Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1993
sul marchio comunitario

(GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994	L 349	83	31.12.1994
►**M2**	Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36	16.5.2003
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003	L 245	36	29.9.2003

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1993
sul marchio comunitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visti i pareri del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che è opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento ed il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale; che la realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre ad implicare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci ed alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime che garantisca che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi; che tra gli strumenti giuridici di cui dovrebbero disporre le imprese a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano ad esse di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali;

considerando che, per attuare i citati obiettivi comunitari, risulta necessaria un'azione della Comunità; che tale azione consiste nell'instaurazione di un regime comunitario dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della Comunità; che il principio del carattere unitario del marchio comunitario così enunciato si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi; che, per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica in tutto il mercato comune, è necessaria l'instaurazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

considerando che, poiché il trattato non ha previsto poteri d'azione specifici per la creazione di un siffatto strumento giuridico, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; che in effetti non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario;

considerando che il diritto sul marchio comunitario può essere acquisito solo tramite registrazione e quest'ultima è rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano ad esso;

([1]) GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag. 1 e GU n. C 230 del 31. 8. 1984, pag. 1.
([2]) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 46 e GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 153.
([3]) GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 22.

▼B

considerando che la tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela;

considerando che il principio della libera circolazione delle merci implica che il titolare di un marchio comunitario non possa vietarne l'uso a un terzo, per prodotti contraddistinti dal marchio che siano immessi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti;

considerando che è giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati;

considerando che il marchio comunitario deve essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi; che, subordinatamente alla necessità assoluta di non indurre in errore il pubblico a causa del trasferimento, il marchio comunitario deve poter essere trasferito; che esso deve inoltre poter essere dato in pegno ad un terzo o costituire oggetto di licenze;

considerando che il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione a livello della Comunità; che è pertanto indispensabile, pur conservando l'attuale struttura istituzionale della Comunità e l'equilibrio dei poteri, istituire un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; che a questo scopo è necessario e opportuno conferire a tale Ufficio la forma di un organismo della Comunità che abbia personalità giuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente regolamento, nel quadro del diritto comunitario e senza pregiudicare le competenze esercitate dalle istituzioni della Comunità;

considerando che occorre garantire alle parti destinatarie delle decisioni dell'Ufficio una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei marchi; che a tal effetto si prevede che contro le decisioni degli esaminatori e delle varie divisioni dell'Ufficio possa essere presentato ricorso; che, se l'organo la cui decisione è impugnata non accoglie le istanze del ricorrente, il ricorso deve essere deferito ad una commissione di ricorso dell'Ufficio che delibera in merito; che contro le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che la Corte di giustizia è competente sia per annullare che per riformare la decisione impugnata;

considerando che ai sensi della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee ([1]), modificata dalla decisione 90/350/Euratom, CECA, CEE ([2]), detto Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità, in particolare per quanto riguarda i ricorsi promossi in forza dell'articolo 173, secondo comma del trattato CE, nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, fatte salve disposizioni contrarie figuranti nell'atto costitutivo di un organismo di diritto comunitario; che di conseguenza le attribuzioni demandate dal presente

([1]) GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1 e rettifica nella GU n. L 241 del 17. 8. 1989, pag. 4.
([2]) GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 21.

▼B

regolamento alla Corte di giustizia per annullare e riformare le decisioni delle camere di ricorso sono esercitate in primo grado dal Tribunale conformemente alla decisione summenzionata;

considerando che per rafforzare la protezione dei marchi comunitari è opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprio ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di prima e seconda istanza competenti in materia di contraffazione e validità del marchio comunitario;

considerando che è indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendano all'insieme della Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'Ufficio e per impedire che venga pregiudicato il carattere unitario del marchio comunitario; che alle azioni in giustizia relative ai marchi comunitari si applicano le norme della convenzione di Bruxelles relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, salvo che il presente regolamento vi deroghi;

considerando che va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che si svolgano per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli; che a tal fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle norme di procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte delle disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e azioni connesse della summenzionata convenzione di Bruxelles;

considerando che al fine di garantire la completa autonomia ed indipendenza dell'Ufficio si è ritenuto necessario dotarlo di un bilancio autonomo le cui entrate comprendono principalmente il gettito delle tasse dovute dagli utenti del sistema; che tuttavia la procedura comunitaria di bilancio rimane d'applicazione per quanto riguarda le eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale delle Comunità europee; che, peraltro, occorre che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti;

considerando che per l'applicazione del regolamento sono necessarie misure di esecuzione, in particolare per adottare e modificare un regolamento relativo alle tasse e un regolamento di esecuzione; che occorre che dette misure siano adottate dalla Commissione, assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, con la procedura stabilita all'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Marchio comunitario

1. Sono denominati in appresso «marchi comunitari» i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto

([1]) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

▼B

per la totalità della Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 2

Ufficio

È istituito un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), in appresso denominato «Ufficio».

Articolo 3

Capacità di agire

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.

TITOLO II

DIRITTO DEI MARCHI

SEZIONE PRIMA

DEFINIZIONE E ACQUISIZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 4

Segni atti a costituire un marchio comunitario

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Articolo 5

Titolari del marchio comunitario

1. Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalità:

a) degli Stati membri;

▼M1

b) di altri Stati partecipanti alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in seguito denominata «la convenzione di Parigi», o all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

▼B

c) di Stati che non partecipano alla convenzione di Parigi, e che sono domiciliate, hanno la loro sede o hanno uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della Comunità o di uno Stato partecipante alla convenzione di Parigi;

▼M1

d) di uno Stato non partecipante alla convenzione di Parigi o all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, diverse dalle persone menzionate alla lettera c), e che, in base alle constatazioni pubblicate, tale Stato conceda ai cittadini di tutti gli Stati membri, per quanto concerne i marchi, la stessa protezione che concede ai suoi cittadini e che, qualora i cittadini degli Stati membri debbano fornire la prova della registrazione del marchio nel paese d'origine, riconosca come tale prova la registrazione del marchio comunitario;

▼B

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, sono assimilati ai cittadini dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale gli apolidi quali defi-

▼B

niti all'articolo 1 della convenzione sullo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, e rifugiati quali definiti all'articolo 1 della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e modificata del protocollo relativo allo status dei profughi, firmato a New York il 31 gennaio 1967.

3. Le persone di cui al paragrafo 1, lettera d) devono comprovare che il marchio per il quale è stata presentata una domanda di marchio comunitario forma oggetto di una registrazione nello Stato membro d'origine, a meno che, in base alle constatazioni pubblicate, i marchi dei cittadini degli Stati membri siano registrati nello Stato membro d'origine in questione senza la necessità di comprovare la registrazione precedente in quanto marchio comunitario o marchio nazionale in uno Stato membro.

Articolo 6

Modo di acquisizione del marchio comunitario

Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione.

Articolo 7

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

e) i segni costituiti esclusivamente:

   i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure

   ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure

   iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi;

i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione.

▼M1

j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine.

▼B

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

▼B

Articolo 8

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

   i) marchi comunitari,

   ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi del Benelux,

   iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;

b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario,

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

▼B

SEZIONE SECONDA

EFFETTI DEL MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 9

Diritti conferiti dal marchio comunitario

1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:

a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;

c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.

2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro confezionamento;

b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali scopi oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.

Articolo 10

Riproduzione del marchio comunitario nei dizionari

Se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nella riedizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

Articolo 11

Divieto d'uso del marchio comunitario registrato a nome di un agente o rappresentante

Se un marchio comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio a nome dell'agente o rappresentante di colui che è titolare di tale marchio, quest'ultimo ha il diritto di opporsi all'uso, senza la sua autorizzazione, del marchio da parte dell'agente o rappresentante, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire.

▼B

Articolo 12

Limitazione degli effetti del marchio comunitario

Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

a) del loro nome o indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;

c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;

purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

Articolo 13

Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario

1. Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Articolo 14

Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione

1. Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.

2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti ad un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.

3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente alle disposizioni del titolo X.

SEZIONE TERZA

USO DEL MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 15

Uso del marchio comunitario

1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

b) l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro confezionamento nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.

▼B

3. L'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

SEZIONE QUARTA

MARCHIO COMUNITARIO COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 16

Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale

1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per il complesso del territorio della Comunità, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi comunitari,

a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata, o

b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha alla data considerata uno stabilimento.

2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è lo Stato della sede dell'Ufficio.

3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi comunitari come contitolari, il paragrafo 1 è applicabile al primo iscritto; in mancanza, esso si applica ai contitolari successivi nell'ordine della loro iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.

Articolo 17

Trasferimento

1. Il marchio comunitario, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio comunitario, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, sussista una pattuizione contraria oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne se essa risulta da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.

4. Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario sarà tale da poter indurre in errore il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento, a meno che l'avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non sarà ingannevole.

5. A richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.

6. Fintanto che il trasferimento non sia iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti risultanti dalla registrazione del marchio comunitario.

7. Qualora si debbano osservare termini nei confronti dell'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine, non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

8. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del marchio comunitario a norma dell'articolo 77 sono inviati alla persona registrata come titolare.

▼B

Articolo 18

Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente

Se un marchio, comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, a nome dell'agente o rappresentante di colui che è titolare di tale marchio, quest'ultimo ha il diritto di chiedere il trasferimento a proprio favore della registrazione, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire.

Articolo 19

Diritti reali

1. Il marchio comunitario può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.

2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.

Articolo 20

Esecuzione forzata

1. Il marchio comunitario può essere oggetto di sequestro.

2. In materia di procedura di esecuzione forzata su un marchio comunitario, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle autorità dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 16.

3. A richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

Articolo 21

Procedura di fallimento e procedure analoghe

1. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia, un marchio comunitario può essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nel primo Stato membro in cui tale procedura ha avuto inizio a norma della legislazione nazionale o delle convenzioni applicabili in materia.

2. Se il marchio comunitario è compreso in una procedura di fallimento o procedura analoga, ne è iscritta menzione nel registro e ne è fatta pubblicazione a richiesta dell'autorità nazionale competente.

Articolo 22

Licenza

1. Il marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare di un marchio comunitario può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio può essere apposto o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

▼B

5. A richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio comunitario sono iscritti nel registro e pubblicati.

Articolo 23

Opponibilità ai terzi

1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22, riguardanti il marchio comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti diritti.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchio comunitario mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

3. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici menzionati all'articolo 20 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 16.

4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, l'opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.

Articolo 24

Domanda di marchio comunitario come oggetto di proprietà

Gli articoli da 16 a 23 si applicano alla domanda di marchio comunitario.

TITOLO III

DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO

SEZIONE PRIMA

DEPOSITO DELLA DOMANDA E CONDIZIONI CHE ESSA DEVE SODDISFARE

Articolo 25

Deposito della domanda

1. La domanda di marchio comunitario è depositata, a scelta del richiedente,

a) presso l'Ufficio, ovvero

b) presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio.

2. Qualora la domanda sia depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, questi provvedono ad inoltrare la domanda all'Ufficio entro un termine di due settimane a decorrere dalla data del deposito. Essi hanno la facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa, che non dovrà essere superiore alle spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda.

3. Si ritengono ritirate le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute all'Ufficio dopo il termine di un mese dalla data del deposito.

4. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di marchio comunitario, corredata di eventuali proposte di modifica.

▼B

Articolo 26

Condizioni che la domanda deve soddisfare

1. La domanda di marchio comunitario deve contenere:

a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;

b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;

c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;

d) la riproduzione del marchio.

2. La domanda di marchio comunitario comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.

3. La domanda di marchio comunitario deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 140.

Articolo 27

Data di deposito

La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio o, qualora la domanda sia stata depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro ovvero presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, a tali uffici, sotto condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla presentazione di tale documentazione.

Articolo 28

Classificazione

I prodotti e i servizi, per i quali sono depositati i marchi comunitari, sono classificati secondo la classificazione stabilita dal regolamento di esecuzione.

SEZIONE SECONDA

PRIORITÀ

Articolo 29

Diritto di priorità

▼M1

1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato.

▼B

2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali.

3. Per deposito nazionale regolare si intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda.

4. Ai fini della determinazione della priorità, si considera come prima domanda una successiva domanda depositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, tale domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o

▼B

respinta, senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita di base per la rivendicazione del diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

▼M1

5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte della convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base ad un primo deposito eseguito presso l'Ufficio e fatte salve condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti.

▼B

Articolo 30

Rivendicazione di priorità

Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente deve esibire una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente. Se la lingua della domanda precedente non è una delle lingue dell'Ufficio, il richiedente deve esibire una traduzione della domanda precedente in una di dette lingue.

Articolo 31

Effetto del diritto di priorità

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell'anteriorità dei diritti.

Articolo 32

Efficacia della domanda quale deposito nazionale

La domanda di marchio comunitario alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario.

SEZIONE TERZA

PRIORITÀ DI ESPOSIZIONE

Articolo 33

Priorità di esposizione

1. Se il richiedente di un marchio comunitario ha presentato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizi con il marchio richiesto, e sempreché depositi la domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da tale data, un diritto di priorità ai sensi dell'articolo 31.

2. Il richiedente che desidera far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 deve presentare, in base a quanto specificato nel regolamento di esecuzione, le prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.

3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 29.

▼B

SEZIONE QUARTA

RIVENDICAZIONE DELLA PREESISTENZA DEL MARCHIO NAZIONALE

Articolo 34

Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale

1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata ad essere registrata in quanto marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in questi ultimi, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.

2. L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio comunitario, che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato.

3. La preesistenza rivendicata per il marchio comunitario cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo ovvero in caso di rinuncia allo stesso prima della registrazione del marchio comunitario.

Articolo 35

Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario

1. Il titolare di un marchio comunitario, titolare di un marchio anteriore identico registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale esso è stato registrato.

2. Si applica l'articolo 34, paragrafi 2 e 3.

TITOLO IV

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

SEZIONE PRIMA

ESAME DELLA DOMANDA

Articolo 36

Esame delle condizioni di deposito

1. L'Ufficio esamina:

a) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito conformemente all'articolo 27;

b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni previste dal regolamento di esecuzione;

c) se le tasse per classe di prodotto sono state pagate, ove opportuno, entro i termini prescritti.

2. Se la domanda di marchio comunitario non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l'Ufficio invita il richiedente a rimediare entro i termini prescritti alle irregolarità o al mancato pagamento.

3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini, alle irregolarità o al mancato pagamento constatati in applicazione del paragrafo 1, lettera a), la domanda non è trattata come domanda di marchio comunitario.

▼B

Se il richiedente ottempera all'invito dell'Ufficio, quest'ultimo concede come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.

4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio respinge la domanda.

5. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, al mancato pagamento constatato in applicazione del paragrafo 1, lettera c), la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti chiaramente quali sono le classi di prodotti o di servizi che l'importo pagato è destinato a coprire.

6. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.

7. Qualora non siano soddisfatte le condizioni relative alla rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale, tale diritto di rivendicazione non potrà più essere invocato per la domanda.

Articolo 37

Esame delle condizioni richieste per avere la qualità di titolare

1. Se, in applicazione dell'articolo 5, il richiedente non può essere titolare di un marchio comunitario, la domanda è respinta.

2. La domanda può essere respinta soltanto dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla o di presentare le sue osservazioni.

Articolo 38

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi.

2. Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull'estensione della protezione del marchio, l'Ufficio può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla registrazione del marchio comunitario.

3. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni.

SEZIONE SECONDA

RICERCA

Articolo 39

Ricerca

1. Dopo avere fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario ed aver accertato che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, l'Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria indicando i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario, da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto.

2. Non appena ha fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio ne trasmette copia all'ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.

▼B

3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica all'Ufficio, entro tre mesi dalla data nella quale ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio da esso scoperti, che possono essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti di tal genere.

4. L'Ufficio paga ad ogni ufficio centrale della proprietà industriale un importo per ciascuna relazione di ricerca comunicata da detto ufficio conformemente al paragrafo 3. L'importo, uguale per ogni ufficio centrale, è fissato dal comitato del bilancio, con decisione presa alla maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.

5. L'Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché le relazioni di ricerca nazionali, pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3.

6. All'atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può aver luogo soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data alla quale l'Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l'Ufficio informa della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori, citati nella relazione di ricerca comunitaria.

7. Dopo cinque anni dall'apertura dell'Ufficio per il deposito delle domande, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di ricerca risultante dal presente articolo, compresi i pagamenti corrisposti agli Stati membri ai sensi del paragrafo 4 e, se del caso, opportune proposte di modifica del presente regolamento dirette a adattare il sistema di ricerca in base all'esperienza acquisita e agli sviluppi delle tecniche di ricerca.

SEZIONE TERZA

PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 40

Pubblicazione della domanda

1. Se i requisiti cui deve soddisfare la domanda di marchio comunitario sono soddisfatti e il termine previsto dall'articolo 39, paragrafo 6 è scaduto, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta in conformità degli articoli 37 e 38.

2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità degli articoli 37 e 38, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.

SEZIONE QUARTA

OSSERVAZIONI DEI TERZI ED OPPOSIZIONE

Articolo 41

Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell'articolo 7. Essi non acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi all'Ufficio.

2. Le osservazioni menzionate al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.

▼B

Articolo 42

Opposizione

1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell'articolo 8

a) nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, dai titolari di marchi anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, così come dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi;

b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate ad esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.

2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d'opposizione. Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione.

Articolo 43

Esame dell'opposizione

1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall'Ufficio stesso.

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

4. L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti ad addivenire ad una conciliazione.

5. Se dall'esame dell'opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Nel caso contrario, l'opposizione è respinta.

6. La decisione di rigetto della domanda è pubblicata quando essa è definitiva.

▼B

SEZIONE QUINTA

RITIRO, LIMITAZIONE E MODIFICA DELLA DOMANDA

Articolo 44

Ritiro, limitazione e modifica della domanda

1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione.

2. La domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, questa è pubblicata come modificata.

SEZIONE SESTA

REGISTRAZIONE

Articolo 45

Registrazione

Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine a cui si fa riferimento nell'articolo 42, paragrafo 1, o se l'opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio comunitario sempreché la tassa di registrazione sia stata versata nel termine prescritto. In caso di mancato pagamento della tassa entro questo termine, la domanda s'intende ritirata.

TITOLO V

DURATA, RINNOVO E MODIFICA DEL MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 46

Durata della registrazione

La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 47, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

Articolo 47

Rinnovo

1. La registrazione del marchio comunitario viene rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona da esso esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.

2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio comunitario, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio comunitario, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio.

3. La presentazione della domanda di rinnovo deve essere effettuata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela. Anche il pagamento delle tasse deve essere effettuato nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo ed il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di sei mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello indicato nella frase precedente, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa.

▼B

4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso viene registrato.

Articolo 48

Modifiche

1. Nessuna modifica del marchio comunitario è ammessa nel registro nel periodo di durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.

2. Tuttavia, se il marchio comunitario porta il nome e l'indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che la modifica non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.

3. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio comunitario modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, possono contestare la registrazione di tale modifica entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione.

TITOLO VI

RINUNCIA, DECADENZA E NULLITÀ

SEZIONE PRIMA

RINUNCIA

Articolo 49

Rinuncia

1. Il marchio comunitario può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.

2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro.

3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l'iscrizione viene effettuata alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

SEZIONE SECONDA

CAUSE DI DECADENZA

Articolo 50

Cause di decadenza

1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; tuttavia, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si situi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della

▼B

domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;

b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;

c) se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi;

d) se il titolare del marchio non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 5.

2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

SEZIONE TERZA

CAUSE DI NULLITÀ

Articolo 51

Cause di nullità assoluta

1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo

a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5 o dell'articolo 7;

b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.

2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Articolo 52

Cause di nullità relativa

1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo:

a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;

b) allorché esiste un marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;

c) allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare:

a) del diritto al nome,

▼B

b) del diritto all'immagine,

c) del diritto d'autore,

d) del diritto di proprietà industriale,secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.

3. Il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale.

4. Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio comunitario o introdotto una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione non può presentare un'altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro di quei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

5. Si applica l'articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 53

Preclusione per tolleranza

1. Il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso, non può più sulla base del marchio anteriore né domandare la nullità del marchio posteriore, né opporsi all'uso di quest'ultimo per quanto riguarda i prodotti o i servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.

2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore, ovvero l'altro contrassegno anteriore, è tutelato, essendo al corrente di tale uso, non può più sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore per quanto riguarda i prodotti o i servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio comunitario posteriore non può opporsi all'esercizio del diritto anteriore benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario posteriore.

SEZIONE QUARTA

EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA NULLITÀ

Articolo 54

Effetti della decadenza e della nullità

1. Il marchio comunitario è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti in tutto o in parte. A richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.

2. Il marchio comunitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio è dichiarato parzialmente o interamente nullo.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni sia per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio, sia per arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:

a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;

▼B

b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente ad essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.

SEZIONE QUINTA

PROCEDURA DI DECADENZA E DI NULLITÀ DINANZI ALL'UFFICIO

Articolo 55

Domanda di decadenza o di nullità

1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere presentata all'Ufficio:

a) nei casi di cui agli articoli 50 e 51, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, che, a norma della legislazione ad esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;

b) nei casi definiti nell'articolo 52, paragrafo 1, dalle persone di cui all'articolo 42, paragrafo 1;

c) nei casi definiti dall'articolo 52, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione.

2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa.

3. La domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e tale decisione sia passata in giudicato.

Articolo 56

Esame della domanda

1. Nel corso dell'esame della domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da esso eseguite o sulle comunicazioni fatte dalle altri parti.

2. Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte della procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio comunitario anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il titolare del marchio comunitario anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.

▼B

4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio più invitare le parti alla conciliazione.

5. Se dall'esame della domanda di decadenza dei diritti o della domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del marchio comunitario vengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. In caso contrario la domanda di decadenza dei diritti o la domanda di nullità viene respinta.

6. Divenuta definitiva, la decisione che dichiara la decadenza dei diritti del titolare del marchio comunitario o la nullità di quest'ultimo è iscritta nel registro.

TITOLO VII

PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 57

Decisioni soggette a ricorso

1. Contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non consenta un ricorso indipendente.

Articolo 58

Persone legittimate a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura

Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso.

Articolo 59

Termine e forma

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

Articolo 60

Revisione pregiudiziale

1. Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura si svolge tra il ricorrente ed un'altra parte.

2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere sul merito.

Articolo 61

Esame del ricorso

1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato.

▼B

2. Nel corso dell'esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da esse effettuate o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti.

Articolo 62

Decisione sul ricorso

1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

2. Se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.

3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 63, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo.

Articolo 63

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.

5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

TITOLO VIII

MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI

Articolo 64

Marchi comunitari collettivi

1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l'uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto

▼B

marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica.

3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 65 a 72, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi comunitari collettivi.

Articolo 65

Regolamento per l'uso del marchio

1. La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d'uso.

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

Articolo 66

Rigetto della domanda

1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio comunitario, previsti dagli articoli 36 e 38, la domanda di marchio comunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 64 o dell'articolo 65, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

2. La domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore per quanto concerne il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.

3. La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 67

Osservazioni dei terzi

Oltre ai casi di cui all'articolo 41, ogni persona o gruppo menzionato in detto articolo può presentare all'Ufficio osservazioni scritte fondate sul motivo specifico per il quale, ai sensi dell'articolo 66, la domanda di marchio comunitario collettivo dovrebbe essere respinta.

Articolo 68

Utilizzazione del marchio

L'utilizzazione del marchio comunitario collettivo, fatta da ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal medesimo per quanto riguarda l'utilizzazione dei marchi comunitari.

Articolo 69

Modifica del regolamento d'uso del marchio

1. Il titolare del marchio comunitario collettivo deve sottoporre all'Ufficio ogni regolamento d'uso, modificato.

2. Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d'uso, modificato, è contrario alle disposizioni dell'articolo 65 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 66.

3. L'articolo 67 si applica al regolamento d'uso, modificato.

▼B

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della modifica nel registro.

Articolo 70

Esercizio dell'azione di contraffazione

1. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4 relative ai diritti dei licenziatari si applicano ad ogni persona abilitata a utilizzare un marchio comunitario collettivo.

2. Il titolare di un marchio comunitario collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate ad utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Articolo 71

Cause di decadenza

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 50, il titolare del marchio comunitario collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:

a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che non sia compatibile con le eventuali condizioni d'uso previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;

b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio ha avuto la conseguenza di rendere quest'ultimo atto ad indurre il pubblico in errore ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;

c) della modifica del regolamento d'uso è stata fatta menzione nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio risulti soddisfare, in seguito ad una nuova modifica del regolamento d'uso, le prescrizioni di dette disposizioni.

Articolo 72

Cause della nullità

Oltre alle cause di nullità di cui agli articoli 51 e 52, il marchio comunitario collettivo, se è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 66, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio risulti soddisfare, in seguito ad una modifica del regolamento d'uso, le prescrizioni di dette disposizioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 73

Motivazione delle decisioni

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

▼B

Articolo 74

Esame d'ufficio dei fatti

1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

Articolo 75

Procedura orale

1. Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti della procedura.

2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione di opposizione, nonché dinanzi alla divisione legale e di amministrazione dei marchi, non è pubblica.

3. La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso, salvo decisione contraria adottata dall'organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.

Articolo 76

Istruzione

1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

a) l'audizione delle parti;

b) la richiesta di informazioni;

c) la produzione di documenti e di campioni;

d) l'audizione di testimoni;

e) la perizia;

f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente.

2. Il servizio adito può affidare ad uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori.

3. L'Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi ad esso.

4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

Articolo 77

Notifica

L'Ufficio notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione o è prescritta dal presidente dell'Ufficio.

Articolo 78

Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di

▼B

osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2. La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'inosservanza. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un anno.

3. La richiesta deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata.

4. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.

5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini previsti dal paragrafo 2, dall'articolo 29, paragrafo 1 e dall'articolo 42, paragrafo 1.

6. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario reintegrato nei suoi diritti non può invocarli contro un terzo che, in buona fede, abbia immesso prodotti in commercio o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello comunitario nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o al marchio comunitario e la pubblicazione della reintegrazione di questo diritto.

7. Il terzo che può avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere avverso la decisione che reintegra il richiedente o il titolare di un marchio comunitario nei suoi diritti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della reintegrazione del diritto.

8. Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum entro i termini previsti in questo regolamento, che devono essere osservati nei riguardi delle autorità di questo Stato.

Articolo 79

Riferimento ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento, nel regolamento d'esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.

Articolo 80

Cessazione degli obblighi finanziari

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni con decorrenza dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza all'Ufficio all'atto del pagamento delle tasse si prescrivono dopo quattro anni con decorrenza dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto dal paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto nel paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un'azione in giudizio per far valere il

▼B

diritto; in tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.

SEZIONE SECONDA

SPESE

Articolo 81

Ripartizione delle spese

1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte, nonché, fatte salve le disposizioni dell'articolo 115, paragrafo 6, tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.

2. Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente.

3. La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della richiesta di marchio comunitario, dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la registrazione del marchio comunitario o rinunciandovi, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. In caso di non luogo a provvedere, la divisione d'opposizione, la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

5. Quando le parti concludono davanti alla divisione d'opposizione, alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi precedenti, il servizio in questione prende atto di tale accordo.

6. A richiesta di parte, il cancelliere della divisione di opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti. Tale importo può, dietro richiesta presentata entro il termine prescritto, essere riveduto con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso.

Articolo 82

Esecuzione delle decisioni che fissano l'ammontare delle spese

1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.

2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l'Ufficio e la Corte di giustizia.

3. Assolte tali formalità a richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

4. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato.

▼B

SEZIONE TERZA

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 83

Registro dei marchi comunitari

L'Ufficio tiene un registro denominato registro dei marchi comunitari, nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il regolamento d'esecuzione prescrive la registrazione o la menzione. Il registro è aperto alla consultazione pubblica.

Articolo 84

Consultazione pubblica

1. I fascicoli relativi a domande di marchi comunitari non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.

2. Chiunque dia la prova che il richiedente di un marchio comunitario ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti può consultare il fascicolo già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.

3. Dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, i fascicoli della domanda e del relativo marchio possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica.

4. Tuttavia, quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazione determinati documenti secondo le disposizioni del regolamento d'esecuzione.

Articolo 85

Pubblicazioni periodiche

L'Ufficio pubblica periodicamente:

a) un bollettino dei marchi comunitari contenente le iscrizioni annotate nel registro dei marchi comunitari, nonché tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione;

b) una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal presidente dell'Ufficio nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.

Articolo 86

Cooperazione amministrativa

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziari, magistrati del pubblico ministero o servizi centrali competenti per la proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 84.

Articolo 87

Scambio di pubblicazioni

1. L'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si scambiano su richiesta, per i bisogni della loro funzione e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.

2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di pubblicazioni.

▼B

SEZIONE QUARTA

RAPPRESENTANZA

Articolo 88

Principi generali relativi alla rappresentanza

1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, devono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente regolamento, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio comunitario; il regolamento di esecuzione può prevedere altre eccezioni.

3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio, o sede, o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente, che deve depositarvi una procura firmata da inserire nel fascicolo, le cui modalità sono indicate nel regolamento di esecuzione. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche eventi legami economici con essa, anche se non hanno né domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità.

Articolo 89

Rappresentanza professionale

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:

a) da avvocati che siano abilitati ad esercitare in uno Stato membro ed abbiano domicilio professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi, o

b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.

I mandatari operanti dinanzi all'Ufficio devono depositarvi una procura firmata, da inserire nel fascicolo, le cui modalità sono indicate nel regolamento di esecuzione.

2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:

a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri;

b) ha domicilio professionale o impiego nella Comunità;

c) è abilitata a rappresentare in materia di marchi persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro in cui ha il proprio domicilio professionale o il luogo di impiego. Quando, in tale Stato, l'abilitazione non è subordinata ad una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno degli Stati membri è riconosciuta ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato.

3. L'iscrizione ha luogo su richiesta accompagnata da un attestato dell'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

4. Il presidente dell'Ufficio può concedere una deroga:

▼B

a) alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;

b) in particolari circostanze, alla disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati sono determinate nel regolamento di esecuzione.

TITOLO X

COMPETENZA E PROCEDURA CONCERNENTI LE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE AI MARCHI COMUNITARI

SEZIONE PRIMA

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESECUZIONE

Articolo 90

Applicazione della Convenzione di esecuzione

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi comunitari e le domande di marchio comunitario nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali si applica la Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale Convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee; l'insieme della Convenzione citata e di queste ultime convenzioni è qui di seguito denominato «Convenzione di esecuzione».

2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92:

a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 24 della Convenzione di esecuzione;

b) si applicano gli articoli 17 e 18 di tale Convenzione entro i limiti previsti dall'articolo 93, paragrafo 4 del presente regolamento;

c) le disposizioni del titolo II di detta Convenzione, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

SEZIONE SECONDA

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E DI VALIDITÀ DEI MARCHI COMUNITARI

Articolo 91

Tribunali dei marchi comunitari

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati «tribunali dei marchi comunitari», che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un elenco dei tribunali dei marchi comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

3. Ogni cambiamento verificatosi dopo la comunicazione dell'elenco di cui al paragrafo 2, relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale di detti tribunali, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.

▼B

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Fintantoché uno Stato membro non abbia proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2, qualsiasi procedura risultante da un'azione o domanda di cui all'articolo 92, per la quale le autorità giudiziarie di questo Stato sono competenti in applicazione dell'articolo 93, viene proposta dinanzi all'autorità giudiziaria di questo Stato che sarebbe competente «ratione loci» e «ratione materiae» se si trattasse di una procedura relativa ad un marchio nazionale registrato nello Stato interessato.

Articolo 92

Competenza in materia di contraffazione e di validità

I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e — qualora siano previste dalla legislazione nazionale — per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;

b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla legislazione nazionale;

c) per tutte le azioni intentate in seguito ai fatti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase;

d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario di cui all'articolo 96.

Articolo 93

Competenza internazionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dell'articolo 90, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:

a) è applicabile l'articolo 17 della Convenzione di esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi comunitari;

b) è applicabile l'articolo 18 della medesima Convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari.

5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase.

Articolo 94

Sfera di competenza

1. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 93, paragrafi da 1 a 4, è competente per

▼B

— gli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro,

— gli atti contemplati dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, commessi nel territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 93, paragrafo 5 è competente soltanto per gli atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro in cui è situato.

Articolo 95

Presunzione di validità — Difesa nel merito

1. I tribunali dei marchi comunitari considerano valido il marchio comunitario a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.

2. La validità di un marchio comunitario non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione.

3. Nelle azioni di cui all'articolo 92, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza o di nullità del marchio comunitario, presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale, è ammessa nel caso in cui il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio comunitario per scarsa utilizzazione dello stesso o la nullità per un diritto anteriore del convenuto.

Articolo 96

Domanda riconvenzionale

1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti nel presente regolamento.

2. Un tribunale dei marchi comunitari respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo è già divenuta definitiva.

3. Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il titolare del marchio non sia ancora parte, questi ne viene informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale.

4. Il tribunale dei marchi comunitari presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio comunitario comunica all'Ufficio la data in cui la domanda riconvenzionale è stata proposta. Quest'ultimo la iscrive nel registro dei marchi comunitari.

5. Si applica l'articolo 56, paragrafi 3, 4, 5 e 6.

6. Se un tribunale dei marchi comunitari ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito ad una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio comunitario, ne deve essere trasmessa copia all'Ufficio. Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro dei marchi comunitari la menzione della sentenza alle condizioni previste nel regolamento d'esecuzione.

7. Il tribunale dei marchi comunitari adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere, a richiesta del titolare del marchio comunitario e sentite le altre parti, il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine da esso stabilito. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. Si applica l'articolo 100, paragrafo 3.

▼B

Articolo 97

Diritto applicabile

1. I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.

3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale è situato.

Articolo 98

Sanzioni

1. Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto.

2. Negli altri casi, il tribunale dei marchi comunitari applica la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato.

Articolo 99

Misure provvisorie e cautelari

1. I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio comunitario o ad una domanda di marchio comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari, che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta ad un tribunale dei marchi comunitari di un altro Stato membro.

2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente ad ordinare misure provvisorie e cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione richieste dal titolo III della Convenzione di esecuzione, hanno efficacia nel territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Articolo 100

Norme specifiche in materia di connessione

1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi comunitari adito per un'azione contemplata dall'articolo 92, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio sia già contestata dinanzi ad un altro tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio comunitario sia già stata contestata dinanzi ad un tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale

▼B

dei marchi comunitari lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.

3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi comunitari può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.

Articolo 101

Competenza dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado — Ricorso per cassazione

1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari di secondo grado.

2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.

3. Alle sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

SEZIONE TERZA

ALTRE CONTROVERSIE RELATIVE AI MARCHI COMUNITARI

Articolo 102

Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchi comunitari

1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù dell'articolo 90, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 92 vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti «ratione loci» e «ratione materiae» per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato.

2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell'articolo 90, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 92 riguardante un marchio comunitario, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

Articolo 103

Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale

L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 92, riguardante un marchio comunitario, deve considerare valido tale marchio.

SEZIONE QUARTA

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 104

Disposizione transitoria concernente l'applicazione della Convenzione di esecuzione

Le disposizioni della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dei precedenti articoli producono i loro effetti, relativamente ad uno Stato membro, soltanto nel testo della Convenzione che è in vigore a un determinato momento per lo Stato in questione.

▼B

TITOLO XI

INCIDENZE SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

SEZIONE PRIMA

AZIONI CIVILI FONDATE SU PIÙ MARCHI

Articolo 105

Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali

1. Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio comunitario e sulla base di un marchio nazionale:

a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale;

b) il tribunale successivamente adito può sospendere il processo quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili.

2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio comunitario respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici.

3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio comunitario identico, valido per prodotti o servizi identici.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari.

SEZIONE SECONDA

APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE AL FINE DI VIETARE L'USO DEI MARCHI COMUNITARI

Articolo 106

Divieto di uso dei marchi comunitari

1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 52, paragrafo 2 contro l'uso di un marchio comunitario posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4 non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non può più domandare la nullità del marchio comunitario ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto comunitario, azioni dirette a vietare l'uso di un marchio comunitario qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto comunitario possa essere invocato per vietare l'uso di un marchio nazionale.

▼B

Articolo 107

Diritti anteriori aventi portata locale

1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.

2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito di quest'ultimo sia stato effettuato in malafede.

3. Il titolare del marchio comunitario non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario.

SEZIONE TERZA

TRASFORMAZIONE IN DOMANDA DI MARCHIO NAZIONALE

Articolo 108

Istanza di avviamento della procedura nazionale

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario in domanda di marchio nazionale

a) nella misura in cui la domanda di marchio comunitario è respinta o ritirata o considerata ritirata,

b) nella misura in cui il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti.

2. La trasformazione non può essere effettuata:

a) quando il titolare del marchio comunitario sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio comunitario non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione di tale Stato membro;

b) per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio comunitario o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.

3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio comunitario o dalla trasformazione di un marchio comunitario è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 35.

4. — Se la domanda di marchio comunitario è considerata ritirata o forma oggetto di una decisione di rigetto dell'Ufficio, divenuta definitiva, o

— se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito ad una decisione dell'Ufficio divenuta definitiva o in conseguenza di una iscrizione nel registro di una rinuncia al marchio comunitario,

l'Ufficio lo notifica al richiedente o titolare, fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.

5. Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione deve essere

▼B

presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di scadenza della registrazione del marchio comunitario.

6. Se il marchio comunitario cessa di produrre i propri effetti in seguito ad una decisione di un tribunale nazionale, l'istanza di trasformazione deve essere presentata entro tre mesi dalla data alla quale tale decisione è divenuta definitiva.

7. Gli effetti contemplati dall'articolo 32 vengono meno se l'istanza non è presentata in tempo utile.

Articolo 109

Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione

1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio. Essa deve specificare gli Stati membri nei quali il richiedente desidera sia avviata la procedura di registrazione di un marchio nazionale. L'istanza è considerata presentata solo dopo l'avvenuto pagamento della tassa di trasformazione.

2. Se la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata, nel registro dei marchi comunitari viene menzionato, se del caso, che l'istanza è stata presentata e l'istanza di trasformazione viene pubblicata.

3. L'Ufficio controlla se la trasformazione può essere richiesta conformemente all'articolo 108, paragrafo 1, se la richiesta è stata presentata entro il termine prescritto all'articolo 108, paragrafi 4, 5 o 6, secondo i casi, e se la tassa di trasformazione è stata pagata. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio trasmette la richiesta agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati in essa menzionati. Su richiesta dell'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato interessato, l'Ufficio gli comunica tutte le informazioni atte a consentire a detto ufficio di pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta.

Articolo 110

Requisiti formali per la trasformazione

1. L'ufficio centrale della proprietà industriale al quale l'istanza è trasmessa si pronuncia sulla sua ammissibilità.

2. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario trasmessi conformemente all'articolo 109 non possono, per quanto concerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione, né a condizioni supplementari.

3. L'ufficio centrale della proprietà industriale al quale l'istanza è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi il richiedente

a) paghi la tassa nazionale di deposito,

b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione dell'istanza e dei documenti ad essa allegati,

c) elegga domicilio nello Stato in questione,

d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato dallo Stato in questione.

▼B

TITOLO XII

L'UFFICIO

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 111

Statuto giuridico

1. L'Ufficio è un organo della Comunità. Esso ha personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare od alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

3. L'Ufficio è rappresentato dal suo presidente.

Articolo 112

Personale

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 131 ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ed i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità europee.

2. I poteri attribuiti a ciascuna istituzione dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'Ufficio nei confronti del suo personale, fatto salvo l'articolo 120.

Articolo 113

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Ufficio.

Articolo 114

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Ufficio.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 115

Lingue

1. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo ed il tedesco.

▼B

3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4. Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

5. L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.

6. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel regolamento di esecuzione. La lingua in cui è stata eseguita la traduzione diviene quindi la lingua procedurale.

7. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la lingua procedurale.

Articolo 116

Pubblicazione e registrazione

1. La domanda di marchio comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1 è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione.

2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro dei marchi comunitari sono effettuate in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.

3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio nella quale la domanda di marchio comunitario è stata presentata. Se la presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale della Comunità europea diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

Articolo 117

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Ufficio sono assicurati dal centro di traduzione degli organi dell'Unione non appena tale centro entra in funzione.

Articolo 118

Controllo di legittimità

1. La Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente dell'Ufficio nei confronti dei quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo, nonché degli atti del comitato del bilancio istituito in seno all'Ufficio ai sensi dell'articolo 133.

▼B

2. Essa esige la modifica o la revoca di ogni atto illegittimo di cui al paragrafo 1.

3. Qualsiasi atto di cui al paragrafo 1, implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro o da qualsiasi persona, direttamente individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità. L'interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto in questione. La Commissione prende una decisione entro un mese. La mancanza di una decisione entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di reiezione.

▼M3

Articolo 118 bis

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ([1]) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario ([2]).

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

▼B

SEZIONE SECONDA

DIREZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 119

Poteri del presidente

1. L'Ufficio è diretto da un presidente.

2. Il presidente ha in particolare le competenze seguenti:

a) prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;

b) può, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione, nonché, per quanto riguarda il regolamento relativo alle tasse e le disposizioni in materia di bilancio del presente regolamento, il comitato del bilancio, sottoporre alla Commissione proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento di esecuzione, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso e del regolamento relativo alle tasse, nonché di qualsiasi altra normativa in materia di marchio comunitario;

c) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese ed esegue il bilancio dell'Ufficio;

d) sottopone ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo ed al consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività;

e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 112, paragrafo 2;

f) può delegare i suoi poteri.

([1]) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
([2]) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36.

▼B

3. Il presidente è assistito da uno o più vicepresidenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vicepresidente, o uno dei vicepresidenti, ne assume le funzioni in conformità della procedura fissata dal consiglio di amministrazione.

Articolo 120

Nomina di alti funzionari

1. Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Consiglio in base ad un elenco, al massimo di tre candidati, compilato dal consiglio di amministrazione. È revocato dal Consiglio su proposta del consiglio di amministrazione.

2. Il mandato del presidente è al massimo di cinque anni ed è rinnovabile.

3. Il vicepresidente o i vicepresidenti dell'Ufficio sono nominati e revocati secondo la procedura di cui al paragrafo 1, sentito il presidente.

4. Il Consiglio esercita il potere disciplinare sui funzionari di cui ai paragrafi 1 e 3.

SEZIONE TERZA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 121

Istituzione e competenza

1. In seno all'Ufficio è istituito un consiglio di amministrazione. Fatte salve le competenze attribuite al comitato del bilancio nella sezione quinta — Bilancio e controllo finanziario — il consiglio di amministrazione ha le competenze definite in appresso.

2. Il consiglio di amministrazione compila gli elenchi di candidati previsti all'articolo 120.

3. Esso fissa la data a decorrere dalla quale una domanda di marchio comunitario può essere depositata conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.

4. Esso consiglia il presidente nelle materie di competenza dell'Ufficio.

5. Esso viene consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

6. Esso può presentare pareri e chiedere informazioni al presidente e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.

Articolo 122

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.

2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal relativo regolamento interno, da consulenti e da esperti.

Articolo 123

Presidenza

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.

▼B

Articolo 124

Sessioni

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

2. Il presidente dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta all'anno; si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

5. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo 120, paragrafi 1 e 3, è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.

6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue sessioni.

7. L'Ufficio svolge la funzione di segretariato del consiglio di amministrazione.

SEZIONE QUARTA

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 125

Competenza

Sono competenti a prendere le decisioni in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento:

a) gli esaminatori;

b) le divisioni di opposizione;

c) la divisione legale e di amministrazione dei marchi;

d) le divisioni di annullamento;

e) le commissioni di ricorso.

Articolo 126

Esaminatori

Un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell'Ufficio in merito a una domanda di registrazione di marchio comunitario, incluse le questioni di cui trattasi agli articoli 36, 37, 38 e 66, salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione.

Articolo 127

Divisioni di opposizione

1. Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario.

2. Una divisione di opposizione è formata da tre membri. Almeno uno dei membri deve avere una formazione di giurista.

Articolo 128

Divisione legale e di amministrazione dei marchi

1. La divisione legale e di amministrazione dei marchi è competente per le decisioni prescritte dal presente regolamento che esulino dalla competenza di un esaminatore, di una divisione di opposizione o di

▼B

una divisione di annullamento. Essa è in particolare competente per le decisioni relative alle menzioni nel registro dei marchi comunitari.

2. La divisione è anche competente per tenere l'elenco dei mandatari abilitati, di cui all'articolo 89.

3. Le decisioni della divisione sono prese da uno dei suoi membri.

Articolo 129

Divisioni di annullamento

1. La divisione di annullamento è competente a prendere decisioni in merito alle domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio comunitario.

2. La divisione di annullamento è formata da tre membri. Almeno uno dei membri deve avere una formazione di giurista.

Articolo 130

Commissioni di ricorso

1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi, nonché delle divisioni di annullamento.

2. Le commissioni di ricorso sono composte da tre membri, di cui almeno due devono avere una formazione di giurista.

Articolo 131

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. I membri delle commissioni di ricorso, compresi i presidenti, sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 120 per la nomina del presidente dell'Ufficio. Durante questo periodo essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prende una decisione in tal senso. Il mandato è rinnovabile.

2. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

3. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi o delle divisioni di annullamento.

Articolo 132

Astensione e ricusazione

1. Gli esaminatori e i membri delle divisioni create nell'ambito dell'Ufficio e delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale o se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti. Due dei tre membri di una divisione di opposizione non devono aver partecipato all'esame della domanda. I membri delle divisioni di annullamento non possono partecipare alla trattazione di un procedimento se hanno preso parte alla decisione finale sullo stesso affare nell'ambito della procedura di registrazione del marchio o della procedura di opposizione. I membri delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare ad una procedura di ricorso se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso.

2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione o di una commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare ad una procedura, ne avverte la divisione o la commissione.

3. Gli esaminatori e i membri delle divisioni o di una commissione di ricorso possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui

▼B

al paragrafo 1 ovvero se per essi sussiste un sospetto di parzialità. La ricusazione non è ammissibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non può essere basata sulla nazionalità degli esaminatori o dei membri.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni e le commissioni di ricorso deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione il membro che si astiene dal partecipare o è stato ricusato è sostituito dal suo supplente.

SEZIONE QUINTA

BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 133

Comitato del bilancio

1. In seno all'Ufficio è istituito un comitato del bilancio. Il comitato del bilancio ha le competenze attribuitegli nella presente sezione nonché nell'articolo 39, paragrafo 4.

2. L'articolo 121, paragrafo 6, nonché gli articoli 122, 123 e 124, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano al comitato del bilancio.

3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente a prendere ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'articolo 135, paragrafo 3 e dell'articolo 138 è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un solo voto.

Articolo 134

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Ufficio. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

2. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.

Articolo 135

Adozione del bilancio

1. Ogni anno il presidente elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio successivo e lo trasmette entro e non oltre il 31 marzo al comitato del bilancio, corredato dell'organigramma.

2. Qualora le previsioni di bilancio contemplino una sovvenzione comunitaria, il comitato del bilancio trasmette senza indugio lo stato di previsione alla Commissione, che lo trasmette a sua volta all'autorità di bilancio delle Comunità. La Commissione può unirvi un parere contenente previsioni divergenti.

3. Il comitato del bilancio adotta il bilancio, corredato dell'organigramma dell'Ufficio. Nella misura in cui le previsioni di bilancio comportino una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità, il bilancio dell'Ufficio è, se del caso, adattato.

▼M3

Articolo 136

Revisione e controllo finanziario

1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio dell'Ufficio.

2. Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

3. L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.

▼B

Articolo 137

Revisione dei conti

1. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno il presidente trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo, al comitato del bilancio e alla Corte dei conti i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 188 C del trattato.

2. Il comitato del bilancio dà atto al presidente dell'Ufficio dell'esecuzione del bilancio.

Articolo 138

Disposizioni finanziarie

Il comitato del bilancio adotta, previo parere della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee, le disposizioni finanziarie interne, che specificano segnatamente le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio dell'Ufficio. Le disposizioni finanziarie si rifanno, compatibilmente con il carattere proprio dell'Ufficio, ai regolamenti finanziari adottati per altri organismi creati dalla Comunità.

Articolo 139

Regolamento relativo alle tasse

1. Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalità di riscossione.

2. L'importo delle tasse deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell'Ufficio.

3. Il regolamento relativo alle tasse è adottato e modificato secondo la procedura di cui all'articolo 141.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 140

Disposizioni comunitarie di esecuzione

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono fissate da un regolamento di esecuzione.

2. Oltre alle tasse previste dai precedenti articoli, vengono riscosse tasse, secondo le modalità di applicazione fissate dal regolamento di esecuzione, nei seguenti casi:

1) modifica della riproduzione di un marchio comunitario;

▼B

2) pagamento tardivo della tassa di iscrizione;

3) rilascio di una copia del certificato di iscrizione;

4) iscrizione del trasferimento di un marchio comunitario nel registro;

5) iscrizione di una licenza o di altri diritti su un marchio comunitario nel registro;

6) iscrizione di una licenza o di altri diritti su una domanda di marchio comunitario nel registro;

7) cancellazione dell'iscrizione di una licenza o di altri diritti nel registro;

8) modifica di un marchio comunitario registrato;

9) rilascio di un estratto del registro;

10) ispezione pubblica di un fascicolo;

11) rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli;

12) rilascio di una copia certificata conforme della domanda;

13) comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo;

14) riesame della fissazione delle spese procedurali da rimborsare.

3. Il regolamento di esecuzione e il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso sono adottati e modificati secondo la procedura di cui all'articolo 141.

▼M2

Articolo 141

Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti di esecuzione

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ([1]).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 142

Compatibilità con altre disposizioni del diritto comunitario

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ([2]), in particolare l'articolo 14.

Articolo 143

Entrata in vigore

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

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti richiesti per l'applicazione degli articoli 91 e 110 entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e ne informano immediatamente la Commissione.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([2]) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

▼B

3. Le domande di marchi comunitari possono essere depositate presso l'Ufficio a decorrere dalla data fissata dal consiglio di amministrazione su raccomandazione del presidente dell'Ufficio.

4. Le domande di marchi comunitari depositate nei tre mesi che precedono la data indicata nel paragrafo 3 sono considerate depositate a tale data.