

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/626 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 2018****recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 6, l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 50, paragrafo 9, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 54, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 56, paragrafo 8, l'articolo 57, paragrafo 5, l'articolo 75, paragrafo 3, l'articolo 84, paragrafo 3, l'articolo 109, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 116, paragrafo 4, l'articolo 117, paragrafo 3, l'articolo 140, paragrafo 6, l'articolo 146, paragrafo 11, l'articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 184, paragrafo 9, l'articolo 186, paragrafo 2, l'articolo 187, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 6, l'articolo 193, paragrafo 8, l'articolo 198, paragrafo 4, l'articolo 202, paragrafo 10, e l'articolo 204, paragrafo 6,

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> ha adeguato le competenze conferite alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 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 sono stati adottati il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione <sup>(4)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (3) Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio <sup>(6)</sup> è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, i riferimenti contenuti in un regolamento di esecuzione dovrebbero riflettere la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base pertinente. Il regolamento (UE) 2017/1431 dovrebbe pertanto essere abrogato e le disposizioni di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere riprese, con riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nel presente regolamento.
- (4) Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di efficienza e al fine di agevolare il deposito delle domande di marchio UE, è fondamentale precisare, in modo chiaro ed esaustivo, le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono essere contenute in una domanda di marchio UE, evitando al contempo oneri amministrativi superflui.
- (5) Il regolamento (UE) 2017/1001 non impone più la rappresentazione del marchio in forma grafica, a condizione che essa consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione. Al fine di garantire la certezza del diritto è pertanto necessario affermare esplicitamente che il preciso oggetto del diritto esclusivo conferito dalla registrazione è definito dalla rappresentazione. Questa dovrebbe, se del caso, essere integrata da un'indicazione del tipo di marchio interessato. Ove opportuno essa può essere integrata da una descrizione del segno. Tale indicazione o descrizione dovrebbe essere in linea con la rappresentazione.

<sup>(1)</sup> GUL 154 del 16.6.2017, 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 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 (GUL 205 dell'8.8.2017, pag. 1).

<sup>(5)</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 (GUL 205 dell'8.8.2017, pag. 39).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GUL 78 del 24.3.2009, pag. 1).

- (6) Al fine di garantire la coerenza a livello del processo di deposito di una domanda di marchio UE e di aumentare l'efficacia delle ricerche di anteriorità, è inoltre opportuno stabilire i principi generali che la rappresentazione di ciascun marchio deve soddisfare e dettare le norme e i requisiti specifici relativi alla rappresentazione di determinati tipi di marchio, conformemente alla natura e agli attributi specifici del marchio.
- (7) L'introduzione di alternative tecniche alla rappresentazione grafica, in linea con le nuove tecnologie, deriva dalla necessità di modernizzare il processo di registrazione, in modo da allinearla agli sviluppi tecnici. Al contempo andrebbero stabilite le specifiche tecniche per il deposito della rappresentazione del marchio, comprese le rappresentazioni depositate in formato elettronico, al fine di garantire che il sistema del marchio UE continui a essere interoperabile con il sistema istituito dal protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 <sup>(1)</sup> (protocollo di Madrid). Conformemente al regolamento (UE) 2017/1001 e ai fini di una maggiore flessibilità e di un più rapido adeguamento ai progressi tecnologici, è opportuno che il compito di stabilire le specifiche tecniche dei marchi depositati in formato elettronico sia lasciato al direttore esecutivo dell'Ufficio.
- (8) È opportuno snellire le procedure in modo da ridurre gli oneri amministrativi legati al deposito e al trattamento delle rivendicazioni di priorità e di preesistenza. Non dovrebbe essere quindi più necessario presentare copie autenticate della domanda o registrazione anteriore. In caso di rivendicazione di priorità l'Ufficio non dovrebbe inoltre essere più obbligato a inserire nel fascicolo una copia della domanda anteriore di marchio.
- (9) In seguito all'abolizione dell'obbligo di rappresentazione grafica di un marchio alcuni tipi di marchi possono essere rappresentati in formato elettronico; la loro pubblicazione con mezzi convenzionali quindi non è più idonea. Al fine di garantire la pubblicazione, necessaria per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, di tutte le informazioni riguardanti la domanda, l'accesso alla rappresentazione del marchio mediante un link al registro elettronico dell'Ufficio dovrebbe essere riconosciuto come forma valida di rappresentazione del segno ai fini della pubblicazione.
- (10) Per gli stessi motivi all'Ufficio dovrebbe essere inoltre consentito di rilasciare certificati di registrazione in cui la riproduzione del marchio è sostituita da un link elettronico. Per i certificati rilasciati dopo la registrazione e al fine di trattare le istanze presentate in un momento in cui i dati relativi alla registrazione possono essere mutati è opportuno prevedere la possibilità di rilasciare versioni aggiornate del certificato recanti l'indicazione delle successive iscrizioni nel registro.
- (11) Dall'esperienza pratica maturata nell'applicazione del precedente regime è emersa la necessità di chiarire alcune disposizioni, in particolare per quanto concerne i trasferimenti parziali e le rinunce parziali, al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto.
- (12) Al fine di garantire la certezza del diritto, mantenendo al tempo stesso un certo livello di flessibilità, è necessario stabilire un contenuto minimo dei regolamenti d'uso relativi rispettivamente ai marchi collettivi UE e ai marchi di certificazione UE, presentati a norma del regolamento (UE) 2017/1001, con l'obiettivo di consentire agli operatori di mercato di avvalersi di questo nuovo tipo di protezione del marchio.
- (13) Dovrebbero essere precisati gli importi massimi delle spese di rappresentanza sostenute dalla parte vincente nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, tenendo conto della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente, tra l'altro, per motivi tattici dall'altra parte.
- (14) Per motivi di efficienza dovrebbero essere consentite le pubblicazioni elettroniche da parte dell'Ufficio.
- (15) È necessario garantire uno scambio di informazioni efficace ed efficiente tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri nel quadro della cooperazione amministrativa, tenendo in adeguata considerazione le limitazioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli.
- (16) I requisiti relativi alle istanze di trasformazione dovrebbero garantire che l'interfaccia tra il sistema del marchio UE e i sistemi dei marchi nazionali sia più fluida ed efficace.
- (17) Al fine di semplificare i procedimenti dinanzi all'Ufficio dovrebbe essere possibile limitare la presentazione delle traduzioni alle sezioni dei documenti pertinenti per il procedimento interessato. Allo stesso fine l'Ufficio dovrebbe essere autorizzato a esigere la prova che la traduzione corrisponda all'originale solo in caso di dubbio.

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

- (18) Per ragioni di efficienza alcune decisioni dell'Ufficio in merito alle opposizioni o alle domande di decadenza o di nullità di un marchio UE andrebbero prese da un solo membro.
- (19) In ragione dell'adesione dell'Unione al protocollo di Madrid è necessario che le condizioni dettagliate che disciplinano le procedure per la registrazione internazionale dei marchi siano del tutto coerenti con le regole del suddetto protocollo.
- (20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ha sostituito le norme precedentemente contenute nel regolamento della Commissione (CE) n. 2868/95 <sup>(1)</sup>, che è stato pertanto abrogato. In deroga a tale abrogazione, determinati procedimenti avviati prima della data di applicabilità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 dovrebbero continuare a essere disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2868/95.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda di marchio UE da depositare presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»);
- b) la documentazione necessaria per rivendicare la priorità di una domanda anteriore e la preesistenza nonché le prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione;
- c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di una domanda di marchio UE;
- d) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una domanda, le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione e le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale;
- e) il contenuto e la forma del certificato di registrazione;
- f) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una registrazione e le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione;
- g) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle richieste di modifica e in quelle di modifica del nome o dell'indirizzo;
- h) il contenuto di una domanda di registrazione di un trasferimento, la documentazione necessaria per determinare un trasferimento e le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale;
- i) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia e la documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo;
- j) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento d'uso di un marchio collettivo UE e nel regolamento d'uso di un marchio di certificazione UE;
- k) gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali ed effettivamente sostenute;
- l) determinate informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio;
- m) le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettere a disposizione i fascicoli per la consultazione;
- n) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione e nella pubblicazione di un'istanza di trasformazione;
- o) in quale misura i documenti giustificativi da utilizzare in un procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possano essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, la necessità di fornire una traduzione nonché i requisiti standard delle traduzioni;

<sup>(1)</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 (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1).

- p) le decisioni che devono essere prese da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento;
- q) in merito alla registrazione internazionale dei marchi:
  - i) il modulo da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale;
  - ii) i fatti e le decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l'Ufficio internazionale») e il termine pertinente di tale notifica;
  - iii) i requisiti dettagliati relativi alla domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale;
  - iv) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza relativamente a una registrazione internazionale e le informazioni dettagliate da notificare all'Ufficio internazionale;
  - v) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio della protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale;
  - vi) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella concessione definitiva o nel rifiuto di protezione;
  - vii) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica di declaratoria di inefficacia;
  - viii) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale e nella pubblicazione di tali istanze;
  - ix) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione.

## TITOLO II

### PROCEDURA DI DOMANDA

#### Articolo 2

#### Contenuto della domanda

1. La domanda di marchio UE contiene:
  - a) la richiesta di registrazione del marchio come marchio UE;
  - b) il nome e l'indirizzo del richiedente nonché lo Stato in cui egli ha il domicilio, una sede o uno stabilimento. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome, per le persone giuridiche, nonché per gli altri organismi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1001, va specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell'ente, che può essere abbreviata nel modo usuale. Se disponibile può essere indicato anche il numero di identificazione nazionale della società. L'Ufficio può esigere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito dal direttore esecutivo. Per ciascun richiedente si indica in linea di principio un solo indirizzo: qualora ne vengano forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Qualora l'Ufficio abbia già assegnato un numero di identificazione è sufficiente che il richiedente indichi il suo nome e tale numero;
  - c) un elenco dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001. Tale elenco può essere selezionato, integralmente o parzialmente, da una banca dati di termini accettabili forniti dall'Ufficio;
  - d) una rappresentazione del marchio, conformemente all'articolo 3 del presente regolamento;
  - e) qualora il richiedente abbia designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante o il suo numero di identificazione, conformemente alla lettera b); qualora il rappresentante abbia più di un indirizzo professionale o vi siano due o più rappresentanti con diversi indirizzi professionali, viene preso in considerazione come domicilio eletto solo il primo indirizzo, a meno che nella domanda non sia indicato quale indirizzo costituisca il domicilio eletto;
  - f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/1001, la priorità di una domanda anteriore, una dichiarazione in tal senso, che indichi la data di tale domanda e il paese nel quale o per il quale essa è stata presentata;
  - g) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1001, la priorità di esposizione, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;

- h) qualora insieme alla domanda venga rivendicata la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux o oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, una dichiarazione in tal senso che indichi lo Stato membro o gli Stati membri in cui o per cui è registrato il marchio anteriore, la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione, il numero della registrazione, i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato. Tale dichiarazione può essere resa anche entro il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001;
- i) se del caso, una dichiarazione che la domanda si riferisce alla registrazione di un marchio collettivo UE a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2017/1001 o alla registrazione di un marchio di certificazione UE a norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2017/1001;
- j) l'indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua a norma dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001;
- k) la firma del richiedente o del suo rappresentante, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione <sup>(1)</sup>;
- l) se del caso, la richiesta di una relazione di ricerca di cui all'articolo 43, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/1001.
2. Nella domanda può figurare una rivendicazione del fatto che il segno ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché l'indicazione se tale rivendicazione sia da intendersi come principale o secondaria. Tale rivendicazione può essere resa anche entro il termine di cui all'articolo 42, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001.
3. La domanda di marchio collettivo UE o di marchio di certificazione UE può comprendere il regolamento d'uso. Qualora non sia compreso nella domanda, tale regolamento è presentato entro il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, e all'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001.
4. Qualora sia presentata da più persone, la domanda può contenere la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune.

### Articolo 3

#### Rappresentazione del marchio

1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Qualora la rappresentazione sia accompagnata da una descrizione a norma del paragrafo 3, lettere d) ed e), lettera f), punto ii), lettera h), o del paragrafo 4, tale descrizione è in linea con la rappresentazione e non ne amplia la portata.
3. Qualora riguardi uno qualsiasi dei tipi di marchio di cui alle lettere da a) a j), la domanda contiene un'indicazione in tal senso. Fatto salvo il paragrafo 1 o 2, il tipo di marchio e la sua rappresentazione sono in linea tra di loro nel modo che segue:
- a) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione (marchio denominativo), esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di layout, senza elemento grafico o colori;
- b) nel caso di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore (marchio figurativo), compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU L 104 del 24.4.2018, pag. 1).

- c) nel caso di un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (marchio di forma), esso è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione può essere costituita da un massimo di sei vedute;
- d) nel caso di un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto (marchio di posizione), esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti;
- e) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (marchi a motivi ripetuti), il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;
- f) nel caso di un marchio di colore:
- i) qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;
  - ii) qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;
- g) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (marchio sonoro), esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale;
- h) nel caso di un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (marchio di movimento), esso è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza;
- i) nel caso di un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione (marchio multimediale), esso è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono;
- j) nel caso di un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche (marchio olografico), il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza.
4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al paragrafo 3, la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al paragrafo 1 e può essere accompagnata da una descrizione.
5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico il direttore esecutivo dell'Ufficio determina i formati e le dimensioni del file elettronico nonché ogni altra specifica tecnica pertinente.
6. Qualora la rappresentazione non sia fornita in formato elettronico il marchio è riprodotto su un foglio unico, separato rispetto al foglio recante il testo della domanda. Il foglio unico sul quale è riprodotto il marchio contiene tutte le vedute o immagini pertinenti; le sue dimensioni non eccedono il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm). Intorno è lasciato un margine di almeno 2,5 cm.
7. Qualora non risulti evidente, l'esatto orientamento del marchio è specificato apponendo la dicitura «parte superiore» su ogni riproduzione.
8. La riproduzione del marchio è di qualità tale da consentirne:
- a) la riduzione fino a una dimensione non inferiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza; oppure
  - b) l'ingrandimento fino a una dimensione non superiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.
9. Il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un'adeguata rappresentazione di un marchio.

*Articolo 4***Rivendicazione di priorità**

1. Qualora insieme alla domanda venga rivendicata, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/1001, la priorità di una o più domande anteriori, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito per indicare il numero di fascicolo della domanda anteriore ed esibirne copia. Tale copia indica la data di deposito della domanda anteriore.
2. Qualora la lingua della domanda anteriore della quale si rivendica la priorità non sia una delle lingue dell'Ufficio, il richiedente fornisce all'Ufficio, se ne fa richiesta, una traduzione della domanda anteriore nella lingua dell'Ufficio utilizzata come prima o seconda lingua della domanda, entro un termine indicato dall'Ufficio.
3. Qualora la rivendicazione di priorità riguardi una o più registrazioni anteriori si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2.

*Articolo 5***Priorità di esposizione**

Qualora insieme alla domanda venga rivendicata, a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, una priorità di esposizione, il richiedente presenta entro tre mesi dal deposito della domanda un certificato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità responsabile della protezione della proprietà industriale presso l'esposizione. Tale certificato attesta che il marchio è stato utilizzato per i prodotti o per i servizi contemplati nella domanda. Esso indica inoltre la data di apertura dell'esposizione e la data del primo uso pubblico, se diversa dalla prima. Il certificato è corredato di una descrizione dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dall'autorità.

*Articolo 6***Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale prima della registrazione del marchio UE**

Qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, la preesistenza di un marchio anteriore registrato, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il richiedente presenta copia della registrazione entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la rivendicazione di preesistenza.

*Articolo 7***Contenuto della pubblicazione di una domanda**

La pubblicazione della domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante designato dal richiedente, ove si tratti di una persona diversa da quella di cui all'articolo 119, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001. In presenza di più rappresentanti con lo stesso indirizzo professionale, si pubblicano soltanto il nome e l'indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole «e altri». Nel caso di più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto l'indirizzo professionale determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento. Nel caso di un gruppo di rappresentanti designati conformemente all'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2018/625, si pubblicano soltanto la denominazione e l'indirizzo professionale del gruppo;
- c) la rappresentazione del marchio, corredata all'occorrenza degli elementi e delle descrizioni di cui all'articolo 3. Qualora sia stata fornita sotto forma di file elettronico, la rappresentazione è resa accessibile attraverso un link al file;
- d) l'elenco dei prodotti o servizi, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di appartenenza in tale classificazione e ordinando i gruppi nello stesso ordine delle classi della classificazione;
- e) la data di deposito e il numero di fascicolo della domanda;
- f) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione di priorità presentata dal richiedente a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/1001;

- g) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione presentata dal richiedente a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1001;
- h) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della preesistenza presentata dal richiedente a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2017/1001;
- i) se del caso, una dichiarazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, attestante che il marchio ha acquisito, per tutti i prodotti o servizi dei quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto;
- j) se del caso, una dichiarazione attestante che la domanda viene depositata per un marchio collettivo UE o per un marchio di certificazione UE;
- k) l'indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua indicata dal richiedente a norma dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001;
- l) se del caso, una dichiarazione attestante che la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione a norma dell'articolo 204, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, con indicazione della data della registrazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o della data di registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid nel registro internazionale e, all'occorrenza, della data di priorità della registrazione internazionale.

#### *Articolo 8*

##### **Divisione della domanda**

1. Una dichiarazione di divisione della domanda a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/1001 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 presente regolamento;
  - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda divisionale oppure, qualora si richieda la divisione in più domande divisionali, l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di ciascuna domanda divisionale;
  - d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono rimanere nella domanda originaria.
2. L'Ufficio predispose per ciascuna domanda divisionale un fascicolo separato, costituito da una copia completa del fascicolo della domanda originaria, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda a ciascuna domanda divisionale.
3. La pubblicazione di ciascuna domanda divisionale contiene le indicazioni e gli elementi di cui all'articolo 7.

#### TITOLO III

##### **PROCEDURA DI REGISTRAZIONE**

#### *Articolo 9*

##### **Certificato di registrazione**

Il certificato di registrazione rilasciato conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e la dichiarazione che tali iscrizioni sono effettivamente presenti nel registro stesso. Qualora la rappresentazione del marchio sia stata fornita sotto forma di file elettronico, l'iscrizione pertinente è resa accessibile attraverso un link al file. Il certificato è integrato, se del caso, da un estratto contenente tutte le iscrizioni da inserire nel registro, conformemente all'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché dalla dichiarazione che tali iscrizioni sono effettivamente presenti nel registro stesso.

#### *Articolo 10*

##### **Contenuto della richiesta di modifica di una registrazione**

Una richiesta di modifica della registrazione a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio UE;

- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- c) l'indicazione dell'elemento della rappresentazione del marchio UE che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001;
- d) una rappresentazione del marchio UE modificato, conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

#### Articolo 11

##### **Dichiarazione di divisione di una registrazione**

1. Una dichiarazione di divisione di una registrazione a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
  - a) il numero di registrazione del marchio UE;
  - b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono costituire la registrazione divisionale oppure, qualora si richieda la divisione in più registrazioni divisionali, l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di ciascuna registrazione divisionale;
  - d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono rimanere nella registrazione originaria.
2. L'Ufficio predispone un fascicolo separato per la registrazione divisionale, costituito da una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di registrazione alla registrazione divisionale.

#### Articolo 12

##### **Contenuto di una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare di un marchio UE o del richiedente di un marchio UE**

Una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare di un marchio UE registrato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio UE;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio UE quali risultano nel registro, a meno che l'Ufficio non abbia già attribuito al titolare un numero di identificazione, nel qual caso è sufficiente che il richiedente indichi tale numero e il nome del titolare;
- c) l'indicazione del nuovo nome o nuovo indirizzo del titolare del marchio UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Ai fini di una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del richiedente di un marchio UE si applicano, *mutatis mutandis*, le lettere b) e c) del primo comma. Tale richiesta contiene anche il numero della domanda.

#### TITOLO IV

#### **TRASFERIMENTO**

#### Articolo 13

##### **Domanda di registrazione di un trasferimento**

1. La domanda di registrazione di un trasferimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
  - a) il numero di registrazione del marchio UE;
  - b) indicazioni sul nuovo titolare conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
  - c) i dati sui prodotti o servizi registrati ai quali si riferisce il trasferimento, qualora quest'ultimo non abbia ad oggetto tutti i prodotti o servizi registrati;
  - d) documenti giustificativi idonei ad accertare il trasferimento conformemente all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001;
  - e) se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare, da stabilire conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
2. Ai fini di una domanda di registrazione di un trasferimento di una domanda di marchio UE si applicano, *mutatis mutandis*, le lettere da b) a e) del paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), costituisce prova sufficiente del trasferimento uno qualsiasi dei seguenti elementi:
- la domanda di registrazione del trasferimento firmata dal titolare registrato o da un suo rappresentante nonché dall'avente causa o da un suo rappresentante;
  - se la domanda è presentata dal titolare registrato o da un suo rappresentante, una dichiarazione firmata dall'avente causa o da un suo rappresentante da cui risulti che egli acconsente alla registrazione del trasferimento;
  - se presentata dall'avente causa, la domanda di registrazione corredata di una dichiarazione, firmata dal titolare registrato o da un suo rappresentante, da cui risulti che il titolare registrato acconsente alla registrazione dell'avente causa;
  - un modulo di trasferimento o un documento di trasferimento, quali definiti all'articolo 65, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2018/625, debitamente compilati, firmati dal titolare registrato o da un suo rappresentante nonché dall'avente causa o da un suo rappresentante.

#### Articolo 14

### **Trattamento delle domande di trasferimento parziale**

- Qualora la domanda di registrazione di un trasferimento riguardi solo alcuni dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, il richiedente ripartisce i prodotti o i servizi della registrazione originaria fra la registrazione residuale e la domanda di trasferimento parziale in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione.
- L'Ufficio predispone un fascicolo separato per la nuova registrazione, costituito da una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la domanda di registrazione del trasferimento parziale e la relativa corrispondenza. L'Ufficio assegna alla nuova registrazione un nuovo numero di registrazione.
- Ai fini di una domanda di registrazione di un trasferimento di una domanda di marchio UE si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 1 e 2. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda alla nuova domanda di marchio UE.

#### TITOLO V

### **RINUNCIA**

#### Articolo 15

### **Rinuncia**

- La dichiarazione di rinuncia a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
  - il numero di registrazione del marchio UE;
  - il nome e l'indirizzo del titolare, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
  - qualora la rinuncia venga fatta soltanto per alcuni dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio deve rimanere registrato.
- Qualora nel registro sia iscritto il diritto di un terzo connesso al marchio UE, è sufficiente, come prova del suo consenso alla rinuncia, una dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal titolare del diritto o da un suo rappresentante.

#### TITOLO VI

### **MARCHI COLLETTIVI UE E MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE**

#### Articolo 16

### **Contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi UE**

Il regolamento d'uso dei marchi collettivi UE di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene le seguenti indicazioni:

- il nome del richiedente;
- lo scopo dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- gli organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica di diritto pubblico;
- nel caso di un'associazione, le condizioni di ammissione dei membri;

- e) la rappresentazione del marchio collettivo UE;
- f) le persone autorizzate a usare il marchio collettivo UE;
- g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo UE, comprese le sanzioni;
- h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo UE, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) o l), del regolamento (UE) 2017/1001;
- i) se del caso, l'autorizzazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001.

#### Articolo 17

### Contenuto del regolamento d'uso dei marchi di certificazione UE

Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione UE di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 2017/1001 contiene le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;
- b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) la rappresentazione del marchio di certificazione UE;
- d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione UE;
- e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione UE quali, ad esempio, il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o la precisione;
- f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione UE, comprese le sanzioni;
- g) le persone autorizzate a usare il marchio di certificazione UE;
- h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione UE da parte dell'organismo di certificazione.

#### TITOLO VII

#### SPESE

#### Articolo 18

### Importi massimi delle spese

1. Le spese di cui all'articolo 109, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1001 sono sostenute dalla parte soccombente in base ai seguenti importi massimi:
  - a) qualora la parte vincente non sia rappresentata, le spese di viaggio e di soggiorno di tale parte per una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove si svolge la procedura orale a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2018/625, come segue:
    - i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i normali supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 km per ferrovia o tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima;
    - ii) le spese di soggiorno secondo quanto indicato all'allegato VII, articolo 13, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - b) le spese di viaggio dei rappresentanti a norma dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, secondo gli importi di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo;
  - c) le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1001, sostenute dalla parte vincente, come segue:
    - i) nei procedimenti di opposizione: 300 EUR;

<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 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

- ii) nei procedimenti di decadenza o di nullità di un marchio UE: 450 EUR;
  - iii) nei procedimenti di ricorso: 550 EUR;
  - iv) quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state convocate a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2018/625, gli importi di cui ai punti i), ii) o iii) sono maggiorati di 400 EUR.
2. In caso di pluralità di richiedenti o di titolari della domanda o della registrazione del marchio UE o in caso di pluralità di oppositori o di ricorrenti per una declaratoria di decadenza o di nullità che abbiano depositato congiuntamente l'opposizione o la richiesta di declaratoria di decadenza o di nullità, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettera a), per una sola di tali persone.
3. Qualora la parte vincente sia stata rappresentata da uno o più rappresentanti ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo per una sola di tali persone.
4. La parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente le spese e gli onorari, relativi ai procedimenti dinanzi all'Ufficio, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3.

#### TITOLO VIII

##### **PUBBLICAZIONI PERIODICHE**

###### *Articolo 19*

##### **Pubblicazioni periodiche**

1. Quando nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea vengono pubblicati dati conformemente al regolamento (UE) 2017/1001, al regolamento delegato (UE) 2018/625 o al presente regolamento, è considerata come data di pubblicazione di tali dati quella riportata sul Bollettino dei marchi dell'Unione europea.
2. La pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contenga alcuna modifica rispetto alla pubblicazione della domanda avviene mediante riferimento ai dati contenuti nella pubblicazione della domanda.
3. L'Ufficio può mettere le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio a disposizione del pubblico con strumenti elettronici.

#### TITOLO IX

##### **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

###### *Articolo 20*

##### **Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri**

1. Fatto salvo l'articolo 152 del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, si comunicano reciprocamente, su richiesta, ogni utile indicazione sul deposito di domande di marchi UE o di marchi nazionali, nonché sui procedimenti che riguardano tali domande e i marchi successivamente registrati.

2. L'Ufficio e i tribunali o le altre autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni ai fini del regolamento (UE) 2017/1001 direttamente o tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.
3. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'autorità che effettua le comunicazioni. Tali comunicazioni sono esenti da tasse.

#### Articolo 21

### Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione

1. La consultazione, da parte dei tribunali o delle altre autorità degli Stati membri, dei fascicoli relativi al marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione avviene sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato.
2. Quando trasmette i fascicoli relativi ai marchi UE per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione, o le relative copie, l'Ufficio segnala ai tribunali o agli uffici del pubblico ministero degli Stati membri le limitazioni alle quali l'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/1001 sottopone la consultazione di tali fascicoli.
3. I tribunali o gli uffici del pubblico ministero degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad essi, mettere a disposizione di terzi a fini di consultazione i fascicoli trasmessi loro dall'Ufficio o le relative copie. Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/1001.

#### TITOLO X

### TRASFORMAZIONE

#### Articolo 22

### Contenuto di un'istanza di trasformazione

Un'istanza di trasformazione della domanda di marchio UE o di marchio UE registrato in domanda di marchio nazionale a norma dell'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente la trasformazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- b) il numero di deposito della domanda di marchio UE o il numero di registrazione del marchio UE;
- c) l'indicazione del motivo della trasformazione a norma dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- d) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione;
- e) qualora l'istanza non riguardi tutti i prodotti o i servizi per i quali è stata depositata la domanda o per i quali è stato registrato il marchio UE, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali viene richiesta la trasformazione e, se la trasformazione viene richiesta per più di uno Stato membro e l'elenco dei prodotti o dei servizi non è lo stesso per tutti gli Stati membri, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per ciascuno Stato membro;
- f) qualora la trasformazione sia richiesta a norma dell'articolo 139, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 in quanto un marchio UE abbia cessato di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione di un tribunale dei marchi UE, l'indicazione della data in cui tale decisione è divenuta definitiva e una copia della decisione, che può essere depositata nella lingua nella quale la decisione è stata resa.

#### Articolo 23

### Contenuto della pubblicazione di un'istanza di trasformazione

La pubblicazione di un'istanza di trasformazione conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

- a) il numero di deposito della domanda o il numero di registrazione del marchio UE del quale viene richiesta la trasformazione;
- b) gli estremi della precedente pubblicazione dell'istanza o della registrazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
- c) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è stata richiesta la trasformazione;
- d) qualora l'istanza non riguardi tutti i prodotti o i servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali il marchio UE è stato registrato, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la trasformazione;

- e) qualora la trasformazione sia richiesta per più Stati membri e l'elenco dei prodotti o dei servizi non sia lo stesso per tutti gli Stati membri, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per ciascuno Stato membro;
- f) la data dell'istanza di trasformazione.

#### TITOLO XI

#### LINGUE

#### Articolo 24

### **Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti**

Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento o nel regolamento delegato (UE) 2018/625, i documenti giustificativi destinati a essere utilizzati nei procedimenti scritti dinanzi all'Ufficio possono essere depositati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione. Qualora la lingua in cui tali documenti sono redatti non sia la lingua procedurale determinata conformemente all'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio può chiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata dell'altra parte, una traduzione in tale lingua entro un termine da esso stabilito

#### Articolo 25

### **Standard delle traduzioni**

1. Qualora debba essere depositata presso l'Ufficio, la traduzione di un documento identifica il documento cui si riferisce e riproduce la struttura e il contenuto del documento originale. Qualora una parte abbia indicato che solo alcune sezioni del documento sono pertinenti, la traduzione può limitarsi a tali sezioni.
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nel regolamento (UE) 2017/1001, nel regolamento delegato (UE) 2018/625 o nel presente regolamento, un documento del quale deve essere depositata una traduzione è considerato come non ricevuto dall'Ufficio nei seguenti casi:
  - a) quando la traduzione è pervenuta all'Ufficio dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del documento originale o della traduzione;
  - b) quando il certificato di cui all'articolo 26 del presente regolamento non viene depositato entro il termine stabilito dall'Ufficio.

#### Articolo 26

### **Valore legale della traduzione**

Salvo prova o indicazioni contrarie, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio l'Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine stabilito, di un certificato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.

#### TITOLO XII

#### ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

#### Articolo 27

### **Decisioni prese da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento**

A norma dell'articolo 161, paragrafo 2, o dell'articolo 163, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, sono presi da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento i seguenti tipi di decisioni:

- a) le decisioni di ripartizione delle spese;
- b) le decisioni di fissazione dell'importo delle spese da rimborsare a norma dell'articolo 109, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) le decisioni di chiusura del procedimento o le decisioni che confermano che non vi è necessità di procedere a una decisione nel merito;

- d) le decisioni di rigetto di un'opposizione per irricevibilità prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625;
- e) le decisioni di sospensione del procedimento;
- f) le decisioni di riunire o separare opposizioni multiple a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625

### TITOLO XIII

#### PROCEDURE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

##### *Articolo 28*

#### **Modulo da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale**

Il modulo reso disponibile dall'Ufficio per il deposito di una domanda internazionale, di cui all'articolo 184, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, contiene tutti gli elementi del modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale. I richiedenti possono inoltre utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale.

##### *Articolo 29*

#### **Fatti e decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale**

1. L'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale nei seguenti casi:
  - a) quando la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata respinta con decisione definitiva per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi elencati nella registrazione internazionale;
  - b) quando il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale ha cessato di produrre effetti poiché è stato oggetto di rinuncia, non è stato rinnovato, è decaduto o è stato dichiarato nullo dall'Ufficio con decisione definitiva o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, da un tribunale dei marchi UE, per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi elencati nella registrazione internazionale;
  - c) quando la domanda di marchio UE o il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale sono stati divisi in due domande o registrazioni.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene:
  - a) il numero della registrazione internazionale;
  - b) il nome del titolare della registrazione internazionale;
  - c) i fatti e le decisioni connessi alla domanda o alla registrazione di base, nonché la data di decorrenza dell'efficacia di tali fatti e decisioni;
  - d) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta di annullamento della registrazione internazionale;
  - e) quando l'atto di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), riguarda la domanda o la registrazione di base unicamente in relazione ad alcuni dei prodotti o dei servizi, l'elenco di tali prodotti o servizi o quello dei prodotti o servizi che non sono interessati;
  - f) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di ciascuna domanda di marchio UE o di registrazione di cui si tratta.
3. L'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale alla fine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale nei seguenti casi:
  - a) quando è pendente un ricorso contro una decisione di un esaminatore di respingere, a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1001, la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale;

- b) quando è pendente un'opposizione contro la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale;
  - c) quando è pendente una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità contro il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale;
  - d) quando nel registro dei marchi UE è stata fatta menzione della presentazione di una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità dinanzi ad un tribunale dei marchi UE contro il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale, ma non è ancora stata fatta menzione, nel registro, della decisione del tribunale dei marchi UE sulla domanda riconvenzionale.
4. Una volta che i procedimenti di cui al paragrafo 3 si siano conclusi con una decisione definitiva o un'iscrizione nel registro, l'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale conformemente al paragrafo 2.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, un marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale comprende la registrazione di un marchio UE risultante dalla domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la domanda internazionale.

#### Articolo 30

##### **Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale**

1. Una richiesta di estensione territoriale depositata presso l'Ufficio a norma dell'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 soddisfa le seguenti condizioni:
- a) è depositata utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento all'articolo 31 del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste dal modulo utilizzato;
  - b) indica il numero della registrazione internazionale alla quale si riferisce;
  - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi è contemplato nell'elenco di prodotti o servizi che figura nella registrazione internazionale;
  - d) secondo le indicazioni fornite nel modulo internazionale, il richiedente ha il diritto di formulare una designazione successiva alla registrazione internazionale attraverso l'Ufficio, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.
2. Qualora la domanda di estensione territoriale non soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine da esso stabilito.

#### Articolo 31

##### **Modulo da utilizzare per una domanda di estensione territoriale**

Il modulo reso disponibile dall'Ufficio per una domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale, di cui all'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, contiene tutti gli elementi del modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale. I richiedenti possono inoltre utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale.

#### Articolo 32

##### **Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio**

1. Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001, una rivendicazione di preesistenza a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
- a) il numero di registrazione della registrazione internazionale;
  - b) il nome e l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
  - c) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato;
  - d) il numero e la data di deposito della registrazione corrispondente;

- e) l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e di quelli oggetto della rivendicazione di preesistenza;
  - f) una copia del certificato di registrazione corrispondente.
2. Qualora il titolare della registrazione internazionale sia tenuto a essere rappresentato nei procedimenti dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la rivendicazione di preesistenza contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001.
3. Quando l'Ufficio ha accettato la rivendicazione di preesistenza ne informa l'Ufficio internazionale indicando quanto segue:
- a) il numero della registrazione internazionale interessata;
  - b) il nome dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato;
  - c) il numero della registrazione interessata;
  - d) la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione corrispondente.

### Articolo 33

#### **Notifica all'Ufficio internazionale dei rifiuti provvisori d'ufficio**

1. La notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio, integrale o parziale, di protezione della registrazione internazionale all'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 193, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 193, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento, contiene i seguenti elementi:
- a) il numero della registrazione internazionale;
  - b) un riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 pertinenti per il rifiuto provvisorio;
  - c) l'indicazione che il rifiuto provvisorio di protezione sarà confermato da una decisione dell'Ufficio se il titolare della registrazione internazionale non porrà rimedio ai motivi che hanno generato il rifiuto sottoponendo le sue osservazioni all'Ufficio entro un termine di due mesi dalla data di emissione del rifiuto provvisorio da parte dell'Ufficio;
  - d) qualora il rifiuto provvisorio si riferisca unicamente a una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione di tali prodotti o di tali servizi.
2. Per ciascuna notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio all'Ufficio internazionale e a condizione che il termine di presentazione dell'opposizione sia scaduto e che nessun rifiuto provvisorio basato su un'opposizione sia stato notificato a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625, l'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale:
- a) qualora in seguito al procedimento avviato dinanzi all'Ufficio il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nell'Unione;
  - b) qualora una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva, eventualmente in seguito a un ricorso a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2017/1001 o dell'articolo 72 del medesimo regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nell'Unione;
  - c) qualora il rifiuto di cui alla lettera b) riguardi solo una parte dei prodotti o dei servizi, i prodotti o i servizi per i quali il marchio è protetto nell'Unione.

### Articolo 34

#### **Notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale**

La notifica di cui all'articolo 198, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è datata e contiene:

- a) l'indicazione che la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata dall'Ufficio o la menzione del tribunale dei marchi UE che ha pronunciato la declaratoria di inefficacia;

- b) l'indicazione che precisi se la declaratoria di inefficacia sia stata pronunciata sotto forma di una decadenza dei diritti del titolare della registrazione internazionale, di una dichiarazione di nullità assoluta del marchio o di una dichiarazione di nullità relativa del marchio;
- c) la dichiarazione che la declaratoria di inefficacia non può più essere oggetto di ricorso;
- d) il numero della registrazione internazionale;
- e) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- f) qualora la declaratoria di inefficacia non riguardi tutti i prodotti o i servizi, l'indicazione di quali siano i prodotti o i servizi per i quali la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata o di quelli per i quali non è stata pronunciata;
- g) la data in cui la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata, unitamente all'indicazione della data a decorrere dalla quale la declaratoria di inefficacia ha preso effetto.

#### Articolo 35

### **Istanza di trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale o in una designazione degli Stati membri**

1. Un'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio nazionale o in una designazione degli Stati membri a norma degli articoli 139 e 202 del regolamento (UE) 2017/1001, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 202, paragrafi da 4 a 7, del suddetto regolamento, contiene:

- a) il numero di registrazione della registrazione internazionale;
- b) la data della registrazione internazionale o la data di designazione dell'Unione successiva alla registrazione internazionale, a norma dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid e, se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità della registrazione internazionale a norma dell'articolo 202, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nonché indicazioni relative alla rivendicazione di preesistenza a norma degli articoli 39, 40 o 191 del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) le indicazioni e gli elementi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 e all'articolo 22, lettere a), c) e d), del presente regolamento.

2. La pubblicazione di un'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni dettagliate di cui all'articolo 23.

#### Articolo 36

### **Trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea in una domanda di marchio UE**

Un'istanza di trasformazione a norma dell'articolo 204, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene, oltre alle indicazioni e agli elementi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti informazioni:

- a) il numero della registrazione internazionale che è stata annullata;
- b) la data in cui la registrazione internazionale è stata annullata dall'Ufficio internazionale;
- c) a seconda dei casi, la data della registrazione internazionale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data di registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale a norma dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid;
- d) se del caso, la data di priorità rivendicata nella domanda internazionale così come risulta nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale.

## TITOLO XIV

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 37***Misure transitorie**

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2868/95 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, fino alla loro conclusione, nei casi in cui non si applichi il presente regolamento conformemente al suo articolo 39.

*Articolo 38***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 è abrogato.

*Articolo 39***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1, fatte salve le seguenti eccezioni:
  - a) il titolo II non si applica alle domande di marchio UE presentate prima del 1° ottobre 2017 né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;
  - b) l'articolo 9 non si applica alle domande di marchio UE registrate prima del 1° ottobre 2017;
  - c) l'articolo 10 non si applica alle richieste di modifica presentate prima del 1° ottobre 2017;
  - d) l'articolo 11 non si applica alle dichiarazioni di divisione presentate prima del 1° ottobre 2017;
  - e) l'articolo 12 non si applica alle richieste di modifica del nome o dell'indirizzo presentate prima del 1° ottobre 2017;
  - f) il titolo IV non si applica alle domande di registrazione di un trasferimento presentate prima del 1° ottobre 2017;
  - g) il titolo V non si applica alle dichiarazioni di rinuncia presentate prima del 1° ottobre 2017;
  - h) il titolo VI non si applica alle domande di marchi collettivi UE o di marchi di certificazione UE presentate prima del 1° ottobre 2017 né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;
  - i) il titolo VII non si applica alle spese sostenute nei procedimenti avviati prima del 1° ottobre 2017;
  - j) il titolo VIII non si applica alle pubblicazioni effettuate prima del 1° ottobre 2017;
  - k) il titolo IX non si applica alle richieste di informazioni o di consultazione presentate prima del 1° ottobre 2017;
  - l) il titolo X non si applica alle istanze di trasformazione presentate prima del 1° ottobre 2017;
  - m) il titolo XI non si applica ai documenti giustificativi o alle traduzioni presentati prima del 1° ottobre 2017;
  - n) il titolo XII non si applica alle decisioni prese prima del 1° ottobre 2017;
  - o) il titolo XIII non si applica alle domande internazionali, alle notifiche di fatti e decisioni in materia di nullità della domanda o della registrazione di un marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale, alle domande di estensione territoriale, alle rivendicazioni di preesistenza, alla notifica di rifiuti provvisori d'ufficio, alla notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale, alle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale e alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio UE presentate o effettuate prima del 1° ottobre 2017, a seconda del caso.

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

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---