato (cfr. 19/10/2022, [T-275/21](#), DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 80, 82). Le relazioni di analisi possono contenere informazioni quali le visualizzazioni di pagine, un riscontro positivo sulle pagine, la durata delle visite alle pagine e la regione geografica dell'utente. Tali informazioni possono essere rilevanti, ad esempio, nel dimostrare l'uso effettivo, il carattere distintivo acquistato o la notorietà.

Esempi:

N. del caso	Commento
14/12/2017, T-304/16 , BET365, EU:T:2017:912, § 66	Una classificazione elevata in termini di visitatori può contribuire a stabilire che un marchio, che viene ripetuto a nome del sito web della parte (o comunque è ben visibile su tale sito), ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso nei paesi interessati.
19/11/2014, T-344/13 , FUNNY BANDS / FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 29	L'intensità dell'uso presunto dei diritti invocati può essere dimostrata, tra l'altro, da un certo numero di visite al sito, dai messaggi di posta elettronica ricevuti tramite il sito o dal volume di affari generato.

4.1.3 Social media

Per social media si intendono siti web e applicazioni che facilitano l'attività di social network. Le prove provenienti dai social media possono essere utilizzate per dimostrare il riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento o il suo uso o per mostrare la divulgazione di un disegno o modello.

I social media possono essere una fonte indipendente di prove di informazioni create dalle piattaforme stesse (ad esempio la data di creazione dell'account o le informazioni sulla modifica del nome dell'account/della pagina web), che non possono essere controllate o modificate dal titolare di una pagina/un account (24/10/2017, [T-202/16](#), coffee inn (fig.) / coffee in (fig.) et al., EU:T:2017:750, § 51).

I contenuti creati dagli utenti possono tuttavia essere modificati ed è consigliabile:

- presentare una stampa o una schermata;
- garantire che le prove facciano riferimento al marchio e ai prodotti e servizi pertinenti o che mostrino un'immagine chiara del disegno o modello e indichino la data e la fonte di divulgazione pertinenti;
- garantire che siano riportati la data di pubblicazione della posta e l'indirizzo URL;
- includere rapporti analitici dei file (cfr. il [punto 4.1.2](#)); e
- fornire informazioni sulla finalità e sulle principali caratteristiche del sito web dei social media.

Per quanto riguarda i riferimenti al marketing tramite influencer, si raccomanda di presentare:

- informazioni sull'influencer e sui follower (ad esempio la posizione geografica dell'influencer/dei follower e la relativa spesa pubblicitaria); o
- i risultati di una campagna di follower (ad esempio il volume delle vendite paese per paese effettuate tramite un indirizzo URL o un codice dedicato).

Per la pubblicità online, cfr. il [punto 4.8.1](#).

4.2 Dichiarazioni giurate (affidavit)

Informazioni generali

Le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato membro in cui viene redatta la dichiarazione (affidavit) sono mezzi di prova validi ([articolo 97, paragrafo 1, lettera f\), RMUE](#), articolo 65, paragrafo 1, lettera f), RDC).

Dinanzi all'Ufficio, il loro valore probatorio è valutato alla luce del diritto dell'Unione, non delle leggi di uno Stato membro (28/03/2012, [T-214/08](#), Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53).

L'Ufficio valuterà il valore probatorio delle informazioni contenute nella dichiarazione giurata, unitamente a qualsiasi altro elemento di prova, considerando:

- l'origine del documento, compresa la capacità della persona che fornisce la prova (cfr. i punti [4.2.1](#) e [4.2.2](#));
- le circostanze della sua preparazione;
- a chi è destinato;
- se il contenuto abbia senso e sembri affidabile; e
- la pertinenza del contenuto della dichiarazione al caso di specie.

(07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 50; 18/11/2015, [T-813/14](#), Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 26).

Le dichiarazioni giurate contenenti informazioni dettagliate e specifiche e che sono corroborate da altre prove possiedono un valore probatorio più elevato rispetto alle dichiarazioni generali e astratte.

L'Ufficio distingue tra dichiarazioni giurate provenienti dalla parte o dalla sfera d'influenza della parte (ad esempio, i dipendenti) e dichiarazioni giurate provenienti da una fonte indipendente. Ciò premesso, una dichiarazione giurata deve essere considerata nelle circostanze del caso di specie e la sua affidabilità non può essere automaticamente negata, anche se redatta dalle parti interessate o dai loro dipendenti (16/12/2020, [T-3/20](#), Canoleum / Marmoleum, EU:T:2020:606, § 51-52; 28/03/2012, [T-214/08](#), Outburst, EU:T:2012:161, § 30; 05/10/2022, [T-429/21](#), ALDIANO, EU:T:2022:601, §52).

Il fatto che dichiarazioni giurate provenienti da fonti diverse siano effettuate secondo un **progetto predeterminato fornito dalla parte interessata** di per sé non influisce sul loro valore probatorio (16/09/2013, [T-200/10](#), Avery Dennison, EU:T:2013:467, § 73).

La rilevanza del contenuto della dichiarazione giurata per il caso di specie contribuisce al suo valore probatorio. Ad esempio, la dichiarazione giurata sarà meno efficace se, in generale, si riferisce solo ai «marchi della parte» anziché al marchio o ai marchi specifici in questione (cfr. per il carattere distintivo acquistato 13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84; 04/05/1999, [C-108/97](#) e [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230).

4.2.1 Dichiarazioni giurate (affidavit) della parte o dei suoi dipendenti

Generalmente, le dichiarazioni giurate provenienti dalla sfera della parte interessata ricevono un peso minore perché la percezione di una parte coinvolta nella causa può essere influenzata dall'interesse personale in materia.

Di conseguenza, tali prove devono essere trattate come indicative e dovrebbero essere corroborate da altre prove (21/11/2012, [T-338/11](#), PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51). 28/05/2020, [T-615/18](#), D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2020:223, § 61; 09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 18/11/2015, [T-813/14](#), Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 29).

Occorre pertanto fare una valutazione per stabilire se il contenuto della dichiarazione giurata è sufficientemente suffragato da altro materiale (o viceversa).

4.2.2 Dichiarazioni giurate (affidavit) rese da terzi

Le dichiarazioni giurate rese da **terzi indipendenti** hanno un valore probatorio maggiore rispetto a quelle provenienti da entità che hanno legami con la parte interessata (19/01/2011, [R 1595/2008-2](#), FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31).

Le prove di fornitori o distributori della parte interessata hanno generalmente un peso minore, ma il loro grado di indipendenza inciderà pesantemente sul valore probatorio (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

Esempio

N. del caso	Commento
19/10/2022, T-275/21 , chequerboard pattern (fig), EU:T:2022:654, § 99	«Occorre ricordare che le dichiarazioni giurate, in particolare delle camere di commercio e dell'industria, di altre associazioni professionali o di organismi indipendenti, o di autorità pubbliche, relative alla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento, costituiscono prove «dirette» dell'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso, in particolare quando provengono da fonti indipendenti e il loro contenuto è solido e affidabile (cfr., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03 , EU:T:2005:200, punto 42; del 28 ottobre 2009, BCS/UAMI – Deere (Combination of the colours green and yellow), T-137/08 , EU:T:2009:417, punti da 54 a 56; e del 29 gennaio 2013, Manual tile-cutting machine, T-25/11 , non pubblicata, EU:T:2013:40, punti 74 e 75).»

4.3 Sondaggi di opinione e indagini di mercato

I sondaggi di opinione e le indagini di mercato («le indagini») costituiscono prove primarie che dimostrano la conoscenza di un marchio da parte dei consumatori. Essi sono, in particolare, usati in procedimenti riguardanti il carattere distintivo acquistato, il carattere distintivo accresciuto o la notorietà di un marchio.

Nell'esaminare il valore probatorio delle indagini, l'Ufficio prenderà in considerazione:

- il fornitore dell'indagine;
- il pubblico destinatario, la dimensione del campione e la rappresentatività dei risultati;

- il metodo utilizzato, la serie di domande e le circostanze nelle quali l'indagine è stata condotta; e
- le date.

4.3.1 Fornitore dell'indagine

La parte deve trasmettere informazioni che consentano all'Ufficio di determinare la competenza e l'imparzialità del fornitore, dal momento che queste incidono sul valore probatorio.

La scelta del fornitore dell'indagine spetta alle parti, ma l'Ufficio **raccomanda** di utilizzare istituti di ricerca indipendenti, imprese o altri esperti indipendenti che abbiano le conoscenze e l'esperienza pertinenti per comprendere correttamente le finalità dell'indagine, strutturare e condurre l'indagine in modo affidabile e interpretarne i risultati.

Esempio

N. del caso	Commento
27/03/2014, R 0540/2013-2 , Shape of a bottle (3D) § 49	Seri dubbi sono stati espressi sulla fonte delle indagini, sull'affidabilità e sulla natura indipendente a causa dell'uso del logo aziendale della nota azienda GfK. Le indagini non sembravano essere svolte dall'impresa, come sostenuto dal richiedente, ma piuttosto da una persona che, secondo la propria dichiarazione, era solo «un ex direttore di GfK». Non era chiaro in che modo un ex dipendente di GfK potesse essere autorizzato a utilizzare il logo di tale società su ogni pagina delle indagini, quando ora era «un consulente di ricerca di mercato indipendente».

4.3.2 Pubblico di riferimento, dimensione del campione e rappresentatività dei risultati

Il pubblico destinatario o la dimensione del campione devono essere rappresentativi dell'intero pubblico di riferimento e selezionati in modo casuale (29/01/2013, [T-25/11](#), Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88). Pertanto, i criteri applicati per la selezione del campione sono decisivi per stabilire se sia rappresentativo e se l'indagine sia valida.

La parte deve fornire informazioni che consentano all'Ufficio di valutare se il campione scelto sia rappresentativo (09/09/2020, [T-187/19](#), Colour Purple - 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 101). Devono essere presentati il numero e il profilo (sesso, età, professione e provenienza) del campione per consentire all'Ufficio di valutare se i

risultati dell'indagine siano rappresentativi dei consumatori di riferimento dei prodotti in questione (pubblico generale, gruppi specifici di consumatori all'interno del pubblico generale o professionisti).

Un'indagine sarà priva di valore probatorio in assenza di controlli su chi abbia risposto alle domande (21/03/2018, [R 1852/2017-4](#), V V-WHEELS (fig.) / VOLVO (fig.) et al., § 49). In tali casi, non è possibile determinare il profilo reale del campione. Inoltre, i risultati dell'indagine devono mostrare se le percentuali riportate nei risultati corrispondano al numero totale di persone intervistate o solo a coloro che hanno risposto.

Un campione rappresentativo non richiede necessariamente un gran numero di intervistati. Dipende dal tipo di consumatore di riferimento interessato (01/06/2011, [R 1345/2010-1](#), Fukato Fukato (FIG. MARK) / DEVICE OF A SQUARE (FIG. MARK) et al., § 58). L'indagine dovrebbe spiegare come è stata scelta la dimensione del campione per il consumatore di riferimento. Sussiste il rischio specifico che piccoli campioni possano essere inaffidabili per prodotti di uso generale che si rivolgono al grande pubblico (09/09/2020, [T-187/19](#), Colour Purple - 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 100-101). Tuttavia, piccoli campioni potrebbero essere rappresentativi di determinati gruppi di professionisti o di prodotti e servizi più specializzati.

Esempi:

N. del caso	Commento
15/03/2011, R 1191/2010-4 , Más Kolombiana...y qué más!! / COLOMBIANA LA NUESTRA (fig), § 23.	È stata presentata un'indagine per dimostrare che il segno anteriore era noto al pubblico spagnolo per le acque gassate. Tuttavia, gli intervistati sono stati attentamente selezionati sulla base della loro origine, vale a dire i colombiani residenti in Spagna. Si tratta solo di una minima parte della popolazione che vive in Spagna e le informazioni non sono state conclusive.
01/06/2011, R1345/2010-1 , Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al., § 58.	In linea di principio, campioni di 1 000–2 000 intervistati sono considerati sufficienti, purché siano rappresentativi del tipo di consumatori interessati. Il sondaggio di opinione dell'opponente si è basato su un campione di 500 intervistati. È stato considerato insufficiente alla luce dei servizi per i quali è stata rivendicata la notorietà (tra gli altri, servizi scientifici e tecnologici).

<p>09/09/2020, T-187/19, Colour Purple - 2587C (col), EU:T:2020:405, § 100-101.</p>	<p>Le indagini sui pazienti sono state condotte solo in dieci Stati membri dell'UE in relazione a prodotti farmaceutici e inalatori. In ciascuno degli Stati membri sono stati intervistati solo 50-200 pazienti.</p> <p>Alla luce delle quote di mercato detenute dal richiedente in ciascuno Stato membro, il numero di pazienti intervistati sembrava troppo basso per essere affidabile. Lo stesso vale per il pubblico professionale, dato che meno dello 0,1 % dei medici di medicina generale degli Stati membri ha partecipato alle indagini.</p>
---	---

4.3.3 Metodo utilizzato, forma delle domande e circostanze

Il metodo e le circostanze in cui l'indagine è stata condotta (ad esempio, di persona, per telefono, su internet) incidono sul suo valore probatorio (12/07/2006, [T-277/04](#), Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38).

Il valore probatorio delle indagini dipende anche in larga misura dalla formulazione delle domande (24/10/2018, [T-261/17](#), SALOSPIR 500 mg (fig.) / Aspirin et al., EU:T:2018:710, § 68). Le domande devono essere formulate correttamente in modo aperto e non assistito, in modo da essere neutre e rappresentative. Non devono indurre il partecipante a fornire una determinata risposta (13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 79).

La parte deve presentare l'elenco completo delle domande incluse nel questionario per consentire all'Ufficio di determinare se sono state utilizzate domande aperte e non assistite (08/04/2011, [R 0925/2010-2](#), 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al. § 27). La parte deve altresì mostrare in che modo le domande sono state poste e ordinate.

L'indagine deve essere condotta in modo da considerare le circostanze oggettive in cui i marchi in questione sono presenti, o possono essere presenti, sul mercato (24/10/2018, [T-261/17](#), SALOSPIR 500 mg (fig.) / Aspirin et al., EU:T:2018:710, § 63-64). L'obiettivo è di mostrare l'associazione spontanea del pubblico destinatario o il riconoscimento del marchio in questione come visti negli esempi che seguono.

Il valore probatorio dell'indagine sarà minore qualora non si possa escludere che una formulazione non obiettiva di domande abbia facilitato l'associazione di tale marchio a una determinata impresa nella mente di coloro che sono stati intervistati (19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 131) o qualora la sequenza delle domande conduca a una speculazione insolita sulla questione fondamentale (02/03/2022, [T-125/21](#), Eurobic/ BANCO BiG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 42-45).

Per ulteriori orientamenti sulla struttura delle indagini e sulla formulazione di domande, cfr. la prassi comune relativa agli elementi di prova nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: deposito, struttura e presentazione delle prove e trattamento di prove riservate ([PC 12](#)) (pagine 36-38). La PC12 raccomanda un test in tre fasi per determinare la capacità degli intervistati di riconoscere spontaneamente un oggetto di test come proveniente da una specifica fonte commerciale.

Esempi:

N. del caso	Commento
02/03/2022, T-125/21 , Eurobic / BANCO BiG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 42-45.	Gli intervistati sono stati informati nelle domande precedenti che la banca «Banco Bic» aveva modificato il proprio marchio in «EuroBic» e, in risposta a tali informazioni, è stato loro chiesto di scegliere tra tre opzioni. Tale domanda e le sette domande successive sollevavano, in maniera tendenziosa, la questione del nesso tra i marchi. È solo in seguito all'indagine che agli intervistati è stato chiesto di esprimere per la prima volta il loro punto di vista sul collegamento tra i marchi «Banco BiG» ed «EUROBIC». Si è ritenuto che le persone intervistate avrebbero potuto essere chiaramente influenzate dalle otto domande precedenti e dall'approccio volto a sostenere, inizialmente, il legame tra «EuroBic» e «Banco BIC», quindi, influenzare le risposte alle domande sulla comparazione dei segni «EUROBIC» e «BANCO BiG».
08/04/2011, R 925/2010-2 , 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al., § 27.	Questo caso mostra che i livelli di riconoscimento indotto e spontaneo dei partecipanti variano. Secondo gli estratti del sondaggio del 2001 in Italia, benché il livello di «riconoscimento indotto» si attestava sull'86 %, il tasso di «riconoscimento spontaneo» era solo il 56 %. L'indagine non è andata a buon fine per altri motivi, in quanto non vi era alcuna indicazione delle domande rivolte al pubblico destinatario. Ciò ha reso impossibile determinare se le domande fossero realmente aperte e non assistite. Inoltre, non indicava per quali prodotti fosse noto il marchio.

28/05/2020, T-677/18 , GULLÓN TWINS COOKIE SANDWICH (fig.) / OREO et al., EU:T:2020:229, § 92-93.	L'indagine utilizzava una rappresentazione del biscotto tridimensionale in cui l'elemento verbale «Oreo», che di solito compare al suo centro, era stato rimosso. Il Tribunale ha ritenuto che l'eliminazione del nome ai fini dell'indagine fosse precisamente il motivo per cui i risultati dell'indagine erano più affidabili per dimostrare il riconoscimento della forma tridimensionale. Secondo il Tribunale, era opportuno che l'indagine non indicasse che la forma tridimensionale fosse un marchio, proprio per verificare se, in presenza di tale immagine, il pubblico individuasse una specifica origine commerciale e, pertanto, la identificasse come marchio.
---	--

4.3.4 Date

L'indagine deve indicare il periodo in cui è stata condotta. Tale periodo deve essere pertinente ai fini del procedimento. Ad esempio, se l'indagine intende dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso alla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, il valore probatorio può variare a seconda della vicinanza alla data di deposito o alla data di priorità di riferimento (12/07/2006, [T-277/04](#), Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

4.4 Audit

Gli audit dell'impresa di una parte comprendono solitamente dati relativi ai risultati finanziari, al volume delle vendite, al fatturato e agli utili. Possono fornire informazioni utili sull'intensità dell'uso di un marchio. Tuttavia, tali prove sono pertinenti solo se si riferiscono specificamente ai prodotti o ai servizi commercializzati con il marchio in questione, piuttosto che alle attività della parte in generale.

Gli audit possono essere effettuati su iniziativa della stessa parte o essere prescritte dal diritto societario o dalla normativa finanziaria. Nel primo caso si applicano le stesse norme previste per le indagini. Lo status dell'ente che effettua l'audit e l'affidabilità del metodo applicato saranno decisivi per determinarne la credibilità. Il valore probatorio degli audit e delle ispezioni ufficiali è, di norma, molto più elevato, in quanto sono normalmente svolte da un'autorità statale o da un organismo di revisione riconosciuto, sulla base di criteri e regole generalmente accettati.

4.5 Relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali

Questo tipo di prova comprende ogni tipo di pubblicazione interna che contenga informazioni sulla storia, sulle attività e sulle prospettive dell'impresa della parte, o dati più dettagliati su giro d'affari, vendite e pubblicità.

Di solito, le prove che provengono dalla parte interessata sono principalmente destinate a promuoverne l'immagine. Pertanto, le informazioni pertinenti devono essere trattate con cautela, specialmente se consistono principalmente di stime e valutazioni soggettive.

Tuttavia, il valore probatorio può essere rafforzato nel caso in cui le pubblicazioni siano distribuite ai clienti e ad altre parti interessate e contengano informazioni oggettivamente verificabili. Ciò si verifica, ad esempio, quando sono state redatte o riviste da revisori indipendenti (come spesso accade per le relazioni annuali).

4.6 Fatture e altri documenti commerciali

Possono essere raggruppati in questa categoria tutti i tipi di documenti commerciali, quali fatture, moduli d'ordine, bolle di consegna, contratti di distribuzione e di sponsorizzazione, campioni di corrispondenza con clienti, fornitori o soci. I documenti di questo tipo possono fornire una serie di informazioni sull'uso di un marchio (ad esempio intensità dell'uso, estensione geografica e durata dell'uso). Tali prove possono essere prove primarie (ad esempio per dimostrare che un marchio è effettivamente utilizzato) o prove secondarie (ad esempio un'indicazione del grado di conoscenza di un marchio).

Se tali documenti includono informazioni commerciali sensibili, la parte può espungere dati specifici nel documento o rivendicare la riservatezza dell'intero documento su richiesta motivata (per ulteriori informazioni sulla riservatezza, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, 3.1.6, Riservatezza](#)).

Le fatture sono uno dei mezzi di prova più comuni nei procedimenti relativi ai MUE concernenti la prova dell'uso (per ulteriori informazioni sull'uso dei marchi cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso, 6.1, Uso come marchio](#), e per considerazioni generali sull'uso, cfr. [parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso](#)).

Devono essere attentamente valutate insieme alle prove nel loro complesso. Le fatture devono fare riferimento a dati specifici rilevanti ai fini del procedimento per avere valore probatorio (ad esempio, chi ha emesso la fattura, a chi è stata indirizzata, i prodotti o servizi, la rappresentazione del marchio in questione e la data di emissione).

Codici utilizzati nelle fatture

Le fatture dovrebbero consentire di stabilire un nesso con il segno utilizzato sui prodotti o servizi fatturati. Le fatture non possono riportare esplicitamente i prodotti

o servizi o la rappresentazione del marchio, ma permettono di dedurli includendo numeri o codici di prodotto. La parte deve spiegare tali codici e numeri. Il rimando a fatture con cataloghi o altre rappresentazioni dei prodotti, come l'imballaggio, può consentire di stabilire un chiaro nesso con il segno in questione (27/04/2022, [T-181/21](#), SmartThinQ (fig.) / SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, § 91; 22/03/2023, [T-408/22](#), SEVEN SEVEN 7 (fig.) / Seven, EU:T:2023:157, § 29-31, 33).

Questi elementi di prova valutati in combinazione permettono di trarre conclusioni, ad esempio quali prodotti o servizi sono stati venduti con quale marchio, in quali quantità e quando.

Migliore prassi: quando presentano le fatture come prove, le parti dovrebbero evidenziare i prodotti e i servizi rilevanti per il procedimento per garantire che possano essere identificati correttamente. Ciò è particolarmente importante quando le fatture possono includere altri marchi o prodotti e servizi che non sono rilevanti per il procedimento.

Carattere esemplare: estrapolazione

Le fatture si riferiscono a singole operazioni, ma occorre considerare l'intero contesto. Sebbene le fatture selezionate non riflettano tutte le vendite di una società, esse possono tuttavia indicare che sono state effettuate altre vendite durante il periodo di riferimento (07/12/2022, [T-747/21](#), Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 43). Ad esempio, se la numerazione sequenziale delle fatture fornite non è continua, ciò dimostra che sono state emesse altre fatture che potrebbero aiutare a corroborare le dichiarazioni di una parte o altri dati contabili relativi a volumi o continuità delle vendite.

Destinatario

Una serie di fatture datate nel periodo di riferimento contribuisce a definire l'intervallo di tempo e la frequenza delle vendite e, insieme alle informazioni relative al destinatario, fornisce indicazioni importanti sull'estensione geografica dell'uso. Quando vengono redatte informazioni, la parte deve garantire che le informazioni relative al destinatario indichino ancora chiaramente il territorio di riferimento (sia esso un paese, una regione o una città, ecc.).

Denominazione sociale e rappresentazione del marchio

In alcune fatture può esserci un uso evidente del marchio in questione, mentre in altre può essere utilizzata una denominazione sociale o entrambe le cose. Ad esempio, se il marchio viene sistematicamente inserito nelle intestazioni delle fatture come primo elemento sopra la denominazione sociale, l'uso del segno va oltre la mera identificazione dell'impresa e fa riferimento all'origine commerciale dei servizi forniti. La struttura delle fatture consente quindi di stabilire una stretta correlazione tra il segno e i servizi fatturati (03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82). L'uso di un segno come denominazione sociale non esclude il suo uso come marchio (26/04/2023, [T-546/21](#), R.T.S. ROCHEM Technical Services (fig.) / ROCHEM MARINE (fig.), EU:T:2023:221, § 61).

4.7 Certificazioni, classificazioni e premi

Le certificazioni attestanti la qualità o altre caratteristiche, le classificazioni e i premi concessi da autorità pubbliche o istituzioni ufficiali, come camere di commercio e dell'industria, associazioni professionali, sportive o culturali, consorzi e associazioni di consumatori, possono essere utilizzati come prove.

Tali fonti specializzate sono di solito indipendenti dalle parti. Queste attestano i fatti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Pertanto, l'attendibilità di tali prove è generalmente elevata.

Viceversa, premi e riconoscimenti offerti da enti sconosciuti, o sulla base di criteri non specificati o soggettivi, meritano meno considerazione.

Il valore probatorio dipende anche dal contenuto dei documenti.

Esempi:

Il fatto che la parte sia titolare di un certificato di qualità ISO 9001 o di un mandato reale non significa automaticamente che il segno sia noto al pubblico. Significa soltanto che i prodotti della parte soddisfano determinati standard tecnici o di qualità o che si tratta di un fornitore di una casa reale.

N. del caso	Commento
25/01/2011, R 0907/2009-2 , O2PLS / O2 et al.	I molti riconoscimenti ottenuti dal marchio sono stati considerati un elemento importante della prova a dimostrazione della notorietà, insieme agli enormi investimenti pubblicitari e al numero di articoli contenuti in diverse pubblicazioni (punto 9(iii) e punto 27).
2023/01/18, R 0218/2020-4 , Aalto / Aalto ps et al.	Indubbiamente, l'opponente ha conseguito, in base alle prove presentate, posizionamenti elevati in graduatoria e riconoscimenti in tutto il mondo in relazione ai propri vini. Ad esempio, il vino «AALTO PS 2013» è stato classificato tra i primi cinque <i>grandes pagos de España</i> nel 2015 (punto 75). Tuttavia, il fatto che i vini «AALTO» abbiano ricevuto un'accoglienza molto positiva da parte di professionisti del settore e possano figurare tra i vini della più alta qualità al mondo non significa necessariamente che i marchi anteriori siano stati riconosciuti da una parte significativa del pubblico (punto 76).

4.8 Materiali promozionali e pubblicazioni

4.8.1 Cataloghi, annunci pubblicitari e campagne di marketing

Una parte può presentare materiale promozionale, tra cui:

- listini prezzi e offerte;
- coperture e spese pubblicitarie;
- materiale relativo ai negozi online;
- promozioni sui siti web aziendali;
- archivi di siti web;
- spot televisivi e file video/audio;
- corrispondenza commerciale e biglietti da visita; e
- materiali di fiere e conferenze.

Il materiale pubblicitario spesso suffraga i fatti indicati da altri elementi di prova.

È importante avere indicazioni sull'impatto della pubblicità. Ciò può essere dimostrato con riferimento all'importo della spesa promozionale, alla natura della strategia promozionale e ai mezzi di comunicazione utilizzati.

Ad esempio, quando si dimostra il riconoscimento di un segno, la pubblicità su un canale televisivo nazionale o in una famosa sequenza periodica dovrebbe avere un peso maggiore rispetto alle campagne regionali o locali. Dati relativi a un'audience elevata o a un'ampia diffusione contribuiranno a stabilire la notorietà del marchio. Analogamente, la sponsorizzazione di eventi sportivi o culturali prestigiosi può costituire un'ulteriore indicazione di un'intensa promozione. Questo perché il notevole investimento che ciò comporta è dovuto principalmente alle dimensioni o alla natura del pubblico raggiunto.

Esempio:

N. del caso	Commento
19/10/2022, T-275/21 , DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 64	le prove relative a campagne pubblicitarie sul marchio sulla stampa, alla radio o alla televisione, nonché estratti di cataloghi e opuscoli contenenti immagini di prodotti recanti tale marchio, possono costituire indicazioni del fatto che il marchio contestato abbia acquistato carattere distintivo in seguito all'uso (cfr. 14/12/2017, T-304/16 , BET365, EU:T:2017:912, § 71).

Per quanto riguarda le pubblicità presenti online, esse possono anche essere utilizzate come prove fornendo dati relativi alla «ricerca a pagamento» e alla «pubblicità su

social a pagamento». Con tali termini ci si riferisce alla pratica di ottenere a pagamento uno spazio pubblicitario in motori di ricerca o su piattaforme di social media.

Per ulteriori informazioni sulle prove pubblicitarie, cfr.:

Carattere distintivo acquistato	Parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 14, Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE), 8.1.2. Quota di mercato e 8.1.3. Spese pubblicitarie e fatturato
Reputazione	Parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), 3.1.3.6. Attività promozionali
Prova dell'uso	Parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso, 6.1.2.5 Uso nella pubblicità

4.8.2 Pubblicazioni

Una parte può presentare pubblicazioni, tra cui:

- comunicati stampa;
- giornali;
- riviste;
- materiali stampati;
- estratti di guide, libri, enciclopedie, dizionari o documenti scientifici.

Nei procedimenti in materia di MUE, il valore probatorio delle pubblicazioni per dimostrare il successo del marchio in questione dipende dal fatto che esse siano meramente promozionali o frutto di una ricerca indipendente e obiettiva. Gli articoli che compaiono in pubblicazioni prestigiose con rigorosi standard qualitativi o che sono scritti da professionisti indipendenti possono avere un elevato valore probatorio.

N. del caso	Commento
16/12/2010, T-345/08 e T-357/08 , Botolist / Botocyl, confermata 10/05/2012, C-100/11 P , § 54	L'esistenza stessa di articoli in pubblicazioni scientifiche o nella stampa generalista costituisce un fattore rilevante per stabilire la notorietà presso il grande pubblico dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX, a prescindere dal contenuto positivo o negativo di tali articoli.

10/03/2011, R 0555/2009-2 , BACI MILANO (fig.) / BACI & ABBRACCI, § 35	La notorietà del marchio anteriore in Italia è comprovata dalla copiosa documentazione presentata dall'opponente, che comprende, tra l'altro, un articolo di Economy da cui risulta che nel 2005 il marchio BACI & ABBRACCI era fra i quindici marchi di moda più contraffatti al mondo; un articolo de Il Tempo del 5 agosto 2005, nel quale il marchio BACI & ABBRACCI è citato insieme ad altri, quali Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste e Puma, tra quelli oggetto di contraffazione; un articolo di Fashion del 15 giugno 2006, nel quale il marchio viene definito «vero e proprio fenomeno di mercato»; campagne pubblicitarie 2004-2007, con la presenza di testimonial famosi del mondo dello spettacolo e dello sport; un'indagine di mercato del settembre 2007 della Doxa, nota agenzia indipendente, dalla quale risulta che il marchio BACI & ABBRACCI è il primo che viene in mente nel settore della moda per lo 0,6 % del pubblico italiano.
08/07/2020, T-533/19 , sflooring (fig.) / T-flooring, EU:T:2020:323, § 51	L'apposizione di un marchio su una rivista, un periodico, una rivista specializzata o un catalogo è, in linea di principio, in grado di costituire un «uso valido del segno» come marchio per i prodotti e i servizi designati da tale marchio se il contenuto delle pubblicazioni conferma l'uso del segno per i prodotti e i servizi che esso copre (05/02/2020, T-44/19 , TC Touring Club (fig.) / TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 67).

Qualora venga dimostrato l'uso effettivo e l'estensione dell'uso non sia l'essenza del caso, potrebbero essere applicabili criteri diversi e persino pubblicazioni meno note o prestigiose potrebbero essere utili. Analogamente, nei procedimenti di nullità di disegni o modelli, quasi tutti i tipi di pubblicazioni sono mezzi idonei a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore (cfr. le Direttive sui disegni e modelli, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, sezione 5, I vari motivi di nullità, 5.7.1.2, Accertamento della divulgazione).

4.9 Prove orali

Per «prova orale» si intendono le prove assunte nel corso di procedure orali, ad esempio l'audizione delle parti, di testimoni o di periti. Per maggiori informazioni sulla

procedura orale, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, 5, Procedura orale](#).

Solo in casi eccezionali l'Ufficio deciderà se sentire o meno le prove orali. Ciò è dovuto al fatto che, di norma, le prove orali non sono necessarie affinché le parti presentino efficacemente le loro argomentazioni di diritto e di fatto. Inoltre, la natura gravosa della procedura può allungare ingiustificatamente i procedimenti e aumentare in modo significativo i costi (15/12/2022, [R 1613/2019-G](#), Islanda (fig.), caso in cui l'Ufficio ha ascoltato testimoni e periti).

Qualora decida di sentire testimoni o periti, l'Ufficio ne sosterrà le spese. Tuttavia, qualora le parti richiedano di ricorrere a mezzi di prova orali, esse sosterranno le spese.

Né l'[articolo 97 RMUE](#), né l'[articolo 51 RDMUE](#), né l'articolo 64 RDC, né l'articolo 42 REDC, impongono all'Ufficio l'obbligo di convocare testimoni nelle procedure orali su richiesta di una delle parti (14/06/2021, [T-512/20](#), Protective covers for computer hardware, EU:T:2021:359, § 31-34).

Qualora una parte richieda una procedura orale, il richiedente deve spiegare il motivo per cui le testimonianze orali sono più adatte ad attestare i fatti adottati o perché non è stato in grado di fornire tali testimonianze per iscritto o in qualsiasi altra forma (18/01/2018, [T-178/17](#), HYALSTYLE, EU:T:2018:18, § 15-24).

L'Ufficio informa le parti in merito all'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio, in modo che possano intervenire e porre domande al testimone o al perito.

Il valore probatorio e l'affidabilità delle prove orali fornite da testimoni e da parti possono essere valutati generalmente allo stesso modo delle dichiarazioni giurate.

4.10 Perizie disposte dall'Ufficio

[Articolo 52, RDMUE](#), [articolo 97, RMUE](#)

Articoli 43 e 44 REDC

L'Ufficio non dispone spesso una perizia perché di solito può decidere nel merito sulla base delle prove contenute nel fascicolo (cfr. casi eccezionali 21/09/2011, [R 1105/2010-5](#), FLUGBÖRSE, in cui l'Ufficio ha disposto una perizia sul significato della parola «Flugbörse» in una determinata data in passato e 25/02/2021, [R 0696/2018-5](#), QUESO Y TORTA DE LA SERENA (fig.) / Torta del Casar et al., in cui l'Ufficio ha disposto una perizia sulla natura generica del termine «Torta»). Inoltre, le perizie possono comportare costi sostanziali e prolungare il procedimento.

La disposizione di perizie da parte dell'Ufficio ai sensi dell'[articolo 52 RDMUE](#) e dell'articolo 44 REDC («perizie commissionate») è diversa da quelle che una parte può presentare a suo nome in procedimenti e da quelle di esperti da invocare a norma dell'[articolo 51 RDMUE](#) e dell'articolo 43 REDC (15/12/2022, [R 1613/2019-G](#), Islanda (fig.), nel caso in cui i periti siano stati sentiti come testimoni).

Le perizie commissionate possono essere scritte o orali. Se fornita oralmente, si applica la prassi di cui al [punto 4.9 Prove orali](#).

Se una parte chiede all'Ufficio di commissionare una perizia, l'Ufficio valuterà:

- la possibilità di commissionare o meno una perizia;
- chi nominare come perito; e
- la forma che dovrebbe assumere la perizia.

L'Ufficio non detiene un elenco di periti.

Se l'Ufficio decide di commissionare una perizia, ai sensi dell'[articolo 52, paragrafo 2, RDMUE](#), e dell'articolo 44, paragrafo 2, REDC, l'invito al perito comprende:

- una precisa descrizione dell'incarico che gli viene conferito;
- il termine per la presentazione della sua perizia;
- i nomi delle parti del procedimento;
- dettagli di eventuali costi che l'Ufficio provvederà a rimborsare.

La perizia commissionata deve essere presentata nella lingua del procedimento o corredata di una traduzione in tale lingua. Occorre produrre alle parti una copia della perizia scritta e della relativa traduzione, se necessaria.

Le parti possono ricusare un perito incaricato per incompetenza, conflitto di interessi (perché il perito è stato precedentemente coinvolto nella controversia in qualità di rappresentante di una delle parti o nell'adozione di una decisione in qualsiasi fase) o per parzialità. Se le parti ricusano il perito, l'Ufficio decide in merito alla ricusazione.

4.11 Ispezioni in loco effettuate dall'Ufficio

L'Ufficio non è tenuto quasi mai a ispezionare elementi al di fuori dei propri locali. Solo in circostanze del tutto eccezionali l'Ufficio effettua un'ispezione in loco ai sensi dell'[articolo 51, paragrafo 1, RDMUE](#) e dell'articolo 43, paragrafo 1, REDC, ad esempio presso la sede di una parte.

Se l'Ufficio decide di effettuare un'ispezione, adotta una decisione provvisoria in cui indica i fatti pertinenti da provare, la data, l'ora e il luogo dell'ispezione.

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

5 Prove tardive nei procedimenti *inter partes*

[Articolo 95, paragrafo 2, RMUE](#), [articolo 8, paragrafo 5, RDMUE](#), [articolo 10, paragrafo 7, RDMUE](#), [articolo 19, paragrafi 1 e 2, RDMUE](#)

Articolo 63, paragrafo 2, RDC

Le parti nel procedimento devono presentare le proprie osservazioni entro i termini stabiliti dai regolamenti sul marchio dell'UE e sui disegni e modelli comunitari o entro quelli stabiliti dall'Ufficio (cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, 4, Termini fissati dall'Ufficio](#)).

L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove non presentati per tempo. L'Ufficio dispone di un ampio potere discrezionale al riguardo (13/03/2007, [C-29/05 P](#), ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 05/07/2017, [T-306/16](#), Door handles, EU:T:2017:466, § 16). Pertanto, non vi è alcuna garanzia che l'Ufficio tenga conto di fatti e prove tardivi.

Migliore prassi: se la parte sa che non sarà in grado di presentare tutte le prove entro il termine fissato dall'Ufficio, dovrebbe richiedere una proroga del termine anziché inviare parte delle prove in ritardo (cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, 4.3, Proroga dei termini](#)).

Indicazioni in procedimenti particolari sono disponibili al seguente indirizzo:

Procedimenti di opposizione: motivazione	Parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, 4.2.6 Fatti e prove presentati dopo il termine per la motivazione
Prova dell'uso tardiva	Parte C, sezione 1, Procedimento di opposizione, 5.3.1. Termine per presentare la prova dell'uso
Procedimenti di nullità e di decadenza dei marchi	Parte D, sezione 1, Procedimenti di annullamento, 2 Domanda di decadenza o di nullità e 3 Fase del contraddittorio
Procedimenti di nullità di disegni o modelli	Direttive concernenti disegni e modelli, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, sezione 2, Introduzione: principi generali applicabili ai procedimenti di nullità, 2.4, Rispetto dei termini

La nozione di «prove tardive» richiede:

- che sia stato fissato un termine e che questo non sia stato rispettato; e
- che le prove siano presentate dopo la scadenza di tale termine («tardivamente»).

Se non è stato rispettato alcun termine, i punti [5.1-5.2](#) non si applicano.

5.1 Distinzione tra fatti o prove supplementari e nuovi

Se una parte fornisce fatti o prove al di fuori del termine, si distingue tra:

- **fatti o prove del tutto nuovi**, il che significa che non vi è alcun legame con i fatti e le prove forniti in tempo utile; o
- **fatti o prove supplementari**, nel senso che la parte ha presentato fatti o prove in tempo utile e li integra successivamente (ad esempio per confutare l'argomentazione dell'altra parte in un procedimento inter partes o per superare le argomentazioni dell'Ufficio). 19/01/2022, [T-76/21](#), Pomodoro, EU:T:2022:16, § 40.

L'Ufficio non accetta fatti o prove del tutto nuovi nei **procedimenti inter partes**. L'accettazione di tali prove tardive renderebbe inefficaci i termini. Non vi sarebbe alcun incentivo per le parti a rispettare una scadenza (13/03/2007, [C-29/05 P](#), ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 48; 19/01/2022, [T-76/21](#), Pomodoro, EU:T:2022:16, § 37).

Migliore prassi: se nei procedimenti inter partes relativi ai MUE non è stato rispettato un termine e vengono presentate prove del tutto nuove, la parte dovrebbe prendere in considerazione la richiesta di prosecuzione del procedimento ([parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, 4.4, Prosecuzione del procedimento](#)).

Tuttavia, l'Ufficio può accettare fatti o prove supplementari esercitando il proprio potere discrezionale (cfr. il [punto 5.2](#)).

Migliore prassi: la parte che presenta in ritardo fatti o prove deve fornire argomentazioni in merito al motivo per cui tali fatti o prove sono solo supplementari (non del tutto nuovi) e possono pertanto essere accettati. Dovrebbe stabilire un nesso concreto indicando a quali fatti o prove presentati in precedenza si riferiscono, ad esempio, le prove supplementari, fornendo una tabella.

Per essere considerata una prova supplementare, la parte deve aver compiuto un serio tentativo di fornire prove sufficienti affinché tutti i fattori siano dimostrati entro il termine stabilito. Ad esempio, se una parte fa riferimento al proprio sito web solo come prova dell'uso di un marchio, non è stato compiuto alcun tentativo serio di fornire la prova del tempo, del luogo e dell'estensione dell'uso. Qualsiasi fattura o altra prova presentata in una fase successiva sarà considerata una nuova prova (04/05/2017, [T-97/16](#), GEOTEK, EU:T:2017:298, § 29).

Inoltre, i fatti e le prove presentati entro il termine devono contemplare tutti i fattori pertinenti da dimostrare affinché siano possibili prove supplementari. Se solo alcuni dei fattori sono coperti entro il termine, le prove tardive relative ad altri fattori possono essere considerate inammissibili. Ad esempio, se la parte non ha presentato fatti o prove in tempo per dimostrare il **luogo dell'uso** e non ha sostenuto nulla al riguardo, le prove tardive fornite per dimostrare il luogo dell'uso saranno trattate come prove del tutto nuove.

Il fatto che il numero di elementi di prova presentati tardivamente sia notevolmente superiore a quello degli elementi di prova presentati per tempo non rende necessariamente inammissibili le prove tardive (19/01/2022, [T-76/21](#), Pomodoro, EU:T:2022:16, § 44).

5.2 Potere discrezionale

Se le prove sono considerate prove supplementari nei **procedimenti *inter partes***, l'Ufficio deve esercitare il proprio potere discrezionale e decidere se le prove devono essere prese in considerazione.

A tal fine, l'Ufficio deve prendere in considerazione:

- la fase del procedimento in cui sono state presentate le prove tardive;
- se le prove tardive sono rilevanti prima facie, nella misura in cui sembrano avere un impatto sulla valutazione e sull'esito del caso;
- se sussistono validi motivi per la presentazione tardiva; e
- se le circostanze del caso impedirebbero di considerare i fatti e le prove tardivi.

Tali fattori sono indipendenti.

Esempi:

È più probabile che ulteriori fatti o prove siano accettati se possono essere rilevanti per l'esito del caso e se sono presentati in una fase iniziale del procedimento con una giustificazione per la loro presentazione in tale fase. Tuttavia, più la conclusione del procedimento si avvicina, più ragionevole deve essere il motivo della presentazione tardiva o la rilevanza delle prove.

Se le circostanze del caso portano a concludere che una parte sta utilizzando tattiche dilatorie presentando le prove in modo frammentario con l'intenzione di prolungare il procedimento, è improbabile che le prove tardive siano ammesse.

Le difficoltà nell'ottenimento delle prove non costituiscono, in quanto tali, un valido motivo per la loro presentazione tardiva.

L'Ufficio deve **indicare nella sua decisione le ragioni** che dimostrano l'esercizio del potere discrezionale (05/07/2017, [T-306/16](#), Door handles, EU:T:2017:466, § 18).

Deve:

- indicare il motivo per cui i fatti e le prove tardivi sono ammissibili o meno;
- esporre i fattori presi in considerazione; e
- bilanciare gli interessi in gioco.