

Regolamento 95/2868/CEE

(in G.U.E. del 15 dicembre 1995 n. 303)

Regolamento della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.

Preambolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3288/94, in particolare l'articolo 140;

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 (nel prosieguo "il regolamento") istituisce un nuovo sistema di marchi che consente di ottenere, richiedendolo all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (denominato in appresso "l'Ufficio"), un marchio avente efficacia in tutto il territorio della Comunità;

considerando che a tale scopo il regolamento contiene, in particolare, le disposizioni necessarie per una procedura che si concreta nella registrazione di un marchio comunitario, per la gestione dei marchi comunitari, per i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio, nonché per una procedura di dichiarazione di decadenza o di nullità di marchio comunitario;

considerando che, a norma dell'articolo 140 del regolamento, le modalità della sua applicazione sono fissate da un regolamento di esecuzione;

considerando che il regolamento di esecuzione va adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 141 del regolamento;

considerando che il presente regolamento d'esecuzione stabilisce quindi le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario;

considerando che queste modalità devono garantire un funzionamento armonico ed efficiente delle procedure relative al marchio comunitario da espletare nell'ambito dell'Ufficio;

considerando che, conformemente all'articolo 116, paragrafo 1 del regolamento, tutti gli elementi della domanda di marchio comunitario indicati nell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento stesso, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento d'esecuzione devono essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea;

Regolamento 95/2868/CEE

considerando che non è tuttavia opportuno che il marchio, i nominativi, gli indirizzi, le date e altre indicazioni analoghe siano tradotti e pubblicati in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea;

considerando che l'Ufficio deve mettere a disposizione moduli tipo per le procedure dinanzi all'Ufficio stesso, redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il marchio comunitario, istituito dall'articolo 141 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modalità d'esecuzione del regolamento sono fissate come segue:

Titolo I

Modalità procedurali della domanda

Regola 1

Contenuto della domanda.

1. La domanda di marchio comunitario contiene:

- a) la richiesta di registrazione del marchio come marchio comunitario;
- b) il nome, l'indirizzo, la cittadinanza o nazionalità, lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento; per le persone fisiche vanno indicati il cognome ed il nome, per le persone giuridiche, nonché per gli altri enti giuridici di cui all'articolo 3 del regolamento, va specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell'ente, che può essere abbreviata nel modo usuale; possono essere indicati i numeri di telefono e di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e le specifiche di altri collegamenti per le comunicazioni dei dati presso i quali il richiedente accetta di ricevere comunicazioni; per ciascun richiedente si deve fornire in linea di principio un solo indirizzo: se ne vengono forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto¹;
- c) un elenco dei prodotti e dei servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio secondo la regola 2, o un riferimento all'elenco dei prodotti e dei servizi di una precedente domanda di marchio comunitario²;

¹ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

² Lettera modificata dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

Regolamento 95/2868/CEE

- d) la riproduzione del marchio, secondo la regola 3;
- e) se viene designato un rappresentante, il suo nome e indirizzo professionale, a norma della lettera b); se il rappresentante ha più di un indirizzo professionale o se vi sono due o più rappresentanti con diversi indirizzi professionali, nella domanda si deve indicare quale indirizzo costituisce il domicilio eletto; qualora non venga data alcuna indicazione, si considera domicilio eletto l'indirizzo indicato per primo;
- f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 30 del regolamento, la priorità di una domanda precedente, una dichiarazione in tal senso, che indichi la data di tale domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa è stata presentata;
- g) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 33 del regolamento, la priorità di un'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 venga rivendicata, a norma dell'articolo 34 del regolamento, la preesistenza di uno o più marchi registrati in uno Stato membro, compresi i marchi registrati nel territorio del Benelux o oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro (indicati in appresso come "marchi anteriori registrati, di cui all'articolo 34 del regolamento"), una dichiarazione in tal senso, che indichi gli Stati membri in cui o per cui è registrato il marchio anteriore, la data di decorrenza della registrazione, il numero della registrazione, i prodotti ed i servizi per i quali il marchio è registrato;
- i) eventualmente, una dichiarazione in cui si chiede la registrazione del marchio quale marchio comunitario collettivo ai sensi dell'articolo 64 del regolamento;
- j) l'indicazione a norma dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento, della lingua in cui è stata redatta la domanda e della seconda lingua;
- k) la firma del richiedente o del suo rappresentante in conformità con la regola 79³;
- l) eventualmente, la richiesta di una relazione di ricerca di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento⁴.
2. La domanda di marchio comunitario collettivo deve contenere il regolamento d'uso.
3. La domanda può contenere una dichiarazione del richiedente di rinuncia ad ogni diritto esclusivo per un elemento del marchio che non sia distintivo, specificato dal richiedente stesso.
4. Se è presentata da più persone la domanda contiene, in limiti di principio, la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune.

³ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁴ Lettera aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 782 del 26-04-2004

Regola 2

Elenco dei prodotti e servizi

1. Per la classificazione dei prodotti e dei servizi si applica la classificazione comune di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato.
2. L'elenco dei prodotti e servizi è redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione dell'Accordo di Nizza.
3. I prodotti e i servizi sono raggruppati, in linea di principio, per classi, in base alla classificazione dell'Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine di dette classi.
4. La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi, quindi, non possono essere considerati simili l'uno all'altro, in quanto appartenenti alla stessa classe della classificazione dell'Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi l'uno dall'altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell'Accordo di Nizza.

Regola 3

Riproduzione del marchio.

1. Se il richiedente non pretende una particolare riproduzione, grafica o a colori, il marchio viene riprodotto nella domanda secondo le usuali modalità di scrittura, ad esempio con stampa a macchina di lettere, cifre e segni. È ammesso l'uso di minuscole e maiuscole e sarà pubblicato e registrato dall'Ufficio in questa forma.
2. In tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e salvo il caso in cui la domanda sia depositata tramite strumenti elettronici, il marchio è riprodotto su un foglio separato. Le dimensioni del foglio non possono eccedere il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione (luce di composizione) non può avere una dimensione maggiore di 26,2 cm × 17 cm. Il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm. L'esatta posizione del marchio va specificata apponendo la dicitura «parte superiore» su ogni riproduzione, qualora essa non risulti evidente. La riproduzione del marchio deve essere di qualità tale da consentirne la riduzione o l'ingrandimento fino a 8 cm in larghezza e 16 cm in altezza per la pubblicazione sul bollettino dei marchi comunitari⁵.

⁵ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

Regolamento 95/2868/CEE

3. Quando viene richiesta la registrazione a norma del paragrafo 2, la domanda contiene un'indicazione in tal senso. La domanda può contenere una descrizione del marchio.

4. Nella domanda va indicato se viene chiesta la registrazione di un marchio tridimensionale. La riproduzione consiste in una riproduzione fotografica o grafica del marchio e può contenere fino a sei diverse prospettive del medesimo.

5. Quando viene richiesta la registrazione a colori, la rappresentazione del marchio prevista dal paragrafo 2 è costituita dalla riproduzione a colori del marchio. Sono indicati in lettere anche i colori che compongono il marchio e può essere aggiunto un riferimento ad un codice di colori riconosciuto⁶.

6. Quando viene richiesta la registrazione di un marchio sonoro, la rappresentazione del marchio consiste in una rappresentazione grafica del suono, in particolare un'annotazione musicale; nel caso in cui la domanda venga depositata utilizzando mezzi elettronici, può essere accompagnata da un documento elettronico contenente il suono. Il presidente dell'Ufficio determina il formato e le dimensioni massime del documento elettronico⁷.

Regola 4

Tasse relative alla domanda

La domanda è soggetta alle seguenti tasse:

- a) una tassa di base;
- b) una tassa per ciascuna classe, oltre la terza, nell'elenco delle classi cui appartengono i prodotti o i servizi in base alla regola 2;
- c) eventualmente, la tassa di ricerca⁸.

Regola 5

Deposito della domanda.

1. Sui documenti che costituiscono la domanda, l'Ufficio appone la data di ricezione e il numero d'ordine del fascicolo. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta,

⁶ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

⁷ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

⁸ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

da cui risultino almeno il numero d'ordine del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, il tipo e il numero dei documenti e la data di ricezione.

2. Qualora, a norma dell'articolo 25 del regolamento, la domanda venga presentata all'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o all'Ufficio dei marchi del Benelux, questi uffici numerano ogni foglio della domanda con numeri arabi. Prima di inoltrarla, gli stessi uffici appongono sui documenti che costituiscono la domanda la data di ricezione ed il numero dei fogli. L'ufficio a cui è stata presentata la domanda rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta da cui risulti almeno la natura e il numero dei documenti, nonché la data di ricezione.

3. Se ha ricevuto una domanda tramite l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l'Ufficio dei marchi del Benelux, l'Ufficio appone sulla domanda la data di ricezione ed il numero d'ordine del fascicolo e trasmette immediatamente al richiedente, a norma della seconda frase del paragrafo 1, una ricevuta da cui risulti la data di ricezione presso l'Ufficio.

Regola 5 bis

Relazione di ricerca

Le relazioni di ricerca devono essere predisposte utilizzando un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome dell'ufficio centrale della proprietà industriale che ha effettuato la ricerca;
- b) il numero delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;
- c) la data delle domande ed eventualmente la data di priorità delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;
- d) la data di registrazione dei marchi menzionati nella relazione di ricerca;
- e) il nome e l'indirizzo del titolare delle domande o registrazioni di marchi menzionati nella relazione di ricerca;
- f) una riproduzione dei marchi richiesti o registrati menzionati nella relazione di ricerca;
- g) un'indicazione delle classi, secondo la classificazione dell'accordo di Nizza, per le quali il marchio nazionale precedente è stato richiesto o registrato o dei prodotti e servizi per i quali i marchi menzionati nella relazione di ricerca sono stati richiesti o registrati.⁹

Regola 6

Rivendicazione di priorità.

⁹ Regola inserita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

1. Se nella domanda viene rivendicata, a norma dell'articolo 30 del regolamento, la priorità di una o più domande depositate precedentemente, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito per indicare il numero di fascicolo della domanda precedente ed esibirne copia. La copia deve essere autenticata dall'amministrazione che ha ricevuto la domanda precedente; ad essa va unito un attestato di questa amministrazione indicante la data di deposito della domanda precedente.

Se la domanda precedente è una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio inserisce ex officio una copia della precedente domanda nel fascicolo della domanda di marchio comunitario.¹⁰

2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di una o più domande precedenti, a norma dell'articolo 30 del regolamento, successivamente al deposito della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della data e dello Stato in cui o per cui era stata depositata la precedente domanda, va presentata entro due mesi dalla data del deposito. Le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono forniti all'Ufficio entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.

3. Se la lingua della domanda precedente o dell'attestato non è una delle lingue dell'Ufficio, l'Ufficio può esigere che il richiedente esibisca, entro un preciso termine che non può essere inferiore a tre mesi, una traduzione della domanda precedente e dell'attestato in una di queste lingue.

4. Il presidente dell'Ufficio può stabilire che la documentazione che il richiedente deve presentare sia meno completa di quanto previsto al paragrafo 1, purché l'Ufficio possa disporre delle informazioni necessarie tramite altre fonti.

Regola 7

Priorità di esposizione.

1. Se la priorità di esposizione è rivendicata nella domanda a norma dell'articolo 33 del regolamento, il richiedente presenta, entro tre mesi dal deposito della domanda, un attestato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità ivi competente per la tutela della proprietà industriale. Da tale attestato deve risultare che il marchio è stato effettivamente utilizzato per i relativi prodotti o servizi nonché la data di apertura dell'esposizione ed eventualmente quelle del primo uso pubblico, se queste due date non coincidono. L'attestato deve essere corredato di una descrizione dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dalla suddetta autorità.

2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione successivamente alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della

¹⁰ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

denominazione dell'esposizione e della data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi, deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito della domanda. Le informazioni e l'attestato di cui al paragrafo 1 sono forniti all'Ufficio entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.

Regola 8

Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale.

1. Se nella sua domanda rivendica la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento, il richiedente presenta copia della registrazione entro tre mesi dal deposito della domanda. La competente autorità certifica la conformità della copia alla relativa registrazione.
2. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento, successivamente al deposito della domanda, la dichiarazione di preesistenza - in cui vanno indicati gli Stati membri in cui o per cui il marchio è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa domanda, nonché i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato - deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito della domanda. Il documento di cui al paragrafo 1 è presentato all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della dichiarazione di preesistenza¹¹.
3. L'Ufficio comunica all'Ufficio dei marchi del Benelux e all'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato la rivendicazione della preesistenza.
4. Il presidente dell'Ufficio può stabilire che la documentazione che il richiedente deve presentare sia meno completa di quanto previsto al paragrafo 1, purché l'Ufficio possa disporre delle informazioni necessarie tramite altre fonti.

Regola 9

Esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali.

1. Qualora la domanda non rispetti le condizioni relative alla data di deposito poiché:
 - a) non contiene:
 - I) la richiesta di registrazione del marchio come marchio comunitario,
 - II) le informazioni necessarie per identificare il richiedente,
 - III) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dev'essere registrato, o
 - IV) la riproduzione del marchio, oppure

¹¹ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

b) la tassa di deposito non è stata corrisposta entro un mese dal deposito della domanda presso l'Ufficio ovvero presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o Ufficio dei marchi del Benelux (qualora la domanda sia stata presentata a questi uffici), l'Ufficio comunica al richiedente che, a causa di tali irregolarità, non è possibile conferire alla domanda una data di deposito.

2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 sono sanate entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate. Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, la domanda non è trattata come domanda di marchio comunitario. Tutte le tasse pagate vengono restituite.

3. Se, nonostante sia stata attribuita una data di deposito, dall'esame della domanda risulta che:

a) le condizioni previste dalle regole 1, 2 e 3 o le altre condizioni formali per il deposito previste dal regolamento o dalle presenti regole non sono soddisfatte,

b) le tasse per classe di prodotto o servizio non sono state interamente versate all'Ufficio secondo l'importo fissato dalla regola 4, lettera b), in combinato disposto con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2869/95, (nel prosieguo: "regolamento sulle tasse"),

c) nel caso in cui sia stata rivendicata la priorità a norma delle regole 6 e 7 - o nella domanda o entro due mesi dalla data di deposito della domanda - le altre condizioni stabilite in tali regole non sono soddisfatte,

d) nel caso in cui sia stata rivendicata la preesistenza a norma della regola 8 - o nella domanda ovvero entro due mesi dalla data di deposito della domanda - le altre condizioni stabilite in tale regola non sono soddisfatte,

l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità constatate entro un preciso termine.

4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3, lettera a) non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio respinge la domanda.

5. Se le tasse per classe non sono state pagate nei termini, la domanda si considera ritirata, a meno che non risultino chiaramente le classi cui l'importo versato si riferisce. In mancanza di altri criteri, per determinare le classi cui si riferisce l'importo versato l'Ufficio considera le classi nell'ordine della classificazione. La domanda si considera ritirata relativamente alle classi per le quali le tasse non sono state pagate o non sono state interamente pagate.

6. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3 riguardano la rivendicazione della priorità, il diritto di priorità decade per la domanda di cui trattasi.

7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3 riguardano la rivendicazione della preesistenza, il diritto di preesistenza decade per la domanda di cui trattasi.

Regolamento 95/2868/CEE

8. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3 riguardano soltanto alcuni dei prodotti e servizi, la domanda è respinta dall'Ufficio o il diritto di priorità o di preesistenza decade soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

Regola 10

Ricerche da parte degli uffici nazionali

1. Se la richiesta di una relazione di ricerca di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, non viene effettuata nella domanda di marchio comunitario, o se la tassa di ricerca di cui alla regola 4, lettera c), non viene pagata entro il termine previsto per il pagamento della tassa di base relativa alla domanda, la domanda non è oggetto di ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale.

2. Una registrazione internazionale che designa la Comunità europea non è soggetta a ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale se la richiesta di una relazione di ricerca in conformità con l'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento non viene presentata all'Ufficio entro un mese a decorrere dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio, o se la tassa di ricerca non è pagata entro lo stesso periodo.¹²

Regola 11

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione.

1. Se il marchio è escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è richiesto, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione. L'Ufficio indica il termine entro il quale il richiedente può ritirare o modificare la domanda o presentare osservazioni.

2. Se, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento, la registrazione del marchio comunitario è subordinata alla condizione che il richiedente dichiari che si impegna a non invocare diritti esclusivi su elementi del marchio privi di carattere distintivo, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, precisando i motivi e invitandolo a fornire totale dichiarazione entro un termine da esso stabilito.

3. Se il richiedente non elimina entro il termine stabilito gli impedimenti alla registrazione o non ottempera nel termine all'onere di cui al paragrafo 2, l'Ufficio respinge in tutto o in parte la domanda.

Regola 12

Pubblicazione della domanda.

La pubblicazione della domanda comprende:

¹² Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) qualora venga nominato un rappresentante (se non si tratta di un rappresentante ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, prima frase del regolamento), il nome e l'indirizzo professionale dello stesso; quando si tratti 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 ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera e); nel caso di un gruppo di rappresentanti ai sensi della regola 76, paragrafo 9, si pubblicano soltanto la denominazione e l'indirizzo professionale del gruppo;
- c) la riproduzione del marchio con gli elementi e le descrizioni di cui alla regola 3; se la riproduzione del marchio è a colori o contiene colori, la pubblicazione è a colori e indica il colore o i colori del marchio, nonché, ove previsto, il codice del colore indicato.¹³
- d) l'elenco dei prodotti e dei servizi, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi della stessa classificazione;
- e) la data di deposito e il numero di fascicolo della domanda;
- f) se del caso, indicazioni relative alla priorità rivendicata, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento;
- g) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento;
- h) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della preesistenza, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento;
- i) se del caso, l'indicazione che il marchio ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento;
- j) se del caso, l'indicazione che la domanda viene depositata per il marchio comunitario collettivo;
- k) se del caso, una dichiarazione con la quale il richiedente rinuncia, a norma della regola 1, paragrafo 3 o della regola 11, paragrafo 2, al diritto esclusivo su un elemento del marchio;
- l) la lingua in cui è stata redatta la domanda presentata e la seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, a norma dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento.
- m) eventualmente, una dichiarazione secondo la quale la domanda risulta dalla trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, secondo l'articolo 156

¹³ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

del regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale alla Comunità europea successiva alla registrazione internazionale di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.¹⁴

Regola 13

Modifica della domanda.

1. L'istanza di modifica della domanda, in applicazione dell'articolo 44 del regolamento, riporta:

a) il numero di fascicolo della domanda;

b) il nome e l'indirizzo del richiedente, conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera b);

c) (omissis)¹⁵;

d) l'indicazione dell'elemento della domanda da correggere o modificare e la versione corretta e modificata di tale elemento;

e) se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio modificata conformemente alla regola 3.

2. (omissis).¹⁶

3. Se le condizioni prescritte per la modifica della rappresentazione del marchio non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità di cui trattasi. Se tali irregolarità non vengono sanate nel termine indicato dall'Ufficio, l'istanza di modifica è respinta.

4. Se la modifica viene pubblicata a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, si applicano le stesse disposizioni delle regole da 15 a 22.

5. Il richiedente può presentare un'unica istanza di modifica affinché venga modificato lo stesso elemento in due o più domande da lui presentate. Se la domanda di modifica è soggetta al pagamento di una tassa, questa è dovuta per ogni domanda da modificare.

¹⁴ Lettera aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 782 del 26-04-2004

¹⁵ Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

¹⁶ Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

Regolamento 95/2868/CEE

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, altresì, alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente. Tali domande non sono soggette a tasse.

Regola 13 bis

Divisione della domanda

1. Una dichiarazione di divisione della domanda ai sensi dell'articolo 44 bis del regolamento comprenderà:

a) il numero di fascicolo della domanda;

b) il nome e l'indirizzo del richiedente secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);

c) l'elenco dei prodotti e servizi che sono oggetto della domanda divisionale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda divisionale, l'elenco dei prodotti e servizi per ciascuna domanda divisionale;

d) l'elenco dei prodotti e servizi che rimangono nella domanda originale.

2. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che le condizioni indicate al paragrafo 1 non sono rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda divisionale coincide anche solo in parte con l'elenco di prodotti e servizi che rimane nella domanda originale, invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità rilevate entro un preciso termine.

Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

3. Ai sensi dell'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, i periodi durante i quali una dichiarazione di divisione della domanda non è ammissibile sono i seguenti:

a) il periodo che precede la fissazione di una data di deposito;

b) il periodo di tre mesi che segue la pubblicazione della domanda secondo quanto stabilito all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento;

[c) il periodo successivo alla data di emissione dell'invito a pagare la tassa di registrazione di cui alla regola 23, paragrafo 1.].¹⁷

4. Se l'Ufficio rileva che la dichiarazione di divisione è inammissibile ai sensi dell'articolo 44 bis del regolamento o ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e b), rifiuta la dichiarazione di divisione.

¹⁷ Regola sostituita dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009.

Regolamento 95/2868/CEE

5. L'Ufficio crea un fascicolo separato per la domanda divisionale, comprendente una copia completa del fascicolo della domanda originale, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda alla domanda divisionale.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di divisione si riferisca ad una domanda che è già stata pubblicata secondo quanto stabilito all'articolo 40 del regolamento, la divisione viene pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari. La domanda divisionale sarà pubblicata e la pubblicazione conterrà le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 12. La pubblicazione non apre un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione.¹⁸

Regola 14

Correzione di errori nelle pubblicazioni.

1. Se la pubblicazione della domanda contiene errori imputabili all'Ufficio, quest'ultimo li corregge d'ufficio o su istanza del richiedente.
2. All'istanza di correzione presentata dal richiedente, si applicano le stesse disposizioni della regola 13. La richiesta non è soggetta al pagamento di una tassa.
3. Le correzioni effettuate a norma della presente regola devono essere pubblicate.
4. Se la correzione riguarda l'elenco dei prodotti o dei servizi o la rappresentazione del marchio, si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento e delle regole da 15 a 22.

Titolo II

Procedura di opposizione e prova dell'uso

Regola 15

Atto di opposizione

1. Un atto di opposizione può essere presentato sulla base dell'esistenza di uno o più marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (marchi anteriori) e/o dell'esistenza di uno o più altri diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (diritti anteriori), purché i marchi anteriori o i diritti anteriori appartengano tutti allo stesso titolare o agli stessi titolari.

Se un marchio anteriore e/o un diritto anteriore hanno più di un titolare (co-proprietà), l'opposizione può essere presentata da uno qualsiasi o da tutti i titolari.

2. L'atto di opposizione deve contenere:

¹⁸ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

- 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 comunitario;
- b) una chiara identificazione del marchio anteriore o del diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione, in particolare:
- i) se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento, o se l'opposizione si fonda sull'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, l'indicazione del numero di fascicolo o del numero di registrazione del marchio anteriore, la menzione che il marchio anteriore è registrato o depositato per la registrazione, nonché l'indicazione degli Stati membri - compreso eventualmente il Benelux - nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, ovvero, eventualmente, l'indicazione che si tratta di un marchio comunitario;
 - ii) se l'opposizione si fonda su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, l'indicazione dello Stato membro nel quale il marchio è notoriamente conosciuto, nonché le indicazioni di cui al precedente punto i) o una riproduzione del marchio;
 - iii) se l'opposizione si fonda su un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, l'indicazione della sua specie o natura, una riproduzione del diritto anteriore e l'indicazione se tale diritto anteriore esiste nell'intera Comunità o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;
- c) i motivi sui quali si basa l'opposizione, in particolare una dichiarazione da cui risulti che le rispettive condizioni previste all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento, sono rispettate;
- d) la data di deposito ed eventualmente la data di registrazione e la data di priorità del marchio anteriore, a meno che non si tratti di un marchio non registrato notoriamente conosciuto;
- e) una riproduzione del marchio anteriore registrato o depositato; se il marchio anteriore è a colori, la riproduzione deve essere a colori;
- f) i prodotti e i servizi sui quali si basa l'opposizione;
- g) se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore che gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, l'indicazione dello Stato membro nel quale, e dei prodotti o servizi per i quali, il marchio gode di tale notorietà;
- h) riguardo all'opponente:
- I) il nome e l'indirizzo dell'opponente, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
 - II) se l'opponente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo del rappresentante secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);

Regolamento 95/2868/CEE

III) se l'opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa nazionale, può esercitare un diritto anteriore, una dichiarazione a tal fine e indicazioni relative alla autorizzazione o al diritto di proporre un'opposizione.

3. L'atto di opposizione può contenere:

a) un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali viene proposta opposizione; in mancanza di tale indicazione, si riterrà che l'opposizione sia proposta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda di marchio comunitario contro la quale si propone l'opposizione;

b) un'esposizione dei principali fatti e argomenti sui quali si fonda l'opposizione, e le prove a sostegno di tale opposizione.

4. Se l'opposizione si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, i paragrafi 2 e 3 si applicano a ciascuno di tali marchi o diritti.¹⁹

Regola 16

Uso delle lingue nell'atto di opposizione

1. Il termine, di cui all'articolo 115, paragrafo 6, del regolamento, entro il quale l'opponente deve presentare una traduzione della sua opposizione è di un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione.

2. Se prima della data in cui la procedura di opposizione dovrebbe iniziare, secondo la regola 18, paragrafo 1, l'opponente o il richiedente informano l'Ufficio di essersi accordati sull'uso di una lingua diversa per la procedura di opposizione, a norma dell'articolo 115, paragrafo 7, del regolamento, l'opponente, qualora l'atto di opposizione non sia stato presentato in tale lingua, presenta una traduzione dell'atto di opposizione nella lingua concordata con il richiedente entro un mese dalla suddetta data. Se la traduzione non è presentata o è presentata in ritardo, la lingua della procedura rimane immutata.²⁰

Regola 16 bis

Informazione del richiedente

L'atto di opposizione e qualunque documento presentato dall'opponente, nonché qualunque comunicazione indirizzata ad una delle parti dall'Ufficio prima della scadenza del periodo di cui alla regola 18, vengono inviati all'altra parte per informarla della presentazione di un'opposizione.²¹

¹⁹ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

²⁰ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

²¹ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regola 17

Esame di ammissibilità

1. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione, l'opposizione si considera non presentata.

Se la tassa di opposizione è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, è restituita all'opponente.

2. Se l'atto di opposizione non è stato presentato entro il termine di opposizione, o se l'atto di opposizione non identifica chiaramente la domanda contro la quale viene proposta opposizione o il marchio anteriore o il diritto anteriore sui quali si basa l'opposizione ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettere a) e b), o non contiene i motivi di opposizione ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettera c), e se non si è posto rimedio a tali irregolarità prima della scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione per inammissibilità.

3. Se l'opponente non presenta una traduzione secondo quanto richiesto dalla regola 16, paragrafo 1, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Se l'opponente presenta una traduzione incompleta, la parte dell'atto di opposizione che non è stata tradotta non viene presa in considerazione ai fini dell'ammissibilità.

4. Se l'atto di opposizione non è conforme alle altre disposizioni della regola 15, l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto inammissibile.

5. Ogni circostanza in base alla quale, ai sensi del paragrafo 1, l'atto di opposizione si considera non presentato e qualunque decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 viene notificata al richiedente.²²

Regola 18

Inizio della procedura di opposizione

1. Se l'opposizione viene considerata ammissibile in base a quanto stabilito dalla regola 17, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la procedura di opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione. Questo periodo può essere esteso sino ad un totale di 24 mesi se entrambi le parti presentano una richiesta di estensione prima della scadenza del periodo.

2. Se, entro il periodo di cui al paragrafo 1, la domanda viene ritirata o limitata ai prodotti e servizi contro i quali non è diretta l'opposizione, o se l'Ufficio è informato in merito ad un

²² Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

accordo tra le parti, o se la domanda viene respinta in una procedura parallela, la procedura di opposizione si considera conclusa.

3. Se, entro il periodo di cui al paragrafo 1, il richiedente limita la domanda sopprimendo alcuni dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l'opposizione, l'Ufficio invita la parte opponente a dichiarare, entro un preciso termine, se mantiene l'opposizione e, in caso affermativo, contro quali prodotti e servizi restanti. Se la parte opponente ritira l'opposizione sulla base della limitazione, la procedura di opposizione si considera conclusa.

4. Se entro la scadenza di cui al paragrafo 1, la procedura di opposizione viene chiusa secondo quanto previsto ai paragrafi 2 o 3, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

5. Se, prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, la procedura di opposizione è conclusa sulla base di un ritiro o di una limitazione della domanda secondo quanto stabilito al paragrafo 3, la tassa di opposizione viene restituita.²³

Regola 19

Motivazione dell'opposizione

1. L'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall'Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1.

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, l'opponente deve fornire le seguenti prove:

a) se l'opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:

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

o

II) se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente 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, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;

²³ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

b) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento;

c) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, oltre alla prova di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o gli argomenti da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio oggetto della domanda costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore;

d) se l'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto;

e) se l'opposizione si basa sull'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, la prova della titolarità dell'opponente e della natura del suo rapporto con l'agente o rappresentante.

3. Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.

4. L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'Ufficio.²⁴

Regola 20

Esame dell'opposizione

1. Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

2. Se l'opposizione non è respinta ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1, l'Ufficio comunica al richiedente la memoria della parte opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine fissato dall'Ufficio.

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

²⁴ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

4. Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all'opponente che sarà invitato dall'Ufficio, se lo ritiene opportuno, a rispondere entro un periodo stabilito dall'Ufficio.

5. Dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata, si applica, mutatis mutandis, la regola 18, paragrafi 2 e 3.

6. In casi particolari, l'Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente alle parti di sollevare altre questioni in una fase ulteriore della procedura. L'Ufficio non è in alcun caso tenuto ad informare le parti di quali fatti o prove potrebbero essere presentati ovvero non sono stati presentati.

7. L'Ufficio può sospendere la procedura di opposizione:

a) se l'opposizione si basa su una domanda di registrazione secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, sino a che non sia stata adottata una decisione definitiva nell'ambito di tale procedura;

b) se l'opposizione si basa su una domanda di registrazione relativa ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio sino a che non sia stata adottata una decisione definitiva nell'ambito di tale procedura; o c) se una sospensione è opportuna considerando le circostanze.²⁵

Regola 21

Pluralità di opposizioni.

1. Se nei confronti della stessa domanda di marchio comunitario sono state presentate più opposizioni, queste possono essere trattate dall'ufficio in un unico procedimento. L'Ufficio può decidere in seguito di non trattarle più congiuntamente.

2. Se dall'esame preliminare di una o più opposizioni risulta che il marchio comunitario per il quale è stata presentata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione, l'Ufficio può sospendere le altre procedure di opposizione. L'Ufficio informa le altre parti opponenti delle decisioni prese nel corso delle procedure che vengono proseguite.

3. Dopo che la decisione di rigetto della domanda di marchio comunitario è divenuta definitiva, le opposizioni per le quali era stata sospesa la decisione a norma del paragrafo 2 si considerano estinte e le parti opponenti ne sono informate. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 4 del regolamento.

4. L'Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse d'opposizione pagate dagli opposenti la cui opposizione è considerata estinta, a norma dei paragrafi 1, 2, 3.

²⁵ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regola 22

Prova dell'utilizzazione

1. Una richiesta di prova dell'utilizzazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 2 o 3, del regolamento è ammissibile solo se il richiedente presenta tale richiesta entro il periodo specificato dall'Ufficio secondo quanto previsto al paragrafo 2 della regola 20.
2. Se l'opponente deve fornire la prova dell'utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l'Ufficio lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l'opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l'Ufficio respinge l'opposizione.
3. Le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione, e nelle prove a sostegno di tali indicazioni in conformità con il paragrafo 4.
4. Le prove devono essere depositate secondo le regole 79 e 79 bis e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento.
5. Una richiesta della prova di utilizzazione può essere effettuata con o senza la contestuale presentazione delle osservazioni relative ai motivi sui quali si basa l'opposizione.

Tali osservazioni possono essere presentate insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova d'utilizzazione.
6. Se le prove fornite dall'opponente non sono redatte nella lingua della procedura di opposizione, l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentare una traduzione di tali prove in questa lingua entro un periodo specificato dall'Ufficio.²⁶

Titolo III

Procedura di registrazione

Regola 23

Registrazione del marchio

- 1) Se non è stata proposta alcuna opposizione o se un'opposizione proposta è stata definitivamente estinta per ritiro, rigetto o altro motivo, il marchio con le indicazioni elencate nella regola 84, paragrafo 2, è iscritto nel registro dei marchi comunitari.

²⁶ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

2) La registrazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.²⁷

Regola 24

Certificato di registrazione.

1. L'Ufficio rilascia al titolare del marchio comunitario un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel registro di cui alla regola 84, paragrafo 2 e la dichiarazione che tali dati sono effettivamente nel registro stesso.
2. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato di registrazione, dietro pagamento di una tassa.²⁸

Regola 25

Modifica della registrazione.

1. La domanda di modifica della registrazione a norma dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento contiene:
 - a) il numero di registrazione;
 - b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
 - c) (omissis);²⁹
 - d) l'indicazione dell'elemento della riproduzione del marchio che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata;
 - e) una riproduzione del marchio modificato secondo la regola 3.
2. La domanda si considera non presentata fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente.
3. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità, nei casi in cui non siano rispettate tutte le condizioni stabilite per la modifica della registrazione. Se il richiedente non sana le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda.

²⁷ Regola sostituita dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione n. 355 del 31 marzo 2009

²⁸ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

²⁹ Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

4. Se nei casi in cui la registrazione della modifica è contestata a norma dell'articolo 48, paragrafo 3 del regolamento, si applicano le stesse disposizioni relative all'opposizione contenute nel regolamento e nel presente regolamento d'esecuzione.

5. Può essere presentata un'unica domanda per la modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni dello stesso titolare. Le tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da modificare.

Regola 25 bis

Divisione di una registrazione

1. Una dichiarazione di divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 48 bis del regolamento deve contenere:

a) il numero di registrazione;

b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera b);

c) l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la registrazione divisionale ovvero, se si richiede la divisione in più di una registrazione divisionale, l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono ciascuna registrazione divisionale;

d) l'elenco dei prodotti e servizi che rimangono nella registrazione originaria.

2. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che le condizioni indicate al paragrafo 1 non sono rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la registrazione divisionale ricalca l'elenco di prodotti e servizi che rimane nella registrazione originaria, invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità rilevate entro un preciso termine.

Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

3. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che la dichiarazione di divisione è inammissibile ai sensi dell'articolo 48 bis del regolamento, rifiuta la dichiarazione di divisione.

4. L'Ufficio crea un fascicolo separato per la registrazione divisionale, comprendente 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.³⁰

Regola 26

Modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio comunitario o del suo rappresentante iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio.

³⁰ Regola inserita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

1. Su richiesta del titolare, può essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio comunitario che non alteri l'identità del marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento, e che non sia conseguenza di un trasferimento totale o parziale del marchio registrato.
2. La domanda di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio registrato deve contenere:
 - a) il numero di registrazione del marchio,
 - b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio, quali risultano dal registro,
 - c) l'indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare del marchio, quali risultano dalla modifica, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b),
 - d) (omissis).³¹
3. La domanda non è soggetta a pagamento di tasse.
4. Può essere presentata una sola domanda per la modifica del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.
5. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità nei casi in cui le condizioni per la registrazione della modifica non siano soddisfatte. Se le irregolarità non sono sanate entro il periodo indicato dall'Ufficio, questo rigetta la domanda.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano altresì per la modifica del nome o dell'indirizzo del rappresentante abilitato iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchio comunitario. La modifica va registrata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio comunitario.

Regola 27

Correzioni di errori nel registro e nella pubblicazione della registrazione.

1. L'Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione, di propria iniziativa o su richiesta del titolare.
2. Se il titolare presenta una richiesta in tal senso, si applica la regola 26. La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse.
3. L'Ufficio pubblica le correzioni apportate secondo la presente regola.

Regola 28

³¹ Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario.

1. La domanda presentata a norma dell'articolo 35 del regolamento per rivendicare la preesistenza di uno o più marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento, contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio comunitario;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio comunitario, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- c) (omissis).³²
- d) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa domanda nonché i prodotti o i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato;³³
- e) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali viene rivendicata la preesistenza;
- f) una copia della registrazione, autenticata dall'autorità competente.

2. L'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la rivendicazione della preesistenza. Se il richiedente non sana le irregolarità entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda.

3. L'Ufficio informa della rivendicazione di preesistenza l'Ufficio dei marchi del Benelux e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati.

4. Il presidente dell'Ufficio può stabilire che la documentazione che il richiedente deve presentare sia meno completa di quanto previsto al paragrafo 1, lettera f), purché l'Ufficio possa disporre delle informazioni necessarie tramite altre fonti.

Titolo IV

rinnovo

Regola 29

Avviso di scadenza.

Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione, l'Ufficio informa il titolare del marchio comunitario e i titolari di diritti registrati sul marchio comunitario, ivi compresi i licenziatari, che la registrazione è prossima alla scadenza. Il mancato avviso non incide sulla scadenza della registrazione.

Regola 30

³² Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

³³ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Rinnovo della registrazione

1. La domanda di rinnovo contiene:

a) il nome del soggetto che richiede il rinnovo;

b) il numero di registrazione del marchio comunitario da rinnovare;

c) se il rinnovo non è richiesto per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato il marchio, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene chiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene questo gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.

2. Le tasse che, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento, devono essere corrisposte per il rinnovo del marchio comunitario sono le seguenti:

a) una tassa di base;

b) una tassa per ogni classe di prodotti e servizi successiva alla terza per la quale si richiede il rinnovo; e c) eventualmente la soprattassa di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, a norma del regolamento sulle tasse.

3. Una domanda viene considerata domanda di rinnovo se il pagamento di cui al paragrafo 2 viene effettuato secondo le modalità di pagamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sulle tasse, purché contenga tutte le indicazioni richieste dal paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento e dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle tasse.

4. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, ma non sono state soddisfatte le condizioni per il rinnovo previste dall'articolo 47 del regolamento e dalle presenti regole, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

5. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento, o se le tasse non vengono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio comunitario. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, tale constatazione non ha luogo se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

6. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 5 è divenuta definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro.

Regolamento 95/2868/CEE

La cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione.

7. Se la registrazione non viene rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate ai sensi del paragrafo 2 sono restituite.

8. Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per uno o più marchi, dietro pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi.³⁴

2. Le tasse che, a norma dell'articolo 47 del regolamento, devono essere corrisposte per il rinnovo del marchio comunitario sono le seguenti:

a) una tassa di base,

b) una tassa per ogni classe di prodotti e servizi successiva alla terza, nell'elenco delle classi per le quali si chiede il rinnovo ai sensi del paragrafo 1, lettera e),

c) eventualmente la soprattassa di cui all'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento, per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, a norma del regolamento sulle tasse.

3. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento, ma non sono state soddisfatte le condizioni per il rinnovo previste dall'articolo 47 del regolamento e dalle presenti regole, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se la domanda viene presentata da una persona espressamente autorizzata a questo fine dal titolare del marchio, quest'ultimo riceve copia di tale comunicazione.

4. Se la domanda di rinnovo non viene presentata entro il termine previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase del regolamento o se le tasse non vengono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio comunitario, nonché, all'occorrenza, al richiedente ed ai titolari di diritti iscritti nel registro. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, tale constatazione non ha luogo, se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine della classificazione.

5. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 4 è definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione.

6. Se la registrazione non viene rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate ai sensi del paragrafo 2 sono restituite.

³⁴ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Titolo V

trasferimento, licenze e altri diritti, modifiche

Regola 31

Trasferimento.

1. La domanda di registrazione di un trasferimento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio comunitario,
- b) indicazioni sul nuovo titolare secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b),
- c) i dati sui prodotti e servizi registrati ai quali si riferisce il trasferimento, qualora quest'ultimo non abbia ad oggetto tutti i prodotti e servizi,
- d) documenti dai quali risulti il trasferimento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3 del regolamento.

2. La domanda può contenere, se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);

3. (omissis).³⁵

4. (omissis).³⁶

5. Costituisce prova sufficiente del trasferimento, ai fini del paragrafo 1, lettera d), il fatto che:

- a) la domanda di registrazione del trasferimento sia firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante,
- b) la domanda, se è presentata dall'avente causa, sia corredata di una dichiarazione, firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante, da cui risulti che egli acconsente alla registrazione dell'avente causa,
- c) la domanda sia corredata del formulario di trasferimento o del documento di trasferimento di cui alla regola 83, paragrafo 1, lettera d), debitamente compilati, e sia firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante.

6. L'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità nei casi in cui le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dall'articolo 17, paragrafi da 1 a 4 del regolamento nonché

³⁵ Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

³⁶ Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

dai paragrafi da 1 a 4 della presente regola o da altre regole applicabili non sono soddisfatte. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.

7. Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più marchi, purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni marchio.

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchi comunitari. Il trasferimento viene annotato nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio comunitario.

Regola 32

Trasferimenti parziali.

1. Qualora riguardi soltanto alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la domanda di registrazione del trasferimento indica i prodotti e servizi ai quali il trasferimento parziale si riferisce.

2. I prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione originaria sono ripartiti fra registrazione residuale e nuova registrazione in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione.

3. La regola 31 si applica alle domande di registrazione di trasferimenti parziali alla presente regola.

4. L'Ufficio predispone un fascicolo separato per la nuova registrazione, che consiste in 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.³⁷

5. La domanda presentata dal titolare iniziale rimasta pendente per la registrazione originaria è considerata pendente anche per la registrazione residuale e per la nuova registrazione. Se tale domanda è soggetta a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per la domanda stessa.

Regola 33

Registrazione di licenze e di altri diritti.

1. Alla registrazione di una licenza, del trasferimento di una licenza, di un diritto reale, del trasferimento di un diritto reale, di una misura di esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza si applica, mutatis mutandis, la regola 31, paragrafi 1, 2, 5 e 7, fatto salvo quanto segue:

³⁷ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

a) la regola 31, paragrafo 1, lettera c), non si applica a una richiesta di registrazione di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza;

b) la regola 31, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5 non si applica se la richiesta viene effettuata dal titolare del marchio comunitario.³⁸

2. La domanda di registrazione di una licenza, di trasferimento di una licenza, di un diritto reale, di trasferimento di un diritto reale o di una misura di esecuzione forzata non è considerata come depositata sinché non è stata pagata la tassa richiesta.³⁹

3. L'Ufficio informa il richiedente della irregolarità nei casi in cui le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli da 19 a 22 del regolamento, nonché dal paragrafo 1, della presente regola e dal paragrafo 2, della regola 34 o da altre regole non siano soddisfatte. Se le irregolarità constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione.⁴⁰

4. I paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchi comunitari. Le licenze, i diritti reali, le procedure d'insolvenza e i provvedimenti d'esecuzione forzata vengono annotati nei fascicoli tenuti dall'Ufficio in ordine alla domanda di marchio comunitario.⁴¹

Regola 34

Disposizioni specifiche relative all'atto di registrazione di una licenza

1. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione della licenza nel registro in una o più delle seguenti forme:

a) licenza esclusiva;

b) sub-licenza quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;

c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;

d) licenza limitata a una parte della Comunità;

e) licenza temporanea.

³⁸ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

³⁹ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁴⁰ Paragrafo modificato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

⁴¹ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

2. Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme indicate al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), la domanda di registrazione di una licenza deve indicare i prodotti o i servizi nonché la parte della Comunità ed il periodo di tempo per i quali la licenza viene concessa.⁴²

Regola 35

Cancellazione o modifica della registrazione di licenze e di altri diritti.

1. La registrazione di cui alla regola 33, paragrafo 1 viene cancellata su richiesta di una delle persone interessate.

2. La domanda deve contenere:

a) il numero di registrazione del marchio comunitario e

b) l'indicazione del diritto per il quale viene chiesta la cancellazione della registrazione.

3. La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata si considera presentata dopo il versamento della tassa dovuta.⁴³

4. La domanda deve essere corredata dei necessari documenti che dimostrino l'avvenuta estinzione del diritto registrato oppure di una dichiarazione con cui il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione.

5. L'Ufficio informa il richiedente della irregolarità nei casi in cui le condizioni per la cancellazione della registrazione non siano soddisfatte. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione.

6. I paragrafi da 1, 2, 4 e 5 si applicano altresì alla richiesta di modifica della registrazione di cui alla regola 33, paragrafo 1.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui alla regola 33, paragrafo 4.

Titolo VI

Rinuncia

Regola 36

Rinuncia.

1. La dichiarazione di rinuncia, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento, contiene:

⁴² Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁴³ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

- a) il numero di registrazione del marchio comunitario;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- c) (omissis);⁴⁴
- d) se la rinuncia viene fatta soltanto per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è registrato, i prodotti e i servizi per i quali viene fatta la rinuncia o i prodotti e i servizi per i quali si desidera che il marchio rimanga registrato.

2. Se il diritto di un terzo connesso al marchio comunitario è iscritto nel registro, è sufficiente, come prova del suo consenso alla rinuncia, che una dichiarazione di consenso alla rinuncia sia firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante. Se una licenza è stata registrata, la rinuncia viene registrata tre mesi dopo la data in cui il titolare del marchio comunitario ha dimostrato all'Ufficio di aver informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare. Se, prima della scadenza del termine suddetto, il titolare fornisce all'Ufficio la prova del consenso del licenziatario, la rinuncia viene immediatamente registrata.

3. L'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità, nei casi in cui le condizioni relative alla rinuncia non sono soddisfatte. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo nega l'iscrizione della rinuncia nel registro.

Titolo VII

decadenza e nullità

Regola 37

Domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità.

La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio comunitario, di cui all'articolo 55 del regolamento, deve contenere:

a) riguardo alla registrazione per la quale si chiede la dichiarazione di decadenza o nullità:

I) il numero di registrazione del marchio comunitario per il quale si chiede la dichiarazione di decadenza o nullità;

II) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio comunitario, per il quale si chiede la dichiarazione di decadenza o nullità;

III) l'indicazione dei prodotti e dei servizi registrati per i quali si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità;

b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

⁴⁴ Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

I) nel caso della domanda ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 51 del regolamento, una dichiarazione delle cause di decadenza o di nullità invocate a sostegno della stessa;

II) nel caso della domanda ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento, indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda nonché, se del caso, indicazioni da cui risulti che il richiedente è legittimato a far valere il diritto anteriore quale motivo di nullità;

III) nel caso della domanda ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento, indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda, nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto;

IV) i fatti, le prove e le osservazioni, a sostegno di tali motivi;

c) riguardo al richiedente:

I) il nome e l'indirizzo, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);

II) qualora sia stato nominato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e).

Regola 38

Uso delle lingue nella procedura di decadenza o nullità.

1. Il termine di cui all'articolo 115, paragrafo 6, del regolamento, entro il quale colui che richiede la dichiarazione di decadenza o di nullità deve depositare una traduzione della sua domanda, è di un mese a decorrere dalla data della presentazione della domanda; scaduto tale termine, la domanda viene respinta in quanto inammissibile.⁴⁵

2. Se le prove presentate a sostegno della domanda non sono redatte nella lingua della procedura di decadenza o nullità, il richiedente deve fornire la traduzione in tale lingua entro due mesi dal deposito.

3. Se entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio comunitario, della comunicazione di cui alla regola 40, paragrafo 1, il richiedente la dichiarazione di decadenza o di nullità oppure il titolare del marchio comunitario informano l'Ufficio che si sono accordati sull'uso di una diversa lingua procedurale, a norma dell'articolo 115, paragrafo 7 del regolamento, il richiedente, qualora la domanda non sia stata redatta in tale lingua, deve fornirne un'apposita traduzione entro un mese a decorrere dalla data di cui sopra. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua della procedura rimane invariata.⁴⁶

⁴⁵ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁴⁶ Paragrafo modificato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regola 39

Rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità per inammissibilità

1. Qualora l'Ufficio constati che la tassa dovuta non è stata pagata, invita il richiedente a pagare la tassa entro un preciso termine. Se la tassa dovuta non è pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità viene considerata come non presentata. Se la tassa è stata pagata dopo la scadenza del termine indicato, viene restituita al richiedente.
2. Se la traduzione richiesta secondo la regola 38, paragrafo 1, non viene depositata entro il termine prescritto, l'Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità per inammissibilità.
3. Se l'Ufficio rileva che la domanda non è conforme a quanto previsto dalla regola 37, invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine stabilito. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda per inammissibilità.
4. La decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità ai sensi dei paragrafi 2 o 3 viene comunicata al richiedente e al titolare del marchio comunitario.⁴⁷

Regola 40

Esame della domanda di dichiarazione di decadenza o nullità.

1. La domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità che viene considerata come depositata viene notificata al titolare del marchio comunitario. Dopo aver stabilito che la domanda è ammissibile, l'Ufficio invita il titolare del marchio comunitario a presentare le sue osservazioni entro un preciso termine.⁴⁸
2. Se il titolare del marchio comunitario non trasmette osservazioni, l'Ufficio può decidere sulla decadenza o nullità in base ai documenti di cui dispone.
3. L'Ufficio trasmette le osservazioni del titolare del marchio comunitario al richiedente e, quando ne ravvisi la necessità, lo invita a pronunciarsi in merito entro un preciso termine indicato.
4. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla regola 69, tutte le osservazioni presentate dalle parti vengono inviate all'altra parte interessata.⁴⁹

⁴⁷ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁴⁸ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁴⁹ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

5. Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza basata sui motivi previsti dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, l'Ufficio invita il titolare del marchio comunitario a fornire la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, il marchio comunitario viene revocato. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4.⁵⁰

6. Se il richiedente deve comprovare l'utilizzazione o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 2 o 3 del regolamento, l'Ufficio invita il richiedente a fornire la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, la domanda di nullità viene respinta. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4.⁵¹

Regola 41

Pluralità di domande di dichiarazione di decadenza o di nullità per uno stesso marchio.

1. Qualora vengano presentate più domande di dichiarazione di decadenza o di nullità relativamente ad un medesimo marchio comunitario, l'Ufficio può trattarle in un'unica procedura. L'Ufficio può decidere, in seguito, di non trattarle più congiuntamente.

2. Si applicano le stesse disposizioni della regola 21, paragrafi 2, 3 e 4.

Titolo VIII

marchi comunitari collettivi

Regola 42

Disposizioni applicabili.

Le disposizioni delle presenti regole si applicano ai marchi comunitari collettivi a norma della regola 43.

Regola 43

Regolamento d'uso per i marchi comunitari collettivi.

1. Il regolamento d'uso, qualora non corredi la domanda di marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, è presentato all'Ufficio entro due mesi dalla data di deposito della domanda stessa.

⁵⁰ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁵¹ Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

Regolamento 95/2868/CEE

2. Il regolamento d'uso per i marchi comunitari collettivi contiene le seguenti indicazioni:

- a) nome e sede (registrata) del richiedente;
- b) scopo dell'associazione o scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- c) organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica;
- d) condizioni di ammissione dei membri;
- e) persone abilitate ad usare il marchio;
- f) eventuali condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni;
- g) eventualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase del regolamento.

Titolo IX

Trasformazione

Regola 44

Istanza di trasformazione

1. L'istanza di trasformazione della domanda di marchio comunitario o di marchio comunitario registrato in domanda di marchio nazionale ai sensi dell'articolo 108 del regolamento contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- b) il numero di fascicolo della domanda di marchio comunitario o il numero di registrazione del marchio comunitario;
- c) l'indicazione del motivo della trasformazione di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento;
- d) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione;
- e) se l'istanza non riguarda tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali è stato registrato il marchio, la domanda deve contenere un'indicazione dei prodotti e 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 e dei servizi non è lo stesso per tutti gli Stati membri, l'indicazione dei prodotti e dei servizi per ogni singolo Stato membro;
- f) se la trasformazione è richiesta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 6, del regolamento, la domanda deve contenere l'indicazione della data in cui la decisione del giudice è passata in

Regolamento 95/2868/CEE

giudicato e una copia di tale decisione; tale copia può essere depositata nella lingua nella quale la decisione è stata redatta.

2. L'istanza di trasformazione deve essere presentata entro il termine di cui all'articolo 108, paragrafi 4, 5 o 6, del regolamento. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento⁵²

Regola 45

Esame dell'istanza di trasformazione

1. Qualora l'istanza di trasformazione non sia conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 108, paragrafo 1 o 2, del regolamento o non sia stata presentata entro il relativo termine di tre mesi o ancora non sia conforme alla regola 44 o ad altre regole, l'Ufficio informa il richiedente e indica il termine entro il quale egli può modificare l'istanza o fornire le informazioni o le indicazioni mancanti.

2. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione è considerata come non presentata.

3. Se le indicazioni mancanti non sono state fornite entro il termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione.

Nei casi in cui si applica l'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione.

4. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi comunitari ha rifiutato la domanda di marchio comunitario o ha dichiarato il marchio comunitario invalido sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento, per tutti gli Stati membri nei quali questa lingua è una delle lingue ufficiali. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi comunitari ha rifiutato la domanda di marchio comunitario o ha dichiarato il marchio comunitario invalido sulla base di motivi assoluti validi per tutto il territorio della Comunità o tenendo conto di un marchio comunitario anteriore o di altri diritti comunitari di proprietà industriale, la trasformazione è esclusa a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento, per tutti gli Stati membri.⁵³

Regola 46

⁵² Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁵³ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Pubblicazione dell'istanza di trasformazione.

1. L'istanza di trasformazione che riguardi una domanda di marchio comunitario già pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari a norma dell'articolo 40 del regolamento, o che riguardi un marchio comunitario, viene pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.

2. La pubblicazione dell'istanza di trasformazione deve contenere:

a) il numero di fascicolo o il numero di registrazione del marchio per il quale viene chiesta la trasformazione;

b) gli estremi della precedente pubblicazione della domanda o della registrazione nel Bollettino dei marchi comunitari;

c) l'indicazione degli Stati membri per i quali viene chiesta la trasformazione;

d) se l'istanza non riguarda tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali il marchio è stato registrato, l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la trasformazione;

e) se la trasformazione è richiesta per più Stati membri e l'elenco dei prodotti e servizi non è lo stesso per tutti gli Stati membri l'indicazione dei prodotti e servizi per ciascuno Stato membro;

f) la data dell'istanza di trasformazione.

Regola 47

Trasmissione agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri

Se l'istanza di trasformazione è conforme alle disposizioni del regolamento e delle presenti regole, l'Ufficio la trasmette immediatamente agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'ufficio dei marchi del Benelux, per i quali l'istanza è stata giudicata ammissibile.⁵⁴

L'Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.

Titolo X

Procedura di ricorso

Regola 48

Contenuto del ricorso.

1. Il ricorso contiene:

⁵⁴ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

- a) il nome e l'indirizzo del ricorrente ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera b);
 - b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
 - c) l'indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell'annullamento richiesti.
2. Il ricorso è presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.

Regola 49

Rigetto del ricorso per inammissibilità.

1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento nonché alla regola 48, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo 59 del regolamento.
2. Se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento o ad altre disposizioni delle presenti regole, in particolare alla regola 48, paragrafo 1, lettere a) e b), ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. La commissione di ricorso rigetta in quanto inammissibile il ricorso se questo non è regolarizzato in tempo.
3. Se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso, di cui all'articolo 59 del regolamento, il ricorso è considerato non presentato e la tassa di ricorso è restituita al ricorrente.

Regola 50

Esame del ricorso.

1. Alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.
2. La decisione della commissione contiene:
 - a) la dichiarazione che essa è stata adottata dalla commissione di ricorso;
 - b) la data della pronuncia;
 - c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno partecipato alla decisione;
 - d) il nome del cancelliere;
 - e) l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti;
 - f) le questioni oggetto della decisione;

Regolamento 95/2868/CEE

- g) una concisa esposizione dei fatti;
- h) la motivazione;
- i) il dispositivo, compresa, se necessario, la decisione sulle spese.

3. La decisione è firmata dal presidente e dagli altri membri della commissione di ricorso nonché dal cancelliere di detta commissione.

In particolare, se il ricorso è diretto contro una decisione adottata nell'ambito di una procedura di opposizione, l'articolo 78 bis del regolamento non è applicabile ai termini fissati secondo l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento.⁵⁵

Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento.⁵⁶

Regola 51

Rimborso della tassa di ricorso.

Il rimborso della tassa di ricorso è disposto, in caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso, qualora risulti equo a seguito della violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall'organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso.

Titolo XI

Disposizioni generali

Parte A Decisioni e notificazioni dell'Ufficio

Regola 52

Forma delle decisioni.

1. Le decisioni dell'Ufficio sono scritte e motivate. In caso di procedura orale dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse vengono poi stese per iscritto e notificate alle parti.
2. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso devono contenere l'avvertenza scritta che il ricorso deve essere presentato all'Ufficio per iscritto, entro due mesi dalla data

⁵⁵ Comma aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁵⁶ Comma aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

della notifica della decisione impugnata. Nell'avvertenza è inoltre opportuno richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 57, 58 e 59 del regolamento. Le parti non possono far valere l'omissione dell'avvertenza relativa alla possibilità di presentare ricorso.

Regola 53

Rettifica di errori nelle decisioni

Quando l'Ufficio constata, d'ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente.⁵⁷

Regola 53 bis

Revoca di una decisione o soppressione di un'iscrizione nel registro

1. Quando l'Ufficio constata, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, che una decisione deve essere revocata o un'iscrizione del registro soppressa ai sensi dell'articolo 77 bis del regolamento, informa la parte interessata in merito alla revoca o soppressione previste.
2. La parte interessata può presentare osservazioni sulla revoca o soppressione previste entro un termine stabilito dall'Ufficio.
3. Quando la parte interessata accetta la revoca o la soppressione previste o non presenta osservazioni entro il termine stabilito, l'Ufficio provvede alla revoca della decisione o alla soppressione dell'iscrizione. Se la parte interessata non accetta la revoca o la soppressione, l'Ufficio adotta una decisione in merito.
4. Se la revoca o soppressione è suscettibile di interessare più di una parte, si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In questi casi, le osservazioni presentate da una delle parti secondo il paragrafo 3 sono sempre comunicate all'altra o alle altre parti invitandole a presentare le loro osservazioni.
5. Quando la revoca di una decisione o la soppressione di un'iscrizione nel registro riguardano una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate, anche la revoca o la soppressione sono pubblicate.
6. La competenza per la revoca o la soppressione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 spetta al servizio o all'unità che ha adottato la decisione.⁵⁸

Regola 54

Constatazione della perdita di un diritto.

⁵⁷ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁵⁸ Regola inserita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

Regolamento 95/2868/CEE

1. L'Ufficio informa l'interessato ai sensi dell'articolo 77 del regolamento nei casi in cui constati che in base al regolamento o alle presenti regole si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione, e richiama l'attenzione dello stesso sul contenuto essenziale del paragrafo 2 della presente regola.

2. Se ritiene che la constatazione dell'Ufficio non sia fondata, l'interessato può chiedere una decisione dell'Ufficio entro due mesi dalla comunicazione di cui al paragrafo 1. La decisione viene adottata unicamente se l'Ufficio non condivide il parere del richiedente; in caso contrario, l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.

Regola 55

Firma, nome, bollo.

1. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Ufficio deve recare l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato.

2. Il presidente dell'Ufficio può consentire che si usino altri mezzi per indicare l'organo o la divisione dell'Ufficio e del nome dei funzionari responsabili dell'Ufficio, o un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni effettuate mediante telecopia o altri mezzi tecnici di comunicazione.

Parte B Procedura orale e istruzione

Regola 56

Citazione alla procedura orale.

1. Nella citazione delle parti alla procedura orale ai sensi dell'articolo 75 del regolamento si fa menzione del disposto del paragrafo 3 della presente regola. Il termine di citazione non può essere inferiore a un mese, salvo accordo delle parti su un termine più breve.

2. Quando redige la citazione, l'Ufficio deve segnalare i punti che a suo avviso devono essere discussi ai fini della decisione.

3. Se la parte regolarmente citata alla procedura orale non compare dinanzi all'Ufficio la procedura stessa può essere proseguita in sua assenza.

Regola 57

Istruzione da parte dell'Ufficio.

1. Se l'Ufficio ritiene necessario sentire parti, testimoni o periti, oppure procedere ad un sopralluogo, adotta a tal fine una decisione in cui indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo. Se l'audizione di testimoni o di periti è stata chiesta da una parte, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine

Regolamento 95/2868/CEE

entro il quale la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio il nome e l'indirizzo dei testimoni e dei periti dei quali essa desidera l'audizione.

2. Il termine per la citazione di parti, testimoni e periti non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. La citazione 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 saranno sentiti;

b) i nomi delle parti della procedura, nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma della regola 59, paragrafi da 2 a 5.

Regola 58

Mandato a periti.

1. L'Ufficio decide la forma in cui il perito da esso designato deve presentare la propria perizia.

2. Il mandato del perito deve contenere:

a) una precisa descrizione dell'incarico;

b) il termine per la presentazione della relazione peritale;

c) la designazione delle parti della procedura;

d) l'indicazione di quanto spetta al perito a norma della regola 59, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Le parti ricevono copia della relazione peritale scritta.

4. Le parti possono ricusare il 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 132, paragrafi 1 e 3 del regolamento. Sulla ricusazione decide l'organo dell'Ufficio al quale spetta la designazione del perito.

Regola 59

Spese dell'istruzione.

1. L'Ufficio può subordinare l'esperimento di mezzi istruttori al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l'esperimento, di un importo determinato in base ad una stima delle spese.

2. I testimoni e i periti citati dall'Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto ad un congruo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può altresì concedere un anticipo. La prima frase del presente paragrafo si applica anche per i testimoni e periti che si presentano all'Ufficio senza essere stati citati, purché vengano sentiti in qualità di testimoni o periti.

Regolamento 95/2868/CEE

3. I testimoni ai quali spetta il rimborso a norma del paragrafo 2, hanno diritto ad una congrua indennità per il lavoro assunto; i periti hanno diritto agli onorari per l'attività prestata. Quando i testimoni e i periti sono stati citati dall'Ufficio di sua iniziativa, l'indennità e gli onorari vengono loro corrisposti dopo l'adempimento dei compiti.

4. Gli importi e gli anticipi delle spese da pagare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 sono fissati dal presidente dell'Ufficio e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Gli importi sono calcolati sulla stessa base prevista dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal suo allegato VII.⁵⁹

5. Gli importi dovuti o versati, a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico in via definitiva,

a) dell'Ufficio, qualora esso abbia ritenuto, di propria iniziativa, che fosse necessaria l'audizione dei testimoni o periti,

oppure

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 81 e 82 del regolamento e della regola 94; detta parte rimborsa all'Ufficio gli eventuali anticipi da questo versati.

Regola 60

Verbale delle procedure orali

1. Della procedura orale e dell'istruzione si redige verbale, contenente i seguenti elementi:

a) la data della procedura;

b) i nomi dei funzionari competenti dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti e dei testimoni e periti presenti;

c) le domande e richieste effettuate dalle parti;

d) i mezzi per fornire o ottenere prove;

e) eventualmente, le ordinanze o la decisione adottate dall'Ufficio.

2. Il verbale costituisce parte integrante del fascicolo della domanda o della registrazione del relativo marchio comunitario. Una copia del verbale viene inviata alle parti.

3. Quando testimoni, esperti o parti sono ascoltati in base all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) o d), del regolamento o alla regola 59, paragrafo 2, le loro deposizioni sono registrate.⁶⁰

⁵⁹ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁶⁰ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Parte C

Notifiche

Regola 61

Disposizioni generali sulle notifiche

1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio, le notifiche cui procede l'Ufficio consistono nell'invio del documento originale, o di un tabulato secondo la regola 55, ovvero, per i documenti presentati dalle parti stesse, di duplicati o copie non autenticati.⁶¹

2. La notifica avviene:

a) per posta, secondo la regola 62;

b) mediante consegna a mano, secondo la regola 63;

c) mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio, secondo la regola 64;

d) mediante pubblicazione, secondo la regola 65;

e) mediante telecopia e altri mezzi tecnici di comunicazione, secondo la regola 66.

3. Nel caso in cui il destinatario abbia indicato il suo numero di telefax o delle coordinate per l'invio di comunicazioni utilizzando altri mezzi tecnici, l'Ufficio può scegliere tra questi mezzi di notifica e la notifica per posta.⁶²

Regola 62

Notifica per posta

1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell'Ufficio prescrive tale forma di notifica. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.⁶³

2. Le notifiche a destinatari che non hanno il domicilio, la sede o uno stabilimento nella Comunità e che non hanno nominato un rappresentante a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del regolamento, vengono effettuate spedendo il documento da notificare per posta, come lettera ordinaria, all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio.⁶⁴

⁶¹ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁶² Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁶³ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁶⁴ Paragrafo modificato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

3. La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all'impostazione, salvo che la lettera non venga recapitata, o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione, spetta all'Ufficio provare l'avvenuto recapito e, se del caso, la data dello stesso.

4. La notifica mediante lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.

5. La notifica mediante lettera ordinaria si considera effettuata il decimo giorno successivo all'invio postale.⁶⁵

Regola 63

Notifica mediante consegna a mano

La notifica può essere effettuata nei locali dell'Ufficio mediante consegna a mano del documento da notificare al destinatario, il quale ne dichiara ricevuta.

Regola 64

Notifica mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio.

Per i destinatari per i quali è stata costituita presso l'Ufficio una casella postale, la notifica può effettuarsi anche mediante deposito del documento da notificare in detta casella. Di tale deposito va data notizia scritta nel fascicolo. Nel documento va annotata la data in cui è stato effettuato il deposito. La notifica si considera effettuata il quinto giorno successivo al deposito.

Regola 65

Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione.

1. La notifica mediante telecopia si effettua trasmettendo o l'originale o una copia, secondo la regola 61, paragrafo 1, del documento da notificare. La notifica si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dall'apparato di telefax del ricevente.⁶⁶

2. Le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono determinate dal presidente dell'Ufficio.

Regola 66

Notifica mediante pubblicazione.

⁶⁵ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁶⁶ Paragrafo modificato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

1. Se non è possibile conoscere l'indirizzo del destinatario o se, dopo almeno un tentativo, la notifica secondo la regola 62 è risultata impossibile, la notifica avviene mediante pubblicazione.⁶⁷

2. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della pubblicazione, nonché il giorno da cui decorre il periodo di un mese, al termine del quale il documento si considera notificato.

Regola 67

Notifica al rappresentante.

1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune, ai sensi della regola 75, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.

2. Se per una parte sono stati designati più rappresentanti, è sufficiente la notifica ad uno di essi, a meno che non sia stato indicato un apposito indirizzo per le notifiche, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e).

3. Se più parti hanno designato un rappresentante comune, è sufficiente che il documento sia notificato in un unico esemplare al rappresentante comune.

Regola 68

Correzione di irregolarità della notifica.

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

Regola 69

Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti.

I documenti presentati dalle parti che contengono proposte sostanziali o la dichiarazione di rinuncia a proposte sostanziali devono essere notificati d'ufficio alle altre parti; la notificazione non è necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente l'adozione della decisione.

Parte D

Termini

Regola 70

Computo dei termini.

⁶⁷ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

1. I termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi.
2. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza; l'evento rilevante può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto consiste in una notifica, si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato.
3. 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 del mese dell'anno di scadenza.
4. Il termine è di uno o più mesi, scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se il giorno in cui si è prodotto l'evento è l'ultimo giorno del mese o se nel mese di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno del mese di scadenza.
5. Il termine di una o più settimane, scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.

Regola 71

Durata dei termini.

1. I termini che in forza del regolamento o della presente regola devono essere indicati dall'Ufficio, non possono essere inferiori ad un mese se la parte interessata ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno della Comunità e in tutti gli altri casi non può essere inferiore a due mesi né superiore a sei. Se le circostanze lo giustificano, l'Ufficio può prorogare i termini, su richiesta dell'interessato, presentata prima della scadenza del termine originario.
2. Se vi sono due o più parti, l'Ufficio può subordinare la proroga del termine all'accordo delle altre parti.

Regola 72

Proroga dei termini in casi speciali.

1. Se il termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli indicati al paragrafo 2 la normale corrispondenza 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 ricevere i documenti o la normale corrispondenza viene distribuita. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il presidente dell'Ufficio fissa i giorni di cui alla prima frase.

Regolamento 95/2868/CEE

2. Se il 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 presidente dell'Ufficio ha consentito a che le comunicazioni siano inviate utilizzando mezzi elettronici ai sensi della regola 82, quando si verifica un'interruzione effettiva dei collegamenti dell'istituto con tali mezzi elettronici di comunicazione, il termine è prorogato sino al primo giorno successivo a quello dell'interruzione nel quale l'Ufficio sia aperto per ricevere documenti e nel quale sia consegnata la posta ordinaria. La durata del periodo d'interruzione è stabilita dal presidente dell'Ufficio.⁶⁸

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, altresì, ai termini previsti dal regolamento o dalle presenti regole per gli atti da compiere presso gli uffici di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento.

4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l'Ufficio o viceversa, il presidente dell'Ufficio può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d'inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino ad una data fissata dal presidente. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del presidente specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura.⁶⁹

Parte E

Interruzione della procedura

Regola 73

Interruzione della procedura.

1. La procedura dinanzi all'Ufficio è interrotta:

a) in caso di decesso o incapacità di agire, sia del richiedente o del titolare del marchio comunitario, ovvero della persona facoltizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Tuttavia, se questi eventi non hanno effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 89 del regolamento, la procedura è interrotta soltanto su domanda del rappresentante;

b) se il richiedente o il titolare del marchio comunitario si trovano nell'impossibilità giuridica di proseguire la procedura dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i loro beni;

⁶⁸ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁶⁹ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

c) in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del marchio comunitario o se egli si trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire la procedura dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2. Se conosce l'identità della persona facoltizzata a proseguire dinanzi ad esso la procedura nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'Ufficio comunica a questa persona ed eventualmente alle altre parti che la procedura sarà ripresa alla scadenza di un preciso termine.

3. Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c), la procedura viene ripresa quando l'Ufficio è informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente o quando l'Ufficio ha notificato alle altre parti l'annuncio della nomina di un nuovo rappresentante del titolare del marchio comunitario. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione della procedura, non ha ricevuto un annuncio relativo alla nomina di un nuovo rappresentante, l'Ufficio comunica al richiedente o al titolare del marchio comunitario che:

a) nei casi in cui si applica l'articolo 88, paragrafo 2 del regolamento, la domanda di marchio comunitario è considerata ritirata se l'annuncio non è fatto nei due mesi che seguono la comunicazione stessa;

b) nei casi cui non si applica l'articolo 88, paragrafo 2 del regolamento, la procedura è ripresa con il richiedente o con il titolare del marchio comunitario a decorrere dal giorno della comunicazione stessa.

4. I termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del marchio comunitario alla data di interruzione della procedura, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa della procedura.

Parte F

Rinuncia alla riscossione forzata

Regola 74

Rinuncia alla riscossione forzata.

Il presidente dell'Ufficio può rinunciare alla riscossione forzata di una somma dovuta quando questa è esigua o quando la riscossione è troppo incerta.

Parte G

Rappresentanza

Regola 75

Designazione del rappresentante comune.

Regolamento 95/2868/CEE

1. Se la domanda di marchio comunitario è depositata da più persone e se non viene designato un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda è considerato come rappresentante comune. Tuttavia, se uno dei richiedenti è tenuto a designare un rappresentante abilitato, questo è considerato come rappresentante comune, a meno che il richiedente citato per primo nella domanda non abbia designato un rappresentante abilitato. Le stesse disposizioni si applicano, per i terzi che intervengano congiuntamente per proporre un'opposizione o presentare una richiesta di dichiarazione di decadenza o di nullità nonché per i contitolari di un marchio comunitario.

2. Se, nel corso della procedura, avviene un trasferimento di diritti in favore di più persone e se queste persone non hanno designato un rappresentante comune, si applica il paragrafo 1. Se la sua applicazione è impossibile, l'Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune, entro il termine di due mesi. Se non si risponde a questo invito, l'Ufficio designa un rappresentante comune.

Regola 76

Procura.

1. Gli avvocati e i mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento depositano presso l'Ufficio una procura firmata da depositare nel fascicolo solo se l'Ufficio lo richiede esplicitamente ovvero, quando vi sono più parti nelle procedure nella quali il mandatario agisce dinnanzi all'Ufficio, se l'altra parte lo richiede esplicitamente.⁷⁰

2. Gli impiegati che agiscono per conto di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento depositano presso l'Ufficio una procura firmata che deve essere inserita nel fascicolo.⁷¹

3. La procura può essere depositata in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità. Può verteere su una o più domande o marchi registrati o può presentarsi sotto forma di una procura generale che autorizza il mandatario ad effettuare tutti gli atti procedurali dinnanzi all'Ufficio nei quali la persona che dà la procura è parte.⁷²

4. Quando una procura firmata deve essere depositata secondo i paragrafi 1 o 2, l'Ufficio fissa un termine entro il quale tale procura deve essere depositata. Se la procura non è depositata entro tale termine, la procedura continua con la persona rappresentata. Gli atti compiuti dal mandatario, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati come non avvenuti se

⁷⁰ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁷¹ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁷² Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

la persona rappresentata non li conferma entro un termine stabilito dall'Ufficio. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento.⁷³

5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, altresì, agli atti di revoca delle procure.

6. Il rappresentante la cui procura sia estinta continua ad essere considerato tale finché l'estinzione della procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

7. Salvo contraria disposizione dell'atto di procura, questa non si estingue, nei confronti dell'Ufficio, con la morte del rappresentato.

8. Quando la designazione di un mandatario è comunicata all'Ufficio, i nomi e l'indirizzo del mandatario sono indicati secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e).

Quando un mandatario già designato agisce dinnanzi all'Ufficio, indica il nome e, di preferenza, il numero di identificazione che gli è stato attribuito dall'Ufficio.

Se una parte designa più mandatarî, questi possono, nonostante eventuali disposizioni contrarie della procura, agire sia in comune sia separatamente.⁷⁴

9. La designazione o la procura di un'associazione di mandatarî saranno considerate una designazione o procura di qualunque mandatario che opera nell'ambito di tale associazione.⁷⁵

Regola 77

Rappresentanza.

Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato. Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse stata inviata dal rappresentato.

Regola 78

Modifica dell'elenco dei mandatarî abilitati.

1. Il mandatario viene radiato dall'elenco dei mandatarî abilitati di cui all'articolo 89 del regolamento qualora ne faccia richiesta.

2. Il mandatario viene radiato d'ufficio dall'elenco:

a) in caso di decesso o di incapacità legale;

⁷³ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁷⁴ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁷⁵ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

b) se non possiede più la cittadinanza di uno Stato membro, a meno che il presidente dell'Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, lettera b) del regolamento;

c) se non ha più il suo domicilio professionale o la sua sede di lavoro nella Comunità;

d) in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera c), prima frase del regolamento.

3. 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 centrale della proprietà industriale dello Stato membro di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera c), prima frase.

4. A sua richiesta, presentata a norma dell'articolo 89, paragrafo 3 del regolamento, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nell'elenco dei mandatarie abilitati qualora non sussistano più le condizioni per la radiazione.

5. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'Ufficio dei marchi del Benelux e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l'Ufficio.

6. Le modifiche dell'elenco dei mandatarie abilitati, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Parte H

Comunicazioni scritte e moduli

Regola 79

Comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi.

La domanda di registrazione del marchio comunitario e qualsiasi altra domanda contemplata dal regolamento come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio viene presentata come segue:

a) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, consegnandolo di persona o trasmettendolo con altri mezzi;⁷⁶

b) inviando un documento per telefax, secondo la regola 80;⁷⁷

c) (omissis);⁷⁸

⁷⁶ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁷⁷ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

d) trasmettendo il contenuto della comunicazione mediante mezzi elettronici, secondo la regola 82.

Regola 79 bis

Allegati alle comunicazioni scritte

Quando un documento o un elemento di prova viene presentato, secondo la regola 79, lettera a), da una parte nell'ambito di una procedura dinnanzi all'Ufficio che coinvolge più di una parte nella procedura, il documento o l'elemento di prova e qualunque eventuale allegato vengono presentati in tante copie quante sono le parti nella procedura.⁷⁹

Regola 80

Comunicazioni mediante telecopia.

1. Quando una domanda di registrazione di un marchio comunitario è inviata all'Ufficio tramite telefax e contiene una riproduzione del marchio di cui alla regola 3, paragrafo 2, che non è conforme ai requisiti stabiliti da tale regola, la riproduzione richiesta ai fini della pubblicazione è inviata all'Ufficio secondo la regola 79, lettera a). Se la riproduzione perviene all'Ufficio entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione del telefax, tale riproduzione viene considerata come pervenuta all'Ufficio alla data di ricezione del telefax.⁸⁰

2. L'Ufficio informa il mittente nei casi in cui la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, invitandolo ad effettuare, entro un preciso termine, la ritrasmissione dell'originale mediante telecopia o la presentazione dell'originale secondo la regola 79, lettera a). Se questa richiesta è soddisfatta entro il termine indicato, la data di ricezione della ritrasmissione o dell'originale si considera come data di ricezione della comunicazione originale, fermo restando che, qualora i difetti riguardino l'attribuzione della data di deposito della domanda di registrazione del marchio, si applicano le disposizioni sulla data di deposito. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, la comunicazione si considera non ricevuta.

3. Le comunicazioni inviate all'Ufficio mediante telecopia si considerano debitamente firmate se sulla telecopia compare la riproduzione della firma. Quando una comunicazione è inviata tramite mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente viene considerata equivalente alla firma.⁸¹

⁷⁸ Lettera soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁷⁹ Regola inserita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁸⁰ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁸¹ Paragrafo modificato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

4. (omissis).⁸²

Regola 81

(omissis).⁸³

Regola 82

Comunicazioni tramite mezzi elettronici.

1. Il presidente dell'Ufficio determina se, in quale misura e in quali condizioni tecniche le comunicazioni possono essere inviate all'Ufficio tramite mezzi elettronici.⁸⁴
2. Se la comunicazione è presentata tramite mezzi elettronici, si applicano le stesse disposizioni della regola 80, paragrafo 2.
3. Se la comunicazione è presentata all'Ufficio tramite mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.
4. (omissis).⁸⁵

Regola 83

Moduli

1. L'Ufficio mette a disposizione del pubblico moduli gratuiti per:
 - a) la presentazione della domanda di marchio comunitario, compresa eventualmente la richiesta di una relazione di ricerca;
 - b) la presentazione di un'opposizione;
 - c) la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità;
 - d) la presentazione della domanda di registrazione del trasferimento, nonché il formulario di trasferimento e il documento di trasferimento ai sensi della regola 31, paragrafo 5;
 - e) la presentazione della domanda di registrazione di una licenza;
 - f) la domanda di rinnovo di un marchio comunitario;
 - g) la presentazione di un ricorso;

⁸² Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁸³ Regola soppressa dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁸⁴ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁸⁵ Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

- h) il conferimento della procura al mandatario, sotto forma speciale o generale;
 - i) la trasmissione all'Ufficio di una domanda internazionale o di una designazione successiva, ai sensi del protocollo di Madrid.
2. Le parti della procedura dinnanzi all'Ufficio possono inoltre utilizzare:
- a) i moduli previsti dal trattato sul diritto dei marchi o conformi alle raccomandazioni dell'assemblea dell'Unione di Parigi 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.
3. L'Ufficio rende disponibili i moduli di cui al paragrafo 1 in tutte le lingue ufficiali della Comunità.⁸⁶

Parte I

Informazione del pubblico

Regola 84

Registro dei marchi comunitari.

- 1. Il registro dei marchi comunitari può essere tenuto in forma di base elettronica di dati.
- 2. Sono iscritti nel registro dei marchi comunitari:
 - a) la data di presentazione della domanda;
 - b) il numero del fascicolo della domanda;
 - c) la data della pubblicazione della domanda;
 - d) il nome e l'indirizzo del richiedente;⁸⁷
 - e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, prima frase del regolamento; quando vi siano più rappresentanti si iscrivono soltanto il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole "e altri"; nel caso dell'associazione di rappresentanti, si iscrivono soltanto il nome e l'indirizzo dell'associazione;
 - f) la riproduzione del marchio con indicazioni circa il tipo di riproduzione, salvo se si tratta di un marchio contemplato dalla regola 3, paragrafo 1; in caso di registrazione di marchio a

⁸⁶ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁸⁷ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

colori, l'annotazione "a colori" e l'indicazione dei colori utilizzati, se necessario, una descrizione del marchio;

g) la denominazione dei prodotti e servizi, raggruppati in base alle classi della classificazione dell'Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di tale classificazione;

h) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità ai sensi dell'articolo 30 del regolamento;

i) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento;

j) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell'articolo 34 del regolamento;

k) l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all'uso che ne è stato fatto;

l) una dichiarazione con cui il richiedente rinuncia al diritto esclusivo su un elemento del marchio ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento;

m) l'indicazione che si tratta di un marchio comunitario collettivo;

n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento;

o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione.

p) una dichiarazione secondo la quale la domanda risulta dalla trasformazione di una registrazione internazionale designante la Comunità europea, ai sensi dell'articolo 156 del regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale alla Comunità europea successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.⁸⁸

3. Nel registro dei marchi comunitari si iscrivono inoltre, con la relativa data di annotazione:

a) le modificazioni del nome, dell'indirizzo professionale o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio comunitario, oppure dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;

⁸⁸ Lettera aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 782 del 26-04-2004

Regolamento 95/2868/CEE

- b) le modificazioni del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, prima frase del regolamento;
- c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
- d) le modificazioni del marchio ai sensi dell'articolo 48 del regolamento e le correzioni di errori;
- e) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 69 del regolamento;
- f) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio anteriore registrato di cui all'articolo 34 del regolamento, a norma dell'articolo 35 del regolamento;
- g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'articolo 17 del regolamento;
- h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento e il tipo di diritto reale;
- i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20 del regolamento e le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 21 del regolamento;⁸⁹
- j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, ed eventualmente il tipo della licenza ai sensi della regola 34;
- k) il rinnovo della registrazione ai sensi dell'articolo 47 del regolamento e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 4 del regolamento;
- l) la menzione della data di scadenza della registrazione a norma dell'articolo 47 del regolamento;
- m) la dichiarazione di rinuncia del titolare del marchio ai sensi dell'articolo 49 del regolamento;
- n) la data di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 55 del regolamento o della domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 4 del regolamento;
- o) la data e il tenore della decisione sulla domanda o sulla domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6 o dell'articolo 96, paragrafo 6, terza frase del regolamento;
- p) la menzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2 del regolamento;

⁸⁹ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera e);

r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;

s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j).

t) la sostituzione del marchio comunitario con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 152 del regolamento;⁹⁰

u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario che è stata registrata come marchio comunitario in conformità con quanto disposto dall'articolo 143, paragrafo 1 del regolamento;⁹¹

v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su un marchio comunitario in conformità con quanto disposto dall'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento;⁹²

w) la divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 48 bis del regolamento e della regola 25 bis, nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;⁹³

x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 77 bis del regolamento, se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate.⁹⁴

4. Il presidente dell'Ufficio può stabilire che vengano registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3.

5. Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio.

6. Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autenticati o non autenticati, dietro pagamento di una tassa.

Parte J

Bollettino dei marchi comunitari e Gazzetta ufficiale dell'Ufficio

Regola 85

Bollettino dei marchi comunitari.

⁹⁰ Lettera aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 782 del 26-04-2004

⁹¹ Lettera aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 782 del 26-04-2004

⁹² Lettera aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 782 del 26-04-2004

⁹³ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

⁹⁴ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005.

Regolamento 95/2868/CEE

1. Il Bollettino dei marchi comunitari viene pubblicato nei modi e secondo la frequenza determinati dal presidente dell'Ufficio.⁹⁵
2. Sul Bollettino dei marchi comunitari vengono pubblicate le domande e le iscrizioni nel registro, come pure gli altri dati concernenti le domande o le registrazioni dei marchi da pubblicare in forza del regolamento o delle presenti regole.
3. Quando le informazioni da pubblicare in forza del regolamento o delle presenti regole vengono pubblicati nel Bollettino dei marchi comunitari, la data riportata sul numero del Bollettino in cui sono pubblicati va considerata come data di pubblicazione delle informazioni stesse.
4. 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.
5. Gli elementi della domanda di marchio comunitario indicati nell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento come pure qualsiasi altra informazione la cui pubblicazione sia prescritta dalla regola 12, sono pubblicati, se necessario, in tutte le lingue ufficiali della Comunità.
6. L'Ufficio prende in considerazione la traduzione presentata dal richiedente. Se la lingua della domanda non è una delle lingue dell'Ufficio, viene inviata al richiedente la traduzione nella seconda lingua indicata dal richiedente stesso. Quest'ultimo può proporre modifiche alla traduzione entro un termine indicato dall'Ufficio. Se il richiedente non risponde entro tale termine o se l'Ufficio ritiene che le modifiche proposte non siano adeguate, viene pubblicata la versione proposta dall'Ufficio.

Regola 86

Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

1. La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio è una pubblicazione periodica. L'Ufficio può mettere a disposizione del pubblico le Gazzette ufficiali sotto forma di CD-ROM o in altre forme a lettura elettronica.
2. La Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. Il presidente dell'Ufficio può stabilire che determinate informazioni siano pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Regola 87

Banca di dati.

⁹⁵ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

1. L'Ufficio dispone di una banca elettronica di dati relativa alle domande di registrazione di marchi e alle iscrizioni nel registro. L'Ufficio può anche mettere a disposizione il contenuto di questa banca di dati sotto forma di CD-ROM o in altre forme a lettura elettronica.

2. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le condizioni di accesso alla banca di dati e il modo in cui il contenuto di tale banca di dati può essere messo a disposizione tramite lettura elettronica, nonché le relative tariffe.

Parte K

Consultazione e conservazione dei fascicoli

Regola 88

Parti di fascicolo escluse dalla consultazione.

Sono esclusi dalla consultazione, a norma dell'articolo 84, paragrafo 4 del regolamento, i seguenti documenti:

- a) i documenti concernenti l'astensione o la ricusazione di cui all'articolo 132 del regolamento;
- b) i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti destinati alla preparazione di decisioni e altre pronunce;
- c) le parti di fascicolo riguardo alle quali l'interessato abbia manifestato, prima della presentazione della richiesta di consultazione, uno specifico interesse di riservatezza, a meno che la consultazione di tali parti non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.

Regola 89

Modalità della consultazione.

1. La consultazione del fascicolo del marchio comunitario per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Le modalità della consultazione sono stabilite dal presidente dell'Ufficio.

Se la consultazione avviene secondo quanto previsto nei paragrafi 3, 4 e 5, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non deve essere versata se la consultazione su mezzi tecnici di memoria viene effettuata in linea.⁹⁶

2. Nella richiesta di consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio comunitario che non è stata ancora pubblicata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, si deve indicare e

⁹⁶ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

dimostrare che il richiedente ha acconsentito alla consultazione oppure ha affermato che dopo la registrazione del marchio farà valere i diritti che ne discendono contro il richiedente che sollecita la consultazione.⁹⁷

3. La consultazione ha luogo nella sede dell'Ufficio.

4. Su richiesta, è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie. Le copie sono soggette al pagamento di una tassa.

5. Su richiesta, l'Ufficio rilascia, dietro pagamento di una tassa, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio comunitario o dei documenti del fascicolo che possono essere trasmesse a norma del paragrafo 4.

6. I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento alle condizioni elencate ai paragrafi 1, 3 e 4 e nel rispetto della regola 88.⁹⁸

Regola 90

Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli.

Ferme restando le restrizioni dell'articolo 84 del regolamento e della regola 88, l'Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi comunitari per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. L'Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire.

Regola 91

Conservazione dei fascicoli

1. Il presidente dell'Ufficio determina la forma nella quale sono conservati i fascicoli.

2. Quando i fascicoli sono conservati su supporto elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati senza limiti di tempo. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo alla loro ricezione da parte dell'Ufficio e che è stabilito dal presidente dell'Ufficio.

3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti dei fascicoli sono conservati in forme diverse da quella elettronica, i documenti e gli elementi di prova che costituiscono una parte di tali

⁹⁷ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

⁹⁸ Comma aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 782 del 26-04-2004

Regolamento 95/2868/CEE

fascicoli sono conservati per cinque anni almeno a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale si verifica uno degli eventi sotto elencati:

- a) la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata;
- b) la registrazione del marchio comunitario scade completamente secondo l'articolo 47 del regolamento;
- c) la rinuncia integrale al marchio comunitario viene registrata secondo l'articolo 49 del regolamento;
- d) il marchio comunitario è integralmente cancellato dal registro ai sensi degli articoli 56, paragrafo 6, o 96, paragrafo 6, del regolamento.⁹⁹

Parte L

Assistenza amministrativa

Regola 92

Informazioni e comunicazioni reciproche tra l'Ufficio e le competenti autorità degli Stati membri.

1. L'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si comunicano reciprocamente, su richiesta, ogni utile indicazione sulla presentazione di domande di marchi comunitari o di marchi nazionali, nonché sulle procedure che riguardano tali domande e i marchi successivamente registrati. A queste comunicazioni non si applicano le limitazioni dell'articolo 84 del regolamento.
2. L'Ufficio e le autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri si scambiano direttamente le comunicazioni derivanti dall'applicazione del regolamento o delle presenti regole. Tali comunicazioni possono anche essere effettuate tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.
3. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 incombono all'autorità che effettua le comunicazioni, che sono esenti da tasse.

Regola 93

Consultazione dei fascicoli da parte o per il tramite delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri.

1. La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri dei fascicoli dei marchi comunitari per i quali sia stata presentata la domanda o effettuata la registrazione può avvenire nell'originale o in copia; negli altri casi non si applicano le disposizioni della regola 89.

⁹⁹ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

2. Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad essi, consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio o delle relative copie. Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall'articolo 84 del regolamento. L'Ufficio non può imporre tasse per tali consultazioni.

3. Nella comunicazione dei fascicoli o delle relative copie l'Ufficio segnala alle autorità giudiziarie degli Stati membri le limitazioni alle quali l'articolo 84 del regolamento e la regola 88 sottopongono la consultazione del fascicolo relativo al marchio comunitario per il quale sia stata presentata la domanda o effettuata la registrazione.

Parte M

Spese

Regola 94

Ripartizione e determinazione delle spese.

1. La ripartizione delle spese ai sensi dell'articolo 81, paragrafi 1 e 2 del regolamento è stabilita nella decisione sull'opposizione, nella decisione sulla domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità del marchio comunitario oppure nella decisione sul ricorso.

2. La ripartizione delle spese in base all'articolo 81, paragrafi 3 e 4 del regolamento è fissata in una decisione sulle spese adottata dalla divisione di opposizione, dalla divisione di annullamento o dalla commissione di ricorso.

3. Quando l'importo delle spese non è stato fissato secondo l'articolo 81, paragrafo 6, prima frase, del regolamento, la richiesta di fissazione delle spese è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui al paragrafo 7, lettera d), della regola, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne la credibilità. Quando l'importo di tali spese è fissato secondo l'articolo 81, paragrafo 6, prima frase, del regolamento, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti dal paragrafo 7, lettera d), della presente regola, siano esse state effettivamente sostenute o no.¹⁰⁰

4. La richiesta, presentata a norma dell'articolo 81, paragrafo 6, terza frase del regolamento, di revisione della decisione del cancelliere in merito alla determinazione delle spese deve essere motivata e presentata all'Ufficio entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione.¹⁰¹

¹⁰⁰ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

¹⁰¹ Paragrafo modificato dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

5. La divisione d'opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decidono in merito alla richiesta di cui al paragrafo 4 senza procedura orale.

6. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere a norma dell'articolo 81, paragrafo 1 del regolamento si limitano alle tasse versate dall'altra parte per l'opposizione, per la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità e per il ricorso.

7. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3 della regola, le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente devono essere sostenute dalla parte soccombente secondo l'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento, entro i limiti dei seguenti importi massimi:

a) se la parte non è rappresentata da un mandatario, le spese di viaggio e di soggiorno di una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove la procedura orale o l'istruzione si svolge ai sensi della regola 56, 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;

ii) tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima;

iii) le spese di soggiorno secondo quanto indicato all'articolo 13 dell'allegato VII allo statuto dei funzionari delle Comunità europee;

b) le spese di viaggio dei rappresentanti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, secondo i tassi previsti alla lettera a), punti i) e ii), della presente regola;

c) le spese di viaggio, le spese di soggiorno, l'indennità per compensare i mancati guadagni e le spese cui hanno diritto i testimoni e i periti sono rimborsate secondo la regola 59, paragrafi 2, 3 o 4, nella misura in cui le somme siano in ultima analisi imputabili a una parte della procedura secondo la regola 59, paragrafo 5, lettera b);

d) le spese di rappresentanza, di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento,

i) dell'opponente nella procedura di opposizione:

300 EUR;

ii) del richiedente nella procedura di opposizione:

300 EUR;

iii) del richiedente nella procedura di decadenza o di nullità del marchio comunitario:

450 EUR;

iv) del titolare del marchio nella procedura di decadenza o di nullità del marchio comunitario:

Regolamento 95/2868/CEE

450 EUR;

v) del ricorrente nella procedura di ricorso:

550 EUR;

vi) dell'opponente nella procedura di ricorso:

550 EUR;

vii) quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state convocate ai sensi della regola 56, gli importi di cui ai punti da i) a vi) sono maggiorati di 400 EUR;

e) in caso di pluralità di richiedenti o di titolari della domanda o della registrazione del marchio comunitario o in caso di pluralità di opposenti o di ricorrenti in decadenza o in nullità che abbiano deposto congiuntamente l'opposizione o la richiesta di decadenza o di nullità, la parte perdente deve sostenere le spese di cui alla lettera a) per una sola persona;

f) quando la parte vincente è stata rappresentata da uno o più mandatari ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, la parte perdente deve sostenere le spese di cui alle lettere b) e d) della presente regola per una sola persona;

g) la parte perdente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente le spese e gli onorari diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f).¹⁰²

Parte N

Lingue

Regola 95

Domande e dichiarazioni.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 115, paragrafo 5 del regolamento,

a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di marchio comunitario può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda;

b) ogni domanda o dichiarazione relativa ad un marchio comunitario registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio, a scelta. Tuttavia, se la domanda viene presentata su moduli messi a disposizione dall'Ufficio secondo la regola 83, può essere usata una qualsiasi versione nelle lingue ufficiali della Comunità di tali moduli, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio.

Regola 96

¹⁰² Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Procedura scritta.

1. Salve le disposizioni dell'articolo 115, paragrafi 4 e 7 del regolamento e le disposizioni contrarie del presente regolamento d'esecuzione, in caso di procedura scritta dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue ufficiali dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua procedurale, esse devono fornire una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente del marchio comunitario è l'unica parte della procedura dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio comunitario non è una delle lingue dell'Ufficio, la traduzione va fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

2. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle presenti regole, i documenti destinati ad essere utilizzati nelle procedure dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea. Se la lingua in cui tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato ne venga presentata una traduzione nella lingua procedurale, o, a scelta della parte della procedura, in una delle lingue dell'Ufficio.

Regola 97

Procedura orale.

1. Chiunque sia parte di una procedura orale dinanzi all'Ufficio può usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue ufficiali della Comunità, purché provveda al servizio di interpretazione nella lingua procedurale. Se si tratta di procedura orale riguardante la domanda di registrazione di un marchio, il richiedente può usare o la lingua della domanda o la seconda lingua da lui indicata.

2. Nella procedura orale riguardante la domanda di registrazione di un marchio, i funzionari dell'Ufficio possono usare o la lingua della domanda o la seconda lingua indicata dal richiedente. In tutte le altre procedure orali essi possono usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue dell'Ufficio, purché, le parti della procedura vi abbiano consentito.

3. Nel corso dell'istruzione le parti, i testimoni e i periti che devono essere sentiti ma che non sanno esprimersi a sufficienza nella lingua procedurale possono usare una delle lingue ufficiali della Comunità europea. Se l'esperimento del mezzo istruttorio è stato disposto su richiesta di una delle parti della procedura, le parti, i testimoni e i periti che si esprimono in lingue diverse dalla lingua procedurale possono essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede all'interpretazione nella lingua procedurale. Nelle procedure riguardanti la domanda di registrazione di un marchio comunitario può essere usata, anziché la lingua della domanda, la seconda lingua indicata dal richiedente. In tutte le procedure in cui vi sia una sola parte l'Ufficio, su richiesta della parte interessata, può consentire deroghe alle disposizioni del presente paragrafo.

Regolamento 95/2868/CEE

4. Previo accordo di tutte le parti e dell'Ufficio, nella procedura orale può essere usata una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea.

5. Se necessario, l'Ufficio può provvedere a proprie spese all'interpretazione nella lingua procedurale o, eventualmente, nelle sue altre lingue ufficiali, a meno che tale interpretazione non sia a carico di una delle parti.

6. Le dichiarazioni rese nel corso della procedura orale dai funzionari dell'Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio vengono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un'altra lingua vengono scritte a verbale nella lingua procedurale. Le modifiche al testo della domanda di registrazione del marchio comunitario vengono iscritte a verbale nella lingua procedurale.

Regola 98

Traduzioni

1. Se deve essere presentata la traduzione di un documento, tale traduzione deve identificare il documento cui si riferisce e riprodurre la struttura e il contenuto del documento originale. L'Ufficio può esigere che entro un termine da esso fissato venga presentato un attestato in cui si certifica che la traduzione corrisponde all'originale. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità di autenticazione delle traduzioni.

2. Salvo disposizioni contrarie del regolamento o delle presenti regole, un documento per il quale una traduzione deve essere presentata viene considerato come non ricevuto dall'Ufficio:

a) quando la traduzione è pervenuta all'Ufficio dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del documento originale o della traduzione;

b) nel caso del paragrafo 1, quando il certificato non viene presentato entro il termine fissato.¹⁰³

Regola 99

Valore giuridico della traduzione.

Salvo prova contraria, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale.

Parte O

Organizzazione dell'Ufficio

Regola 100

Decisioni adottate da un solo membro

¹⁰³ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

I casi nei quali le decisioni della divisione di opposizione o della divisione di annullamento sono adottate da un solo membro, secondo l'articolo 127, paragrafo 2, o l'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento, sono le seguenti:

- a) le decisioni di ripartizione delle spese;
- b) le decisioni di fissazione delle spese da rimborsare ai sensi dell'articolo 81 paragrafo 6, prima frase, del regolamento;
- c) le decisioni di archiviazione o di non luogo a deliberare;
- d) le decisioni di rigetto di un'opposizione per irricevibilità prima della scadenza del termine di cui alla regola 18, paragrafo 1;
- e) le decisioni di sospensione della procedura;
- f) le decisioni di riunire o separare opposizioni multiple ai sensi della regola 21, paragrafo 1.¹⁰⁴

Titolo XII

Reciprocità

Regola 101

Pubblicazione della reciprocità.

1. Il presidente dell'Ufficio domanda all'occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati membri della Comunità la reciprocità di trattamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento.¹⁰⁵
2. Quando constati che è concessa la reciprocità di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.¹⁰⁶
3. L'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione di cui al paragrafo 2, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di

¹⁰⁴ Regola sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

¹⁰⁵ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

¹⁰⁶ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.¹⁰⁷

4. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

TITOLO XIII¹⁰⁸

PROCEDURE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

DEI MARCHI

Parte A

Registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario

Regola 102

Deposito di una domanda internazionale

1. Il modulo fornito dall'Ufficio per il deposito di una domanda internazionale, di cui all'articolo 142, paragrafo 1, del regolamento, deve essere un adattamento del modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (d'ora in avanti "l'Ufficio internazionale"); dovrà avere lo stesso formato ma comprenderà indicazioni ed elementi supplementari considerati necessari o adeguati in base alle presenti regole. I

richiedenti potranno inoltre utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* al modulo di richiesta di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale, di cui all'articolo 144 del regolamento.

3. L'Ufficio informerà il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio.

4. Quando la domanda internazionale viene presentata in una lingua ufficiale della Comunità europea che non è una delle lingue autorizzate dal Protocollo di Madrid per il deposito di una domanda internazionale e quando la domanda internazionale non contiene o non è accompagnata da una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento, il richiedente autorizza l'Ufficio ad allegare alla domanda internazionale una traduzione di tale elenco di prodotti e di servizi e di qualunque altro testo nella lingua nella quale la domanda deve essere presentata all'Ufficio

¹⁰⁷ Paragrafo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

¹⁰⁸ Titolo aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 782 del 26-04-2004

internazionale conformemente all'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento. Se la traduzione non è stata stabilita nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio comunitario sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione.

Regola 103

Esame delle domande internazionali

1. Quando l'Ufficio riceve una domanda internazionale e la tassa di cui all'articolo 142, paragrafo 5, del regolamento dovuta per la domanda internazionale non è stata versata, l'Ufficio informa il richiedente che la domanda internazionale non verrà considerata depositata sino a che tale tassa non sarà stata versata.

2. Quando l'esame della domanda internazionale pone in evidenza una delle seguenti irregolarità, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine fissato dall'Ufficio:

a) il deposito della domanda internazionale non viene effettuato utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento alla regola 102, paragrafo 1, e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tale modulo;

b) l'elenco dei prodotti e servizi che figurano nella domanda internazionale non è contenuto nell'elenco dei prodotti e servizi che appaiono nella domanda di base di marchio comunitario o nel marchio comunitario di base;

c) il marchio che è oggetto della domanda internazionale non è identico al marchio così come esso appare nella domanda di marchio comunitario di base o nel marchio comunitario di base;

d) le indicazioni della domanda internazionale relativa al marchio diverse da una clausola di non responsabilità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio comunitario di base o nel marchio comunitario di base;

e) se il colore viene rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio comunitario di base o il marchio comunitario di base non ha lo stesso o gli stessi colori; o

f) in funzione delle indicazioni contenute nel modulo internazionale, il richiedente non è abilitato a depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii) del Protocollo di Madrid.

3. Quando il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio ad inserire una traduzione conformemente alla regola 102, paragrafo 4, o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi la domanda internazionale deve fondarsi, l'Ufficio invita il richiedente a fornire le indicazioni richieste entro un termine fissato dall'Ufficio.

4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 2 non vengono corrette o se le indicazioni richieste dal paragrafo 3 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

Regola 104

Invio della domanda internazionale

L'Ufficio invia la domanda internazionale all'Ufficio internazionale unitamente alla certificazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Madrid dal momento in cui la domanda internazionale risulta conforme alle disposizioni previste dalle regole 102 e 103, nonché dagli articoli 141 e 142 del regolamento.

Regola 105

Designazioni successive

1. L'Ufficio invita il richiedente che presenta una domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento a porre rimedio alle seguenti irregolarità entro un termine fissato dall'Ufficio:

a) la domanda di estensione territoriale non è presentata utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento alla regola 102, paragrafi 1 e 2 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tali moduli;

b) la domanda di estensione territoriale non precisa il numero della registrazione internazionale alla quale si riferisce;

c) l'elenco dei prodotti e dei servizi non è contenuto nell'elenco di prodotti e servizi che figura nella registrazione internazionale; o

d) secondo le indicazioni fornite nel modulo internazionale, il richiedente che domanda l'estensione territoriale non è abilitato a formulare una designazione successiva alla registrazione internazionale attraverso l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid.

2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 non vengono corrette entro il termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta di inviare la domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale all'Ufficio internazionale.

3. L'Ufficio informa il richiedente che domanda l'estensione territoriale della data in cui ha ricevuto la domanda di estensione territoriale.

4. L'Ufficio invia la domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale all'Ufficio internazionale nel momento in cui è stato posto rimedio alle irregolarità di cui al paragrafo 1 della presente regola e i requisiti indicati all'articolo 144 del regolamento risultano soddisfatti.

Regola 106

Dipendenza della registrazione internazionale dalla domanda o dalla registrazione di base

1. L'Ufficio invia una comunicazione all'Ufficio internazionale quando, entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale,
 - a) la domanda di marchio comunitario sulla quale era basata la registrazione internazionale è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata rifiutata con decisione definitiva;
 - b) il marchio comunitario sul quale era fondata la registrazione internazionale ha cessato di produrre effetti poiché è stato oggetto di rinuncia, non è stato rinnovato, è stato revocato o è stato dichiarato nullo dall'Ufficio con decisione definitiva ovvero da un tribunale dei marchi comunitari, sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione;
 - c) la domanda di marchio comunitario o il marchio comunitario sul quale era 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 dalla quale tali fatti e decisioni producono effetto;
 - d) nel caso di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), la richiesta di annullamento della registrazione internazionale;
 - e) quando l'atto di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), riguarda la domanda o la registrazione di base unicamente per alcuni dei prodotti e servizi, l'elenco di tali prodotti e servizi, ovvero dei prodotti e servizi che non sono interessati;
 - f) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di ciascuna domanda di marchio comunitario o di registrazione di cui si tratta.
3. L'Ufficio invia una comunicazione all'Ufficio internazionale quando, alla fine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione internazionale,
 - a) è pendente un ricorso contro una decisione di un esaminatore di rifiutare, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, la domanda di marchio comunitario sulla quale è fondata la registrazione internazionale;
 - b) è pendente un'opposizione contro la domanda di marchio comunitario sulla quale è fondata la registrazione internazionale;

Regolamento 95/2868/CEE

c) è pendente una domanda di revoca o di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario sul quale è fondata la registrazione internazionale;

d) è stata fatta menzione nel registro dei marchi comunitari che è stata presentata una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità dinanzi ad un tribunale dei marchi comunitari contro il marchio comunitario sul quale è basata la registrazione internazionale, ma non è ancora stata fatta menzione, nel registro, della decisione del tribunale dei marchi comunitari sulla domanda riconvenzionale.

4. Dal momento in cui le procedure di cui al paragrafo 3

si sono concluse con una decisione definitiva o un'iscrizione nel registro, l'Ufficio invia una comunicazione all'Ufficio internazionale conformemente al paragrafo 2.

5. Qualunque riferimento nei paragrafi 1 e 3 ad un marchio comunitario sul quale è fondata la registrazione internazionale s'intende anche come un riferimento ad una registrazione di marchio comunitario risultante da una domanda di marchio comunitario sulla quale era basata la domanda internazionale.

Regola 107

Rinnovi

La registrazione internazionale viene rinnovata direttamente presso l'Ufficio internazionale.

Parte B

Registrazione internazionale che designa la Comunità europea

Regola 108

Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

1. Quando la preesistenza di uno o più marchi precedentemente registrati, come indicata all'articolo 34 del regolamento, è stata rivendicata in una domanda internazionale ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento, il titolare presenta, entro i tre mesi successivi alla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio, una copia della registrazione in questione. Tale copia deve essere certificata da parte dell'autorità competente quale copia conforme della registrazione corrispondente.

2. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento, la comunicazione di cui al paragrafo 1

contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento.

Regolamento 95/2868/CEE

3. Il Presidente dell'Ufficio può decidere che i documenti che devono essere forniti dal titolare possono essere meno numerosi di quelli richiesti ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui l'Ufficio dispone delle informazioni necessarie provenienti da altre fonti.

Regola 109

Esame delle rivendicazioni di preesistenza

1. Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi della regola 108, paragrafo 1, non sia conforme all'articolo 34 del regolamento o non soddisfi gli altri requisiti posti dalla regola 108, invita il titolare a porre rimedio alle irregolarità constatate entro un termine fissato dall'Ufficio.

2. Se i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti entro il termine fissato, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale viene perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza cessa di esistere solo per i prodotti e i servizi interessati.

3. L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 2. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza.

4. L'Ufficio notifica all'Ufficio dei marchi del Benelux o al Servizio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato la rivendicazione di preesistenza a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 2.

Regola 110

Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, direttamente dinanzi all'Ufficio, la preesistenza di uno o più marchi registrati in precedenza, così come indicato all'articolo 35 del regolamento, a decorrere dalla data in cui l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, ha pubblicato che non è stato notificato alcun rifiuto di protezione della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ovvero se, in caso di rifiuto, quest'ultimo è stato ritirato, ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento.

2. Quando la preesistenza viene rivendicata dinanzi all'Ufficio entro la data prevista al paragrafo 1, la rivendicazione di preesistenza viene considerata ricevuta dall'Ufficio alla data indicata al paragrafo 1.

3. Una domanda di rivendicazione di preesistenza ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento e del paragrafo 1 contiene:

a) un'indicazione secondo la quale la rivendicazione di preesistenza viene effettuata per una registrazione internazionale basata sul Protocollo Madrid;

Regolamento 95/2868/CEE

- b) il numero di registrazione della registrazione internazionale;
- c) il nome e l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale di cui alla regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- d) quando il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera e);
- e) un'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio precedente è stato registrato, la data in cui la registrazione corrispondente ha avuto effetto, il numero della registrazione interessata nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio precedente è stato registrato;
- f) quando la preesistenza viene rivendicata per una parte dei prodotti e servizi compresi nella registrazione precedente, l'indicazione dei prodotti e dei servizi che sono oggetto della rivendicazione di preesistenza;
- g) una copia della registrazione corrispondente certificata dall'autorità competente quale copia conforme;
- h) quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure dinnanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento, la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento.

4. Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a porre rimedio a tali irregolarità. Se non viene posto rimedio alle irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio, quest'ultimo respinge la domanda.

5. Quando l'Ufficio ha accettato la domanda di rivendicazione di preesistenza ne informa l'Ufficio internazionale indicando:

- 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 precedente è stato registrato,
- c) il numero della registrazione interessata e
- d) la data a partire dalla quale la registrazione corrispondente ha avuto effetto.

6. L'Ufficio informa l'Ufficio dei marchi del Benelux o il Servizio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato in merito alla domanda di rivendicazione di preesistenza una volta che essa sia stata accettata dall'Ufficio.

7. Il Presidente dell'Ufficio può decidere che i documenti che devono essere forniti dal titolare della registrazione internazionale possono essere meno numerosi di quelli richiesti dal

paragrafo 1, lettera g), nella misura in cui l'Ufficio dispone delle informazioni necessarie provenienti da altre fonti.

Regola 111

Decisioni che influenzano le rivendicazioni di preesistenza

Quando una rivendicazione di preesistenza che è stata formulata ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento o che è stata comunicata ai sensi della regola 110, paragrafo 5, è stata ritirata o annullata dall'Ufficio, l'Ufficio ne informa l'Ufficio internazionale.

Regola 112

Esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto

1. Se, nel corso dell'esame realizzato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, l'Ufficio dichiara che in virtù dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento, la protezione non deve essere concessa al marchio che è oggetto dell'estensione territoriale alla Comunità europea per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia ex officio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del Protocollo di Madrid e alla regola 17, paragrafo 1 del regolamento comune di esecuzione.

Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure avviate dinanzi all'Ufficio conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento, la notifica comprende un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento.

La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente deve procedere alla designazione di un rappresentante.

Questo termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.

2. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1 del regolamento, l'Ufficio dichiara che, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, la registrazione del marchio deve essere subordinata alla dichiarazione da parte del titolare della registrazione internazionale secondo la quale egli non reclama alcun diritto esclusivo per un elemento non distintivo del marchio, la notifica di rifiuto ex officio di protezione provvisoria di cui al paragrafo 1 menziona che la protezione sarà rifiutata alla registrazione internazionale se la dichiarazione corrispondente non sarà presentata entro il termine stabilito.

3. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento l'Ufficio rileva che la registrazione internazionale che designa la Comunità europea non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi della regola 126 del presente regolamento e della regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto ii) del regolamento comune, l'Ufficio invia ex officio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio ai sensi

Regolamento 95/2868/CEE

dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Protocollo di Madrid e della regola 17, paragrafo 1, del regolamento comune. Si applicano la seconda, la terza e la quarta frase del paragrafo 1.

4. Quando il titolare della registrazione internazionale non riesce a porre rimedio alle irregolarità che avevano causato il rifiuto della protezione entro il termine fissato o a soddisfare la condizione indicata al paragrafo 2 o eventualmente a designare un rappresentante o a indicare una seconda lingua, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione per la totalità o parte dei prodotti e servizi che sono oggetto della registrazione internazionale.

La decisione è passibile di ricorso ai sensi degli articoli da 57 a 63 del regolamento.

5. Quando, sino all'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento, l'Ufficio non ha inviato ex officio una notifica di rifiuto provvisorio conformemente al paragrafo 1, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta ad opposizioni o ad osservazioni di terzi.

Regola 113

Notifica all'Ufficio internazionale dei rifiuti provvisori ex officio

1. La notifica del rifiuto provvisorio ex officio di protezione della registrazione internazionale in toto o in parte, ai sensi della regola 112, è inviata all'Ufficio internazionale e contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto provvisorio nonché un riferimento alle corrispondenti disposizioni del regolamento;
- c) l'indicazione secondo la quale il rifiuto provvisorio di protezione sarà confermato da una decisione dell'Ufficio se il titolare della registrazione internazionale non pone rimedio ai motivi che hanno generato il rifiuto sottoponendo le sue osservazioni all'Ufficio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio;
- d) se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente ad una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione di tali prodotti o di tali servizi.

2. Per ciascuna notifica di rifiuto provvisorio ex officio emessa ai sensi del paragrafo 1 e a condizione che il termine di presentazione dell'opposizione sia scaduto e che nessun rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione sia stato presentato ai sensi della regola 115, paragrafo 1, l'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale:

- a) se in seguito alle procedure avviate dinanzi all'Ufficio, il rifiuto provvisorio è stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nella Comunità europea;

Regolamento 95/2868/CEE

- b) quando una decisione di rifiuto di protezione del marchio è divenuta definitiva, eventualmente in seguito ad un ricorso ai sensi dell'articolo 57 del regolamento o dell'articolo 63 del regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nella Comunità europea;
- c) quando il rifiuto di cui alle lettere a) o b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è protetto nella Comunità europea.

Regola 114

Procedura d'opposizione

1. Nel caso in cui venga presentata opposizione contro una registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 151 del regolamento, la notifica dell'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale che è oggetto dell'opposizione;
- b) l'indicazione dei prodotti e dei servizi elencati nella registrazione internazionale che è oggetto dell'opposizione;
- c) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- d) le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 15, paragrafo 2, lettere da b) a h).¹⁰⁹

2. La regola 15, paragrafi 1, 3 e 4, e le regole da 16 a 22 si applicano, fatto salvo quanto segue:¹¹⁰

- a) qualunque riferimento ad una domanda di registrazione del marchio comunitario si intende quale riferimento ad una registrazione internazionale;
- b) qualunque riferimento ad un ritiro della domanda di registrazione del marchio comunitario si intende quale riferimento alla rinuncia alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea;
- c) qualunque riferimento al richiedente si intende quale riferimento al titolare della registrazione internazionale.

3. Se la notifica di opposizione viene depositata prima della scadenza del periodo di sei mesi indicato all'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento, tale notifica si considera come depositata il primo giorno che segue la scadenza del periodo di sei mesi. L'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, seconda frase del regolamento rimane invariata.

¹⁰⁹ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

¹¹⁰ Frase introduttiva sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

4. Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure avviate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento e se non ha ancora designato un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, la comunicazione dell'opposizione al titolare della registrazione internazionale ai sensi della regola 19 contiene l'invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica della comunicazione.

Se il titolare della registrazione internazionale non designa un rappresentante nel corso di tale periodo, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione della registrazione internazionale.

5. La procedura d'opposizione viene interrotta se un rifiuto provvisorio ex officio di protezione è o è stato emesso conformemente alla regola 112. Quando il rifiuto provvisorio ex officio porta ad una decisione definitiva di respingere la protezione del marchio, l'Ufficio non emette una decisione di merito e non rimborsa le spese d'opposizione e non viene adottata alcuna decisione sulla ripartizione dei costi.

Regola 115

Notifica dei rifiuti provvisori sulla base di un'opposizione

1. Quando un'opposizione contro una registrazione internazionale viene presentata all'Ufficio ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento o si considera che essa sia stata presentata secondo la regola 114, paragrafo 3, l'Ufficio invia all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio di protezione basata su 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 cui fa riferimento l'opposizione;
- c) il nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione;

3. Quando l'opposizione si fonda su una domanda di marchio o una registrazione, la notifica di cui al paragrafo 2

contiene le seguenti indicazioni:

- I) la data di presentazione, la data di registrazione ed eventualmente la data di priorità,
- II) il numero di deposito e, se diverso, il numero di registrazione,
- III) il nome e l'indirizzo del titolare,

Regolamento 95/2868/CEE

IV) una riproduzione del marchio, e

V) l'elenco dei prodotti e dei servizi sui quali si basa l'opposizione.

4. Se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente ad una parte dei prodotti e dei servizi, la notifica di cui al paragrafo 2 indica tali prodotti e servizi.

5. L'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale

a) nel caso in cui a seguito delle procedure avviate dinanzi all'Ufficio il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nella Comunità europea;

b) nel caso in cui una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva, eventualmente in seguito ad un ricorso ai sensi dell'articolo 57 del regolamento o dell'articolo 63 del regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nella Comunità europea;

c) se il rifiuto di cui alle lettere a) o b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è protetto nella Comunità europea.

6. Quando la stessa registrazione internazionale è stata oggetto di più di un rifiuto provvisorio ai sensi della regola 112, paragrafi 1 e 2 o del paragrafo 1 della presente regola, la comunicazione di cui al paragrafo 5 della presente regola si riferisce al rifiuto totale o parziale della protezione del marchio così come risulta dall'insieme delle procedure di cui agli articoli 149 e 151 del regolamento.

Regola 116

Dichiarazione di concessione di protezione

1. Nel caso in cui l'Ufficio non abbia inviato una notifica di rifiuto provvisorio ex officio ai sensi della regola 112 e non abbia ricevuto alcuna opposizione entro il termine indicato all'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento e l'Ufficio non abbia emesso una notifica di rifiuto provvisorio ex officio sulla base delle osservazioni presentate da terzi, l'Ufficio invia un'altra dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che il marchio è protetto nella Comunità europea.

2. Ai fini dell'articolo 146, paragrafo 2, del regolamento, la nuova dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 1 ha lo stesso effetto di una dichiarazione dell'Ufficio secondo la quale una notifica di rifiuto è stata ritirata.

Regola 117

Notifica d'invalidazione all'Ufficio internazionale

1. Quando gli effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sono stati dichiarati nulli ai sensi degli articoli 56 o 96 e dell'articolo 153 del regolamento e la relativa decisione è divenuta definitiva, l'Ufficio notifica tale decisione all'Ufficio internazionale.

Regolamento 95/2868/CEE

2. La notifica è datata e comprende:

- a) l'indicazione che l'invalidazione è stata pronunciata dall'Ufficio o la menzione del tribunale dei marchi comunitari che ha pronunciato tale invalidazione;
- b) l'indicazione che l'invalidazione è stata pronunciata sotto forma di una decadenza dei diritti del titolare della registrazione internazionale, di una dichiarazione d'invalidità del marchio sulla base di motivi assoluti o di una dichiarazione d'invalidità del marchio sulla base di motivi relativi;
- c) l'indicazione del fatto che la decisione d'invalidazione non è più passibile di ricorso;
- d) il numero della registrazione internazionale;
- e) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- f) se l'invalidazione non riguarda tutti i prodotti e servizi, quali sono i prodotti e i servizi per i quali l'invalidazione è stata pronunciata o quali sono quelli per i quali l'invalidazione non è stata pronunciata;
- g) la data in cui l'invalidazione è stata pronunciata, nonché l'indicazione secondo la quale l'invalidazione è effettiva a partire da tale data o ex tunc.

Regola 118

Effetti giuridici della registrazione di trasferimenti

Ai fini dell'articolo 17, e in combinato con gli articoli 23, paragrafi 1 o 2 e 24, del regolamento, l'iscrizione di un cambio di proprietà della registrazione internazionale nel registro internazionale sostituisce l'iscrizione di un trasferimento nel registro dei marchi comunitari.

Regola 119

Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

Ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 22, e per gli effetti degli articoli 23 e 24, del regolamento, l'iscrizione di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale nel registro internazionale sostituisce la registrazione di una licenza, di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza nel registro dei marchi comunitari.

Regola 120

Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di restrizioni del diritto di disporre del titolare

1. Quando una domanda di registrazione di un cambio di proprietà, di una licenza o di una restrizione del diritto di disporre del titolare viene presentata all'Ufficio da una persona

Regolamento 95/2868/CEE

diversa dal titolare della registrazione internazionale, l'Ufficio rifiuta di inviare la richiesta all'Ufficio internazionale se essa non è accompagnata dalla documentazione comprovante il trasferimento, la licenza o la restrizione del diritto di disporre.

2. Quando una domanda di registrazione di una modifica o di annullamento di una licenza o di soppressione di una restrizione del diritto di disporre del titolare è presentata all'Ufficio dal titolare della registrazione internazionale, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta d'inviare tale domanda all'Ufficio internazionale se la domanda non è accompagnata da una documentazione da cui risulti che la licenza non esiste più o è stata modificata o che la restrizione del diritto di disporre è venuta meno.

Regola 121

Marchi collettivi

1. Quando la registrazione internazionale precisa che essa si fonda su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere trattata come un marchio collettivo comunitario.

2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio, così come previsto all'articolo 65 del regolamento e alla regola 43, direttamente all'Ufficio entro due mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.

3. Una notifica di rifiuto provvisorio ex officio, conformemente alla regola 112, è inviata inoltre:

a) se esiste uno dei motivi di rifiuto previsti all'articolo 66, paragrafi 1 o 2, del regolamento, in combinato con il paragrafo 3 di tale articolo;

b) quando il regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio non è stato presentato conformemente al paragrafo 2.

Si applicano le regole 112, paragrafi 2 e 3, e 113.

4. La notifica della modifica del regolamento di utilizzazione del marchio, conformemente all'articolo 69 del regolamento, è pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari.

Regola 122

Trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale

1. Qualunque domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una domanda di marchio nazionale, di cui agli articoli 108 e 154, contiene:

Regolamento 95/2868/CEE

- a) il numero della registrazione internazionale;
 - b) la data della registrazione internazionale o la data di designazione della Comunità europea successiva alla registrazione internazionale, ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid ed eventualmente i dati identificativi della priorità della registrazione internazionale, come previsto dall'articolo 154, paragrafo 2, del regolamento e i dati identificativi della rivendicazione di preesistenza ai sensi degli articoli 34, 35 e 148 del regolamento;
 - c) le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 44, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f).¹¹¹
2. Quando la trasformazione viene richiesta ai sensi degli articoli 108, paragrafo 5, e 154 del regolamento per mancato rinnovo della registrazione internazionale che designa la Comunità europea, la domanda di cui al paragrafo 1 contiene un'indicazione a tal fine e la data di scadenza della protezione. Il periodo di tre mesi previsto all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento deve iniziare a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno in cui il rinnovo può ancora essere effettuato secondo l'articolo 7, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid.
3. Le regole 45, 46, paragrafo 2, lettere a) e c) e 47 si applicano mutatis mutandis.

Regola 123

Trasformazione di una registrazione internazionale in una designazione di uno Stato membro parte contraente del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid

1. Una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una designazione di uno Stato membro parte contraente del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid di cui all'articolo 154 del regolamento, contiene le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 122, paragrafi 1 e 2.
2. La regola 45 si applica mutatis mutandis. L'Ufficio respinge altresì la domanda di trasformazione quando le condizioni per procedere alla designazione dello Stato membro che è parte contraente del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid non erano soddisfatte alla data della designazione della Comunità europea e alla data di ricevimento della domanda di trasformazione ovvero, conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento, alla data in cui si considera che tale richiesta sia stata ricevuta dall'Ufficio.
3. La regola 46, paragrafo 2, lettere a) e c) si applica mutatis mutandis. La pubblicazione della domanda di trasformazione contiene inoltre l'indicazione che la domanda verte sulla trasformazione in una designazione di uno Stato membro parte del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid ai sensi dell'articolo 154 del regolamento.

¹¹¹ Lettera sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1041 del 29-06-2005

Regolamento 95/2868/CEE

4. Quando la domanda di trasformazione è conforme ai requisiti posti dal regolamento e dalle presenti regole, l'Ufficio la invia immediatamente all'Ufficio internazionale. L'Ufficio informa il titolare della registrazione internazionale della data di invio.

Regola 124

Trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una domanda di marchio comunitario

1. Per essere considerata come una trasformazione di una registrazione internazionale che è stata annullata su richiesta dell'ufficio di origine da parte dell'Ufficio internazionale, ai sensi dell'articolo 9 quinquies del Protocollo di Madrid e dell'articolo 156 del regolamento, una domanda di marchio comunitario deve contenere un'indicazione a tal fine. Tale menzione deve essere effettuata al momento della presentazione della domanda.

2. La domanda contiene, oltre alle indicazioni e agli elementi di cui alla regola 1,

a) l'indicazione del 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 di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o la data di registrazione dell'estensione territoriale alla Comunità europea successiva alla registrazione internazionale, di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid;

d) eventualmente la data di priorità rivendicata nella domanda internazionale così come appare nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale.

3. Quando nel corso dell'esame effettuato ai sensi della regola 9, paragrafo 3, l'Ufficio ritiene che la domanda non sia stata presentata entro i tre mesi successivi alla data di annullamento della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale o i prodotti e i servizi per i quali il marchio comunitario deve essere registrato non figurano nell'elenco dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è stata effettuata per la Comunità europea, l'Ufficio invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità constatate e in particolare a limitare l'elenco dei prodotti e servizi ai prodotti e servizi che sono stati inseriti nell'elenco dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è stata effettuata per la Comunità europea, entro il termine indicato.

4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3 non sono corrette entro il termine stabilito, il diritto alla data della registrazione internazionale o alla data dell'estensione territoriale ed eventualmente alla data della priorità della registrazione internazionale viene meno.

Parte C

Comunicazioni Regola 125

Comunicazioni con l'Ufficio internazionale e moduli elettronici

Regolamento 95/2868/CEE

1. Le comunicazioni con l'Ufficio internazionale si effettuano secondo modalità e formati concordati tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio, di preferenza per via elettronica.
2. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili sotto forma elettronica.

Regola 126

Utilizzazione delle lingue

Ai fini dell'applicazione del regolamento e delle presenti regole alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua di procedura ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale è la seconda lingua ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie.

1. Le domande di registrazione del marchio comunitario presentate nei tre mesi precedenti la data stabilita a norma dell'articolo 143, paragrafo 3 del regolamento sono contrassegnate dall'Ufficio con la data di presentazione determinata conformemente a detta disposizione e con la data effettiva di ricezione della domanda.
2. Per tali domande il periodo di priorità di sei mesi di cui agli articoli 29 e 33 del regolamento decorre dalla data stabilita a norma dell'articolo 143, paragrafo 3 del regolamento.
3. L'Ufficio può rilasciare una ricevuta al richiedente anteriormente alla data stabilita a norma dell'articolo 143, paragrafo 3 del regolamento.
4. L'Ufficio può esaminare tali domande anteriormente alla data stabilita a norma dell'articolo 143, paragrafo 3 del regolamento e mettersi in comunicazione con il richiedente affinché questi sani eventuali irregolarità prima di tale data. Le decisioni relative a tali domande possono essere adottate soltanto dopo detta data.
5. Per tali domande l'Ufficio non effettua alcuna ricerca ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento, indipendentemente dal fatto che sia stata o non sia stata rivendicata la priorità di cui agli articoli 29 o 33 del regolamento.
6. Se la data di ricezione della domanda di registrazione di un marchio comunitario da parte dell'Ufficio, dell'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dell'Ufficio dei marchi del Benelux è anteriore all'inizio del termine di tre mesi di cui all'articolo 143, paragrafo 4 del regolamento, la domanda si considera non presentata. Il richiedente ne viene informato e la domanda gli viene rispedita.

Articolo 3

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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