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

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

sul marchio comunitario

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**A1**	Trattato di adesione della Croazia (2012)	L 112	21	24.4.2012

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

sul marchio comunitario

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ([2]) ha subito numerose e sostanziali modificazioni ([3]). Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera Comunità e un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre a implicare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime atto a garantire 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. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali.

(3) Onde perseguire tali obiettivi comunitari, risulta necessario prevedere 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 sull'intero territorio della Comunità; il principio del carattere unitario del marchio comunitario così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(4) 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. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, sono necessari marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

([1]) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 79.
([2]) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
([3]) Cfr. allegato I.

▼B

(5) Poiché il trattato non ha previsto poteri d'azione specifici per creare un siffatto strumento giuridico, occorre fare ricorso all'articolo 308 del trattato.

(6) Il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; non sembra infatti 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.

(7) 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 a esso.

(8) La tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe applicarsi anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi. È opportuno interpretare il concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dalla possibile associazione 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, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela.

(9) 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 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.

(10) È giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati.

(11) Il marchio comunitario dovrebbe essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi. Subordinatamente all'esigenza imperativa che il trasferimento non induca il pubblico in errore, il marchio comunitario dovrebbe poter essere trasferito; esso deve inoltre poter essere dato in pegno a un terzo o costituire oggetto di licenze.

(12) Il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione a livello della Comunità. È pertanto indispensabile, pur conservando l'attuale assetto istituzionale della Comunità e l'equilibrio dei poteri, prevedere 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; a questo scopo è necessario e opportuno che tale ufficio

▼B

assuma 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.

(13) Occorre garantire ai destinatari delle decisioni dell'ufficio una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei marchi; a tal fine si prevede che contro le decisioni degli esaminatori e delle varie divisioni dell'ufficio possa essere formato ricorso. Se l'organo la cui decisione è impugnata non accoglie le istanze del ricorrente, il ricorso deve essere deferito a una commissione di ricorso dell'ufficio che delibera in merito. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; la Corte di giustizia è competente sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.

(14) Ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 1, primo comma, del trattato CE, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è competente a conoscere in primo grado i ricorsi di cui, segnatamente, all'articolo 230 del trattato CE, a eccezione di quelli che sono attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Di conseguenza, le attribuzioni demandate dal presente regolamento alla Corte di giustizia per annullare e riformare le decisioni delle camere di ricorso sono esercitate in primo grado dal tribunale.

(15) 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 primo e secondo grado competenti in materia di contraffazione e validità del marchio comunitario.

(16) È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendano all'intera Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio comunitario. Alle azioni in giustizia relative ai marchi comunitari dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1], salvo che il presente regolamento vi deroghi.

(17) Va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli. 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 disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e di azioni connesse del regolamento (CE) n. 44/2001.

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

▼B

(18) Onde garantire la completa autonomia e 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. Tuttavia la procedura comunitaria di bilancio rimane d'applicazione per quanto riguarda le eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale delle Comunità europee; peraltro, occorre che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti.

(19) È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, in particolare per adottare e modificare un regolamento relativo alle tasse e un regolamento di esecuzione, conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 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 di seguito «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: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera 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), di seguito 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.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

TITOLO II

DIRITTO DEI MARCHI

SEZIONE 1

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 imballaggio, 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

Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.

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 non 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;

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

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

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

▼B

g) i marchi che possono indurre in errore 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 per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito «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;

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;

k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotto agricoli e alimentari [1], corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

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.

Articolo 8

Impedimenti relativi alla registrazione

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

a) è identico al marchio anteriore e 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) 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.

[1] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

▼B

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 eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:

   i) marchi comunitari;

   ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

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

   iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;

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 segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

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 presentare la 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 indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

▼B

SEZIONE 2

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 nel 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 segno e 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 indebito 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 imballaggio;

b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini 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 finché 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 nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

▼B

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

Articolo 12

Limitazione degli effetti del marchio comunitario

Sempre che l'uso fatto del marchio comunitario sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l'uso nel 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 quest'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 o 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 a un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.

▼B

3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del titolo X.

SEZIONE 3

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.

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 imballaggio nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.

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

SEZIONE 4

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 l'intero 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;

b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata.

2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell'Ufficio.

3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi comunitari come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.

▼B

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, si sia diversamente concordato 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 avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti 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 rischierà di indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la 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 risulterà ingannevole.

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

6. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio comunitario.

7. Qualora vi siano termini da rispettare 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 79 sono inviati alla persona registrata come titolare.

Articolo 18

Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente

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

▼B

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 misure di esecuzione forzata.

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

Articolo 21

Procedura di insolvenza

1. La sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio, quali definiti rispettivamente dalla direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione [1] e dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi [2], la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati.

2. In caso di comproprietà di un marchio comunitario, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.

3. Quando un marchio comunitario è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari di cui all'articolo 89.

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 dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine

a) alla sua durata;

[1] GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.
[2] GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

▼B

b) alla forma disciplinata dalla registrazione nella quale il marchio può essere usato;

c) alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;

d) al territorio su cui il marchio può essere apposto; o

e) alla 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.

5. Su 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 di cui 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.

▼B

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 1

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;

b) presso il servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. 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 il servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, questi provvedono a 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. Le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute all'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio.

4. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94, la Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di marchio comunitario, corredata di eventuali proposte di modifica.

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.

▼B

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 162, paragrafo 1, qui di seguito denominato «regolamento di esecuzione».

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, ovvero al servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, qualora la domanda sia stata presentata presso questi ultimi, sempre che entro un mese dalla presentazione di tale documentazione la tassa di deposito sia stata pagata.

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 2

Priorità

Articolo 29

Diritto di priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno 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, per sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, fruisce 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 quelli per i quali il marchio è depositato o contenuti in essi.

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 s'intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito della domanda.

4. Al fine di determinare da quando decorra il diritto di priorità, si considera come prima domanda una domanda successiva 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, sempre che alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere

▼B

stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita per rivendicare il diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più costituire il presupposto per rivendicare il diritto di priorità.

5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte contraente 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 a un primo deposito presso l'Ufficio, purché avvenuto in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti.

Articolo 30

Rivendicazione di priorità

Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente deve produrre 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 presentare 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 si fa coincidere con quella 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 3

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 sempre che depositi la domanda entro un termine di sei mesi dalla data di prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da quella data, un diritto di priorità ai sensi dell'articolo 31.

▼B

2. Il richiedente che desideri 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.

SEZIONE 4

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 a essere registrata in quanto marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, 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 a essere registrato.

3. La preesistenza rivendicata per il marchio comunitario cessa quando quest'ultimo 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 registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato sul territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio stesso è stato registrato.

2. È d'applicazione l'articolo 34, paragrafi 2 e 3.

▼B

TITOLO IV

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

SEZIONE 1

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 stabilite dal presente regolamento e quelle stabilite 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. 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 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.

▼B

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 2

Ricerca

Articolo 38

Ricerca

1. Dopo aver fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio redige una relazione di ricerca nella quale indica i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto.

2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio comunitario il richiedente domanda che i servizi centrali per la proprietà industriale negli Stati membri procedano anche a un rapporto di ricerca e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio, non appena ha fissato la data di deposito della domanda di marchio comunitario, ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.

3. Ogni servizio centrale per la proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica all'Ufficio, entro due mesi dalla data in cui 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 ai sensi dell'articolo 8 possano essere invocati contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti del genere.

4. La relazione di ricerca di cui al paragrafo 3 è redatta utilizzando un modulo standard elaborato dall'Ufficio, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 126, paragrafo 1, di seguito denominato «consiglio di amministrazione». I contenuti essenziali del modulo sono definiti nel regolamento di esecuzione.

5. Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata ai sensi del paragrafo 3, l'Ufficio paga ai singoli servizi centrali per la proprietà industriale un importo identico. Quest'ultimo è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione presa con la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.

▼B

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

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

SEZIONE 3

Pubblicazione della domanda

Articolo 39

Pubblicazione della domanda

1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio comunitario sono soddisfatti e il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 7, è scaduto, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'articolo 37.

2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell'articolo 37, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.

SEZIONE 4

Osservazioni dei terzi e opposizione

Articolo 40

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. Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio.

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

Articolo 41

Opposizione

1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8:

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

▼B

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 a 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 43, paragrafo 2, seconda frase.

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

Articolo 42

Esame dell'opposizione

1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell'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 sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella 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 cui 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 a una conciliazione.

5. Se in seguito all'esame dell'opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l'opposizione.

6. La decisione di rigetto della domanda viene pubblicata quando ha carattere definitivo.

▼B

SEZIONE 5

Ritiro, limitazione, modifica e divisione della domanda

Articolo 43

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 la 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, viene pubblicata la versione modificata.

Articolo 44

Divisione della domanda

1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. I prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:

a) qualora sia stata formata opposizione contro la domanda originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto dell'opposizione, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;

b) nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione.

3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione.

4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originaria conservati dall'Ufficio.

6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande per parti. Le tasse debitamente pagate per la domanda originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.

▼B

7. Per una domanda parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della domanda originaria.

SEZIONE 6

Registrazione

Articolo 45

Registrazione

Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine cui si fa riferimento nell'articolo 41, paragrafo 1, o se l'opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio comunitario sempre che la tassa di registrazione sia stata versata entro il termine prescritto. In caso di mancato pagamento della tassa per tempo, la domanda s'intende ritirata.

TITOLO V

DURATA, RINNOVO, MODIFICA E DIVISIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 46

Durata della registrazione

La durata di 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 che egli abbia 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 domanda di rinnovo deve essere presentata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela. Anche il pagamento delle tasse deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo e 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.

4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a 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.

▼B

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 per l'intera durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.

2. Tuttavia, se il marchio comunitario reca il nome e l'indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che 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, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione.

Articolo 49

Divisione della registrazione

1. Il titolare del marchio comunitario può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originaria saranno oggetto di una o più registrazioni per parti. I prodotti o i servizi della registrazione parziale non possono sovrapporsi a quelli che restano nella registrazione originaria o sono contenuti in altre registrazioni per parti.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:

a) qualora sia stata presentata all'Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di annullamento non sia divenuta definitiva o il procedimento non si sia concluso in altro modo;

b) qualora sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell'ambito di un'azione dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della decisione del tribunale dei marchi comunitari non sia stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 100, paragrafo 6.

3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento d'esecuzione.

4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.

▼B

6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la o le registrazioni di parti. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.

7. Per una registrazione parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della registrazione originaria.

TITOLO VI

RINUNCIA, DECADENZA E NULLITÀ

SEZIONE 1

Rinuncia

Articolo 50

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 avviene alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

SEZIONE 2

Motivi di decadenza

Articolo 51

Motivi 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; peraltro, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda

▼B

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, in seguito all'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 circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.

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 3

Motivi di nullità

Articolo 52

Motivi di nullità assoluta

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

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

b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha 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 il motivo 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 53

Motivi di nullità relativa

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

a) 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

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

c) 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 base alla normativa comunitaria o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare:

a) del diritto al nome;

b) del diritto all'immagine;

c) del diritto d'autore;

d) del diritto di proprietà industriale.

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 dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

5. È d'applicazione l'articolo 52, paragrafo 3.

Articolo 54

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, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai 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, sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai 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.

▼B

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

SEZIONE 4

Effetti della decadenza e della nullità

Articolo 55

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. Su 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 sia dichiarato nullo.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure 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) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente a essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.

SEZIONE 5

Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all'Ufficio

Articolo 56

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 51 e 52, 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 a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;

▼B

b) nei casi definiti all'articolo 53, paragrafo 1, dalle persone di cui all'articolo 41, paragrafo 1;

c) nei casi definiti dall'articolo 53, 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 57

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 che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altri parti.

2. Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte nella 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 42, 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.

4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio può invitare le parti a una 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 è respinta.

▼B

6. La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro.

TITOLO VII

PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 58

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 a una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che quest'ultima non consenta un ricorso indipendente.

Articolo 59

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

Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di tale procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso.

Articolo 60

Termine e forma

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

Articolo 61

Revisione delle decisioni in casi ex parte

1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, l'organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.

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 nel merito.

Articolo 62

Revisione delle decisioni in casi inter partes

1. Se il procedimento oppone il ricorrente a un'altra parte e se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.

▼B

2. Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l'organo la cui decisione è impugnata notifica all'altra parte l'intenzione di accoglierle e quest'ultima accetta entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

3. Se l'altra parte non accetta entro due mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 che siano accolte le istanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero non fornisce alcuna dichiarazione entro il termine stabilito, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.

4. Tuttavia, se l'organo la cui decisione è impugnata non ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.

Articolo 63

Esame del ricorso

1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.

2. In sede di 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 proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.

Articolo 64

Decisione sul ricorso

1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure 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, quest'ultimo 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 di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo.

Articolo 65

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 ancora per sviamento di potere.

▼B

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 propria 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 66

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, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi comunitari collettivi.

Articolo 67

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 a 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 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi

▼B

provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

Articolo 68

Rigetto della domanda

1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio comunitario, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio comunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 66 o dell'articolo 67, 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 circa 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 69

Osservazioni dei terzi

Oltre ai casi di cui all'articolo 40, 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 68, la domanda di marchio comunitario collettivo dovrebbe essere respinta.

Articolo 70

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, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal medesimo in ordine all'utilizzazione dei marchi comunitari.

Articolo 71

Modifica del regolamento d'uso del marchio

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

2. Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 67 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 68.

3. Al regolamento d'uso modificato si applica l'articolo 69.

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.

▼B

Articolo 72

Esercizio dell'azione per contraffazione

1. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4, relative ai diritti dei licenziatari si applicano a 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 a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Articolo 73

Motivi di decadenza

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, 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 non compatibile con le eventuali condizioni 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 rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2;

c) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Articolo 74

Motivi di nullità

Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, il marchio comunitario collettivo, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 68, 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 si conformi a dette disposizioni procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 75

Motivazione delle decisioni

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

▼B

Articolo 76

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'esame si limita agli 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 per tempo.

Articolo 77

Procedura orale

1. Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti nella 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 nella procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.

Articolo 78

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 abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.

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

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

▼B

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 79

Notifica

L'Ufficio notifica agli interessati, d'ufficio, 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 80

Cancellazione o revoca

1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore procedurale evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.

2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.

3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 né la possibilità che, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell'Ufficio, nonché gli errori imputabili all'Ufficio nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione.

Articolo 81

Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, è 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'impedimento. 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

▼B

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 e 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. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2, dall'articolo 41, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 82.

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 in grado di 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 nel diritto.

8. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum per quanto riguarda i termini previsti dal presente regolamento e che devono essere osservati nei confronti delle autorità di questo Stato.

Articolo 82

Prosecuzione del procedimento

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.

2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 41, all'articolo 42, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 60, all'articolo 62, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 81 e all'articolo 112, nonché ai termini previsti dal presente articolo e ai termini previsti dal regolamento di esecuzione, per rivendicare, successivamente al deposito della domanda, una priorità ai sensi dell'articolo 30, una priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33 o una preesistenza ai sensi dell'articolo 34.

▼B

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

4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, le conseguenze dell'inosservanza del termine si considerano non avvenute.

5. Se l'Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata.

Articolo 83

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 84

Cessazione degli obblighi finanziari

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere 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 a decorrere 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 al paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto al 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 diritto; in tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.

SEZIONE 2

Spese

Articolo 85

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 119, 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.

▼B

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. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare su richiesta di parte. Tale richiesta è ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui diventa definitiva la decisione per la quale è stata richiesta la fissazione delle spese. Su richiesta presentata entro il termine prescritto, tale importo può essere riveduto con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso.

Articolo 86

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 su 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 3

Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri

Articolo 87

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 88

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 89

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 90

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 88.

▼B

Articolo 91

Scambio di pubblicazioni

1. L'Ufficio e i servizi centrali competenti per la 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.

SEZIONE 4

Rappresentanza

Articolo 92

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 una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nella Comunità, devono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 93, 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 una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nella Comunità, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con essa, anche se non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nella Comunità.

4. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni un dipendente debba depositare presso l'Ufficio una procura firmata da conservare agli atti.

Articolo 93

Rappresentanza professionale

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

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

b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni i mandatari operanti dinanzi all'Ufficio debbano depositarvi una procura firmata da conservare agli atti.

▼B

I rappresentanti 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 al servizio centrale per la proprietà industriale in uno Stato membro. Quando, in tale Stato, l'abilitazione non è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi al servizio centrale per la 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 al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri, è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.

3. L'iscrizione avviene su richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale per la 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:

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 stabilite dal regolamento di esecuzione.

TITOLO X

COMPETENZA E PROCEDURA CONCERNENTI LE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE AI MARCHI COMUNITARI

SEZIONE 1

Applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001

Articolo 94

Applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001

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

▼B

promosse sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali si applica il regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 96:

a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, punti 1, 3, 4 e 5, e l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001;

b) si applicano gli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 entro i limiti previsti dall'articolo 97, paragrafo 4, del presente regolamento;

c) le disposizioni del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001, 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 2

Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi comunitari

Articolo 95

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 a essi attribuite dal presente regolamento.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94, 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.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Fino a quando 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 96, per la quale le autorità giudiziarie nazionali sono competenti in applicazione dell'articolo 97, viene proposta dinanzi al giudice che sarebbe competente ratione loci e ratione materiae se si trattasse di una procedura relativa a un marchio nazionale registrato nello Stato interessato.

▼B

Articolo 96

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 contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;

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

c) per tutte le azioni intentate in seguito a 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 100.

Articolo 97

Competenza internazionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 applicabili in virtù dell'articolo 94, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 96 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato 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 è domiciliato 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, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

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

a) è d'applicazione l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi comunitari;

b) è d'applicazione l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari.

5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 96, escluse le 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 98

Sfera di competenza

1. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, è competente per:

▼B

a) gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro;

b) gli atti contemplati dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 97, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede.

Articolo 99

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 96, 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 qualora 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 100

Domanda riconvenzionale

1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal 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. È d'applicazione l'articolo 57, paragrafi 2, 3, 4 e 5.

▼B

6. Se un tribunale dei marchi comunitari ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito a 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 il procedimento, su richiesta del titolare del marchio comunitario e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. È d'applicazione l'articolo 104, paragrafo 3.

Articolo 101

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 ha sede.

Articolo 102

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 a garantire 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 103

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 a una domanda di marchio comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari previste dalla legislazione di

▼B

detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta a un tribunale dei marchi comunitari di un altro Stato membro.

2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 97, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione richieste dal titolo III del regolamento (CE) n. 44/2001, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Articolo 104

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 96, 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, ove la validità del marchio sia già contestata dinanzi a 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 a un tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi comunitari lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi a 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 105

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 96, 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 ha sede.

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

▼B

SEZIONE 3

Altre controversie relative ai marchi comunitari

Articolo 106

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 94, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 96 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 94, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 96 riguardante un marchio comunitario, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

Articolo 107

Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale

L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 96, riguardante un marchio comunitario, deve considerare valido tale marchio.

SEZIONE 4

Disposizione transitoria

Articolo 108

Disposizione transitoria concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 applicabili in virtù dei precedenti articoli producono i loro effetti, relativamente a uno Stato membro, soltanto nel testo della convenzione vigente in un determinato momento per lo Stato in questione.

TITOLO XI

INCIDENZE SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

SEZIONE 1

Azioni civili fondate su più marchi

Articolo 109

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:

▼B

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 procedimento qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale;

b) il tribunale successivamente adito può sospendere il procedimento 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 2

Applicazione del diritto nazionale al fine di vietare l'uso dei marchi comunitari

Articolo 110

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 53, 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 ha più la facoltà di domandare la nullità del marchio comunitario ai sensi dell'articolo 54, 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.

Articolo 111

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.

▼B

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 sul territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del marchio 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 3

Trasformazione in domanda di marchio nazionale

Articolo 112

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 nella misura in cui:

a) la domanda di marchio comunitario è respinta, ritirata o considerata ritirata;

b) il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti.

2. La trasformazione non può essere effettuata:

a) ove 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 nazionale;

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 una domanda di marchio comunitario è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente 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 se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di cessazione degli effetti del marchio comunitario.

▼B

6. Se la domanda di marchio comunitario è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio comunitario, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.

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

Articolo 113

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 di trasformazione è stata presentata e si provvede a pubblicarla.

3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 112, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione ai servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati.

Articolo 114

Requisiti formali per la trasformazione

1. Ogni servizio centrale per la proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione.

2. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario trasmessi conformemente all'articolo 113 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. Il servizio centrale per la proprietà industriale cui 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 nazionali, una traduzione dell'istanza e dei documenti a essa allegati;

▼B

c) elegga domicilio nello Stato in questione;

d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato da detto Stato.

TITOLO XII

L'UFFICIO

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 115

Status 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 o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

3. L'Ufficio è rappresentato dal suo presidente.

Articolo 116

Personale

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 136 ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, di seguito denominato «statuto», il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e 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 125.

Articolo 117

Privilegi e immunità

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

Articolo 118

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.

▼B

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 a essi applicabile.

Articolo 119

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 e il tedesco.

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 propria istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione. La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale.

▼B

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 120

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 in cui 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 121

Alle traduzioni necessarie al funzionamento dell'Ufficio provvede il Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 122

Controllo di legittimità

1. La Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente dell'Ufficio per i quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo, nonché degli atti del comitato del bilancio istituito all'interno dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 138.

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 e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità. L'interessato deve adire la Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto in questione. La Commissione prende una decisione entro tre mesi. La mancanza di una decisione entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di rigetto.

Articolo 123

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.

([1]) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

▼B

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 in ordine al presente regolamento.

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.

SEZIONE 2

Direzione dell'Ufficio

Articolo 124

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 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, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione, nonché il comitato del bilancio per quanto riguarda il regolamento relativo alle tasse e le disposizioni in materia di bilancio del presente regolamento;

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 e al consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività;

e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 116, paragrafo 2;

f) può delegare i suoi poteri.

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 125

Nomina di alti funzionari

1. Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Consiglio in base a 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 non può superare cinque anni ed è rinnovabile.

▼B

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 3

Consiglio di amministrazione

Articolo 126

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 qui di seguito.

2. Il consiglio di amministrazione compila gli elenchi di candidati previsti all'articolo 125.

3. Consiglia il presidente nelle materie di competenza dell'Ufficio.

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

5. Può presentare pareri e chiedere informazioni al presidente e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.

Articolo 127

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 da consulenti e da esperti, entro i limiti previsti dal relativo regolamento interno.

Articolo 128

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.

Articolo 129

Sessioni

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

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

▼B

3. Il consiglio di amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta all'anno; si riunisce inoltre su iniziativa del suo 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 125, paragrafi 1 e 3, è necessaria la maggioranza di 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 le mansioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.

SEZIONE 4

Applicazione delle procedure

Articolo 130

Competenza

Sono competenti a prendere qualunque decisione 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 131

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 agli articoli 36, 37 e 68, salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione.

Articolo 132

Divisioni di opposizione

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

2. Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.

▼B

Articolo 133

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

2. La divisione ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93.

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

Articolo 134

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. Le divisioni di annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.

Articolo 135

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 prendono le decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno due devono essere giuristi. In alcuni casi particolari le decisioni sono prese in commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro, che deve essere giurista.

3. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che lo giustifichino. Tali casi possono essere attribuiti alla commissione allargata:

a) dall'organo delle commissioni di ricorso costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 162, paragrafo 3; o

b) dalla commissione che tratta la causa.

4. La composizione della commissione allargata e le regole per adirla sono stabilite a norma del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

▼B

5. Per definire i casi particolari di competenza di un solo membro si terrà conto dell'insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuire una causa a un unico membro, nei casi citati, è presa dalla commissione che tratta la causa. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Articolo 136

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 125 per la nomina del presidente dell'Ufficio. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso di un rinnovo del mandato.

Il presidente delle commissioni di ricorso ha in particolare poteri di gestione e di organizzazione, consistenti principalmente:

a) nel presiedere l'organo delle commissioni di ricorso incaricato di definire le regole e l'organizzazione del lavoro delle commissioni, costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 162, paragrafo 3;

b) nell'accertarsi che le decisioni prese vengano eseguite;

c) nell'attribuire le cause a una commissione sulla base dei criteri obiettivi fissati dall'organo delle commissioni di ricorso;

d) nel comunicare al presidente dell'Ufficio il fabbisogno di spesa delle commissioni, onde predisporne le previsioni di spesa.

Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.

Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

2. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso di un rinnovo del mandato.

3. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso.

▼B

4. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

5. Il presidente delle commissioni di ricorso, nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e dei modelli comunitari o delle divisioni di annullamento.

Articolo 137

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 a un procedimento se hanno preso parte alla decisione finale sulla stessa vicenda nell'ambito della procedura di registrazione del marchio o della procedura di opposizione. I membri delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare a una procedura di ricorso se hanno preso parte alla decisione 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 a 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 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 di 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 5

Bilancio e controllo finanziario

Articolo 138

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 all'articolo 38, paragrafo 4.

2. L'articolo 126, paragrafo 6, nonché gli articoli 127, 128 e 129, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio.

▼B

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 38, paragrafo 4, dell'articolo 140, paragrafo 3, e dell'articolo 143, è necessaria la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.

Articolo 139

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, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all'articolo 140 del presente regolamento per una registrazione internazionale che designa le Comunità europee e altri pagamenti versati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse dovute a norma dell'atto di Ginevra di cui all'articolo 106 *quater* del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari ([1]), per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea e altri pagamenti versati alle parti contraenti dell'atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.

Articolo 140

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 accludervi un parere contenente previsioni divergenti.

3. Il comitato del bilancio adotta il bilancio, corredato dell'organigramma dell'Ufficio. Se le previsioni di bilancio comportano una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità, il bilancio dell'Ufficio è adattato di conseguenza.

Articolo 141

Revisione contabile e controllo

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, deve rispondere a quest'ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di esecuzione del bilancio dell'Ufficio funzionino correttamente.

([1]) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

▼B

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 volte 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.

Articolo 142

Accertamento 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 la contabilità complessiva delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 248 del trattato.

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

Articolo 143

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 144

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 a equilibrare il bilancio dell'Ufficio.

3. Il regolamento relativo alle tasse è adottato e modificato secondo la procedura di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

TITOLO XIII

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 145

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di esecuzione si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid

▼B

il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente «domande internazionali» e «protocollo di Madrid»), basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominati rispettivamente «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») di marchi che designano la Comunità europea.

SEZIONE 2

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

Articolo 146

Deposito di una domanda internazionale

1. Le domande internazionali ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario sono depositate presso l'Ufficio.

2. Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio su cui la registrazione internazionale deve basarsi sia stato registrato come marchio comunitario, il richiedente la registrazione internazionale deve indicare se questa deve basarsi su una domanda o su una registrazione di marchio comunitario. Se la registrazione internazionale dovrà essere basata su un marchio comunitario non appena sarà registrato, la domanda internazionale si considera ricevuta dall'Ufficio alla data di registrazione del marchio comunitario.

Articolo 147

Forma e contenuto della domanda internazionale

1. La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea mediante un modulo fornito dall'Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente figurante nel modulo all'atto della presentazione della domanda internazionale, l'Ufficio corrisponde normalmente con il richiedente nella lingua di deposito della domanda.

2. Se la domanda internazionale è depositata in una lingua non contemplata dal protocollo di Madrid, il richiedente deve indicare tra quelle ammesse una seconda lingua. L'Ufficio presenterà la domanda internazionale all'Ufficio internazionale in questa seconda lingua.

3. Ove la domanda internazionale sia depositata in una lingua diversa dalle lingue ammesse dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi nella lingua che sarà utilizzata per presentare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2.

4. L'Ufficio trasmette quanto prima la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

▼B

5. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Nei casi previsti dall'articolo 146, paragrafo 2, seconda frase, la tassa è pagata alla data di registrazione del marchio comunitario. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.

6. La domanda internazionale deve soddisfare le relative condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.

Articolo 148

Iscrizione nel fascicolo e nel registro

1. La data e il numero della registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà luogo alla registrazione di un marchio comunitario, la data e il numero della registrazione internazionale sono iscritti nel registro.

2. Nel registro sono iscritti la data e il numero della registrazione internazionale basata su un marchio comunitario.

Articolo 149

Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

La domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2 del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell'Ufficio. La domanda deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell'articolo 147.

Articolo 150

Tasse internazionali

Le tasse che in virtù del protocollo di Madrid spettano all'Ufficio internazionale devono essere pagate direttamente a quest'ultimo.

SEZIONE 3

Registrazioni internazionali che designano la Comunità europea

Articolo 151

Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea

1. La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione alla Comunità europea, ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.

2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione quale marchio comunitario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

▼B

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario e la pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario.

Articolo 152

Pubblicazione

1. L'Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall'Ufficio internazionale, oltre a una riproduzione del marchio e ai numeri delle classi di beni o servizi per i quali la protezione è richiesta.

2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l'Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, se del caso, alla data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall'Ufficio internazionale.

Articolo 153

Preesistenza

1. A norma dell'articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. A norma dell'articolo 35, il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può, alla data di pubblicazione dell'efficacia di siffatta registrazione a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. L'Ufficio provvede ad avvisarne l'Ufficio internazionale.

Articolo 154

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio comunitario.

2. La protezione risultante da una registrazione internazionale non può essere rifiutata prima che il titolare della registrazione internazionale abbia avuto la possibilità di rinunciare o limitare la protezione nei confronti della Comunità europea o di presentare le proprie osservazioni.

▼B

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato alla protezione a livello della Comunità europea ai sensi del paragrafo 2, l'Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale stabilita dal regolamento di esecuzione.

Articolo 155

Ricerca

1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l'Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria nei modi previsti dall'articolo 38, paragrafo 1.

2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l'Ufficio ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all'Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall'articolo 38, paragrafo 2.

3. È d'applicazione, mutatis mutandis, l'articolo 38, paragrafi da 3 a 6.

4. L'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, a norma dell'articolo 152, paragrafo 1, i titolari di tutti i marchi comunitari anteriori o di tutte le domande di marchio comunitario citati nella relazione di ricerca comunitaria.

Articolo 156

Opposizione

1. Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di marchio comunitario.

2. L'opposizione è proposta entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1. L'opposizione si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato all'estensione della protezione alla Comunità europea prima che una decisione ai sensi del presente articolo sia diventata definitiva, l'Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione.

▼B

Articolo 157

Sostituzione del marchio comunitario con una registrazione internazionale

A richiesta, l'Ufficio iscrive nel suo registro che un marchio comunitario si considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell'articolo 4 *bis* del protocollo di Madrid.

Articolo 158

Nullità dell'efficacia di una registrazione internazionale

1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea.

2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all'articolo 51 o di nullità di cui all'articolo 52 o all'articolo 53.

Articolo 159

Conversione di una designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri

1. Se una designazione della Comunità europea tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della designazione della Comunità europea:

a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli articoli 112, 113 e 114; o

b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 14 aprile 1891, riveduta e modificata (di seguito denominata «intesa di Madrid»), se, alla data della domanda di conversione, era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid o all'intesa di Madrid. Sono d'applicazione gli articoli 112, 113 e 114.

2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid risultante dalla conversione della designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure della data di estensione alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest'ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 153.

3. L'istanza di conversione è pubblicata.

▼B

Articolo 160

Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2, la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere effettivamente utilizzato nella Comunità.

Articolo 161

Trasformazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di marchio comunitario si applicano, mutatis mutandis, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid.

2. Gli articoli da 37 a 42 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell'articolo 152, paragrafo 2.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 162

Disposizioni comunitarie di esecuzione

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

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

a) pagamento tardivo della tassa di iscrizione;

b) rilascio di una copia del certificato di iscrizione;

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

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

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

f) modifica di un marchio comunitario registrato;

g) rilascio di un estratto del registro;

h) ispezione pubblica di un fascicolo;

i) rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli;

▼B

j) rilascio di una copia certificata conforme della domanda;

k) comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo;

l) 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 163, paragrafo 2.

Articolo 163

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 paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

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

Articolo 164

Compatibilità con altre disposizioni del diritto comunitario

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare l'articolo 14.

Articolo 165

Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità

▼A1

1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati: «nuovo Stato membro», «nuovi Stati membri»), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione è esteso al territorio di questi Stati membri, affinché produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.

▼B

2. La registrazione di un marchio comunitario pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

3. Qualora la domanda di registrazione di un marchio comunitario sia stata depositata nei sei mesi che precedono la data di adesione, può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 41 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8 è stato acquisito in un nuovo Stato membro prima dell'adesione, a condizione che esso sia stato acquisito in buona fede e che la data di deposito della

▼B

domanda o, se del caso, la data di priorità o la data di acquisizione del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore nel nuovo Stato membro preceda la data di deposito della domanda o l'eventuale data di priorità del marchio comunitario richiesto.

4. Il marchio comunitario di cui al paragrafo 1 non può essere dichiarato nullo:

a) ai sensi dell'articolo 52 se i motivi di nullità diventano applicabili unicamente a causa dell'adesione di un nuovo Stato membro;

b) ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1 e 2 se il diritto anteriore nazionale era registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione.

5. L'uso del marchio comunitario di cui al paragrafo 1 può essere vietato ai sensi degli articoli 110 e 111, qualora un marchio anteriore o un altro diritto anteriore sia stato registrato, richiesto o acquisito in buona fede nel nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione o l'eventuale data di priorità sia anteriore alla data di adesione dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 166

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 40/94, come modificato dagli atti indicati nell'allegato I, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 167

Entrata in vigore

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

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti richiesti per l'applicazione degli articoli 95 e 114 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94.

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

▼B

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

(ai sensi dell'articolo 166)

Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).	
Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83).	
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).	limitatamente al punto 48 dell'allegato III
Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36).	
Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1).	
Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).	
Regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14).	limitatamente all'articolo 1
Allegato II, parte 4 C I, dell'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 342).	
Allegato III, punto 1.I, dell'atto di adesione del 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 231).	

▼B

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 40/94	Presente regolamento
Articoli da 1 a 14	Articoli da 1 a 14
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1, comma 1
Articolo 15, paragrafo 2, alinea	Articolo 15, paragrafo 1, comma 2, alinea
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera b)
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2
Articoli da 16 a 36	Articoli da 16 a 36
Articolo 37	—
Articolo 38	Articolo 37
Articolo 39	Articolo 38
Articolo 40	Articolo 39
Articolo 41	Articolo 40
Articolo 42	Articolo 41
Articolo 43	Articolo 42
Articolo 44	Articolo 43
Articolo 44 *bis*	Articolo 44
Articoli da 45 a 48	Articoli da 45 a 48
Articolo 48 *bis*	Articolo 49
Articolo 49	Articolo 50
Articolo 50	Articolo 51
Articolo 51	Articolo 52
Articolo 52	Articolo 53
Articolo 53	Articolo 54
Articolo 54	Articolo 55
Articolo 55	Articolo 56
Articolo 56	Articolo 57
Articolo 57	Articolo 58
Articolo 58	Articolo 59
Articolo 59	Articolo 60
Articolo 60	Articolo 61
Articolo 60 *bis*	Articolo 62
Articolo 61	Articolo 63
Articolo 62	Articolo 64
Articolo 63	Articolo 65
Articolo 64	Articolo 66
Articolo 65	Articolo 67
Articolo 66	Articolo 68
Articolo 67	Articolo 69
Articolo 68	Articolo 70
Articolo 69	Articolo 71
Articolo 70	Articolo 72
Articolo 71	Articolo 73
Articolo 72	Articolo 74

▼B

Regolamento (CE) n. 40/94	Presente regolamento
Articolo 73	Articolo 75
Articolo 74	Articolo 76
Articolo 75	Articolo 77
Articolo 76	Articolo 78
Articolo 77	Articolo 79
Articolo 77 *bis*	Articolo 80
Articolo 78	Articolo 81
Articolo 78 *bis*	Articolo 82
Articolo 79	Articolo 83
Articolo 80	Articolo 84
Articolo 81	Articolo 85
Articolo 82	Articolo 86
Articolo 83	Articolo 87
Articolo 84	Articolo 88
Articolo 85	Articolo 89
Articolo 86	Articolo 90
Articolo 87	Articolo 91
Articolo 88	Articolo 92
Articolo 89	Articolo 93
Articolo 90	Articolo 94
Articolo 91	Articolo 95
Articolo 92	Articolo 96
Articolo 93	Articolo 97
Articolo 94, paragrafo 1, alinea	Articolo 98, paragrafo 1, alinea
Articolo 94, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 98, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 94, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 98, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 94, paragrafo 2	Articolo 98, paragrafo 2
Articolo 95	Articolo 99
Articolo 96	Articolo 100
Articolo 97	Articolo 101
Articolo 98	Articolo 102
Articolo 99	Articolo 103
Articolo 100	Articolo 104
Articolo 101	Articolo 105
Articolo 102	Articolo 106
Articolo 103	Articolo 107
Articolo 104	Articolo 108
Articolo 105	Articolo 109
Articolo 106	Articolo 110
Articolo 107	Articolo 111
Articolo 108	Articolo 112
Articolo 109	Articolo 113
Articolo 110	Articolo 114
Articolo 111	Articolo 115
Articolo 112	Articolo 116
Articolo 113	Articolo 117
Articolo 114	Articolo 118

▼B

Regolamento (CE) n. 40/94	Presente regolamento
Articolo 115	Articolo 119
Articolo 116	Articolo 120
Articolo 117	Articolo 121
Articolo 118	Articolo 122
Articolo 118 *bis*	Articolo 123
Articolo 119	Articolo 124
Articolo 120	Articolo 125
Articolo 121, paragrafi 1 e 2	Articolo 126, paragrafi 1 e 2
Articolo 121, paragrafo 3	—
Articolo 121, paragrafo 4	Articolo 121, paragrafo 3
Articolo 121, paragrafo 5	Articolo 121, paragrafo 4
Articolo 121, paragrafo 6	Articolo 121, paragrafo 5
Articolo 122	Articolo 127
Articolo 123	Articolo 128
Articolo 124	Articolo 129
Articolo 125	Articolo 130
Articolo 126	Articolo 131
Articolo 127	Articolo 132
Articolo 128	Articolo 133
Articolo 129	Articolo 134
Articolo 130	Articolo 135
Articolo 131	Articolo 136
Articolo 132	Articolo 137
Articolo 133	Articolo 138
Articolo 134	Articolo 139
Articolo 135	Articolo 140
Articolo 136	Articolo 141
Articolo 137	Articolo 142
Articolo 138	Articolo 143
Articolo 139	Articolo 144
Articolo 140	Articolo 145
Articolo 141	Articolo 146
Articolo 142	Articolo 147
Articolo 143	Articolo 148
Articolo 144	Articolo 149
Articolo 145	Articolo 150
Articolo 146	Articolo 151
Articolo 147	Articolo 152
Articolo 148	Articolo 153
Articolo 149	Articolo 154
Articolo 150	Articolo 155
Articolo 151	Articolo 156
Articolo 152	Articolo 157
Articolo 153	Articolo 158
Articolo 154	Articolo 159
Articolo 155	Articolo 160
Articolo 156	Articolo 161

▼B

Regolamento (CE) n. 40/94	Presente regolamento
Articolo 157, paragrafo 1	Articolo 162, paragrafo 1
Articolo 157, paragrafo 2, alinea	Articolo 162, paragrafo 2, alinea
Articolo 157, paragrafo 2, punto 2)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 3)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 5)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 6)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 7)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 8)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 9)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 10)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera h)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 11)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera i)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 12)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera j)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 13)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera k)
Articolo 157, paragrafo 2, punto 14)	Articolo 162, paragrafo 2, lettera l)
Articolo 157, paragrafo 3	Articolo 162, paragrafo 3
Articolo 158	Articolo 163
Articolo 159	Articolo 164
Articolo 159 *bis*, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 165, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 159 *bis*, paragrafo 4, alinea	Articolo 165, paragrafo 4, alinea
Articolo 159 *bis*, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 165, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 159 *bis*, paragrafo 4, secondo trattino	Articolo 165, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 159 *bis*, paragrafo 5	Articolo 165, paragrafo 5
—	Articolo 166
Articolo 160, paragrafo 1	Articolo 167, paragrafo 1
Articolo 160, paragrafo 2	Articolo 167, paragrafo 2
Articolo 160, paragrafi 3 e 4	—
—	Allegato I
—	Allegato II