

La riforma del Diritto europeo dei marchi

Maria Luce CAPOSTAGNO
Assistente Giuridico
Presidenza Commissioni di Ricorso EUIPO

Firenze, 13 Ottobre 2016

INTRODUZIONE GENERALE

Regolamento c.d. modificativo (UE) 2015/2424
del 16/12/2015 (pubbl. 24/12/2015)

Modifica (Artt. 1 e 2 Reg. Mod.):

- **Reg. CE n.207/2009** (“di base”)
- **Reg. (CE) n. 2868/95** (“di esecuzione”): alcune norme (abrogate/non abrogate) incorporate a Reg. Base

Dal **01/10/2017**: interamente sostituito da cc.dd.:

- **atti delegati** (considerando 39–44)
- **atti di esecuzione** (considerando 45)

adottati dalla Commissione ex artt. 163 e 163bis Reg. 2015/2424
drafts IR/DR pubblicati per consultazione su
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en

Abroga (Art. 3 Reg. Mod.):

- **Reg. (CE) n. 2869/95** (“sulle tasse”), sostituito dall’**Allegato I** al Reg. 2015/2424

INTRODUZIONE GENERALE

Regolamento c.d. modificativo (UE) 2015/2424
del 16/12/2015 (pubbl. 24/12/2015)

Da QUANDO

(v. **Art. 4 Reg. Mod.**; no norme transitorie*;

EUIPO → principio generale: no a procedimenti pendenti,
ma solo a quelli radicati il o dopo il 23/03/2016 :

- **23/03/2016**: cio' di cui parleremo **oggi!**
- **01/10/2017**: *rappresentazione grafica (Art. 4); marchi di certificazione (art.74bis-74duodecies); trasferimento marchio reg. da agente in mala fede (Art. 18); deposito prioritá e seniority (Artt. 30 e 34-35); rinuncia a MUE quando proc. decadenza (Art. 50); revocazione (Art. 80); continuazione del procedimento (Art. 82); costi (Art. 85); alcune disposizioni in materia di Marchi Internazionali; organizzazione Comm. Ricorso + procedimenti appello*

COSA

(vere modifiche + codificazione prassi):

- Nuova **terminologia**
- Modifiche **“istituzionali”**
- Regime **tasse e rinnovi**
- Modifiche **“sostanziali”**

* Tranne Art. 28 RMUE (dichiarazioni ex art. 28(8); applicazione a MUE pendenti ex art. 28(5)RMUE)

INTRODUZIONE GENERALE

Regolamento c.d. modificativo (UE) 2015/2424

FONTI di **INFORMAZIONE**

(*sito*: “Diritto e Prassi”, sez. “Diritto”;
“Apprendimento”, sez. “Eventi”)

- **Testi normativi** (*Reg. modificativo, Reg. di base, Reg. di esecuzione*)
- **2 Comunicazioni Presidente dell’Ufficio:**
 - n° 2/2016 del 20/01/2016 su rinnovi
 - n° 1/2016 del 08/02/2016 su Art. 28 RMUE
- **Guidelines:** modifiche a WP1 e WP2 dal 23/03/2016 (procedura eccezionale rispetto a revisione ciclica e fissa due volte l’anno). Attenzione: nel sito, ancora presente la vecchia versione per applicazione regime previgente!
- **Webinars:**
 - 14/01/2016 (*generale*)
 - 02/02/2016 (*per argomento, Q&A*)
 - 15/03/2016 (*nuove Guidelines*)
 - 05/04/2016 (*Commissioni Ricorso*)
 - 12/04/2016 (modifiche a *sito e IT tools*)

COSA E' CAMBIATO: Terminologia

Nuova **terminologia***

- UAMI ➡ **EUIPO*** (*acronimo uguale in tutte le lingue*)
- MC ➡ **MEU**
- Comunita' Europea ➡ **Unione Europea (UE)**
- Reg. MC (RMC) ➡ **Reg. MUE (RMUE)**
- Presidente ➡ **Direttore Esecutivo (e vice)**
- (Administrative Board ➡ **Management Board: *Consiglio di Amministrazione***)

* per praticita', dal 23/03/2016, sempre nuova terminologia (*anche se vigore dei vecchi testi*)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche istituzionali

Modifiche “istituzionali”

1) Governance dell'Ufficio (Art. 124–133; Art. 136):

a) Consiglio di Amministrazione (CA)

Composizione: 1 rappres. per SM (=); 2 rappr. Commissione (prima 1); 1 rappr. Parlamento Europeo (prima nessuno)

Poteri: da poteri piu' consultivi a poteri piu' gestionali e di controllo

Votazioni: a maggioranza assoluta, normalmente; maggioranza qualificata (2/3) in casi particolari (adozione programma di lavoro annuale e programma strategico pluriennale; nomina Presidente e vicepresidente CA; elenco candidati a Dir. Esec. e eventuale proroga mandato Dir. Esec.).

b) Dir. Esec. e suo vice, Pres. Commissioni Ricorso: mandato rinnovabile solo 1 volta

COSA E' CAMBIATO: Modifiche istituzionali

...

2) Cooperazione con Uffici Nazionali (Art. 123 ter-123 quater, *base legale prassi, v.*

Fondo di cooperazione/Programmi di Convergenza e Comunicazioni Comuni)

:

- Convergenza di pratiche e strumenti;
- Progetti di cooperazione
- Consultazione utenti

3) Budget (Art. 139)

Se surplus:

- distribuzione a SM
- eccezionalmente, a budget UE (“substantial surplus” per 5 anni consecutivi con approvazione a maggioranza qualificata del Comitato di Bilancio).

COSA E' CAMBIATO: Tasse

TASSE (art. 26 + Annex I)

Sistema "one-fee-per class" (*semplificazione: 1° dep.=rinn.*)

Sostanziale riduzione tasse di rinnovo

| | PRIMO DEPOSITO (e-filing / cartaceo) | RINNOVO |
|--|--|--|
| 1 ^a Classe | € 850/1000 (prima: €900/1050 <i>prime 3</i>) | € 850/1000 (prima: €1350/1500 <i>prime 3</i>) |
| (marchi collettivi/certificazioni e) | €1500/1800 (prima: sempre €1800 <i>prime 3</i> , no e-filing) | € 1500/1800 (prima: sempre € 3000 <i>prime 3</i> , no e-filing) |
| 2 ^a Classe | € 50 | € 50 |
| Dalla 3 ^a Classe in poi | € 150 ciascuna (prima: <i>dalla 4^a in poi</i> ; € 150 ciascuna se indiv., € 300 se collettivo) | € 150 ciascuna (prima: <i>dalla 4^a in poi</i> ; € 400 ciascuna se indiv., € 800 se collettivo) |

COSA E' CAMBIATO: Tasse

TASSE (art. 26 + Annex I)

Opposizione, Annullamento, Appello
(riduzione moderata)

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| OPPOSIZIONE | € 320 (prima: € 350) |
| ANNULLAMENTO | € 630 (prima: € 700) |
| APPELLO | € 720 (prima: € 800) |

Nuovo regime:
solo per gli **atti depositati**
il o dopo il 23/03/2016
(Attenzione:
nessun cambiamento per
procedimenti relativi a *Disegni Comunitari!*)

COSA E' CAMBIATO: Rinnovi

Rinnovi di registrazioni di MUE:

Nuovo **Art. 47**

No disposizioni transitorie,
quindi



Comunicazione Presidente dell'Ufficio
n° 2/2016 del 20/01/2016
(in vigore da: 01/02/2016):

1) TASSE

2) TERMINE PER PAGAMENTO

COSA E' CAMBIATO : Rinnovi

Rinnovi di registrazioni di MUE:

TASSE:

Data di riferimento: **data di scadenza**

(indipendentemente da quando viene depositata l'istanza di rinnovo e/o effettuato il pagamento)

Come si calcola?

- Se data di scadenza **prima del 23/03/2016**: regime **PREVIGENTE**
- Se data di scadenza **il o dopo il 23/03/2016**: regime **NUOVO**
(piu' favorevole)

Se, per errore, pagamento in eccesso:

RIMBORSO EX OFFICIO

COSA E' CAMBIATO: Rinnovi

Rinnovi di registrazioni di MUE

TERMINE PER PAGAMENTO:

Data di riferimento: 23/03/2016

- **Regime PREVIGENTE:** rinnovo entro *l'ultimo giorno del mese di scadenza* (sia per rinnovo tempestivo che per rinnovo tardivo nei 6 mesi)
- **Regime NUOVO:** rinnovo entro lo *stesso giorno della scadenza* (sia per rinnovo tempestivo che per rinnovo tardivo)

Come si calcola?

- Se il periodo di **6 mesi per** effettuare il **pagamento tempestivo inizia prima del 23/03/2016** (e, con mora, termina entro il 22/09/2016): regime **PREVIGENTE**
- Se il periodo di **6 mesi per** effettuare il **pagamento tempestivo inizia il o dopo il 23/03/2016** (e, con mora, termina dopo il 22/09/2016): regime **NUOVO**

COSA E' CAMBIATO: Rinnovi

Possibile **compresenza** dei due sistemi per
MUE che scadono nel periodo

23/03/2016-21/09/2016

(**NUOVO** sistema **TASSE**

+

VECCHIO sistema calcolo **SCADENZA**)

Nuovo regime per

MUE che scadono

dopo il 22/09/2016

(**NUOVO** sistema **TASSE**

+

NUOVO sistema calcolo **SCADENZA**)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Modifiche “sostanziali”

DEPOSITO – RAPPRESENTANZA

- **Deposito:** solo presso EUIPO (Art. 25)
- **Utenti residenti/sede/stab. in UE** → **in SEE (UE + Norvegia, Islanda e Liechtenstein)**
(regole applicabili a UE ora a SEE, v. *termini* ex Reg.71)
- **Rappresentanza professionale (Art. 92–93):**
 - Domicilio e sede/stab. comm. e ind. in **SEE**: no obbligo rappr. professionale
 - Se **NO** Domicilio o sede/stab. comm. e ind. in **SEE**: obbligo rappr. professionale (avv., consulente, dipendente) in SEE (*eccetto* : deposito domanda; rinnovo; ispezione file)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Modifiche “sostanziali”

RICERCHE – SORVEGLIANZA

- **RICERCHE (Art. 38 e Art. 155, *opting in*):**
 - Tra **MUE** (*EU Search Report*): (inviato) solo **se espressamente richiesto** al momento del deposito della domanda di registrazione (per INT. ext a UE: entro 1 mese dalla notifica della domanda da OMPI); **no fee**
 - Tra **marchi nazionali** (*National search reports*): **se richiesti** al momento del deposito della domanda di registrazione (per INT. ext a UE: entro 1 mese dalla notifica della domanda da OMPI) + pagamento **fee** (€ 12 per paese, ma sistema “monoblocco”)
- **LETTERE DI SORVEGLIANZA (Art. 38 e Art. 155, *opting out*)** : a titolari di MUE e Int. ext. a UE dopo la pubblicazione del MUE **automaticamente (indipendentemente dall'invio del EU Search Report)**, a meno che espressamente dichiarato che **NON** le desiderano

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

DISCLAIMER

(art. 37 e Regola 1(3): *abrogate*)

- **dal 23/03/2016**: non piú (né su richiesta del titolare né su richiesta dell'Ufficio)
- **prima del 23/03/2016**: valutati in base alla ~~vecchia~~ prassi (v. "vecchie" Guidelines: in *OPPO/CANC*
se MUE contestato = non puo' vincolare l'opponente e i suoi diritti;
se marchio anteriore = l'opponente non puo' invocare diritti esclusivi su tale elemento)

Attenzione!

Disclaimer **su marchi nazionali**
(se previsti dall'ordinamento nazionale):
sempre **validi**

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

OSSERVAZIONI

- **Art. 40:** incorpora la Com. n°2/09 del Presidente (*non sostanziale cambiamento*)



(ora) **in qualunque momento**
(*anche prima della pubblicazione del MUE;*
prima di decisione di oppo definitiva
o della fine del periodo per oppo)

ESAME

- **Art. 40(3):** l'Ufficio **in qualunque momento** può riaprire l'esame della domanda di MUE* (anche per **INT. ext a UE**: ora sino a "final statement of grant of protection" ex **Art. 154(7)**)

* Già nella prassi dell'Ufficio (case law: **TELEPHARMACY, T-289/02 del 08/07/2004; BIMBO, T-33/15 del 18/03/2016**)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

CLASSIFICAZIONE

Art. 28

(incorpora la **Regola 2**, abrogata):

- 1) Classificazione di **Nizza**;
- 2) P/S con **chiarezza e precisione** = estensione della protezione
- 3) **Indicazioni generali/termini generali**: OK se chiarezza e precisione;
- 4) EUIPO: se **termini poco chiari o precisi** = rifiuto*
- 5) **Indicazioni generali dei titoli/termini generali**: comprendenti tutti i P/S chiaramente coperti dal **significato letterale**
- 7) P/S non necessariamente simili/differenti perche' in una certa classe (**ex Regola 2**)
- 8) IPT: MUE depositati prima del 22/06/2012 e, al 23/03/2016, già registrati per l'intento **→** solo possibile **DICHIARAZIONE**
- 9) **Conseguenze dichiarazione ex art. 28(8)**

* *Codifica prassi già adottata da dic. 2013. Attenzione: attualmente, 5 ind. gen. vaghe e imprecise, v. Com.Com. 28/10/2015*

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

...DICHIARAZIONE ex Art. 28(8)



Comunicazione Presidente dell'Ufficio n° 1/2016 del 08/02/2016
(in vigore da: 23/03/2016)

con **Allegato** (*esempi* termini in tutte le classi per ed. Nizza da *sesta a decima (2012-1)*) + **FAQ**

- **Quando:** 23/03/2016–24/09/2016
- **Chi:** Titolari/rappresentanti professionali
- **Cosa:** MUE* (o INT. ext. UE**, v. Artt. 145 e 151) **depositati prima del 22/06/2012** e, al 23/03/2016, **già registrati** (per INT. ext a UE: dopo la 2^a ripubblicazione) per l'**intero titolo** di una/+ classi (*senza limitazioni*)
- **Come:** Dichiarazione che protezione **anche** per P/S della lista alfabetica non coperti dal **significato letterale** (*apposito form online per MUE*)

* Se **MUE base di un INT.**: EUIPO non informa l'OMPI (dichiarazione: mero chiarimento e non limitazione)

** Quando la **dichiarazione e' accettata**, EUIPO informa l'OMPI per iscrizione e pubblicazione nella *Gazette*

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali ...Dichiarazione ex Art. 28(8)

- **Tassa:** Nessuna
- **Procedimento:**
 - **esame** della dichiarazione da parte dell'Ufficio (*task force* per *MUE* e *INT.*);
 - eventuale **rifiuto** provvisorio (diritto di replica), rifiuto definitivo (*appellabile*);
 - **modifica iscritta del Registro** dei MUE;
 - **pubblicazione** nel Bollettino MEU (e in *eSearchplus*)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

...Dichiarazione ex Art. 28(8)

Attenzione!

La dichiarazione DOVEVA contenere SOLO:

termini della **LISTA ALFABETICA**

(ed. **Class. Nizza** in vigore al momento in cui il marchio fu depositato)
che **NON** rientrano nel **SENSO NATURALE e COMUNE** (significato “letterale”)
delle indicazioni generali (v. *esempi* nel primo allegato *)

NON

- **INTERA LISTA** alfabetica
- termini che **NON** sono **NELLA LISTA ALFABETICA**
- termini chiaramente coperti dal significato letterale
 - termini **VAGHI** o **IMPRECISI**
[DEFICIENCY LETTER]

* **Primo elenco**: termini automaticamente accettati dall'Ufficio senza obiezioni) + **secondo elenco** di termini “non chiaramente rientranti...” (nel dubbio, accettati)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

**Effetti nei confronti dei terzi: limitazioni
(Art. 28(9) e sezione 14 della Comunicazione)**

La dichiarazione **NON** permette
al titolare di **VIETARE a TERZI** :

Continuare USO se:

- uso iniziato prima della iscrizione della modifica;
- non violazione diritti titolare se significato letterale dei P/S iscritti

Procedimenti OPPO e INVALIDITA' (ma solo in procedimenti radicati
dopo il 23/03/2016):

MUE contestato :

- già' in uso/domanda di registrazione depositata prima della
iscrizione della modifica;
- non violazione diritti titolare se significato letterale dei P/S iscritti

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

...Dichiarazione ex Art. 28(8)

Effetti

(sezione 13 della Comunicazione)

- La dichiarazione prende effetto **SOLO** dalla **ISCRIZIONE** della modifica nel **REGISTRO** (possibili anche piu' dichiarazioni per uno stesso marchio, ma solo sino a che una non *iscritta*)
- Dal **25/09/2016**: *tutti* i MUE (e INT. ext a UE) si considereranno protetti solo per P/S coperti dal **significato LETTERALE**
- **Comunicazione n° 2/2012 del 20/06/2012 (IPT)** perde effetto:
 - Dal **23/03/2016**: per MUE con “titoli classi” depositati il o dopo il 23/03/2016 o depositati prima/dopo giugno 2012 ma non ancora registrati
 - dal **25/09/2016**: MUE con “titoli classi” registrati (IPT) e non dichiarazione
 - dalla **iscrizione della modifica nel Registro**: MUE con “titoli classi” registrati (IPT) registrati e dichiarazione.

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Prassi EUIPO in procedimenti OPPOSIZIONE e INVALIDITA'

Decisioni *adottate* il o dopo il 23/03/2016:

- **MUE contestato in OPPO** (intero titolo classe depositato prima o dopo il giugno 2012): solo significato *letterale* (in quanto non registrato)
- **MUE anteriore in OPPO/CANC o contestato in CANC** (intero titolo classe e già' registrato, quindi IPT):
 - se **NON DICHIARAZIONE**:
 - sino al 25/09/2016: indicazioni generali + intera lista alfabetica (*compresi termini che non rientrano nel significato naturale e comune*);
 - dopo il 25/09/2016: significato letterale
 - se **DICHIARAZIONE ISCRITTA**: *lista emendata*

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Motivi assoluti di rifiuto (Art. 7)

Modifiche a:

- 7(1)(e): forma + “**altre caratteristiche**”
- 7(1)(j): **DOP/IGP** (unica disposizione di carattere omnicomprensivo, con alcune modifiche)
- 7(1)(k): **Menzioni Tradizionali per Vini (MTV)**
- 7(1)(l): **Specialita' Tradizionali Garantite (STG)**
- 7(1)(m): **Varieta' vegetali registrate (VVR)**

*EUIPO:
Approccio
“sistematico”*

In vigore da:

No regime transitorio in Reg. Mod.; pratica EUIPO:

- **ESAME:**
 - **Nuove** disposizioni Art. 7*: solo a MUE depositati il o dopo il 23/03/2016
- **CANCELLAZIONE** (no effetto retroattivo)
 - **Nuove** disposizioni Art. 7*: NON a MUE validamente registrati prima del 23/03/2016

* *...in effetti*, vere e proprie **nuove disposizioni solo: 7(1)(e), 7(1)(j) DOP/IGP nazionali, 7(1)(m) VVR nazionali**

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Art. 7(1)(e): marchi funzionali

(Forma o “**altra caratteristica**”:
non vi e' una pratica ne' case-law
e

si ritiene applicabile principalmente ai
cc.dd. **marchi non-convenzionali**
(in particolare, suoni o colori)

(i) Imposta dalla **natura del prodotto** (es: rumore emesso dal motore di una moto “technical performance”, v. Max Planck)

(ii) Necessaria per **risultato tecnico** (es: suono di un apparecchio a ultrasuoni contro i topi)

(iii) Conferisce **valore sostanziale** (es: rumore del motore di una Harley Davidson)

Impatto limitato ?!!

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

7(1)(j): **DOP/IGP**

Interferenza MUE e DOP/IGP

Novita':

- Unica disposizione **senza distinzione merceologica** (*vini, bevande spiritose, vini aromatizzati, prodotti agro-alimentari e prodotti non-agricoli*);
- “Conformemente” a **legislazione UE, diritto nazionale o accordi internazionali di cui l'UE o SM parte**

Con la riforma, NON sostanziale cambiamento nella prassi interpretativa e applicativa dell'Ufficio («**approccio sistematico**» e, in molti casi, possibilità di **limitazione** per superare l'obiezione)*

** Ma, attualmente, interpretazione meno rigida di certi concetti (v. Guidelines: «ruolo» dell'elemento «interferente» nel segno; conflitto con più DOP/IGP «risolvibile»)*

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

PRASSI EUIPO:

Principio del carattere “*esaustivo per natura*”
della **legislazione UE** (v. *C-478/07 BUD*)



se un settore e' disciplinato da
Regolamenti UE*

o

Accordi Paesi terzi-UE
si applicano solo questi

(e **NON** si applicano:

- accordi tra singoli Stati Membri;
- Accordi internazionali sottoscritti da Stati Membri ma non da UE
(v. *Accordo di Lisbona*);
- DOP/IGP registrate solo in Paesi Terzi)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

PRASSI EUIPO:

Regolamenti UE*



Vini, bevande spiritose, *vini aromatizzati*, prod. alimentari (c.d. settore agro-alimentare)

- **Vini**. DOP/IGP ex **Reg. 1308/2013** [situazioni ex Art. 103(2); database: **E-BACCHUS**]
- **Bevande spiritose**: IGP ex **Reg. 110/2008** [situazioni ex Art. 16; database: **E-SPIRIT-DRINKS**]
- **Vini aromatizzati**: IGP ex **Reg. 251/2014** [situazioni ex Art. 20(2); database: **non ancora operativo, ma, ad oggi, solo 5 IGP**]
- **Prodotti alimentari**: DOP/IGP **Reg. 1151/2012** [situazioni ex Art. 13; database: **DOOR**]

* Ricordate: in questi casi, *irrilevante* eventuale tutela anche a livello *nazionale*

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

...PRASSI EUIPO

Diritto nazionale

e

Accordi internazionali tra SM*:

si applicano SOLO in caso di DOP/IGP
relative a settori in cui
NON esiste
legislazione uniforme UE
(c.d. **settore non-alimentare**)

Esempio:

ceramica, prodotti artigianali, pelle, ecc.

* In assenza di un database, EUIPO in contatto con Uffici nazionali per creare un catalogo delle legislazioni nazionali da allegare alle Guidelines

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

7(1)(k): **Menzioni Tradizionali per Vini**

- **MTV**: termini che forniscono info su **qualita'** (v. colore, metodo di invecchiamento, ecc.), complementari rispetto a DOP/IGP per vini e **usati in UE** (v. *chateau, amarone, ambrato*) (v. **Art. 112 Reg. 1308/2013**)
- Protette da **legislazione UE** (**Reg. 1308/2013 vini**) o **Accordi internazionali** di cui la **UE** sia parte
- Estensione **protezione**: analoga a quella prevista per i vini ex Reg. 1308/2013 (**Art. 113(2)**: *consiste, contiene, imitazione o evocazione, decettivita', notorieta'*), ma solo nella **stessa lingua** (e non traduzioni)
- **Prodotti**: **Art. 92 Reg. 1308/2013** (vino, vino frizzante, ecc.), ma **NON** prodotti "comparabili" (v. aceto).
- Database: **E-Bacchus**

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

7(1)(I): **Specialita' Tradizionali Garantite (STG)**

- **STG**: termine che designa un **metodo di produzione tradizionale** o una **ricetta tradizionale**, ma non certifica un *link* con una specifica area geografica (v. *pizza napoletana; mozzarella; piadina romagnola; pane toscano*) (**Artt. 17-24 Reg. 1151/2012**)
- Protette da **legislazione UE (Reg. 1151/2012)** o **Accordi internazionali** di cui la **UE** sia parte
- **Estensione** protezione: analoga a quella prevista da Reg. 1151/2012 (Art. 24: *consiste, contiene, imitazione o evocazione, decettività, notorietà*)
- **Prodotti**: solo **stessi prodotti** tutelati dalla STG e **NON** prodotti "comparabili".
- Database: **DOOR** per quelle **UE** (per quelle in base ad **Accordi Internazionali**: no database, quindi **osservazioni di terzi**)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali


7(1)(m): **Varieta' vegetali registrate**
(se **non registrate**, possibile applicazione **Art. 7(1)(c) o (d)**)

- *Ex art. 7(1)(f)* = ordine pubblico
- Rifiuto se la VV e' registrata e protetta, indistintamente, da:
 - **legislazione UE (Reg. 2100/94, CVPO – Angers);**
 - **legislazione nazionale;**
 - **accordi internazionali di cui la UE (v. Convenzione UPOV dal 2005) o SM sia parte**
- **Estensione protezione:** se MUE **consiste o riproduce “nei suoi elementi essenziali”*** la VVR e la lista della Classe 31 (*piante, fiori, semi, ecc.*) include VV della **stessa specie o specie apparentate** (EUIPO: obiezione con riferimento al **genus del nome scientifico**, che *solitamente* copre le specie apparentate; per approfondimento, v. Guidelines UPOV–CVPO)
- Database: **CVPO Variety Finder** (*sia per UE che nazionali*)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

7(1)(m): **Varieta' vegetali registrate**

MUE consiste o riproduce "nei suoi elementi essenziali"* la VVR

| MUE | Prodotti | Commento |
|---|------------------|---|
| ANTONIO MARIN VEGETABLES (ANTONIO: VVR per <i>peperoni</i>) | Frutta e verdura | ANTONIO: elemento essenziale del marchio |
|  | Frutta e verdura | ANTONIO: non elemento essenziale del marchio |

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Motivi assoluti in azioni di annullamento:

Art. 76(1) RMUE:

Nei procedimenti di nullità ex art. 52,
l'Ufficio limita l'esame
ai **motivi** e agli **argomenti**
presentati dalle parti

NON novità:

Codifica prassi

(case law, v. T-320/10 CASTEL)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Motivi relativi di rifiuto (Art. 8)

Modifiche (poche)

- Motivo specifico per tutela DOP/IGP come diritto anteriore in OPPO/INV.: **Art. 8(4bis)**
- **Momento** da cui calcolare l'onere d'uso effettivo del marchio registrato anteriore in procedimenti di OPPO./INV.: **Art. 42 e Art.57**
- **Momento** da cui calcolare i 3 mesi per **presentare opposizione** nei confronti di un INT. ext. a UE: **Art. 156(2)**
- **Riformulazione** Art. 15(1), Art. 8(5), Art. 56(3)

In vigore da:

No regime transitorio, EUIPO: data rilevante = **deposito OPPO/CANC**

- Se prima del 23/03/2016: **regime previgente**
- Se il o dopo il 23/03/2016: **nuovo regime**

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Art. 8(4bis)

DOP/IGP come diritto anteriore in OPPO/ANN.

(gia' nella prassi come diritto anteriore ex art. 8(4))

- DOP/IGP protetta da **legislazione UE o nazionale** (+, *mutatis mutandis*, **Accordi internazionali**)* se:
 - domanda presentata prima della domanda di MEU (o in caso di Accordo internazionale, da sua entrata in vigore)
 - diritto di vietare l'uso di un marchio successivo
- **NON** piu' necessario provare l'**USO** (*nel corso della normale prassi commerciale...*)
- **SI** necessario provare **altri requisiti** (titolarita'; legge applicabile per acquisizione diritti, estensione protezione, eventuali condizioni previste da tale legge)

* Ma vedi **prassi EUIPO** e principio "exhaustive in nature"

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Art. 8(4bis): da quando?

Deposito OPPO/CANC

*(irrelevante la data di deposito /registrazione del MUE,
quindi anche se precedente al 23/03/2016):*

- Se **prima del 23/03/2016**: no Art. 8(4bis), ma **vecchio Art. 8(4)** e sue condizioni (quindi prova dell'USO)
- Se **il o dopo il 23/03/2016**: **Art. 8(4bis)*** [pero', **se** opposizione chiaramente basata su una DOP/IGP e **erroneamente invocato** l'Art.8(4) e non l'Art. 8(4bis), **l'Ufficio** la esaminerà' come se fosse stato invocato l'Art. 8(4bis)].

Attenzione!

Se procedimento di invalidita' basato su vecchio **Art. 8(4)** **rigettato**,
una **nuova domanda** di invalidita' basata su **Art. 8(4bis)**
che invochi la **stessa DOP/IGP**
sara' comunque **inammissibile ex art. 56(3)**

* v. **Nuovi forms** atto di opposizione/atto di invalidita'

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Momento da cui calcolare l'onere d'USO
del marchio registrato anteriore
in **OPPO./INV.**

(Art. 42; Art. 57 possibile doppio onere d'uso; Art. 156(1))

- Se **MUE** (contestato):

Se marchio anteriore registrato da + di 5 anni alla **data di DEPOSITO o PRIORITA'** (*espressamente richiesta e valida*) del MUE; uso richiesto nei 5 anni precedenti tale data

- Se **INT. ext. a UE** (contestato):

Se marchio anteriore registrato da + di 5 anni alla **data di REGISTRAZIONE** (o **DESIGNAZIONE SUCCESSIVA**, v. INID code 891) o di **PRIORITA'** (INID code 300); uso richiesto nei 5 anni precedenti tale data

"Allineamento" rispetto al regime previgente

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Art. 42, Art. 156 (1) e Art. 57 RMUE

In vigore da:

- Per opposizioni/invalidita' depositate **il o dopo il 23/03/2016:**
regime NUOVO
- Per opposizioni/invalidita' depositate **prima del 23/03/2016:**
regime PREVIGENTE, quindi, data di riferimento:
 - **MUE:** PUBBLICAZIONE della domanda di marchio contestata
 - **INT. ext a UE:** data della c.d. PRIMA RI-PUBBLICAZIONE + 6 MESI

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Momento da cui calcolare il termine per
presentare opposizione
nei confronti di un **INT. ext. a UE**
(Art. 156(2)RMUE)

3 mesi

a partire da

1 mese dopo la c.d. **PRIMA RI-PUBBLICAZIONE**
(quindi, a partire dal 2° sino al 5° mese)

In vigore da:

- INT. ext. a UE la cui **prima ri-pubblicazione** e' avvenuta **il o dopo il 23/03/2016**: **NUOVO** regime
- INT. ext. a UE la cui **prima ri-pubblicazione** e' avvenuta **prima del 23/03/2016**: regime **PREVIGENTE** (quindi, *a partire dal 6° sino al 9° mese*)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Riformulazione Art. 15(1) e Art. 8(5)

- **Art. 15(1): Uso**

l'utilizzazione del marchio UE 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, *a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare*

Codifica la prassi già adottata dall'Ufficio
(v. *C-553/11, PROTI*)

- **Art. 8(5)**

opposizione del titolare di un marchio anteriore **registrato** ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, *a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili* a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore...

Codifica la prassi già adottata dall'Ufficio
(v. *T-150/04, TOSCA BLU; C-292/00, DAVIDOFF*)

COSA E' CAMBIATO: Modifiche sostanziali

Riformulazione Art. 56(3)

La domanda di decadenza o di dichiarazione 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'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 95 e tale decisione sia **passata in giudicato**

Codifica la prassi
già adottata dall'Ufficio

* **Nel merito** (e non su questioni di mera ammissibilità)

COSA E' CAMBIATO: Commissioni di Ricorso

Specifiche disposizioni su Commissioni di Ricorso e Ricorsi

*Poche novita', per lo piu' codificazione prassi
(significative modifiche da ottobre 2017 con gli atti delegati)*

- **Atto di appello** nella **lingua** della decisione impugnata (Art. 60)
- **Appello incidentale**: Art. 8(3) Reg. Procedura Commissioni*, ora anche in **Reg. Base** (Art. 60(2)RMUE)
- **Interlocutory revision** in procedimenti *inter partes* : **eliminata** (Art. 62 abrogato, ma SI ancora per procedimenti *ex parte* ex art. 61)
- Effetto sospensivo **ricorso** a **Corte di Giustizia** (Art. 64(3)RMUE)**
- Terminologia: **Tribunale** al posto di Corte di Giustizia (Art.65)

* Ancora in vigore (sino a atti delegati)

** In pratica, l'Ufficio gia' non modificava il Registro sino alla decisione della Corte di Giustizia

COSA E' CAMBIATO: Commissioni di Ricorso

...Commissioni di Ricorso e Ricorsi

- **Mediation Centre:** *possibilita'* di costituire un vero e proprio “centro di mediazione” per **composizione amichevole** di procedimenti *inter partes*, **anche in prima istanza (Art. 137 bis)** [*non ancora operativo: studio comparativo in corso*]

+

Nuova TASSA di APPELLO (€ 720)

per procedimenti radicati

il o dopo il 23/03/2016

Ricordate!

SOLO in materia di MUE

e

NON disegni comunitari!

*Grazie a tutti voi
per la vostra attenzione!*

*Per qualunque chiarimento
o
supplemento informativo,
non esitate a contattarmi all'indirizzo:*

Maria.CAPOSTAGNO@euipo.europa.eu

A presto!

Maria Luce CAPOSTAGNO



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



[youtube/euipo](https://youtube.euipo)

Grazie