

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1430 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

**che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 42 bis, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 57 bis, l'articolo 65 bis, l'articolo 77, paragrafo 4, l'articolo 78, paragrafo 6, l'articolo 79, paragrafo 5, l'articolo 79 ter, paragrafo 2, l'articolo 79 quater, paragrafo 5, l'articolo 80, paragrafo 3, l'articolo 82 bis, paragrafo 3, l'articolo 93 bis, l'articolo 136 ter, l'articolo 154 bis, paragrafo 3, e l'articolo 156, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio <sup>(2)</sup>, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009, ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).
- (2) Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009, adegua le competenze da esso conferite alla Commissione agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento è opportuno adottare determinate regole mediante un atto delegato e un atto di esecuzione. Tali nuove regole dovrebbero essere applicate in luogo delle regole vigenti stabilite nei regolamenti (CE) n. 2868/95 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 216/96 della Commissione <sup>(5)</sup> e sono intese a dare esecuzione al regolamento (CE) n. 207/2009. È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96.
- (3) Le norme procedurali in materia di opposizione dovrebbero garantire un esame e una registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio efficaci, efficienti e celeri attraverso una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa. Al fine di migliorare la certezza del diritto e la chiarezza, tali regole in materia di opposizione dovrebbero tenere conto dei nuovi impedimenti relativi alla registrazione di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ricevibilità e di motivazione dei procedimenti di opposizione, e dovrebbero essere adeguate per rispecchiare meglio la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e per codificare l'attuale prassi dell'Ufficio.

<sup>(1)</sup> GUL 78 del 24.3.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GUL 11 del 14.1.1994, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GUL 341 del 24.12.2015, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GUL 303 del 15.12.1995, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GUL 28 del 6.2.1996, pag. 11).

- (4) Al fine di stabilire nell'Unione un sistema del marchio più flessibile, coerente e moderno, garantendo nel contempo la certezza del diritto, è opportuno ridurre l'onere amministrativo che ricade sulle parti dei procedimenti in contraddittorio, allentando gli obblighi relativi alla motivazione dei diritti anteriori nei casi in cui il contenuto delle prove pertinenti è accessibile online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio nonché gli obblighi relativi alla presentazione delle prove nella lingua procedurale.
- (5) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è importante precisare le condizioni relative alla modifica di una domanda di marchio UE in modo chiaro ed esaustivo.
- (6) Le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE dovrebbero assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficiente ed efficace attraverso procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque. Ai fini di un maggior livello di chiarezza, coerenza, efficienza e certezza del diritto, le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE andrebbero adeguate a quelle applicabili ai procedimenti di opposizione, mantenendo solo le differenze necessarie per via della natura specifica dei procedimenti di decadenza e di nullità. Le domande di cessione di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato dovrebbero seguire lo stesso percorso procedurale dei procedimenti di dichiarazione di nullità, fungendo in pratica da alternativa alla dichiarazione di nullità del marchio.
- (7) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia <sup>(1)</sup>, se non diversamente disposto, l'Ufficio gode di potere discrezionale in sede di esame delle prove tardive prodotte al fine di motivare un'opposizione o comprovare l'uso effettivo del marchio anteriore nel contesto dei procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità. Al fine di garantire la certezza del diritto, i pertinenti limiti di tale potere discrezionale dovrebbero scrupolosamente riflettersi nelle disposizioni che disciplinano i procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità dei marchi UE.
- (8) Al fine di consentire un riesame efficace, efficiente e, nell'ambito della portata del ricorso definita dalle parti, completo delle decisioni adottate dall'Ufficio in prima istanza attraverso una procedura di ricorso trasparente, rigorosa, equa, imparziale e adeguata alla specificità del diritto sulla proprietà intellettuale e tenendo conto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 207/2009, è opportuno rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto chiarendo e precisando le norme procedurali e le garanzie procedurali delle parti, in particolare nel caso in cui il convenuto si avvalga del diritto di presentare un'impugnazione incidentale.
- (9) Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso dovrebbero, nell'esercizio delle rispettive funzioni conferite loro dal regolamento (CE) n. 207/2009 e dal presente regolamento, essere tenuti a garantire un elevato livello di qualità e di coerenza delle decisioni adottate in modo indipendente dalle commissioni in sede di ricorso nonché l'efficienza dei procedimenti di ricorso.
- (10) Al fine di garantire l'indipendenza del presidente delle commissioni di ricorso, dei presidenti delle singole commissioni e dei membri delle commissioni di ricorso, come stabilito dall'articolo 136 del regolamento (CE) n. 207/2009, il consiglio di amministrazione dovrebbe tenere conto di detto articolo in sede di adozione delle modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.
- (11) Al fine di migliorare la trasparenza e la prevedibilità dei procedimenti di ricorso il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, attualmente stabilito nei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96, andrebbe accorpato in un testo unico e adeguatamente interconnesso con le norme procedurali applicabili agli organi dell'Ufficio, le cui decisioni sono soggette a ricorso.
- (12) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è necessario codificare determinate norme procedurali che disciplinano la procedura orale, in particolare per quanto riguarda la lingua di tale procedura. È inoltre opportuno prevedere una maggiore efficienza e flessibilità introducendo la possibilità di partecipare alla procedura orale con mezzi tecnici e di sostituire il verbale di tale procedura con la registrazione.

<sup>(1)</sup> Sentenza del 13 marzo 2007, *UAMI/Kaul GmbH*, (ARCOL/CAPOL), C-29/05P, Racc. p. I-2213, ECLI:EU:C:2007:162, punti 42-44; sentenza del 18 luglio 2013, *New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/UAMI*, (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), C-621/11P, ECLI:EU:C:2013:484, punti 28-30; sentenza del 26 settembre 2013, *Centrotherm Systemtechnik GmbH/UAMI*, (CENTROTHERM), C-610/11P, ECLI:EU:C:2013:593, punti 85-90 e 110-113; sentenza del 3 ottobre 2013, *Bernhard Rintisch/UAMI*, (PROTI SNACK/PROTI), C-120/12P, ECLI:EU:C:2013:638, punti 32 e 38-39; sentenza del 3 ottobre 2013, *Bernhard Rintisch/UAMI*, (PROTIVITAL/PROTI), C-121/12P, ECLI:EU:C:2013:639, punti 33 e 39-40; sentenza del 3 ottobre 2013, *Bernhard Rintisch/UAMI*, (PROTIACTIVE/PROTI), C-122/12P, ECLI:EU:C:2013:628, punti 33 e 39-40; sentenza del 21 luglio 2016, *EUIPO/Xavier Grau Ferrer*, C-597/14P, punti 26-27.

- (13) Al fine di semplificare ulteriormente i procedimenti e migliorarne la coerenza è opportuno stabilire la struttura e il formato di base delle prove da presentare all'Ufficio in tutti i procedimenti, nonché le conseguenze della mancata presentazione di prove conformi a tale struttura e formato.
- (14) Al fine di modernizzare il sistema del marchio nell'Unione adeguandolo all'era di Internet è inoltre opportuno stabilire una definizione di «mezzi elettronici» nel contesto delle notifiche e in relazione alle forme di notifica che non sono obsolete.
- (15) Ai fini dell'efficacia, della trasparenza e della facilità d'utilizzo l'Ufficio dovrebbe mettere a disposizione moduli tipo, compilabili online, in tutte le lingue ufficiali dell'Ufficio per la comunicazione nei procedimenti dinanzi all'Ufficio.
- (16) Ai fini di una maggiore chiarezza, coerenza ed efficacia, dovrebbe essere introdotta una disposizione relativa alla sospensione dei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso, che stabilisca altresì la durata massima di una sospensione richiesta da entrambe le parti.
- (17) Le regole che disciplinano il calcolo e la durata dei termini, le procedure di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di prosecuzione del procedimento e le informazioni dettagliate in materia di rappresentanza dinanzi all'Ufficio devono garantire un funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio UE.
- (18) È necessario garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in modo del tutto coerente con le regole del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi.
- (19) Le disposizioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 a decorrere dal 1° ottobre 2017. È pertanto necessario rinviare l'applicabilità di dette disposizioni a tale data,
- (20) Nonostante l'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96, è necessario continuare ad applicare disposizioni specifiche di tali regolamenti a determinati procedimenti avviati prima di tale data, fino alla loro conclusione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce:

- a) informazioni dettagliate sulla procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione alla registrazione di un marchio UE presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»);
- b) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla modifica di una domanda di marchio UE;
- c) informazioni dettagliate relative alle procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato;
- d) il contenuto formale di un atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l'esame di un ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso, le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso e le condizioni nelle quali le decisioni sui ricorsi devono essere adottate da un solo membro;
- e) le modalità dettagliate per la procedura orale e per l'istruzione;
- f) le modalità dettagliate della notifica da parte dell'Ufficio e le norme in materia di mezzi di comunicazione con l'Ufficio;

- g) le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini;
- h) la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro dei marchi UE;
- i) le modalità dettagliate di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio;
- j) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune, le condizioni alle quali i dipendenti e i mandatari abilitati depositano una procura e il suo contenuto nonché le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati;
- k) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia, e la procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione a una registrazione internazionale.

## TITOLO II

### PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E PROVA DELL'USO

#### Articolo 2

#### Atto di opposizione

1. Può essere proposto un atto di opposizione sulla base di uno o più marchi anteriori o di altri diritti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009, a condizione che i titolari o le persone autorizzate che propongono l'atto a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009 abbiano il diritto di farlo per tutti i marchi o diritti anteriori. Se un marchio anteriore ha più titolari (comproprietà) o se un diritto anteriore può essere esercitato da più persone, può essere depositato un atto di opposizione a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009 da uno qualsiasi o da tutti i titolari o persone autorizzate.
2. L'atto di opposizione contiene:
  - a) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta l'opposizione e il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio UE;
  - b) una chiara identificazione del marchio o del diritto anteriori su cui si basa l'opposizione, in particolare:
    - i) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 207/2009, il numero di fascicolo o il numero di registrazione del marchio anteriore, l'indicazione che precisi se il marchio anteriore sia registrato o se sia stata depositata una domanda di registrazione di tale marchio nonché l'indicazione degli Stati membri compreso, se del caso, il Benelux, nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, oppure, se del caso, l'indicazione che si tratta di un marchio UE;
    - ii) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui il marchio è notoriamente conosciuto nonché una rappresentazione del marchio;
    - iii) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, un'indicazione del territorio nel quale il marchio anteriore è protetto, la rappresentazione del marchio e, se del caso, un'indicazione che precisi se il marchio anteriore costituisca una domanda o una registrazione, nel qual caso è fornito il numero di deposito o di registrazione;
    - iv) se l'opposizione si basa su un marchio o un altro segno anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'indicazione della sua specie o natura, una rappresentazione del marchio o del segno anteriori nonché un'indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;
    - v) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'indicazione della sua natura, una rappresentazione della denominazione di origine o indicazione geografica anteriori e un'indicazione che precisi se esse siano protette in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;

- c) i motivi su cui si basa l'opposizione attraverso una dichiarazione da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 3, 4, 4 bis o 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori invocati dall'opponente;
  - d) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, la data di deposito e, ove disponibile, di registrazione nonché la data di priorità del marchio anteriore;
  - e) nel caso di diritti anteriori a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009, la data di presentazione della domanda di registrazione o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;
  - f) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, una rappresentazione del marchio anteriore registrato o per il quale è stata depositata domanda; se il marchio anteriore è a colori, la rappresentazione è a colori;
  - g) un'indicazione dei prodotti o servizi su cui si basa ciascuno dei motivi di opposizione;
  - h) riguardo all'opponente:
    - i) l'identificazione dell'opponente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 <sup>(1)</sup>;
    - ii) se l'opponente ha designato un rappresentante o nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
    - iii) se l'opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata ad esercitare un diritto anteriore, una dichiarazione a tal fine e indicazioni relative all'autorizzazione o al diritto di proporre un'opposizione;
  - i) un'indicazione dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione; in mancanza di tale indicazione, si riterrà che l'opposizione sia proposta contro tutti i prodotti o i servizi della domanda di marchio UE contro cui viene proposta opposizione.
3. Se l'opposizione si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 2 si applica a ciascuno di tali marchi, segni, denominazioni di origine o indicazioni geografiche.
4. L'atto di opposizione può altresì contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui si basa l'opposizione nonché prove a sostegno di tale opposizione.

#### Articolo 3

### Uso delle lingue nei procedimenti di opposizione

Prima della data in cui si considera iniziata la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'opponente o il richiedente possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua del procedimento di opposizione sia un'altra, a norma dell'articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 207/2009. Qualora l'atto di opposizione non sia stato depositato in tale lingua, il richiedente può chiedere che l'opponente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta deve pervenire all'Ufficio entro la data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata. L'Ufficio indica un termine entro il quale l'opponente deposita la traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua procedurale, determinata conformemente all'articolo 119 del regolamento (CE) n. 207/2009 («lingua procedurale»), rimane immutata.

#### Articolo 4

### Informazioni comunicate alle parti dei procedimenti di opposizione

L'Ufficio invia all'altra parte l'atto di opposizione e qualunque documento presentato dall'opponente per informarla della presentazione di un'opposizione, nonché qualunque comunicazione indirizzata a una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (cfr. pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 5***Ricevibilità dell'opposizione**

1. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'opposizione si considera non proposta. Se la tassa di opposizione è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, essa è rimborsata all'opponente.
2. Se l'atto di opposizione è stato depositato dopo la scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.
3. Se l'atto di opposizione è stato depositato in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, o non è conforme all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), b) o c) del presente regolamento, e se le irregolarità non sono state sanate entro la scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.
4. Se l'opponente non presenta una traduzione come previsto dall'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 l'opposizione è respinta in quanto irricevibile. Se l'opponente presenta una traduzione incompleta, la sezione dell'atto di opposizione che non è stata tradotta non viene presa in considerazione nell'esame della ricevibilità.
5. Se l'atto di opposizione non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h), l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.
6. Qualora constati che l'atto di opposizione vada considerato non proposto a norma del paragrafo 1, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, comunicando altresì ogni decisione di rigetto dell'opposizione per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3, 4 o 5. Se un'opposizione è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3, 4 o 5, prima della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

*Articolo 6***Inizio della fase in contraddittorio del procedimento di opposizione e chiusura anticipata del procedimento**

1. Se l'opposizione viene considerata ricevibile a norma dell'articolo 5, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata due mesi dopo il ricevimento della comunicazione. Questo termine può essere esteso fino a un totale di 24 mesi se entrambe le parti chiedono una proroga prima della scadenza del termine di due mesi.
2. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, la domanda viene ritirata o limitata ai prodotti o servizi contro cui non viene proposta opposizione, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, o se la domanda viene respinta in un procedimento parallelo, il procedimento di opposizione viene chiuso.
3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, il richiedente limita la domanda sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene l'opposizione e, in caso affermativo, contro quali prodotti o servizi restanti. Se l'opponente ritira l'opposizione in base alla limitazione il procedimento di opposizione viene chiuso.
4. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso secondo quanto previsto al paragrafo 2 o 3, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.
5. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso in seguito al ritiro o alla limitazione della domanda, secondo quanto previsto al paragrafo 2, o in seguito al ritiro dell'opposizione, secondo quanto previsto al paragrafo 3, la tassa di opposizione è rimborsata.

## Articolo 7

**Motivazione dell'opposizione**

1. L'Ufficio dà all'opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'opposizione o di completare i fatti, le prove o gli argomenti già presentati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. A tal fine l'Ufficio indica un termine pari ad almeno due mesi a partire dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Entro il termine di cui al paragrafo 1 l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del suo marchio o diritto anteriori nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l'opponente fornisce le seguenti prove:

a) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009, che non è un marchio UE, le prove del suo deposito o della sua registrazione, presentando:

i) una copia del relativo certificato di deposito o di un documento equivalente rilasciato dall'amministrazione presso la quale è stata depositata la domanda di marchio, se il marchio non è ancora registrato; o

ii) se il marchio anteriore è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione e, se del caso, dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, o le eventuali proroghe, oppure i documenti equivalenti rilasciati dall'amministrazione che ha registrato il marchio;

b) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento;

c) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, la prova della titolarità del marchio anteriore dell'opponente e del suo rapporto con l'agente o rappresentante;

d) se l'opposizione si basa su un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, la prova dell'uso di tale diritto nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, nonché la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;

e) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o su un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009, le prove dell'acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se la denominazione di origine o l'indicazione geografica anteriori sono invocate a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;

f) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, oltre alle prove di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà nell'Unione o nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, nonché le prove o gli argomenti da cui risulti che l'uso senza giusto motivo del marchio oggetto della domanda trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

3. Se le prove relative al deposito o alla registrazione dei diritti anteriori di cui al paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, al paragrafo 2, lettera d) o e), o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.

4. I certificati di deposito, registrazione o rinnovo o i documenti equivalenti di cui al paragrafo 2, lettera a), d) o e), nonché ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 3, sono redatti

nella lingua procedurale o accompagnati da una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dall'opponente di propria iniziativa entro il termine indicato per la presentazione del documento originale. Ogni altra prova presentata dall'opponente ai fini della motivazione dell'opposizione è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.

5. L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni scritte, o di loro parti, che non siano state presentate o non siano state tradotte nella lingua procedurale entro il termine stabilito dall'Ufficio conformemente al paragrafo 1.

#### Articolo 8

##### **Esame dell'opposizione**

1. Se, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente non ha fornito prove o se le prove fornite sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per ognuno dei diritti anteriori, l'opposizione è respinta in quanto infondata.

2. Se l'opposizione non è respinta a norma del paragrafo 1 l'Ufficio comunica al richiedente la memoria dell'opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine indicato dall'Ufficio.

3. Se il richiedente non presenta osservazioni l'Ufficio basa le sue decisioni relative all'opposizione sulle prove di cui dispone.

4. Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all'opponente che è invitato, se l'Ufficio lo ritiene opportuno, a rispondere entro un termine indicato dall'Ufficio.

5. Se dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente presenta fatti o prove che integrano i fatti o le prove pertinenti già presentati prima della scadenza di tale termine e si riferiscono alla stessa prescrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 nel decidere se accettare tali fatti o prove integrativi. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se i fatti o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali fatti o prove.

6. Se lo ritiene appropriato alle circostanze, l'Ufficio invita il richiedente a presentare ulteriori osservazioni in risposta.

7. Se l'opposizione non è stata respinta a norma del paragrafo 1 e le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a motivare l'opposizione conformemente all'articolo 7 per ognuno dei diritti anteriori, questa viene respinta in quanto infondata.

8. Dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Il richiedente che intende ritirare o limitare la domanda contestata procede attraverso un documento separato.

9. In casi particolari l'Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente loro di sollevare altre questioni in una fase ulteriore del procedimento. L'Ufficio non è tenuto a informare le parti della possibilità di presentare determinati fatti o determinate prove pertinenti che esse non hanno precedentemente presentato.

#### Articolo 9

##### **Pluralità di opposizioni**

1. Se nei confronti della stessa domanda di registrazione di un marchio UE sono state proposte più opposizioni, queste possono essere esaminate dall'Ufficio in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali opposizioni separatamente.

2. Se dall'esame preliminare di una o più opposizioni risulta che il marchio UE del quale è stata depositata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi dei quali è stata richiesta la registrazione, l'Ufficio può sospendere gli altri procedimenti di opposizione relativi a detta domanda. L'Ufficio informa gli altri opposenti interessati dalla sospensione delle pertinenti decisioni adottate nel quadro dei procedimenti in corso.

3. Una volta divenuta definitiva la decisione di rigetto della domanda di cui al paragrafo 1, le opposizioni per le quali sono stati sospesi i procedimenti conformemente al paragrafo 2 si considerano estinte e gli opposenti ne sono informati. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009.

4. L'Ufficio rimborsa il 50 % della tassa di opposizione pagata da ciascun opponente la cui opposizione è considerata estinta conformemente al paragrafo 3, purché la sospensione del procedimento relativo a tale opposizione sia avvenuta prima dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento.

#### *Articolo 10*

#### **Prova dell'uso**

1. Una richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore a norma dell'articolo 42, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 è ricevibile se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Se il richiedente ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore conforme alle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova richiesta entro un termine indicato dall'Ufficio. Se l'opponente non fornisce alcuna prova o alcun motivo per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge l'opposizione nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore.

3. Le indicazioni e le prove dell'uso stabiliscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l'opposizione.

4. Le prove di cui al paragrafo 3 sono depositate conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, e agli articoli 63 e 64 e si limitano alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009.

5. Una richiesta della prova dell'uso può essere depositata contemporaneamente alle osservazioni relative ai motivi su cui si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate anche insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova dell'uso.

6. Se le prove fornite dall'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentarne una traduzione in tale lingua conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.

7. Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 l'opponente presenta indicazioni o prove che integrano le indicazioni o le prove pertinenti già presentate prima della scadenza di tale termine e che si riferiscono alla stessa prescrizione di cui al paragrafo 3, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 nel decidere se accettare tali indicazioni o prove integrative. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se le indicazioni o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali indicazioni o prove.

## TITOLO III

**MODIFICA DELLA DOMANDA***Articolo 11***Modifica della domanda**

1. Una richiesta di modifica di una domanda a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:
  - a) il numero di fascicolo della domanda;
  - b) il nome e l'indirizzo del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
  - c) l'indicazione dell'elemento della domanda che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata;
  - d) se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio modificata conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.
2. Se le condizioni per la modifica della domanda non sono soddisfatte l'Ufficio comunica al richiedente l'irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l'irregolarità entro il termine stabilito l'Ufficio respinge la richiesta di modifica.
3. Se la versione modificata della domanda di marchio è pubblicata a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 2 a 10 del presente regolamento.
4. Il richiedente può presentare un'unica richiesta di modifica affinché venga modificato lo stesso elemento in due o più domande da egli presentate.
5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano *mutatis mutandis* alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.

## TITOLO IV

**DECADENZA E NULLITÀ O CESSIONE***Articolo 12***Domanda di decadenza o di nullità**

1. Una domanda di decadenza o di nullità presentata all'Ufficio a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:
  - a) il numero di registrazione del marchio UE del quale si chiede la decadenza o nullità e il nome del titolare;
  - b) i motivi su cui si basa la domanda mediante una dichiarazione attestante che sono soddisfatte le rispettive condizioni di cui agli articoli 51, 52, 53, 73, 74, 74 *decies* o 74 *undecies* del regolamento (CE) n. 207/2009;
  - c) riguardo al richiedente:
    - i) l'identificazione del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
    - ii) se il richiedente ha designato un rappresentante o se la rappresentanza è obbligatoria ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
  - d) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la decadenza o la nullità, in mancanza della quale la domanda è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio UE impugnato.

2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, una domanda di dichiarazione di nullità relativa contiene gli elementi elencati di seguito:
- a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'identificazione del diritto anteriore su cui si fonda la domanda conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento che si applica, *mutatis mutandis*, a tale domanda;
  - b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, un'indicazione sulla natura del diritto anteriore su cui si basa la domanda, la sua rappresentazione e un'indicazione che precisi se tale diritto anteriore esista nell'intera Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, l'indicazione di tali Stati membri;
  - c) le indicazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a g), che si applicano, *mutatis mutandis*, a tale domanda;
  - d) se la domanda viene presentata da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata a esercitare un diritto anteriore, un'indicazione relativa all'autorizzazione o al diritto di depositare la domanda.
3. Se la domanda di dichiarazione di nullità a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 207/2009 si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2, del presente articolo si applicano a ciascuno di tali marchi o diritti.
4. La domanda può contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui essa si basa nonché i documenti giustificativi.

#### *Articolo 13*

### **Uso delle lingue nei procedimenti di decadenza o di nullità**

Entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il richiedente la decadenza o la nullità oppure il titolare del marchio UE possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua procedurale sia un'altra, a norma dell'articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 207/2009. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere che il richiedente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta perviene all'Ufficio entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1. L'Ufficio indica un termine entro il quale il richiedente deposita tale traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo la lingua procedurale rimane immutata.

#### *Articolo 14*

### **Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di decadenza o di nullità**

L'Ufficio invia all'altra parte la domanda di decadenza o di nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente per informarla del deposito di una domanda di revoca o di nullità, nonché qualsiasi comunicazione indirizzata ad una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.

#### *Articolo 15*

### **Ricevibilità di una domanda di decadenza o di nullità**

1. Se la tassa prevista all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 non è stata pagata l'Ufficio invita il richiedente a provvedere entro un preciso termine da esso stabilito. Se la tassa prevista non è pagata entro il termine stabilito l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità viene considerata non presentata. Se la tassa è stata pagata dopo la scadenza del termine stabilito, essa è rimborsata al richiedente.

2. Se la domanda è stata depositata in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, o non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b), oppure, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) o b), del presente regolamento, l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.
3. Se la traduzione di cui all'articolo 119, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 207/2009, non è depositata entro il termine di un mese dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio respinge la domanda di decadenza o di nullità in quanto irricevibile.
4. Se la domanda non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) o d), l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e lo invita a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.
5. Qualora constati che la domanda di decadenza o di nullità debba essere considerata non presentata a norma del paragrafo 1 l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e al titolare del marchio UE, comunicando altresì ogni decisione di rigetto della domanda di decadenza o di nullità per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3 o 4. Se una domanda di decadenza o di nullità è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3 o 4, prima della notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

#### Articolo 16

##### **Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità**

1. Il richiedente presenta i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della domanda fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità. In particolare, il richiedente fornisce le seguenti prove:
  - a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b) o c), o dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 207/2009, i fatti, gli argomenti e le prove a sostegno dei motivi su cui si basa la domanda di decadenza o di nullità;
  - b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, si applicano, mutatis mutandis, le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
  - c) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la prova dell'acquisizione, dell'attuale esistenza e dell'estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto nazionale, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. Se le prove relative al deposito o alla registrazione di un diritto anteriore di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009, o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente, sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.
2. Le prove relative al deposito, alla registrazione o al rinnovo di diritti anteriori o, se del caso, al contenuto del diritto nazionale pertinente, comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono depositate nella lingua procedurale o ne è depositata una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dal richiedente di propria iniziativa entro un mese dal deposito di tali prove. Ogni altra prova presentata dal richiedente per motivare la domanda o, nel caso di una domanda di decadenza a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, dal titolare del marchio UE impugnato, è soggetta all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.

#### Articolo 17

##### **Esame del merito di una domanda di decadenza o di nullità**

1. Se la domanda è considerata ricevibile a norma dell'articolo 15, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità e invitando il titolare del marchio UE a depositare osservazioni entro un termine stabilito.

2. Se, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 l'Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e questa non presenta osservazioni entro tale termine, l'Ufficio chiude la fase in contraddittorio del procedimento e basa la propria decisione sulla decadenza o sulla nullità sulle prove di cui dispone.
3. Se il richiedente non ha presentato i fatti, gli argomenti e le prove necessari per motivare la domanda, questa è respinta in quanto infondata.
4. Fatto salvo l'articolo 62, tutte le osservazioni depositate dalle parti vengono inviate all'altra parte interessata.
5. Se il titolare rinuncia al marchio UE oggetto di una domanda di cui all'articolo 12 in modo che esso copra solo prodotti o servizi nei confronti dei quali non è diretta la domanda, o se il marchio UE è cancellato in un procedimento parallelo o giunge a scadenza, il procedimento viene chiuso salvo nei casi in cui si applica l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 o in cui il richiedente dimostra di avere un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito.
6. Se il titolare rinuncia parzialmente al marchio UE sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi nei confronti dei quali è diretta la domanda, l'Ufficio invita il richiedente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene la domanda e, in caso affermativo, contro quali dei prodotti o servizi restanti. Se il richiedente ritira la domanda alla luce della rinuncia, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, il procedimento viene chiuso.
7. Il titolare che intende rinunciare al marchio UE impugnato procede attraverso un documento separato.
8. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 8, paragrafo 9.

#### *Articolo 18*

##### **Pluralità di domande di decadenza o di nullità**

1. Se in relazione ad un medesimo marchio UE vengono presentate più domande di decadenza o di nullità, l'Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande separatamente.
2. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

#### *Articolo 19*

##### **Prova dell'uso in relazione a una domanda di decadenza o di nullità**

1. Nel caso di una domanda di decadenza in base all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a fornire la prova dell'uso effettivo o delle ragioni legittime per la mancata utilizzazione del marchio entro un termine da esso indicato. Se il titolare non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti, il marchio UE è dichiarato decaduto. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 10, paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Una richiesta di prova dell'uso a norma dell'articolo 57, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 è ricevibile se il titolare del marchio UE la presenta come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento. Se il titolare del marchio UE ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore o siano adottati motivi legittimi per il suo mancato uso conformi alle condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio invita il richiedente la dichiarazione di nullità a fornire la prova richiesta entro un termine da esso indicato. Se il richiedente la dichiarazione di nullità non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 10, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento.

*Articolo 20***Domanda di cessione**

1. Se, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità, il titolare di un marchio richiede una cessione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 del presente regolamento.
2. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE accoglie, integralmente o parzialmente, una domanda di cessione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e la decisione o la sentenza è divenuta definitiva, l'Ufficio garantisce che il risultante trasferimento parziale o totale del marchio UE sia iscritto nel registro e pubblicato.

## TITOLO V

**ricorsi***Articolo 21***Atto di ricorso**

1. Un atto di ricorso depositato conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene gli elementi elencati di seguito:
  - a) il nome e l'indirizzo del ricorrente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
  - b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
  - c) se la rappresentanza del ricorrente è obbligatoria a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
  - d) un'identificazione chiara e univoca della decisione soggetta a ricorso, indicando la data in cui è stata emessa e il numero di fascicolo del procedimento cui si riferisce tale decisione;
  - e) se la decisione soggetta a ricorso è contestata solo in parte, un'identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi per i quali essa è contestata.
2. Se l'atto di ricorso è depositato in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella del procedimento il ricorrente ne fornisce una traduzione entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso.
3. Se in un procedimento *ex parte* la decisione soggetta a ricorso è stata adottata in una lingua ufficiale diversa dalla lingua procedurale, il ricorrente può presentare l'atto di ricorso nella lingua procedurale o nella lingua nella quale è stata adottata la decisione soggetta a ricorso; in entrambi i casi la lingua utilizzata per l'atto di ricorso diventa la lingua del procedimento di ricorso e il paragrafo 2 non si applica.
4. Non appena depositato nel procedimento in contraddittorio, l'atto di ricorso è notificato alla parte convenuta.

*Articolo 22***Memoria contenente i motivi**

1. Una memoria che precisi i motivi del ricorso, presentata a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, contiene un'identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi:
  - a) il procedimento di ricorso cui si riferisce, indicando il numero corrispondente di ricorso o la decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;

- b) i motivi del ricorso in base ai quali viene chiesto l'annullamento della decisione impugnata entro i limiti individuati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento;
- c) i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati, presentati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

2. La memoria contenente i motivi è presentata nella lingua del procedimento di ricorso, determinata conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 3. Se la memoria contenente i motivi è presentata in un'altra lingua ufficiale dell'Unione il ricorrente deve fornirne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria.

### Articolo 23

#### Ricevibilità di un ricorso

1. La commissione di ricorso respinge un ricorso in quanto irricevibile nei seguenti casi:
  - a) se l'atto di ricorso non è stato presentato entro due mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
  - b) se il ricorso non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 o quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
  - c) se l'atto di ricorso non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso;
  - d) se la memoria contenente i motivi non è stata presentata entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
  - e) se la memoria contenente i motivi non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione della memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria conformemente all'articolo 22, paragrafo 2.
2. Se il ricorso si rivela irricevibile il presidente della commissione di ricorso alla quale la causa è stata assegnata a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, può chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi tempestivamente sulla ricevibilità del ricorso prima della notifica del ricorso o della memoria contenente i motivi alla parte convenuta, a seconda dei casi.
3. La commissione di ricorso considera un ricorso non presentato se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 60, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009. In tal caso si applica il paragrafo 2 del presente articolo.

### Articolo 24

#### Risposta

1. Nei procedimenti in contraddittorio la parte convenuta può presentare una risposta entro due mesi dalla data di notifica della memoria contenente i motivi del ricorrente. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato su richiesta motivata della parte convenuta.
2. La risposta contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e soddisfa, *mutatis mutandis*, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.

*Articolo 25***Impugnazione incidentale**

1. Se la parte convenuta formula conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione impugnata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, tale impugnazione incidentale è presentata entro il termine per la presentazione delle risposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Un'impugnazione incidentale è presentata con atto separato, distinto dalla risposta.
3. L'impugnazione incidentale contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da b) a e), e all'articolo 22 del presente regolamento.
4. L'impugnazione incidentale è respinta in quanto irricevibile nei seguenti casi:
  - a) se non è stata presentata entro il termine di cui al paragrafo 1;
  - b) se non è stata presentata in osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 o all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d);
  - c) se non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 e la parte convenuta, pur essendo stata informata dalla commissione di ricorso, non ha sanato le irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione dell'impugnazione incidentale e della corrispondente memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione dell'originale.
5. Il ricorrente è invitato a presentare osservazioni sull'impugnazione incidentale della parte convenuta entro due mesi dalla data in cui essa gli è stata notificata. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato dalla commissione di ricorso su richiesta motivata del ricorrente. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 26.

*Articolo 26***Replica e controreplica nei procedimenti in contraddittorio**

1. Su richiesta motivata presentata dal ricorrente entro due settimane dalla notifica della risposta, la commissione di ricorso può, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, autorizzare tale ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi attraverso una replica entro un termine indicato dalla commissione stessa.
2. In tal caso la commissione di ricorso autorizza anche la parte convenuta a integrare la risposta attraverso una controreplica entro un termine indicato dalla commissione stessa.

*Articolo 27***Esame del ricorso**

1. Nei procedimenti *ex parte* e con riguardo ai prodotti o ai servizi che costituiscono l'oggetto del ricorso, qualora sollevi un impedimento alla registrazione relativo alla domanda di marchio che non era stato già invocato nella decisione soggetta a ricorso, in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, la commissione di ricorso procede conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. Nei procedimenti in contraddittorio l'esame del ricorso e, a seconda dei casi, dell'impugnazione incidentale, è limitato ai motivi invocati nella relativa memoria e, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale. Gli elementi di diritto non sollevati dalle parti sono esaminati dalla commissione di ricorso solo qualora riguardino forme sostanziali oppure sia necessario risolvere tali elementi al fine di garantire una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 207/2009 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti.

3. L'esame del ricorso comprende le seguenti domande o richieste, purché siano state sollevate per tempo nel procedimento dinanzi all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso e nella memoria che contiene i motivi del ricorso o, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale:

- a) il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- b) la notorietà del marchio anteriore sul mercato, acquisita attraverso l'uso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009;
- c) la prova dell'uso a norma dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, o dell'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento.

4. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni:

- a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa; e
- b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

5. La commissione di ricorso, al più tardi nella sua decisione sul ricorso e, a seconda dei casi, sull'impugnazione incidentale, si pronuncia sulle richieste di limitazione, divisione o rinuncia parziale del marchio impugnato presentate durante il procedimento di ricorso dal richiedente o dal titolare conformemente agli articoli 43, 44 o 50 del regolamento (CE) n. 207/2009. Se la commissione di ricorso accoglie la limitazione, la divisione o la rinuncia parziale, ne informa tempestivamente il dipartimento incaricato della tenuta del registro e i dipartimenti che trattano i procedimenti paralleli aventi ad oggetto lo stesso marchio.

#### Articolo 28

### Comunicazioni da parte della commissione di ricorso

1. Le comunicazioni da parte della commissione di ricorso, durante l'esame del ricorso o al fine di facilitare la composizione amichevole del procedimento, sono redatte dal relatore e da questi firmate a nome della commissione di ricorso, d'accordo con il presidente di detta commissione.

2. Se una commissione di ricorso comunica con le parti in merito al suo parere provvisorio su elementi di fatto o di diritto, essa precisa di non essere vincolata da tale comunicazione.

#### Articolo 29

### Osservazioni su questioni di interesse generale

La commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta scritta motivata del direttore esecutivo dell'Ufficio, invitare quest'ultimo a presentare osservazioni su questioni di interesse generale che emergano durante i procedimenti dinanzi ad essa. Le parti hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni in merito ai commenti del direttore esecutivo.

#### Articolo 30

### Riapertura dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Se, in un procedimento *ex parte*, la commissione di ricorso ritiene che un impedimento assoluto alla registrazione sia applicabile ai prodotti o ai servizi elencati nella domanda di marchio che non costituiscono l'oggetto del ricorso, essa informa l'esaminatore competente per l'esame di tale domanda, il quale può decidere di riaprire l'esame a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 in relazione a tali prodotti o servizi.

2. Se una decisione della divisione di opposizione è oggetto di un ricorso, la commissione di ricorso può, mediante una decisione provvisoria motivata e fatto salvo l'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, sospendere il procedimento di ricorso e rinviare la domanda contestata all'esaminatore competente ai fini di un esame, con raccomandazione di riaprire l'esame a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 se ritiene che a determinati prodotti o servizi elencati nella domanda di marchio o alla loro totalità si applichi un impedimento assoluto alla registrazione.

3. Se la domanda contestata è stata rinviata in applicazione del paragrafo 2, l'esaminatore comunica tempestivamente alla commissione di ricorso se l'esame della domanda contestata è stato riaperto. Se detto esame è stato riaperto il procedimento di ricorso resta sospeso finché l'esaminatore non abbia preso la propria decisione e, qualora la domanda contestata sia respinta, integralmente o parzialmente, finché la decisione dell'esaminatore in tal senso non sia divenuta definitiva.

#### *Articolo 31*

##### **Esame di un ricorso in via prioritaria**

1. Su richiesta motivata del ricorrente o della parte convenuta e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può decidere, in considerazione della particolare urgenza e delle circostanze del caso, di esaminare il ricorso in via prioritaria, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26, comprese le disposizioni in materia di termini.

2. La richiesta di esame del ricorso in via prioritaria può essere presentata in qualsiasi momento durante il procedimento di ricorso. Tale richiesta è presentata in un documento separato ed è suffragata da prove che attestino l'urgenza e le particolari circostanze del caso.

#### *Articolo 32*

##### **Contenuto formale delle decisioni della commissione di ricorso**

La decisione della commissione di ricorso contiene:

- a) la dichiarazione che essa è stata emessa dalla commissione di ricorso;
- b) la data in cui è stata adottata la decisione;
- c) i nomi delle parti e dei loro rappresentanti;
- d) il numero del ricorso cui si riferisce e un'identificazione della decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d);
- e) l'indicazione della composizione della commissione di ricorso;
- f) il nome e, fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 5, la firma del presidente e dei membri che hanno preso parte alla decisione, compresa l'indicazione di chi abbia agito da relatore nella causa oppure, se la decisione è emessa da un solo membro, il nome e la firma del membro che ha preso la decisione;
- g) il nome e la firma del cancelliere o, a seconda dei casi, del membro della cancelleria che firma in sua vece;
- h) una sintesi dei fatti e degli argomenti presentati dalle parti;
- i) la dichiarazione dei motivi per i quali la decisione è stata adottata;
- j) il dispositivo della commissione di ricorso, compresa, se necessario, la decisione sulle spese.

*Articolo 33***Rimborso della tassa di ricorso**

La tassa di ricorso è rimborsata unicamente per disposizione della commissione di ricorso in uno qualsiasi dei seguenti casi:

- a) se il ricorso non si considera presentato conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- b) se l'organo decisionale dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata concede la revisione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 o revoca la decisione impugnata in applicazione dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009;
- c) se, a seguito della riapertura del procedimento di esame ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 su raccomandazione della commissione di ricorso a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, la domanda contestata è stata respinta con decisione definitiva dell'esaminatore e il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto;
- d) se la commissione di ricorso ritiene che tale rimborso sia equo in rapporto a una violazione di carattere sostanziale delle procedure.

*Articolo 34***Revisione e revoca della decisione soggetta a ricorso**

1. Se in un procedimento *ex parte* il ricorso non è respinto a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, la commissione di ricorso presenta l'atto di ricorso e la memoria contenente i motivi del ricorso all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata ai fini dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso decide di concedere una revisione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso.
3. Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso ha avviato la procedura di revoca della decisione soggetta a ricorso a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso ai fini dell'articolo 71 del presente regolamento. Inoltre esso comunica tempestivamente alla commissione di ricorso l'esito definitivo di detta procedura.

*Articolo 35***Assegnazione di un ricorso a una commissione e designazione di un relatore**

1. Non appena depositato l'atto di ricorso il presidente delle commissioni assegna la causa a una commissione di ricorso sulla base dei criteri obiettivi fissati dal presidium delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 136, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. Per ciascuna causa assegnata a una commissione di ricorso a norma del paragrafo 1 il suo presidente designa un membro o il presidente di detta commissione di ricorso per le funzioni di relatore.
3. Se una causa rientra nella competenza di un solo membro a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, la commissione di ricorso che tratta una causa designa il relatore come solo membro a norma dell'articolo 135, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009.
4. Se la decisione di una commissione di ricorso in merito a una causa è stata annullata o riformata da una sentenza definitiva del Tribunale o, a seconda dei casi, della Corte di giustizia, il presidente delle commissioni di ricorso, al fine di conformarsi a tale sentenza a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009, riassegna la causa di cui al paragrafo 1 del presente articolo a una commissione di ricorso che non comprende i membri che avevano adottato la decisione annullata, salvo quando la causa è attribuita alla commissione di ricorso allargata («la commissione allargata») o se la decisione annullata era stata adottata dalla commissione allargata.

5. Se contro una stessa decisione sono presentati più ricorsi, questi sono trattati nell'ambito dello stesso procedimento. In caso di ricorsi che interessano le stesse parti presentati nei confronti di decisioni distinte relative a uno stesso marchio o con elementi di fatto o di diritto pertinenti in comune tali ricorsi, con il consenso delle parti, possono essere considerati nel quadro di procedimenti riuniti.

#### Articolo 36

##### Casi di competenza di un solo membro

1. La commissione di ricorso che tratta la causa può designare un solo membro ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, ai fini delle seguenti decisioni:

- a) decisioni a norma dell'articolo 23;
- b) decisioni che concludono il procedimento di ricorso in seguito al ritiro, al rigetto, alla rinuncia o alla cancellazione del marchio impugnato o anteriore;
- c) decisioni che concludono il procedimento di ricorso a seguito del ritiro dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso;
- d) decisioni sui provvedimenti di cui all'articolo 79 *quinquies*, paragrafo 1, e all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, purché la correzione o, a seconda dei casi, la revoca della decisione sul ricorso riguardi una decisione presa da un solo membro;
- e) decisioni a norma dell'articolo 81, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- f) decisioni a norma dell'articolo 85, paragrafi 3, 4 e 7, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- g) decisioni sui ricorsi contro le decisioni adottate nell'ambito di procedimenti *ex parte* per gli impedimenti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 207/2009, che sono manifestamente infondati o manifestamente fondati.

2. Se un solo membro ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 o all'articolo 135, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 non sono, o non sono più, soddisfatte, deferisce la causa alla commissione di ricorso in formazione di tre membri, presentando un progetto di decisione a norma dell'articolo 41 del presente regolamento.

#### Articolo 37

##### Deferimento alla commissione allargata

1. Fatta salva la facoltà di attribuire una causa alla commissione allargata a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, una commissione di ricorso deferisce una causa ad essa attribuita alla commissione allargata qualora ritenga di doversi allontanare da un'interpretazione della legislazione applicabile fornita in una precedente decisione della commissione allargata o qualora constati che le commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni divergenti su questioni di diritto che possano influenzare l'esito della causa.

2. Tutte le decisioni in materia di deferimenti delle cause di ricorso alla commissione allargata riportano i motivi per i quali la commissione di ricorso all'origine del deferimento o, a seconda dei casi, il presidium delle commissioni di ricorso ritengono che tale deferimento sia giustificato, sono comunicate alle parti e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

3. La commissione allargata deferisce tempestivamente la causa alla commissione di ricorso inizialmente adita qualora ritenga che le condizioni per il deferimento originario non siano, o non siano più, soddisfatte.

4. Le richieste di parere motivato su questioni di diritto a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (CE) n. 207/2009 sono deferite alla commissione allargata per iscritto, riportano le questioni di diritto di cui è richiesta l'interpretazione e possono anche indicare il parere del direttore esecutivo sulle diverse interpretazioni possibili nonché sulle rispettive conseguenze giuridiche e pratiche. Le richieste sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

5. Se in una causa pendente dinanzi a essa una commissione di ricorso è tenuta a pronunciarsi su una questione di diritto che è già stata sollevata in un deferimento alla commissione allargata a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, o dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (CE) n. 207/2009, essa sospende il procedimento finché la commissione allargata non abbia preso la propria decisione o emesso il proprio parere motivato.

6. I gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che possono dimostrare di avere interesse all'esito di una causa di ricorso o di una richiesta di parere motivato sottoposti alla commissione allargata possono presentare osservazioni scritte entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio della decisione di deferimento o, a seconda dei casi, della richiesta di parere motivato. Essi non acquistano la qualità di parti del procedimento dinanzi alla commissione allargata e sostengono le proprie spese.

#### Articolo 38

##### **Modifica della composizione di una commissione**

1. Qualora la composizione di una commissione sia modificata successivamente alla procedura orale a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, le parti del procedimento sono informate del fatto che, su richiesta di una delle parti, la procedura orale è rinnovata dinanzi alla commissione nella nuova composizione. Il rinnovo della procedura orale ha luogo anche qualora il nuovo membro della commissione lo richieda e gli altri membri della commissione di ricorso vi consentano.

2. Il nuovo membro della commissione di ricorso è vincolato alla stregua degli altri membri dalle decisioni interlocutorie già adottate.

#### Articolo 39

##### **Deliberazione, votazione e firma delle decisioni**

1. Il relatore presenta agli altri membri della commissione di ricorso un progetto della decisione da adottare e fissa un congruo termine affinché possano opporsi o sollecitare modifiche.

2. La commissione di ricorso si riunisce per deliberare sulla decisione da adottare se risulta che i suoi membri hanno opinioni divergenti. Partecipano alla deliberazione soltanto i membri della commissione di ricorso; il presidente della commissione di ricorso può tuttavia autorizzare ad assistervi il cancelliere o gli interpreti. La deliberazione è e rimane segreta.

3. Nella deliberazione dei membri di commissione il relatore esprime la propria opinione per primo ed il presidente per ultimo, a meno che non svolga le funzioni di relatore.

4. Nelle votazioni viene seguito lo stesso ordine, salvo che il presidente vota sempre per ultimo. Non è ammessa l'astensione.

5. La decisione è firmata da tutti i membri della commissione di ricorso che la adottano. In caso di impedimento di un membro di commissione sopraggiunto quando la commissione ha già adottato una decisione definitiva, egli non viene sostituito e la decisione è firmata in sua vece dal presidente. In caso di impedimento del presidente la decisione è firmata in sua vece dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità, determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano quando una decisione deve essere presa da un solo membro a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento. In tali casi le decisioni sono firmate da detto membro.

#### Articolo 40

##### **Presidente di una commissione di ricorso**

Una commissione è presieduta da un presidente, che ha le seguenti funzioni:

a) designare un membro della commissione di ricorso, o se stesso/stessa, per le funzioni di relatore per ciascuna causa attribuita a tale commissione di ricorso conformemente all'articolo 35, paragrafo 2;

- b) designare, a nome della commissione di ricorso, il relatore come solo membro a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- c) chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento;
- d) dirigere l'esame preliminare del fascicolo effettuato dal relatore a norma dell'articolo 41 del presente regolamento;
- e) presiedere alla stesura del verbale delle udienze e dell'istruzione e provvedere alla firma.

#### *Articolo 41*

### **Relatore a una commissione di ricorso**

1. Il relatore effettua un studio preliminare del ricorso assegnatogli, prepara la causa per l'esame e la deliberazione della commissione di ricorso e redige la decisione che questa deve adottare.
2. A tal fine il relatore, ove necessario e sotto la direzione del presidente della commissione di ricorso, ha le seguenti funzioni:
  - a) invita le parti a presentare le loro deduzioni a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009;
  - b) decide in merito alle richieste di proroga dei termini e, a seconda dei casi, fissa i termini ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 5, e dell'articolo 26 del presente regolamento; si pronuncia inoltre sulle sospensioni a norma dell'articolo 71;
  - c) prepara le comunicazioni conformemente all'articolo 28 e le udienze;
  - d) firma i verbali della procedura orale e dell'istruzione.

#### *Articolo 42*

### **Cancelleria**

1. Presso le commissioni di ricorso è istituita una cancelleria. Essa ha il compito di ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi ai procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli.
2. La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il cancelliere adempie ai compiti di cui al presente articolo sotto l'autorità del presidente delle commissioni di ricorso, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3.
3. Il cancelliere garantisce il rispetto di tutti i requisiti formali e dei termini di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, al presente regolamento o alle decisioni del presidium delle commissioni di ricorso adottate conformemente all'articolo 136, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 207/2009. A tal fine il cancelliere ha le seguenti funzioni:
  - a) firmare le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso nei confronti dei ricorsi;
  - b) redigere e firmare i verbali della procedura orale e dell'istruzione.
  - c) fornire, di propria iniziativa o su richiesta della commissione di ricorso, pareri motivati alla commissione di ricorso in materia di requisiti procedurali e formali nonché sulle irregolarità a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento;
  - d) presentare il ricorso, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento, all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata;
  - e) ordinare, a nome della commissione di ricorso, nei casi di cui all'articolo 33, lettere a) e b), del presente regolamento, il rimborso della tassa di ricorso.

4. Il cancelliere, su delega del presidente delle commissioni di ricorso, ha le seguenti funzioni:
  - a) attribuire le cause a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 4;
  - b) eseguire, a norma dell'articolo 136, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, le decisioni del presidium delle commissioni di ricorso in relazione allo svolgimento dei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso.
5. Il cancelliere può, su delega del presidium delle commissioni di ricorso concessa su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, svolgere altri compiti relativi allo svolgimento dei procedimenti di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso e all'organizzazione del loro lavoro.
6. Il cancelliere può delegare i compiti di cui al presente articolo a un membro della cancelleria.
7. Se il cancelliere è impossibilitato ad agire ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 4, o qualora il suo posto sia vacante, il presidente delle commissioni di ricorso nomina un membro della cancelleria incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere in sua assenza.
8. I membri della cancelleria sono gestiti dal cancelliere.

#### Articolo 43

#### **Ordine di anzianità e sostituzione dei membri e dei presidenti**

1. L'anzianità dei presidenti e dei membri è calcolata a decorrere dalla data di assunzione delle loro funzioni come specificato nell'atto di nomina o, in mancanza di questo, quale stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio. A parità di anzianità si tiene conto dell'età. I presidenti e i membri il cui mandato venga rinnovato mantengono la loro anzianità.
2. Se impossibilitato ad agire, il presidente di una commissione di ricorso è sostituito, in base all'anzianità determinata conformemente al paragrafo 1, dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità o, qualora non sia disponibile nessun membro di detta commissione, da quello che, tra gli altri membri delle commissioni di ricorso, ha maggiore anzianità.
3. Se impossibilitato ad agire, un membro di una commissione di ricorso è sostituito, in base all'anzianità determinata conformemente al paragrafo 1, dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità o, qualora non sia disponibile nessun membro di detta commissione di ricorso, da quello che, tra gli altri membri delle commissioni di ricorso, ha maggiore anzianità.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 i presidenti e i membri delle commissioni di ricorso sono considerati impossibilitati ad agire in caso di ferie, malattia, impegni inderogabili e astensione a norma dell'articolo 137 del regolamento (CE) n. 207/2009 e dell'articolo 35, paragrafo 4, del presente regolamento. Un presidente è parimenti considerato impossibilitato ad agire se agisce in qualità di presidente *ad interim* delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento. Se il posto di presidente o di membro è vacante le rispettive funzioni sono esercitate *ad interim* a norma delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo in materia di sostituzione.
5. Il membro che si ritiene impossibilitato ad agire informa tempestivamente il presidente della commissione di ricorso interessata. Il presidente che si ritiene impossibilitato ad agire informa tempestivamente e contemporaneamente il suo supplente, determinato conformemente al paragrafo 2, nonché il presidente delle commissioni di ricorso.

#### Articolo 44

#### **Astensione e ricusazione**

1. Prima che una commissione di ricorso deliberi a norma dell'articolo 137, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, il presidente o il membro interessati sono invitati a presentare osservazioni sulla sussistenza del motivo di astensione o ricusazione.

2. Se la commissione di ricorso viene a conoscenza, da una fonte diversa dal membro interessato stesso o da una delle parti del procedimento, di un possibile motivo di astensione o ricusazione a norma dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, si applica la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 4, di detto regolamento.
3. Il procedimento di cui trattasi è sospeso fino alla decisione relativa ai provvedimenti da adottare a norma dell'articolo 137, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009.

#### *Articolo 45*

#### **Commissione allargata**

1. L'elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni di ricorso ai fini della scelta a rotazione dei membri della commissione allargata di cui all'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 è redatto secondo l'ordine di anzianità determinato conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento. Se un ricorso è stato deferito alla commissione allargata a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, tale commissione comprende il relatore designato prima del deferimento.
2. L'articolo 40 si applica al presidente delle commissioni di ricorso che agisce in qualità di presidente della commissione allargata. L'articolo 41 si applica al relatore alla commissione allargata.
3. Se impossibilitato ad agire come presidente della commissione allargata, il presidente delle commissioni di ricorso è sostituito in tale funzione e, a seconda dei casi, per le funzioni di relatore alla commissione allargata, in base all'anzianità determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità. Se impossibilitato ad agire un membro della commissione allargata è sostituito da un altro membro delle commissioni di ricorso da designare a norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e del paragrafo 1 del presente articolo. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 43, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.
4. Le deliberazioni e le votazioni della commissione allargata nonché le procedure orali dinanzi alla stessa sono valide solo se sono presenti almeno sette dei suoi membri, fra cui il suo presidente e il relatore.
5. L'articolo 39, paragrafi da 1 a 5, si applica alla deliberazione e alla votazione della commissione allargata. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
6. L'articolo 32 si applica alle decisioni della commissione allargata e, *mutatis mutandis*, ai suoi pareri motivati ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (CE) n. 207/2009.

#### *Articolo 46*

#### **Presidium delle commissioni di ricorso**

1. Il presidium delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni:
  - a) si pronuncia sulla costituzione delle commissioni di ricorso;
  - b) determina i criteri obiettivi per l'assegnazione delle cause di ricorso alle commissioni di ricorso e decide su eventuali conflitti in sede di assegnazione;
  - c) su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, stabilisce il fabbisogno di spesa delle commissioni di ricorso al fine di predisporre le previsioni di spesa dell'Ufficio;
  - d) fissa il proprio regolamento interno;
  - e) stabilisce regole per il trattamento dell'astensione e della ricusazione dei membri a norma dell'articolo 137 del regolamento (CE) n. 207/2009;

- f) stabilisce le istruzioni operative per la cancelleria;
- g) adotta ogni altro provvedimento ai fini dell'esercizio delle sue funzioni volte a stabilire le regole e a organizzare il lavoro delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 136, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. Le deliberazioni del presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del presidium stesso e metà dei presidenti delle commissioni di ricorso, il cui numero, ove necessario, è arrotondato per eccesso. Le decisioni del presidium sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
3. Le decisioni adottate dal presidium a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, e del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

#### Articolo 47

##### **Presidente delle commissioni di ricorso**

1. Se il presidente delle commissioni di ricorso è impossibilitato ad agire ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 4, le funzioni di gestione e di organizzazione conferitegli dall'articolo 136, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 sono esercitate, in base all'anzianità determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento, dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità.
2. Se il posto di presidente delle commissioni di ricorso è vacante le relative funzioni sono esercitate *ad interim* dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità, determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1.

#### Articolo 48

##### **Applicabilità ai procedimenti di ricorso delle disposizioni relative ad altri procedimenti**

Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente titolo, le disposizioni relative ai procedimenti dinanzi all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso si applicano, *mutatis mutandis*, ai procedimenti di ricorso.

#### TITOLO VI

##### **PROCEDURA ORALE E ISTRUZIONE**

#### Articolo 49

##### **Citazione alla procedura orale**

1. Nel citare le parti alla procedura orale di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 207/2009 si fa menzione del disposto del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Insieme alla citazione alla procedura orale l'Ufficio chiede, ove necessario, che le parti forniscano tutte le informazioni e i documenti utili prima dell'udienza. L'Ufficio può invitare le parti a concentrare la procedura orale su una o più questioni specifiche. Esso può inoltre offrire alle parti la possibilità di partecipare alla procedura orale tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici.
3. Se la parte regolarmente citata alla procedura orale non compare dinanzi all'Ufficio la procedura stessa può essere proseguita in sua assenza.
4. L'Ufficio garantisce che la causa sia matura per la decisione al termine della procedura orale, a meno che non vi ostino particolari ragioni.

*Articolo 50***Lingua della procedura orale**

1. La procedura orale è condotta nella lingua procedurale, a meno che le parti non convengano di utilizzare un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
2. Nella procedura orale l'Ufficio può comunicare in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e può autorizzare una parte, su richiesta, a fare altrettanto, purché sia resa disponibile l'interpretazione simultanea nella lingua procedurale. I costi sostenuti per fornire l'interpretazione simultanea sono a carico della parte che ha presentato la richiesta o dell'Ufficio, a seconda dei casi.

*Articolo 51***Audizione delle parti, dei testimoni o dei periti e ispezione**

1. Se ritiene necessario sentire parti, testimoni o periti o procedere a un'ispezione, l'Ufficio adotta una decisione provvisoria in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione o dell'ispezione. Se una parte chiede l'audizione di testimoni o di periti, l'Ufficio stabilisce nella sua decisione il termine entro il quale tale parte deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti.
2. La citazione delle parti, dei testimoni o dei periti da sentire contiene:
  - a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, dal quale risultino il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione, nonché i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti;
  - b) i nomi delle parti del procedimento nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma dell'articolo 54, paragrafi da 2 a 5.

La citazione offre inoltre ai testimoni o ai periti citati la possibilità di partecipare alla procedura orale tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici.

3. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 50, paragrafo 2.

*Articolo 52***Mandato a periti e loro perizie**

1. L'Ufficio decide la forma in cui il perito deve presentare la propria perizia.
2. Il mandato del perito contiene:
  - a) una precisa descrizione dell'incarico del perito;
  - b) il termine per la presentazione del parere del perito;
  - c) i nomi delle parti del procedimento;
  - d) l'indicazione dei diritti del perito a norma dell'articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4.
3. Se è designato un perito, la sua perizia è presentata nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua. Le parti ricevono copia delle perizie scritte e, ove necessaria, della traduzione.
4. Le parti possono ricusare la designazione del perito per motivi di incompetenza o per gli stessi motivi in base ai quali può essere ricusato un esaminatore o un membro di una divisione o di una commissione di ricorso a norma dell'articolo 137, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009. La ricusazione della designazione di un perito è presentata nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua. Sulla ricusazione decide l'organo dell'Ufficio al quale spetta la designazione del perito.

*Articolo 53***Verbale delle procedure orali**

1. Della procedura orale e dell'audizione si redige verbale, che contiene i seguenti elementi:
  - a) il numero della causa cui si riferisce la procedura orale e la data di tale procedura;
  - b) i nomi dei funzionari dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti e dei testimoni e periti presenti;
  - c) le memorie e le richieste presentate dalle parti;
  - d) i mezzi per fornire o ottenere prove;
  - e) se del caso, le ordinanze o la decisione adottate dall'Ufficio.
2. Il verbale costituisce parte integrante del fascicolo della domanda o della registrazione del relativo marchio UE. Esso è notificato alle parti.
3. Se la procedura orale o l'istruzione dinanzi all'Ufficio sono registrate, la registrazione sostituisce il verbale e si applica, *mutatis mutandis*, il paragrafo 2.

*Articolo 54***Spese di istruzione nella procedura orale**

1. L'Ufficio può subordinare l'esperimento dell'istruzione al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l'esperimento, di un importo determinato in base a una stima delle spese.
2. I testimoni e i periti citati dall'Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto a un congruo rimborso, ove sostenute, delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può altresì concedere un anticipo.
3. I testimoni ai quali spetta il rimborso a norma del paragrafo 2 hanno altresì diritto a una congrua indennità per il mancato guadagno e i periti agli onorari per l'attività prestata. Quando testimoni e periti sono stati citati dall'Ufficio di sua iniziativa, tale indennità viene loro corrisposta dopo l'adempimento dei compiti.
4. Gli importi e gli anticipi delle spese da pagare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal direttore esecutivo dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Gli importi sono calcolati sulla stessa base di quanto previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup> e dall'allegato VII del medesimo regolamento.
5. Gli importi dovuti o versati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico:
  - a) dell'Ufficio, qualora esso abbia convocato i testimoni o i periti di propria iniziativa;
  - b) della parte interessata, qualora essa abbia richiesto l'audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione di ripartizione e di fissazione delle spese a norma degli articoli 85 e 86 del regolamento (CE) n. 207/2009 e dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Detta parte rimborsa all'Ufficio gli eventuali anticipi da questo versati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1).

*Articolo 55***Esame delle prove scritte**

1. L'Ufficio esamina le prove fornite o ottenute nei procedimenti dinanzi ad esso nella misura necessaria ad adottare una decisione nell'ambito del procedimento in questione.
2. I documenti o altri elementi di prova sono contenuti negli allegati di una memoria, numerati in ordine progressivo e senza interruzioni. La memoria contiene un indice che precisa, per ciascun documento o elemento di prova allegato:
  - a) il numero dell'allegato;
  - b) una breve descrizione del documento o dell'elemento e, se del caso, il numero di pagine;
  - c) il numero di pagina della memoria dove il documento o l'elemento è citato.La parte che presenta la memoria può altresì precisare, nell'indice degli allegati, su quali sezioni specifiche di un documento si basa a sostegno dei propri argomenti.
3. Se la memoria o gli allegati non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 l'Ufficio può invitare la parte che ha li ha presentati a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio.
4. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio e qualora l'Ufficio non possa ancora stabilire con chiarezza a quale motivo o argomento un documento o un elemento di prova si riferisca, tale documento o elemento non è preso in considerazione.

## TITOLO VII

**NOTIFICHE DA PARTE DELL'UFFICIO***Articolo 56***Disposizioni generali sulle notifiche**

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche cui esso procede sono conformi a quanto disposto dall'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e consistono nell'invio del documento da notificare alle parti interessate. L'invio può essere effettuato fornendo l'accesso elettronico a tale documento.
2. Le notifiche sono effettuate tramite uno dei seguenti mezzi:
  - a) mezzi elettronici a norma dell'articolo 57;
  - b) posta o corriere a norma dell'articolo 58;
  - c) notifica pubblica a norma dell'articolo 59.
3. Nel caso in cui il destinatario abbia indicato le proprie coordinate per l'invio di comunicazioni tramite mezzi elettronici l'Ufficio può scegliere tra questi e la notifica per posta o corriere.

*Articolo 57***Notifica tramite mezzi elettronici**

1. La notifica tramite mezzi elettronici comprende le trasmissioni via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, tra cui Internet.
2. Il direttore esecutivo stabilisce i dettagli in merito ai mezzi elettronici specifici da utilizzare, le relative modalità di utilizzo e il termine di notifica tramite mezzi elettronici.

*Articolo 58***Notifica per posta o corriere**

1. In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, sono notificati tramite un servizio di corriere o raccomandata, in entrambi i casi con ricevuta di ritorno, le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e altri documenti per i quali il direttore esecutivo prescrive tali forme di notifica. Tutte le altre notifiche sono effettuate tramite un servizio di corriere o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, oppure per posta ordinaria.
2. Nonostante l'articolo 56, paragrafo 3, le notifiche a destinatari che non hanno domicilio né sede di attività principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo («SEE») e che non hanno designato un rappresentante come richiesto dall'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 vengono effettuate spedendo il documento da notificare per posta ordinaria.
3. La notifica effettuata tramite un servizio di corriere o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo alla spedizione salvo che la lettera non gli venga recapitata o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione, spetta all'Ufficio provare l'avvenuto recapito o, a seconda dei casi, la data dello stesso.
4. La notifica tramite un servizio di corriere o raccomandata si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.
5. La notifica per posta ordinaria si considera effettuata il decimo giorno successivo alla spedizione.

*Articolo 59***Notifica pubblica mediante pubblicazione di un avviso**

Se non è possibile conoscere l'indirizzo del destinatario o se, dopo almeno un tentativo, la notifica di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), è risultata impossibile, la notifica avviene mediante la pubblicazione di un avviso.

*Articolo 60***Notifica ai rappresentanti**

1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.
2. Se una sola parte ha designato più rappresentanti, la notifica è effettuata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Se più parti hanno designato un rappresentante comune, è sufficiente che il documento sia notificato in un unico esemplare al rappresentante comune.
3. La 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.

*Articolo 61***Irregolarità della notifica**

Se un documento è pervenuto al destinatario ma l'Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica o se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata come data di ricevimento.

*Articolo 62***Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti**

I documenti presentati dalle parti sono notificati d'ufficio alle altre parti. La notifica non è necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente l'adozione della decisione.

## TITOLO VIII

**COMUNICAZIONI SCRITTE E MODULI***Articolo 63***Comunicazioni inviate all'Ufficio per iscritto o con altri mezzi**

1. La domanda di registrazione di un marchio UE e qualsiasi altra domanda contemplata dal regolamento (CE) n. 207/2009, come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio viene presentata come segue:
  - a) trasmettendo una comunicazione tramite mezzi elettronici, nel qual caso l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma;
  - b) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta o corriere.
2. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio la data in cui la comunicazione è pervenuta all'Ufficio è considerata la data di deposito o presentazione.
3. L'Ufficio informa il mittente nei casi in cui la comunicazione pervenuta tramite mezzi elettronici sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, invitandolo ad effettuare, entro un termine indicato dall'Ufficio, la ritrasmissione dell'originale o la presentazione dell'originale conformemente al paragrafo 1, lettera b). Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine indicato la data di ricezione della ritrasmissione o del documento originale è considerata la data di ricevimento della comunicazione originaria. Se l'irregolarità riguarda tuttavia la concessione di una data di deposito di una domanda di registrazione di un marchio si applicano le disposizioni relative alla data di deposito. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine indicato la comunicazione si considera non ricevuta.

*Articolo 64***Allegati delle comunicazioni per posta o corriere**

1. Gli allegati delle comunicazioni possono essere presentati su supporto dati, conformemente alle specifiche tecniche determinate dal direttore esecutivo.
2. Se una parte di un procedimento che coinvolge più parti presenta una comunicazione corredata di allegati conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), la parte presenta tante copie degli allegati quante sono le parti del procedimento. Gli allegati sono numerati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

*Articolo 65***Moduli**

1. L'Ufficio rende disponibili al pubblico moduli gratuiti, da compilare online, ai fini:
  - a) del deposito di una domanda di marchio UE comprese, se del caso, le richieste relative alle relazioni di ricerca;

- b) della proposta di un'opposizione;
  - c) della domanda di decadenza dei diritti;
  - d) della domanda di nullità o di cessione di un marchio UE;
  - e) della domanda di registrazione di un trasferimento nonché del modulo di trasferimento o documento di trasferimento di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
  - f) della domanda di registrazione di una licenza;
  - g) della domanda di rinnovo di un marchio UE;
  - h) della presentazione di un ricorso;
  - i) del conferimento della procura al rappresentante, sotto forma speciale o generale;
  - j) della presentazione all'Ufficio di una domanda internazionale o di una designazione successiva a norma del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 <sup>(1)</sup>.
2. Le parti del procedimento dinanzi all'Ufficio possono inoltre utilizzare:
    - a) i moduli previsti dal trattato sul diritto dei marchi o a norma delle raccomandazioni dell'assemblea dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale;
    - b) ad eccezione del modulo di cui al paragrafo 1, lettera i), moduli aventi lo stesso contenuto e formato di quelli di cui al paragrafo 1.
  3. L'Ufficio rende disponibili i moduli di cui al paragrafo 1 in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

#### *Articolo 66*

### **Comunicazioni inviate dai rappresentanti**

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

#### TITOLO IX

#### **TERMINI**

#### *Articolo 67*

### **Calcolo e durata dei termini**

1. Il calcolo di un termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto consiste in una notifica l'evento rilevante è il ricevimento del documento notificato.
2. Il termine di uno o più anni scade nel mese e nel giorno corrispondenti per denominazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese dell'anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese dell'anno di scadenza.
3. Il termine di uno o più mesi scade il mese successivo, nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese successivo di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno del suddetto mese di scadenza.

<sup>(1)</sup> GUL 296 del 14.11.2003, pag. 22.

4. Il termine di una o più settimane scade la settimana successiva, nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.

#### *Articolo 68*

### **Proroga dei termini**

Fatti salvi i termini specifici o massimi di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 o al presente regolamento, l'Ufficio può prorogare un termine su richiesta motivata. Tale richiesta è presentata dalla parte interessata prima della scadenza del termine in questione. Se vi sono due o più parti l'Ufficio può subordinare la proroga di un termine all'accordo delle altre parti.

#### *Articolo 69*

### **Scadenza dei termini in casi speciali**

1. Se un termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 la posta ordinaria non viene distribuita nella località in cui ha sede l'Ufficio il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria.

2. Se un termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un'interruzione generale nello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio o, se e nella misura in cui il direttore esecutivo dell'Ufficio ha consentito a che le comunicazioni siano inviate tramite mezzi elettronici a norma dell'articolo 79 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, quando si verifica un'interruzione effettiva dei collegamenti dell'Ufficio con tali mezzi elettronici di comunicazione il termine è prorogato fino al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e nel quale viene distribuita la posta ordinaria o in cui viene ripristinato il collegamento dell'Ufficio a tali mezzi elettronici di comunicazione.

## TITOLO X

### **REVOCA DI UNA DECISIONE**

#### *Articolo 70*

### **Revoca di una decisione o cancellazione di un'iscrizione nel registro**

1. Se l'Ufficio constata, d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento, che una decisione deve essere revocata o un'iscrizione del registro cancellata a norma dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009, esso informa la parte interessata in merito alla revoca o cancellazione previste.

2. La parte interessata presenta osservazioni sulla revoca o soppressione previste entro un termine indicato dall'Ufficio.

3. Se la parte interessata accetta la revoca o la cancellazione previste o non presenta osservazioni entro il termine indicato, l'Ufficio provvede alla revoca della decisione o alla cancellazione dell'iscrizione. Se la parte interessata non accetta la revoca o cancellazione previste, l'Ufficio adotta una decisione in merito.

4. Se la revoca o cancellazione previste possono interessare più di una parte si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 1, 2 e 3. In tali casi le osservazioni presentate da una delle parti a norma del paragrafo 3 sono sempre comunicate all'altra o alle altre parti invitandole a presentare le loro osservazioni.

5. Se la revoca di una decisione o la cancellazione di un'iscrizione nel registro riguardano una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate, anche la revoca o la cancellazione sono pubblicate.

6. La competenza per la revoca o la cancellazione a norma dei paragrafi da 1 a 4 spetta al servizio o all'unità che ha adottato la decisione.

## TITOLO XI

### SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

#### Articolo 71

#### **Sospensione del procedimento**

1. Per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità nonché di appello, il servizio competente o la commissione di ricorso può sospendere il procedimento:
  - a) d'ufficio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso;
  - b) su richiesta motivata di una delle parti dei procedimenti in contraddittorio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, tenuto conto degli interessi delle parti e della fase del procedimento.
2. Su richiesta di entrambe le parti di un procedimento in contraddittorio il servizio competente o la commissione di ricorso sospende il procedimento per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sospensione può essere prorogata su richiesta di entrambe le parti fino a un periodo complessivo di due anni.
3. I termini relativi al procedimento in questione, eccettuati i termini di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di sospensione. Fatto salvo l'articolo 137 *bis*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, i termini sono ricalcolati in modo da ricominciare a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.
4. Se le circostanze lo giustificano le parti possono essere invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla sospensione o alla prosecuzione del procedimento.

## TITOLO XII

### INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO

#### Articolo 72

#### **Prosecuzione del procedimento**

1. Se il procedimento dinanzi all'Ufficio è stato interrotto a norma dell'articolo 82 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio è informato dell'identità della persona che ha titolo per proseguire dinanzi ad esso il procedimento a norma dell'articolo 82 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009. L'Ufficio comunica a tale persona ed eventualmente alle altre parti interessate che il procedimento proseguirà a decorrere da una data fissata dall'Ufficio.
2. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento a norma dell'articolo 82 *bis*, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, non è stato informato della designazione di un nuovo rappresentante, l'Ufficio comunica al richiedente o al titolare del marchio UE che:
  - a) nei casi in cui si applica l'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 la domanda di marchio UE si considera ritirata se l'informazione non è presentata nei due mesi che seguono la comunicazione stessa;
  - b) nei casi in cui non si applica l'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il procedimento proseguirà con il richiedente o con il titolare del marchio UE a decorrere dal giorno della comunicazione stessa.
3. I termini in vigore in relazione al richiedente o al titolare del marchio UE alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della prosecuzione del procedimento.

## TITOLO XIII

**RAPPRESENTANZA***Articolo 73***Designazione di un rappresentante comune**

1. Se agiscono in comune più di un richiedente e se nella domanda di marchio UE non è fatta menzione di un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda che ha domicilio o sede principale di attività o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE o, se designato, il suo rappresentante, è considerato il rappresentante comune. Se tutti i richiedenti sono tenuti a designare un mandatario abilitato, il mandatario abilitato che è citato per primo nella domanda è considerato il rappresentante comune. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, ai terzi che intervengano congiuntamente per proporre un'opposizione o presentare una domanda di decadenza o di nullità nonché per i contitolari di un marchio UE.
2. Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Se tale designazione è impossibile l'Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due mesi. Se tale invito non viene accolto il rappresentante comune è designato dall'Ufficio.

*Articolo 74***Autorizzazioni**

1. I dipendenti che rappresentano persone fisiche o giuridiche ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, nonché gli avvocati e i mandatarie abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 depositano presso l'Ufficio una procura firmata da inserire agli atti a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, solo se l'Ufficio lo richiede esplicitamente o se vi sono più parti del procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio e l'altra parte lo richiede esplicitamente.
2. La procura firmata da depositare a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, o dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione. La procura può vertere su una o più domande o marchi registrati o può presentarsi sotto forma di una procura generale che autorizza il rappresentante ad agire in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio dei quali la persona che dà la procura è parte.
3. L'Ufficio indica un termine entro il quale tale procura è depositata. Se la procura non è depositata per tempo il procedimento prosegue con la persona rappresentata. Gli atti compiuti dal rappresentante, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati non avvenuti se la persona rappresentata non li conferma entro un termine indicato dall'Ufficio.
4. Agli atti di revoca delle procure si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2.
5. 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.
6. Salvo disposizione contraria dell'atto di procura, la morte della persona rappresentata non determina la scadenza automatica della validità della procura nei confronti dell'Ufficio.
7. Se la designazione di un rappresentante è comunicata all'Ufficio, il suo nome e indirizzo professionale sono indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Se un rappresentante già designato compare dinanzi all'Ufficio, detto rappresentante indica il nome e il numero di identificazione attribuitogli dall'Ufficio. Se una parte ha designato più rappresentanti questi hanno la facoltà di agire sia congiuntamente sia separatamente nonostante eventuali disposizioni contrarie della procura.
8. La designazione o la procura di un'associazione di rappresentanti sono considerate una designazione o procura di qualunque rappresentante che opera nell'ambito di tale associazione.

*Articolo 75***Modifica dell'elenco dei mandatari abilitati**

1. A norma dell'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, il mandatario abilitato viene radiato d'ufficio dall'elenco:
  - a) in caso di decesso o di incapacità legale;
  - b) se non possiede più la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE, a meno che il direttore esecutivo dell'Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 93, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009;
  - c) se non ha più sede di attività o impiego nel SEE;
  - d) in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione di cui all'articolo 93, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. L'iscrizione di un mandatario abilitato è sospesa su iniziativa dell'Ufficio qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro di cui all'articolo 93, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. Qualora non sussistano più le condizioni per la radiazione, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati su sua richiesta, corredata dell'attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009.
4. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 1 e 2 l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l'Ufficio.

## TITOLO XIV

**PROCEDURE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI***Articolo 76***Marchi collettivi e marchi di certificazione**

1. Fatto salvo l'articolo 154 del regolamento (CE) n. 207/2009, se una registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE a norma dell'articolo 154 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, è inviata anche una notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 nei seguenti casi:
  - a) se esiste uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 68, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in combinato disposto con il paragrafo 3 dello stesso articolo, o di cui all'articolo 74 *quater*, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo;
  - b) se il regolamento d'uso del marchio non è stato presentato conformemente all'articolo 154 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. La menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio, a norma degli articoli 71 e 74 *septies* del regolamento (CE) n. 207/2009 è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

*Articolo 77***Procedimenti di opposizione**

1. Nel caso in cui venga proposta opposizione contro una registrazione internazionale che designa l'Unione a norma dell'articolo 156 del regolamento (CE) n. 207/2009, l'atto di opposizione contiene:
  - a) il numero della registrazione internazionale contro cui viene proposta l'opposizione;

- b) l'indicazione dei prodotti o dei servizi elencati nella registrazione internazionale contro cui viene proposta l'opposizione;
- c) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- d) i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) ad h), del presente regolamento.

2. Ai fini dei procedimenti di opposizione relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione si applicano l'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 4, e gli articoli da 3 a 10 del presente regolamento, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) qualunque riferimento a una domanda di registrazione del marchio UE si intende quale riferimento a una registrazione internazionale;
- b) qualunque riferimento a un ritiro della domanda di registrazione del marchio UE si intende quale riferimento alla rinuncia alla registrazione internazionale che designa l'Unione;
- c) qualunque riferimento al richiedente si intende quale riferimento al titolare della registrazione internazionale.

3. Se l'atto di opposizione è depositato prima della scadenza del termine di un mese indicato all'articolo 156, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'atto di opposizione si considera depositato il primo giorno che segue la scadenza del termine di un mese.

4. Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato nei procedimenti avviati dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e se il titolare della registrazione internazionale non ha ancora designato un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, la comunicazione dell'opposizione al titolare della registrazione internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento contiene la richiesta di designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della comunicazione.

Se il titolare della registrazione internazionale non designa un rappresentante entro tale termine l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione della registrazione internazionale.

5. La procedura di opposizione viene interrotta se è inviato un rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione a norma dell'articolo 154 del regolamento (CE) n. 207/2009. Se il rifiuto provvisorio d'ufficio ha portato a una decisione definitiva di rifiuto della protezione del marchio, l'Ufficio non emette una decisione e non rimborsa la tassa di opposizione e non viene adottata alcuna decisione sulla ripartizione delle spese.

#### Articolo 78

##### **Notifica dei rifiuti provvisori sulla base di un'opposizione**

1. Se un'opposizione contro una registrazione internazionale viene proposta all'Ufficio a norma dell'articolo 156, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, o si considera che essa sia stata proposta a norma dell'articolo 77, paragrafo 3 del presente regolamento, l'Ufficio invia all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l'Ufficio internazionale») una notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione.

2. La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) l'indicazione secondo la quale il rifiuto si basa sul fatto che è stata presentata un'opposizione, accompagnata da un riferimento alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 cui fa riferimento l'opposizione;
- c) il nome e l'indirizzo dell'opponente.

3. Se l'opposizione si basa su una domanda o una registrazione di un marchio la notifica di cui al paragrafo 2 contiene le indicazioni elencate di seguito:

- a) la data di deposito, la data di registrazione e, se del caso, la data di priorità;
- b) il numero di fascicolo e, se diverso, il numero di registrazione;

- c) il nome e l'indirizzo del titolare;
  - d) una riproduzione del marchio;
  - e) l'elenco dei prodotti o dei servizi sui quali si basa l'opposizione.
4. Se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente a una parte dei prodotti o dei servizi, la notifica di cui al paragrafo 2 indica tali prodotti o servizi.
5. L'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale quanto segue:
- a) nel caso in cui a seguito del procedimento di opposizione il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nell'Unione;
  - b) nel caso in cui una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva in seguito a un ricorso a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 207/2009 o dell'articolo 65 del medesimo regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nell'Unione;
  - c) se il rifiuto di cui alla lettera b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è protetto nell'Unione.
6. Se una registrazione internazionale è stata oggetto di più di un rifiuto provvisorio a norma dell'articolo 154, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 o del paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo si riferisce al rifiuto totale o parziale della protezione del marchio a norma degli articoli 154 e 156 del regolamento (CE) n. 207/2009.

#### *Articolo 79*

### **Dichiarazione di concessione di protezione**

1. Se l'Ufficio non ha inviato una notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell'articolo 154 del regolamento (CE) n. 207/2009, non ha ricevuto alcuna opposizione entro il termine di cui all'articolo 156, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e non ha emesso un rifiuto provvisorio d'ufficio sulla base delle osservazioni presentate da terzi, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che il marchio è protetto nell'Unione.
2. Ai fini dell'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha lo stesso effetto di una dichiarazione dell'Ufficio secondo la quale una notifica di rifiuto è stata ritirata.

#### TITOLO XV

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 80*

### **Abrogazione**

I regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 sono abrogati. Essi continuano tuttavia ad applicarsi ai procedimenti in corso nei casi in cui il presente regolamento non si applica conformemente al suo articolo 81, fino alla conclusione degli stessi.

#### *Articolo 81*

### **Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017, fatte salve le seguenti eccezioni:
- a) gli articoli da 2 a 6 non si applicano agli atti di opposizione proposti prima della suddetta data;
  - b) gli articoli 7 e 8 non si applicano ai procedimenti di opposizione la cui fase in contraddittorio è iniziata prima della suddetta data;
  - c) l'articolo 9 non si applica alle sospensioni effettuate prima della suddetta data;
  - d) l'articolo 10 non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima della suddetta data;
  - e) il titolo III non si applica alle richieste di modifica presentate prima della suddetta data;
  - f) gli articoli da 12 a 15 non si applicano alle domande di decadenza o di nullità né alle domande di cessione presentate prima della suddetta data;
  - g) gli articoli 16 e 17 non si applicano ai procedimenti la cui fase in contraddittorio è iniziata prima della suddetta data;
  - h) l'articolo 18 non si applica alle sospensioni effettuate prima della suddetta data;
  - i) l'articolo 19 non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima della suddetta data;
  - j) il titolo V non si applica ai ricorsi presentati prima della suddetta data;
  - k) il titolo VI non si applica alle procedure orali avviate prima della suddetta data o alle prove scritte il cui termine di presentazione è iniziato prima di tale data;
  - l) il titolo VII non si applica alle notifiche effettuate prima della suddetta data;
  - m) il titolo VIII non si applica alle comunicazioni pervenute e ai moduli resi disponibili prima della suddetta data;
  - n) il titolo IX non si applica ai termini fissati prima della suddetta data;
  - o) il titolo X non si applica alla revoca di decisioni adottate o alla cancellazione di iscrizioni nel registro effettuate prima della suddetta data;
  - p) il titolo XI non si applica alle sospensioni richieste dalle parti o imposte dall'Ufficio prima della suddetta data;
  - q) il titolo XII non si applica ai procedimenti interrotti prima della suddetta data;
  - r) l'articolo 73 non si applica alle domande di marchio UE pervenute prima della suddetta data;
  - s) l'articolo 74 non si applica ai rappresentanti designati prima della suddetta data;
  - t) l'articolo 75 non si applica alle iscrizioni nell'elenco dei mandatari abilitati effettuate prima della suddetta data;
  - u) il titolo XIV non si applica alle designazioni del marchio UE effettuate prima della suddetta data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER