



NORMATIVA

Regolamento (UE) n ° 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

REGOLAMENTO (UE) N° 2015/2424: IL PASSAGGIO DAL MARCHIO COMUNITARIO AL MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA. UNA RIFORMA NON SOLO TERMINOLOGICA.

Il 16 dicembre 2015 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il **Regolamento (UE) n. 2015/24241** che, oltre a prevedere alcune modifiche terminologiche e a fornire nuove definizioni a livello istituzionale, **introduce una serie di novità in materia di registrazione e tutela del marchio a livello europeo** ("Regolamento Modificativo").

Il Regolamento Modificativo si iscrive nel quadro del pacchetto legislativo UE per la riforma del marchio, che contempla anche la sostituzione dell'attuale direttiva UE sul marchio (direttiva (UE) n. 2015/2436 che a partire dal 14 gennaio 2019 sostituirà l'attuale direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

La maggior parte delle modifiche entrerà in vigore il **23 marzo 2016** mentre alcune entreranno in vigore solo 21 mesi dopo la sua pubblicazione (avvenuta il 24 dicembre 2015), poiché devono essere sviluppate da disposizioni di diritto derivato. Le modifiche descritte nel prosieguo, in mancanza di diversa indicazione, si intendono operative dal 23 marzo 2016.

Le principali modifiche riguardano:

1. **La terminologia.**
2. **Le formalità e la procedure d'esame**
3. **Gli Impedimenti assoluti alla registrazione**
4. **I prodotti e i servizi**
5. **L'opposizione e l'annullamento**
6. **Gli Impedimenti relativi alla registrazione**
7. **Le tasse**
8. **I marchi di certificazione**
9. **Altre modifiche**

1. **La terminologia.**

La terminologia del Regolamento Modificativo è stata adattata a quella del trattato di Lisbona e dunque i riferimenti alla Comunità sono stati sostituiti con i riferimenti all'Unione Europea; conseguentemente, a partire dal 23 marzo 2016 il "marchio comunitario" diventerà il "**marchio dell'Unione europea**" e l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) assumerà la nuova denominazione di **Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale** (EUIPO).

2. **Le formalità e la procedure d'esame**

Non sarà più possibile presentare la domanda di marchi dell'Unione europea attraverso gli uffici nazionali.

L'utente potrà decidere se ricevere relazioni di ricerca UE e lettere di sorveglianza.

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1457092102847&uri=CELEX:32015R2424>

Il Regolamento Modificativo ha stabilito, recependo la prassi adottata dall'Ufficio, che le osservazioni espresse da terzi dovranno essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.

Il Regolamento Modificativo stabilisce espressamente il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione.

3. Gli Impedimenti assoluti alla registrazione

Viene soppresso il requisito della rappresentazione grafica. Tale modifica entrerà in vigore il 1 ottobre 2017 e per la sua operatività sarà necessario attendere l'adozione di disposizioni di diritto derivato. A partire da tale data, dunque, i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Gli impedimenti assoluti alla registrazione relativi al marchio di forma si estenderanno a tutti gli altri marchi. Di conseguenza, saranno esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma o da un'altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà valore sostanziale al prodotto. In forza di tale impedimento, sarà ad esempio esclusa la registrazione come marchio sonoro del rombo di una motocicletta per contraddistinguere motociclette.

4. I prodotti e i servizi

Il Regolamento Modificativo codifica la prassi attualmente in vigore in materia di designazione di prodotti e servizi introdotta a seguito della sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-307/10 "IP Translator". Tale prassi prevede che (i) la designazione dei prodotti e dei servizi debba avvenire in modo chiaro e preciso, (ii) l'uso delle indicazioni generiche di cui ai titoli delle classi sia permesso solo se la identificazione è chiara e precisa e (iii) le indicazioni generiche vengano interpretate in base al loro significato letterale. Non è più consentito, dunque, utilizzare alcuni termini generali (ad esempio "macchine" o "servizi di riparazione") inclusi nei titoli delle classi della classificazione di Nizza perché considerati troppo vaghi e indefiniti. Inoltre, l'indicazione dell'intero titolo di una classe non comporta più, come in passato, la protezione del marchio per tutti i prodotti o servizi compresi nella lista alfabetica di tale classe.

Il Regolamento Modificativo estende tale prassi anche ai marchi depositati prima della pronuncia della sentenza "IP Translator" (vale a dire prima del 22 giugno 2012) prevedendo un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento Modificativo (fino quindi al 24 settembre 2016) entro il quale i titolari di marchi depositati prima di tale data e registrati per l'intero titolo di una classe di Nizza possono specificare a quali prodotti e servizi la registrazione si riferisce nel dettaglio. In mancanza di tale specifica, la registrazione si intenderà riferita solo ai prodotti e ai servizi identificati con il titolo della classe (es. il titolo "abbigliamento" non comprende gli indumenti intimi).

5. L'opposizione e l'annullamento

Cambia la data d'inizio del periodo di opposizione contro le registrazioni internazionali che designano l'UE: il periodo comincerà ora un mese dopo la data di pubblicazione e non più dopo sei mesi.

Il Regolamento Modificativo introduce alcune modifiche per quanto attiene alle domande riconvenzionali dinanzi ai tribunali dei marchi dell'UE. A tale riguardo, i tribunali dei marchi

dell'UE non procederanno all'esame delle domande riconvenzionali fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'EUIPO della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata.

Il Regolamento Modificativo impone all'EUIPO l'obbligo di informare il tribunale dei marchi dell'UE in merito a eventuali precedenti domande di decadenza o di dichiarazione di nullità presentate dinanzi all'EUIPO.

6. Gli impedimenti relativi alla registrazione

Viene introdotto un motivo di opposizione e annullamento separato e specifico che si basa sulle denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP).

La data di riferimento per determinare l'obbligo di presentare la prova d'uso e il periodo di riferimento sarà ora la data del deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE contestata anziché la data della sua pubblicazione.

7. Le tasse

Le tasse per la registrazione e il rinnovo sono determinate per singola classe (sistema del "*one-fee-per-class*"): mentre prima con il pagamento della tassa di EUR 900 era possibile indicare fino a tre classi, ora il costo del deposito di un marchio per una sola classe sarà di EUR 850 e di ulteriori Euro 50 per la seconda classe e ulteriori EUR 150 euro per ogni classe aggiuntiva dopo la seconda. Anche le tasse di rinnovo seguono lo stesso principio e dunque il rinnovo per una sola classe costerà EUR 850, cui si aggiungono EUR 50 per la seconda classe e 150 EUR per ogni classe successiva alla seconda.

Al fine di determinare l'ammontare delle tasse da pagare si dovrà fare riferimento alla data del deposito del marchio e non alla data del pagamento delle tasse.

TASSE DI DEPOSITO (DEPOSITO ELETTRONICO)

	MC (vecchio sistema)	MUE (nuovo sistema)
Prima classe	900 EUR con copertura fino a tre classi	850 EUR
Seconda classe		50 EUR
Terza classe		150 EUR
Dalla quarta classe e per ogni classe in più	150 EUR	150 EUR

TASSE DI RINNOVO (DEPOSITO ELETTRONICO)

	MC (vecchio sistema)	MUE (nuovo sistema)
Prima classe	1350 EUR con copertura fino a tre classi	850 EUR
Seconda classe		50 EUR
Terza classe		150 EUR
Dalla quarta classe e per ogni classe in più	400 EUR	150 EUR

Le tasse per le procedure di opposizione e annullamento e per i ricorsi sono lievemente diminuite:

	MC (vecchio sistema)	MUE (nuovo sistema)
Opposizione	350 EUR	320 EUR
Annullamento	700 EUR	630 EUR
Ricorso	800 EUR	720 EUR

8. I marchi di certificazione

Il Regolamento Modificativo prevede l'introduzione di un nuovo tipo di marchio, il marchio di certificazione dell'Unione europea (UE). Tale modifica entrerà in vigore il 1 ottobre 2017 e per la sua operatività sarà necessario attendere l'adozione di disposizioni di diritto derivato.

I marchi di certificazione, già previsti in alcuni sistemi nazionali di proprietà intellettuale, consentono a un istituto o organismo di certificazione di registrare un marchio per prodotti e/o servizi certificati dallo stesso titolare in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione/alla prestazione, alla qualità, alla precisione o altre caratteristiche, affinché tali prodotti e/o servizi siano distinguibili per tali peculiari caratteristiche dagli altri prodotti e/o servizi non certificati. Per la registrazione di un marchio di certificazione è necessario depositare (entro due mesi dal deposito della domanda di registrazione) anche il relativo regolamento d'uso, indicante i soggetti abilitati all'uso di tale marchio, le caratteristiche oggetto della certificazione, le modalità di verifica di tali caratteristiche e di sorveglianza sullo stesso.

Altre modifiche

Il titolare del marchio potrà, al ricorrere di certe condizioni, impedire l'immissione, il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea di merce contraffatta nel territorio dell'Unione, anche quando tale merce non sia destinata al mercato dell'UE.

A cura di

avv. Andrea Rescigno

avv. Cristina Bellomunno

avv. Ilaria Carli

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it