



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma 22 marzo 2016

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciale dell' Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

Loro Sedi

Protocollo: 35352/RU

Agli Uffici delle Dogane

Loro Sedi

Rif.:

E, p.c.:

allegati:

Alla Direzione centrale antifrode e controlli

Alla Direzione centrale relazioni internazionali
SEDE

OGGETTO: Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 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).

Il **23 marzo 2016** entra in vigore il Regolamento (UE) n. 2424/2015 del 16 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 341/21 del 24 dicembre 2015 (all. n.1), che apporta modifiche alla disciplina del marchio comunitario, ora "marchio dell'Unione europea", recata dal Regolamento n. 207/2009 e che comporta

effetti anche con riferimento all'attività doganale per l'espresso richiamo, effettuato nel considerando n. 16 e nell'art. 1, punto 11¹, al Reg.to (UE) n. 608/2013.

Considerato che il rafforzamento della protezione dei marchi e la lotta efficace alla contraffazione sono fondamentali compiti dell'Autorità doganale, la Commissione europea - DG TAXUD – emanerà a breve dei chiarimenti sull'impatto doganale del presente pacchetto di riforma dei marchi dell'Unione europea che saranno resi disponibili a codeste Direzioni ed Uffici.

Nelle more di tali linee guida, tenuto conto dell'entrata in vigore delle disposizioni in parola, si forniscono comunque le seguenti indicazioni, suscettibili di eventuale integrazione in relazione a quanto vorrà precisare la Commissione medesima.

Come precisato in premessa, le nuove disposizioni del pacchetto di riforma sui marchi UE che interessano le autorità doganali sono contenute **nell'articolo 9 punto (4), primo sotto paragrafo del Regolamento (CE) n. 207/2009**, come sostituito dal Regolamento (UE) n. 2424/2015.

Il suddetto sotto paragrafo dispone che: *"Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio"*. Il successivo sottoparagrafo del richiamato punto (4), richiama poi espressamente il Reg (UE) n. 608/2013 in relazione al procedimento da attivare per determinare l'eventuale violazione del marchio UE.

Tali disposizioni danno attuazione alle considerazioni espresse al punto 16 delle premesse del Reg.to n.2424/2015 laddove si precisa in stretta correlazione con il punto precedente che, al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione *“dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa UE di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione,*

¹ Che, nel sostituire l'art. 9 del reg.to 207/2009, introduce disposizioni doganalmente rilevanti al punto 4

Nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti dal regolamento (UE) n.608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio”.

Le disposizioni del novellato regolamento (UE) n. 207/2009 si riferiscono esclusivamente ai marchi unionali e non sono quindi applicabili alle altre categorie di diritti di proprietà intellettuale (es. indicazioni geografiche, marchi nazionali) oggetto di tutela doganale ai sensi del richiamato Regolamento n. 608/2013. Si precisa in questa sede che, per quanto riguarda la protezione del marchio nazionale o del Benelux, disposizioni analoghe a quelle recate dal regolamento oggetto delle presenti istruzioni sono contenute nella Direttiva (UE) n. 2436/2015 che troverà applicazione una volta recepita nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri.

Ciò premesso e tenuto conto della immediatezza ed effettività delle richiamate disposizioni regolamentari sovranazionali, dal 23 marzo 2016 gli Uffici delle dogane porranno in essere, nel quadro e secondo le procedure previste dagli artt. 17 e 18 del più volte citato Reg. UE n. 608/2013 e fatta salva ove applicabile la normativa penale nazionale, mirati interventi di contrasto alla contraffazione di un marchio validamente registrato nell'unione europea anche con riferimento alle situazioni e posizioni doganali sopra elencate senza che sia necessario adeguare le procedure o i tempi previsti dalle disposizioni di cui al ripetuto Reg.to (UE) n. 608/2013 o le richieste di intervento di tutela doganale già accettate e tuttora valide.

L'articolo 9 (4), secondo sotto paragrafo del Regolamento (CE) n. 207/2009, come emendato dal Regolamento (UE) n. 2424/2015 in argomento, dispone, altresì, che *"la titolarità del marchio UE... cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013..., il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale."*. Ne deriva l'importanza per gli Uffici delle dogane di disporre di informazioni sufficienti, da parte dei titolari di marchi UE validamente registrati, sulla circostanza evidenziata dalla disposizione appena richiamata al fine di organizzare al meglio le attività di analisi dei rischi e di controllo, potendo così concentrare le citate attività su merci i cui marchi sono protetti nel paese di destinazione finale. A tal fine, **in occasione della notifica delle richieste di intervento relativamente a merce la cui posizione doganale integra una delle situazioni previste dalla nuova disciplina del**

marchio UE, codesti Uffici avranno cura di chiedere unitamente alla conferma dell'esistenza della violazione del diritto precisazioni in ordine all'esistenza di una valida registrazione del marchio UE nel paese di destinazione finale.

Sempre a questo scopo la scrivente sensibilizzerà i titolari dei diritti di proprietà intellettuale a fornire quante più circostanziate informazioni possibili (es. elenchi di Paesi terzi dove i loro marchi siano validamente registrati) al fine di permettere agli Uffici doganali di applicare correttamente ed efficacemente la normativa di settore.

Codeste Direzioni vorranno assicurare la conforme ed uniforme applicazione da parte degli Uffici doganali della normativa unionale in oggetto, non mancando di segnalare alle competenti Strutture centrali dell'Agenzia eventuali problematiche o elementi informativi circa particolari situazioni operative.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

REGOLAMENTO (UE) 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, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 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)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽²⁾, codificato nel 2009 come regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ⁽³⁾, ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri in conformità dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno aggiornare la terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell'espressione «marchio comunitario» con l'espressione «marchio dell'Unione europea» («marchio UE»). Al fine di rispecchiare meglio le attività effettivamente realizzate dall'«Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)», il suo nome dovrebbe essere sostituito con «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale» («Ufficio»).
- (3) A seguito della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale, la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio d'impresa in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le interrelazioni fra essi.
- (4) Nelle conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio d'impresa nell'Unione europea, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE.
- (5) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'integrazione e un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

- (6) I marchi d'impresa nazionali restano tuttavia necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione, mentre nulla si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi.
- (7) La valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio comunitario ha confermato che molti aspetti del sistema, compresi i principi fondamentali su cui si basa, hanno resistito alla prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le aspettative delle imprese; tuttavia, nella comunicazione «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale», del 24 maggio 2011, la Commissione ha concluso che vi è la necessità di modernizzare il sistema del marchio d'impresa nell'Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all'era di Internet.
- (8) Parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio UE, è opportuno armonizzare ulteriormente la normativa e le prassi nazionali in materia di marchio d'impresa e allinearle al sistema del marchio UE nella misura idonea per assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi d'impresa in tutta l'Unione.
- (9) Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi d'impresa, è opportuno sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio UE. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
- (10) Il regolamento (CE) n. 207/2009 non offre attualmente alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri strumenti di diritto dell'Unione. È pertanto necessario chiarire gli impedimenti assoluti alla registrazione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e assicurare che tali impedimenti siano in piena uniformità con la legislazione dell'Unione e il diritto nazionale in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale. Per motivi di uniformità con altri atti legislativi dell'Unione, è opportuno estendere la portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.
- (11) Al fine di mantenere una protezione rinforzata dei diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione e nazionale, è necessario chiarire che tali diritti consentono a chiunque ne abbia facoltà ai sensi del diritto pertinente di opporsi a una domanda posteriore di registrazione di un marchio UE, indipendentemente dal fatto che tali diritti costituiscano anche impedimenti di cui l'esaminatore deve tener conto d'ufficio.
- (12) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio UE non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE. Tale disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994.
- (13) Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta tale nome e i suoi prodotti e servizi. È opportuno pertanto che sia considerato una contraffazione del marchio UE anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi.
- (14) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

- (15) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la «dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica», adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nell'Unione senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio d'impresa identico o sostanzialmente identico al marchio UE registrato in relazione a tali prodotti.
- (16) A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa UE di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. Nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti nel regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.
- (17) Al fine di conciliare l'esigenza di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di marchio d'impresa con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, la titolarità del marchio UE dovrebbe cessare qualora, durante il successivo procedimento avviato dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale del marchio UE») competente a deliberare nel merito relativamente all'eventuale violazione del marchio UE, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.
- (18) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del detentore dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.
- (19) Dovrebbero essere adottate misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Riguardo alle denominazioni comuni internazionali (DCI) in quanto nomi generici riconosciuti a livello mondiale di sostanze attive dei prodotti farmaceutici, è indispensabile tenere debitamente conto delle restrizioni esistenti all'efficacia dei diritti del marchio UE. Di conseguenza, il titolare di un marchio UE non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti nell'Unione, senza la loro immissione in libera pratica, sulla base di somiglianze fra la DCI del principio attivo dei farmaci e il marchio d'impresa.
- (20) Al fine di consentire ai titolari di marchi UE di lottare più efficacemente contro la contraffazione, è opportuno che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori compiuti precedentemente all'apposizione.
- (21) È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi UE in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo. È opportuno inoltre che esso consenta l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio UE al fine di identificare o menzionare i prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio UE o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

- (22) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, fatto salvo il principio che il marchio d'impresa posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio UE non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio d'impresa anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.
- (23) Per ragioni di equità e di certezza del diritto l'uso del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa, nella forma in cui esso è stato registrato, dovrebbe essere sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio d'impresa sia anche registrato nella forma in cui è usato.
- (24) In considerazione del numero estremamente ridotto e del graduale calo delle domande di marchio UE presentate presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale dovrebbe essere possibile presentare una domanda di marchio UE unicamente presso l'Ufficio.
- (25) La protezione garantita dal marchio UE è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio d'impresa. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 207/2009 norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio d'impresa siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. L'uso di termini generali dovrebbe essere interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. È opportuno dare ai titolari di marchi UE che, in ragione della prassi precedentemente seguita dall'Ufficio, sono registrati per il titolo completo di una classe della classificazione di Nizza la possibilità di adeguare i loro elenchi di prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (26) È opportuno semplificare il regime in materia di ricerca dei marchi d'impresa, sia nell'ambito del sistema del marchio UE che in quello dei sistemi nazionali, evitando inutili ritardi nella registrazione di un marchio UE, nonché renderlo più flessibile in termini di esigenze e preferenze dell'utente rendendo inoltre facoltativa la ricerca dei marchi UE. Il regime facoltativo in materia di ricerca sia nell'ambito del sistema del marchio UE che in quello dei sistemi nazionali dovrebbe essere integrato da motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nell'ambito della cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.
- (27) Per integrare le vigenti disposizioni in materia di marchi collettivi comunitari e per correggere l'attuale squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio UE, è necessario aggiungere una serie di disposizioni specifiche al fine di proteggere i marchi di certificazione dell'Unione europea («marchi di certificazione UE»), in modo da consentire ad un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d'impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione.
- (28) L'esperienza acquisita nell'applicazione del vigente sistema del marchio UE ha consentito di evidenziare le possibilità di miglioramento di taluni aspetti della procedura. Di conseguenza, è opportuno adottare talune misure per semplificare e accelerare, se del caso, le procedure e per rafforzare, ove necessario, la certezza del diritto e la prevedibilità.
- (29) Per motivi di certezza del diritto e per assicurare maggiore trasparenza, è opportuno definire in modo chiaro tutte le funzioni dell'Ufficio, comprese quelle non connesse alla gestione del sistema del marchio UE.
- (30) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, che definisca gli ambiti chiave della cooperazione e consenta all'Ufficio di coordinare progetti comuni che rivestano interesse per l'Unione e gli Stati membri e di finanziare tali progetti fino ad un importo massimo. Tali attività di cooperazione dovrebbero arrecare beneficio alle imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europa. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione stabilito dal presente regolamento, è opportuno che i progetti, in particolare le banche dati di ricerca e consultazione, offrano strumenti aggiuntivi, inclusivi, efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio UE.

- (31) Nella misura idonea, è opportuno adeguare alcuni principi in materia di governance dell'Ufficio all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE, adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012.
- (32) Per accrescere la certezza del diritto e la trasparenza, è necessario aggiornare alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio.
- (33) È auspicabile facilitare una amichevole risoluzione delle controversie, rapida ed efficiente affidando all'Ufficio l'istituzione di un centro di mediazione dei cui servizi potrebbe avvalersi qualsiasi persona al fine di raggiungere un'amichevole risoluzione delle controversie relative ai marchi UE e ai disegni comunitari, di comune accordo.
- (34) L'istituzione del sistema del marchio UE ha comportato un aumento degli oneri finanziari per gli uffici centrali della proprietà industriale ed altre autorità degli Stati membri. I costi supplementari sono dovuti al trattamento di un maggior numero di procedure di opposizione e di nullità relative ai marchi UE o avviate dai titolari di detti marchi, alle attività di sensibilizzazione connesse al sistema del marchio UE nonché alle attività dirette ad assicurare la tutela dei diritti scaturenti dai marchi UE. È pertanto opportuno garantire che l'Ufficio compensi parte dei costi sostenuti dagli Stati membri per il ruolo che svolgono nell'assicurare l'armonioso funzionamento del sistema del marchio UE. Il pagamento di tale compensazione dovrebbe essere soggetto alla presentazione, da parte degli Stati membri, di dati statistici pertinenti. L'entità di detta compensazione dovrebbe essere tale da non causare un disavanzo di bilancio per l'Ufficio.
- (35) Nell'interesse di una gestione finanziaria solida, è opportuno evitare l'accumulo di avanzi di bilancio significativi da parte dell'Ufficio. È opportuno che tale regola non pregiudichi la capacità dell'Ufficio di mantenere una riserva finanziaria, pari a un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni. Tale riserva dovrebbe essere utilizzata soltanto per garantire la continuità delle funzioni dell'Ufficio quali definite nel presente regolamento.
- (36) Data l'importanza fondamentale degli importi delle tasse da pagare all'Ufficio ai fini del funzionamento del sistema del marchio UE nonché la complementarietà di quest'ultimo ai sistemi del marchio d'impresa nazionali, è necessario stabilire gli importi di dette tasse direttamente nel regolamento (CE) n. 207/2009, sotto forma di allegato. Gli importi delle tasse dovrebbero essere fissati a un livello tale da assicurare che: innanzitutto, le entrate da esse generate siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio; in secondo luogo, vi sia coesistenza e complementarità tra il sistema del marchio UE e i sistemi nazionali, tenendo conto anche delle dimensioni del mercato coperto dal marchio UE nonché delle esigenze delle piccole e medie imprese; e in terzo luogo, i diritti dei titolari di un marchio UE siano efficacemente tutelati negli Stati membri.
- (37) Il regolamento (CE) n. 207/2009 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione di tale regolamento. Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 207/2009. Di conseguenza, si rende inoltre necessario integrare nel testo del regolamento (CE) n. 207/2009 alcune norme attualmente contenute nei regolamenti (CE) n. 2868/95 ⁽¹⁾, (CE) n. 2869/95 ⁽²⁾ e (CE) n. 216/96 ⁽³⁾ della Commissione. È pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 2868/95 sia modificato di conseguenza e che il regolamento (CE) n. 2869/95 sia abrogato.
- (38) Nella misura in cui le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 devono essere allineate all'articolo 290 TFUE, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 11).

- (39) Per assicurare l'efficacia, l'efficienza e la rapidità dell'esame e della registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame e quelle relative alla modifica della domanda.
- (40) Al fine di assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per precisare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità.
- (41) Per permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell'Ufficio da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa che tenga conto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 207/2009, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare il contenuto formale della domanda di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso.
- (42) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio UE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia procedimento orale e di istruttoria, i meccanismi dettagliati previsti per la notifica, i mezzi di comunicazione e i moduli che devono utilizzare le parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di ripresa del procedimento e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Ufficio.
- (43) Per garantire l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso.
- (44) Per garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in maniera pienamente coerente con le norme del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), e la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relative a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia.
- (45) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di specificare informazioni dettagliate riguardanti domande, richieste, certificati, rivendicazioni, regolamenti, notifiche e qualsiasi altro documento conformemente ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dal presente regolamento nonché per quanto riguarda gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute, informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio, meccanismi dettagliati per lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità nazionali, disposizioni dettagliate in merito alle traduzioni dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti, agli esatti tipi di decisioni adottate da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento, informazioni dettagliate circa l'obbligo di notifica ai sensi del protocollo di Madrid e a requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale successivamente alla registrazione internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (46) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (47) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e ha espresso un parere in data 11 luglio 2013.
- (48) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 207/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 207/2009 è così modificato:

- 1) nel titolo, le parole «marchio comunitario» sono sostituite dalle parole «marchio dell'Unione europea»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, il termine «marchio comunitario» è sostituito dal termine «marchio dell'Unione europea» («marchio UE»); e in ogni altra parte del regolamento, è sostituito da «marchio UE» con le necessarie modifiche grammaticali;
- 3) in tutto il regolamento, il termine «tribunale dei marchi comunitari» è sostituito da «tribunale dei marchi dell'Unione europea» («tribunale dei marchi UE») con le necessarie modifiche grammaticali;
- 4) all'articolo 66, paragrafo 1, il termine «marchio comunitario collettivo» è sostituito da «marchio collettivo dell'Unione europea» («marchio collettivo UE»); e in ogni altra parte del regolamento è sostituito da «marchio collettivo UE» le necessarie modifiche grammaticali;
- 5) in tutto il regolamento, tranne che nei casi di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), le parole «Comunità», «Comunità europea» e «Comunità europee» sono sostituite dalla parola «Unione» con le necessarie modifiche grammaticali;
- 6) in tutto il regolamento la parola «presidente dell'Ufficio» e ogni riferimento a detto presidente è sostituita dalla parola «direttore esecutivo dell'Ufficio o direttore esecutivo», a seconda del caso, con le necessarie modifiche grammaticali;
- 7) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ufficio

1. È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, ("Ufficio").
 2. Ogni riferimento nel diritto dell'Unione all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) si deve leggere come riferito all'Ufficio.»;
- 8) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Segni atti a costituire un marchio UE

Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea ("registro") in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.»;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

9) all'articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i segni costituiti esclusivamente:

- i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto»;

b) le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

«j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;

k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;»

c) sono inseriti i punti seguenti:

«l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.»;

10) l'articolo 8 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;

ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In seguito all'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, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione 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 depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.»;

11) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

Diritti conferiti dal marchio UE

1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:
 - a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;
 - b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
 - c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.
3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
 - 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 come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
 - e) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
 - f) l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
4. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

(*) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

(**) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).»;

12) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi

Se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio EU a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:

- a) l'apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;
- b) l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

Articolo 9 ter

Data di decorrenza dell'opponibilità del diritto ai terzi

1. Il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.
2. Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio UE che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di tale pubblicazione.
3. Il tribunale adito non statuisce sul merito del caso fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.»

13) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Limitazione degli effetti del marchio UE

1. Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
 - a) del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;
 - b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi 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 del servizio;
 - c) del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale.»

14) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- «1. Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.»

15) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione

1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1, 3 o 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, o dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

3. Quando il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio UE anteriore nell'ambito di un'azione per contraffazione.

(*) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).»;

16) all'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate come uso:

- a) 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;
- b) l'apposizione del marchio UE sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.»;

17) all'articolo 16, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:»;

18) l'articolo 17 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è soppresso;
- b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 bis. Una domanda di registrazione del trasferimento contiene informazioni atte ad identificare il marchio UE, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento, nonché i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La domanda può inoltre contenere, se del caso, informazioni che consentano di identificare il rappresentante del nuovo titolare.

5 ter. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un trasferimento;
- b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento, tenendo conto dell'accordo indicato dal titolare registrato e dall'avente causa;
- c) le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale, garantendo che i prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione residuale e dalla nuova registrazione non si sovrappongano e che per la nuova registrazione venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

5 quater. L'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dai paragrafi 1, 2 e 3 o dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 *ter*. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.

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

5 sexies. I paragrafi da 5 *bis* a 5 *quinquies* si applicano anche alle domande di marchio UE.

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

19) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 18*

Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente

1. Se un marchio UE 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 la cessione del marchio UE a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.

2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ai seguenti soggetti:

a) l'Ufficio ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), in luogo della domanda di dichiarazione di nullità;

b) un tribunale dei marchi dell'Unione europea ("tribunale dei marchi UE") di cui all'articolo 95, in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1.»;

20) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.»;

21) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.»

22) all'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.»;

23) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

1. L'articolo 17, paragrafi 5 *bis* e 5 *ter* e le norme adottate in forza dello stesso, e l'articolo 17, paragrafo 5 *quinquies*, si applicano *mutatis mutandis* alla registrazione di un diritto reale o al trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, all'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, nonché alla registrazione di una licenza o al trasferimento di una licenza ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, alle seguenti condizioni:

- a) il requisito relativo all'identificazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento non si applica alla domanda di registrazione di un diritto reale, di esecuzione forzata o di una procedura di insolvenza;
- b) il requisito relativo ai documenti comprovanti il trasferimento non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare di un marchio UE.

2. La domanda di registrazione dei diritti di cui al paragrafo 1 non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.

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

- a) licenza esclusiva;
- b) sub-licenza, nel caso in cui la licenza sia concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;
- c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;
- d) licenza limitata a una parte dell'Unione;
- e) licenza temporanea.

Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme elencate alle lettere c), d) ed e) del primo comma, la domanda di registrazione di una licenza indica i prodotti o i servizi, la parte dell'Unione e il periodo di tempo per i quali la licenza è concessa.

4. L'Ufficio informa il richiedente delle carenze nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli da 19 a 22, nonché dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, e dalle altre norme adottate ai sensi del presente regolamento. Se le carenze constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione.

5. I paragrafi 1 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di marchio UE.»;

24) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di licenze e altri diritti

1. La registrazione di cui all'articolo 22 *bis*, paragrafo 1, è cancellata o modificata su richiesta di una delle persone interessate.

2. La domanda contiene il numero di registrazione del marchio UE in questione e indicazioni del diritto di cui viene chiesta la cancellazione o la modifica.

3. La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.
4. La domanda è corredata dei necessari documenti che dimostrino l'avvenuta estinzione del diritto registrato o provino che il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione o alla modifica della registrazione.
5. Nei casi in cui le condizioni per la cancellazione o la modifica della registrazione non siano soddisfatte, l'Ufficio informa il richiedente delle carenze. Se le carenze non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione o modifica della registrazione.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, *mutatis mutandis*, alle annotazioni nel fascicolo di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 5.»;

25) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 25*

Deposito della domanda

1. La domanda di marchio UE è depositata presso l'Ufficio.
2. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. La ricevuta può essere rilasciata con strumenti elettronici.»;

26) l'articolo 26 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) una rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b).»;

- b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La domanda di marchio UE comporta il pagamento della tassa di deposito relativa a una classe di prodotti o servizi e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima e, se del caso, la tassa di ricerca.

3. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio UE soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato.»;

- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

27) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 27*

Data di deposito

La data di deposito della domanda di un marchio UE è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.»;

28) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 ("classificazione di Nizza").
2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.
4. L'Ufficio respinge una domanda in ragione di indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, è tenuto a raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene, e a indicare i gruppi nell'ordine delle classi.
7. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nell'ambito della classificazione di Nizza.
8. I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2.

I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

9. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi se e nella misura in cui l'uso di tale marchio per detti prodotti o servizi:

- a) sia iniziato prima che il registro fosse modificato; e
- b) non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio UE il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:

- a) il marchio successivo fosse in uso, o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato; e
- b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.»;

29) l'articolo 29 è così modificato:

- a) al paragrafo 5, sono aggiunte le frasi seguenti:

«Il direttore esecutivo, se necessario, chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità. Quando constatati che è concessa la reciprocità di cui alla prima frase, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti

«6. Il paragrafo 5 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione in cui si constata che è concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

7. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono pubblicate anche nella *Gazzetta ufficiale dell'Ufficio*.»;

30) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 30*

Rivendicazione di priorità

1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità è presentata entro tre mesi dalla data di deposito.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

3. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 2, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.»;

31) l'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il richiedente che desideri far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 presenta, entro tre mesi dalla data di deposito, le prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità dell'esposizione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

32) l'articolo 34 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis La rivendicazione della preesistenza è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, e comprende lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio è registrato, il numero e la data di deposito della relativa registrazione nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato. Quando nella domanda viene rivendicata la preesistenza di uno o più marchi d'impresa, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata entro tre mesi dalla data del deposito. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza dopo il deposito della domanda, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della rivendicazione di preesistenza.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La preesistenza rivendicata per il marchio UE cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza acquisisca effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. L'Ufficio informa della rivendicazione di preesistenza l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio registrato in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

6. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione della preesistenza tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 5, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.»;

33) l'articolo 35 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le rivendicazioni della preesistenza presentate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo includono il numero di registrazione del marchio UE, il nome e l'indirizzo del titolare, lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa registrazione, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali viene rivendicata la preesistenza, e i documenti giustificativi previsti nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità del titolare del marchio UE, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la rivendicazione della preesistenza. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.

4. Si applica l'articolo 34, paragrafi 2, 3, 4 e 6.»;

34) l'articolo 36 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se la domanda di marchio UE soddisfa le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 3.»;

b) al paragrafo 2, i termini «entro i termini prescritti» sono sostituiti da «entro due mesi dal ricevimento della notifica»;

c) al paragrafo 5, sono aggiunte le frasi seguenti:

«In mancanza di altri criteri, per determinare le classi cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio considera le classi nell'ordine della classificazione. La domanda si considera ritirata relativamente alle classi per le quali le tasse non sono state pagate o non sono state interamente pagate.»;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Se la mancata conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), riguarda soltanto alcuni dei prodotti o servizi, la domanda è respinta dall'Ufficio o il diritto di priorità o di preesistenza decade soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi.»;

35) l'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«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. A tal fine, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione e indica il termine entro il quale questi può ritirare o modificare la domanda ovvero presentare le sue osservazioni. Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio la respinge in tutto o in parte.»;

36) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Relazione di ricerca

1. Su istanza del richiedente del marchio UE al momento del deposito della domanda, l'Ufficio redige una relazione di ricerca dell'Unione europea ("relazione di ricerca UE") nella quale indica i marchi UE anteriori e le domande anteriori di marchio UE scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio richiesto.

2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio UE il richiedente domanda che gli uffici centrali della proprietà industriale negli Stati membri procedano a una relazione 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 trasmette senza indugio una copia della domanda di marchio UE all'ufficio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio UE, una ricerca nel proprio registro dei marchi.

3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo comunica una relazione di ricerca che elenca marchi nazionali anteriori, domande anteriori di marchio o marchi registrati in base ad accordi internazionali che hanno effetto nello Stato membro o negli Stati membri interessati, che siano stati scoperti e che, ai sensi dell'articolo 8, possano essere invocati contro la registrazione del marchio UE richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti del genere.
4. L'Ufficio, previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 124, ("consiglio di amministrazione"), stabilisce i contenuti e le modalità delle relazioni.
5. Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata a norma del paragrafo 3, l'Ufficio paga ai singoli uffici centrali per la proprietà industriale un importo. Quest'ultimo, che deve essere identico per ogni ufficio, è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione adottata alla maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.
6. L'Ufficio trasmette al richiedente del marchio UE la relazione di ricerca UE richiesta nonché quelle nazionali, se richieste, che siano pervenute.
7. In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio UE, l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari di tutti i marchi UE anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca UE. Tale comunicazione ha luogo indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia chiesto di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.;

37) l'articolo 39 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio UE sono soddisfatti, la domanda è pubblicata ai fini dell'articolo 41, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'articolo 37. La pubblicazione della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del predetto regolamento.»;

- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Se la pubblicazione della domanda contiene un errore imputabile all'Ufficio, quest'ultimo, di propria iniziativa o su domanda del richiedente, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.

Le norme di cui all'articolo 43, paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis* quando è il richiedente a chiedere la correzione.

4. L'articolo 41, paragrafo 2, si applica anche quando la correzione riguarda l'elenco di prodotti o servizi o la rappresentazione del marchio.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

38) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio.

2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.

3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.

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

39) l'articolo 41 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«d) dalle persone autorizzate ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o del diritto nazionale ad esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4 *bis*»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Entro un termine da stabilire a cura dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.»;

40) all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, 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 UE 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.»;

41) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 42 bis

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 *bis* per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, di cui agli articoli 41 e 42.»;

42) all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 *bis* per specificare informazioni dettagliate circa la procedura relativa alla modifica della domanda.»;

43) l'articolo 44 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) prima che la data di deposito di cui all'articolo 27 sia stata concessa dall'Ufficio e durante il periodo di opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 9, lettera a), non sono soddisfatte, esso invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.»;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda già pubblicata ai sensi dell'articolo 39, la divisione viene pubblicata, così come la domanda divisionale. La pubblicazione non fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione.

9. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una dichiarazione di divisione della domanda effettuata ai sensi del paragrafo 1;

b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una domanda, garantendo che per la domanda divisionale sia costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di domanda;

c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale a norma del paragrafo 8.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

44) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Registrazione

1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all'articolo 41, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata.

2. L'Ufficio rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato previo pagamento di una tassa, se tali copie sono rilasciate con strumenti non elettronici.

3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare la forma e le informazioni dettagliate da inserire nel certificato di registrazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

45) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Rinnovo

1. La registrazione del marchio UE è rinnovata su richiesta del titolare del marchio UE 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 UE e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio UE, almeno sei mesi prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza della registrazione. Anche il pagamento della tassa di base per il rinnovo, e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima, deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo.

4. Nella domanda di rinnovo è indicato quanto segue:

a) il nome della persona che richiede il rinnovo;

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

c) se il rinnovo è richiesto solo per una parte dei prodotti e servizi registrati, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali è richiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non è richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene tale gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.

Se viene effettuato il pagamento di cui al paragrafo 3, lo si considera una domanda di rinnovo purché esso contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la finalità del pagamento.

5. 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 UE è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

6. Il rinnovo ha effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo deve essere registrato.

7. Se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

8. Se una domanda di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del marchio UE. Se la constatazione è definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono restituite.

9. Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per due o più marchi, previo pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi per ogni marchio.»;

46) l'articolo 48 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La richiesta di modifica comprende l'elemento del marchio che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata.

La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenuti nella richiesta di modifica. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. La richiesta non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prevista. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. Può essere presentata un'unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni dello stesso titolare. Le tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da modificare. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la modifica della registrazione. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.

5. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio UE, come 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. Gli articoli 41 e 42 e le norme adottate in forza dell'articolo 42 *bis* si applicano alla pubblicazione della registrazione della modifica.»;

47) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 bis

Modifica del nome o dell'indirizzo

1. Su richiesta del titolare, può essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio UE che non alteri l'identità del marchio UE, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, e che non sia conseguenza di un trasferimento totale o parziale del marchio UE.

La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo di cui al primo comma. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

2. Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.

3. L'ufficio informa il titolare delle irregolarità del marchio UE, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per l'iscrizione nel registro di una modifica. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche alla modifica del nome o dell'indirizzo del rappresentante registrato.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di marchio UE. La modifica deve essere registrata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio UE.»;

48) l'articolo 49 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se i requisiti stabiliti al paragrafo 1 e in forza degli atti d'esecuzione di cui al paragrafo 8 non sono soddisfatti o l'elenco di prodotti e servizi che formano la registrazione divisionale si sovrappone ai prodotti e servizi che rimangono nella registrazione originaria, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a sanare le irregolarità entro un termine fissato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di divisione di una registrazione ai sensi del paragrafo 1;
- b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una registrazione, garantendo che per la registrazione divisionale venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione;

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

49) l'articolo 50 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa ha effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio UE dichiarata all'Ufficio dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa.

3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto relativo al marchio UE iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio UE dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare. L'iscrizione della rinuncia avviene alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui il titolare del marchio UE dimostra all'Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale termine, appena ha fornito la prova del consenso del licenziatario.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia, l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo nega l'iscrizione della rinuncia nel registro.

5. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il tipo di documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

50) all'articolo 53, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è aggiunta la lettera seguente:

«d) se vi sia una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Tutte le condizioni di cui al primo comma devono essere soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio UE.»;

51) all'articolo 54, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nell'Unione, 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 UE 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 segno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro segno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro segno 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 UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.»;

52) l'articolo 56 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera c), la frase «dalla legislazione dello Stato membro interessato» è sostituita dalla frase «dalla legislazione dell'Unione o dal diritto dello Stato membro interessato»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«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.»;

53) all'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Su istanza del titolare del marchio UE, il titolare di un marchio UE anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su il titolare di tale marchio anteriore fonda la domanda di dichiarazione di nullità, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a tale data il marchio UE anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio UE anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio UE, il titolare del marchio UE anteriore è tenuto a fornire altresì 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 dichiarazione di nullità è respinta. Se il marchio UE 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 dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.»;

54) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 57 bis

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE di cui agli articoli 56 e 57, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente di cui all'articolo 18.»;

55) all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Contro le decisioni degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130, lettere da a) a d) e, se del caso, lettera f), può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 60. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.»;

56) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

Termine e forma del ricorso

1. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

2. Nei procedimenti in contraddittorio, la parte convenuta può formulare nella sua risposta conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. L'efficacia di tali conclusioni viene meno in caso di rinuncia del ricorrente.»

57) l'articolo 62 è soppresso;

58) all'articolo 64, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le decisioni della commissione 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 al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.»;

59) l'articolo 65 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.»;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.»;

60) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 65 bis

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis, per specificare:

- a) il contenuto formale del ricorso di cui all'articolo 60 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;
- b) il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 64;
- c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all'articolo 60.»;

61) l'intestazione del titolo VIII è sostituita dalla seguente:

«DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI MARCHI COLLETTIVI E SUI MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE»;

62) prima dell'articolo 66 è inserito il titolo di sezione seguente:

«SEZIONE 1

Marchi collettivi UE»;

63) all'articolo 66, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi collettivi UE.»;

64) l'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il richiedente di un marchio collettivo UE presenta, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d'uso di tale marchio.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

65) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

Osservazioni dei terzi

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio collettivo UE ai sensi dell'articolo 40, tali osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio collettivo UE dovrebbe essere respinta ai sensi dell'articolo 68.»;

66) all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 69 relative al regolamento d'uso modificato.»;

67) nel titolo VIII è aggiunta la sezione seguente:

«SEZIONE 2

Marchi di certificazione UE

Articolo 74 bis

Marchi di certificazione UE

1. Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.

2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione UE.

Articolo 74 ter

Regolamento per l'uso del marchio di certificazione UE

1. La domanda di marchio di certificazione UE è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Articolo 74 quater

Rigetto della domanda

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio UE, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio di certificazione UE è respinta se non soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 74 bis e all'articolo 74 ter, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio di certificazione UE è 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 di certificazione.
3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa le condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 74 quinquies

Osservazioni dei terzi

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio di certificazione UE ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio di certificazione UE dovrebbe essere respinta ai sensi dell'articolo 74 quater.

Articolo 74 sexies

Uso del marchio di certificazione UE

L'uso del marchio di certificazione UE da parte di ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio conformemente ai regolamenti che disciplinano l'uso di cui all'articolo 74 ter, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite dal medesimo in ordine all'uso dei marchi UE.

Articolo 74 septies

Modifica del regolamento d'uso del marchio

1. Il titolare del marchio di certificazione UE sottopone all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
2. Le modifiche non sono menzionate nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 74 ter o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 74 quater.

3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 74 *quinqies* relative al regolamento d'uso modificato.

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

Articolo 74 octies

Trasferimento

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, il marchio di certificazione UE può essere trasferito solo ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 74 *bis*, paragrafo 2.

Articolo 74 nonies

Esercizio dell'azione per contraffazione

1. Solo il titolare di un marchio di certificazione UE o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione.

2. Il titolare di un marchio di certificazione UE 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 74 decies

Motivi di decadenza

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il titolare del marchio di certificazione UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 74 *bis*, paragrafo 2;
- b) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- c) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 74 *quater*, paragrafo 2;
- d) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 74 *septies*, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Articolo 74 undecies

Motivi di nullità

Oltre che sulla base dei motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, un marchio di certificazione UE è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione se è stato registrato in maniera non conforme alle disposizioni dell'articolo 74 *quater*, salvo che il titolare del marchio si conformi all'articolo 74 *quater* procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

Articolo 74 duodecies

Trasformazione

Fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 2, la conversione di una domanda di marchio di certificazione UE o di un marchio di certificazione UE registrato non ha luogo se il diritto nazionale dello Stato membro in questione non prevede la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione ai sensi dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2436.»;

68) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«Articolo 75

Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio

1. Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono successivamente notificate per iscritto alle parti.

2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Ufficio reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio e i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai suddetti funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare il dipartimento o la divisione dell'Ufficio e il nome dei funzionari responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni dell'Ufficio effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.

3. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 58, 59 e 60. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.»;

69) all'articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Nei procedimenti di nullità instaurati ai sensi dell'articolo 52, l'Ufficio limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.»;

70) all'articolo 77 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate per il procedimento orale, comprese quelle relative all'uso delle lingue ai sensi dell'articolo 119.»;

71) l'articolo 78 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Il termine concesso per la citazione non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate dell'istruttoria.»;

72) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Notifica

1. L'Ufficio notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti adottati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.
2. Il direttore esecutivo può stabilire quali documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la citazione, debbano essere notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici; le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.
4. Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e stabilisce la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate della notifica.»;

73) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 79 bis

Notifica della perdita di un diritto

L'Ufficio informa l'interessato ai sensi dell'articolo 79 nei casi in cui constati che in base al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L'interessato può chiedere che sia adottata una decisione in merito entro due mesi dalla comunicazione, se ritiene che la constatazione dell'Ufficio non sia fondata. L'Ufficio adotta una tale decisione solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario, l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.

Articolo 79 ter

Comunicazioni all'Ufficio

1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le norme in materia di mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.

Articolo 79 quater

Termini

1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.
2. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.

3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.

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

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 *bis* per specificare le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini.

Articolo 79 *quinquies*

Correzione di errori e di sviste manifeste

1. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili ad esso commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa registrazione.

2. Se la correzione di errori contenuti nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l'articolo 48 *bis*, *mutatis mutandis*.

3. Le correzioni di errori nella registrazione del marchio e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall'Ufficio.»;

74) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 80*

Revoca delle decisioni

1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiata da un errore 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 dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio UE in questione che siano iscritti nel registro. L'Ufficio tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 *bis* per specificare la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro.

4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell'articolo 79 *quinquies*. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell'Ufficio contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell'Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, la tassa di ricorso è rimborsata al ricorrente.»;

75) l'articolo 82 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 27, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafi 1 e 3, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 60, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 81, paragrafo 2 e all'articolo 112, nonché ai termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo o ai termini previsti all'articolo 34 per rivendicare la preesistenza dopo la presentazione della domanda.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, si considera che le conseguenze dell'inosservanza del termine non si siano verificate. Se fra la scadenza di detto termine e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell'atto omesso stesso è sufficiente, adotta una decisione diversa. Se, a seguito del riesame, l'Ufficio conclude che la decisione originaria non deve essere modificata, conferma per iscritto tale decisione.»;

76) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 82 bis

Interruzione del procedimento

1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

- a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un marchio UE, ovvero della persona autorizzata in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 93, la procedura è interrotta soltanto su domanda di detto rappresentante;
- b) se il richiedente o il titolare di un marchio UE si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;
- c) in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare di un marchio UE o se tale rappresentante si trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2. Il procedimento dinanzi all'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate della prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.»;

77) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Articolo 83

Riferimento ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento o in atti adottati in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.»;

78) l'articolo 85 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«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. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 119, paragrafo 6, la parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte, che siano indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la retribuzione di un rappresentante, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere si limitano alle tasse versate dall'altra parte per l'opposizione, per la domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità del marchio UE e per il ricorso.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Nello specificare tali importi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*).

La parte soccombente sostiene le spese per un solo opponente e, se del caso, per un solo rappresentante.

(*) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«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 da 1 a 5 del presente articolo 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, su richiesta di parte, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui all'articolo 93, paragrafo 1, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto adottato conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.»;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. La decisione sulla fissazione delle spese, che espone i motivi sui quali è basata, può essere riveduta con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione di opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.»;

79) all'articolo 86, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al primo paragrafo e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa la sola verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.»;

80) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Articolo 87

Registro dei marchi UE

1. L'Ufficio tiene un registro dei marchi UE e lo mantiene aggiornato.
2. Il registro deve contenere le seguenti iscrizioni relative alle domande e alle registrazioni del marchio UE:
 - a) la data di deposito della domanda;
 - b) il numero di fascicolo della domanda;

- c) la data della pubblicazione della domanda;
 - d) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 92, paragrafo 3;
 - f) la rappresentazione del marchio, con indicazioni circa il tipo di riproduzione e, se del caso, una descrizione del marchio;
 - g) la denominazione dei prodotti e servizi;
 - h) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell'articolo 30;
 - i) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33;
 - j) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell'articolo 34;
 - k) l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all'uso che ne è stato fatto;
 - l) l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo;
 - m) l'indicazione che si tratta di un marchio di certificazione;
 - n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3;
 - o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione;
 - p) una dichiarazione secondo la quale la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale designante l'Unione, ai sensi dell'articolo 161 del presente regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.
3. Il registro deve contenere inoltre, con la relativa data di annotazione:
- a) le modifiche del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio UE, oppure una modifica dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
 - b) le modifiche del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 92, paragrafo 3, prima frase;
 - c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
 - d) le modifiche e le alterazioni del marchio, ai sensi degli articoli 43 e 48, e le correzioni di errori;
 - e) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 71;
 - f) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale di cui all'articolo 34, ai sensi dell'articolo 35;
 - g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'articolo 17;
 - h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19, e il tipo di diritto reale;
 - i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20 e le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 21;
 - j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell'articolo 22, ed eventualmente il tipo della licenza;
 - k) il rinnovo di una registrazione ai sensi dell'articolo 47 e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 4;

- l) la menzione della data di scadenza di una registrazione a norma dell'articolo 47;
 - m) le dichiarazioni di ritiro o di rinuncia del titolare del marchio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 43 e 50;
 - n) la data di presentazione e i dettagli di un'opposizione ai sensi dell'articolo 41 o di una domanda ai sensi dell'articolo 56 o di una domanda riconvenzionale, ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 4, di decadenza o di dichiarazione di nullità o di ricorso ai sensi dell'articolo 60;
 - o) la data e il contenuto di una decisione su un'opposizione, una domanda o una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 6, o della terza frase dell'articolo 100, paragrafo 6, ovvero un ricorso ai sensi dell'articolo 64;
 - p) la menzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2;
 - q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera e) del presente articolo;
 - r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;
 - s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j) del presente paragrafo;
 - t) la sostituzione del marchio UE con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 157;
 - u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio UE che è stata registrata come marchio UE ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1;
 - v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata sul marchio UE ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2;
 - w) la divisione di una domanda ai sensi dell'articolo 44 e la divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 49, nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;
 - x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 80, se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate;
 - y) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 74 *septies*.
4. Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 123, paragrafo 4.
5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 9. L'ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.
6. Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio UE.
7. Su richiesta dell'interessato e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.
8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai seguenti fini:
- a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
 - b) tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell'esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi; e

- c) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.»;

81) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 87 bis

Banca dati

1. In aggiunta all'obbligo di tenere un registro ai sensi dell'articolo 87, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.

2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro ai sensi dell'articolo 87, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento di tali dati viene effettuata ai seguenti fini:

- a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
- b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
- c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
- d) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 87, può essere messo a disposizione in formato leggibile meccanicamente, nonché le relative tariffe per tale accesso.

4. L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.

5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia, la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del marchio o dalla chiusura della relativa procedura in contraddittorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 87 ter

Accesso online alle decisioni

1. Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, le decisioni dell'Ufficio sono rese disponibili online per l'informazione e la consultazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all'adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.

2. L'Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di tribunali nazionali e dell'Unione europea attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L'Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.»;

82) l'articolo 88 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, possono essere esclusi dalla consultazione i documenti relativi all'astensione o alla ricasazione ai sensi dell'articolo 137, i progetti di decisioni e pareri e tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri, nonché le parti del fascicolo rispetto alle quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza, salvo che la consultazione di tali parti del fascicolo sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. La consultazione dei fascicoli del marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.

6. Se la consultazione dei fascicoli avviene secondo quanto previsto nel paragrafo 7, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non è versata se la consultazione su mezzi tecnici di memorizzazione è effettuata online.

7. La consultazione dei fascicoli ha luogo nella sede dell'Ufficio. A richiesta, è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie dei documenti dei fascicoli. Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento di una tassa. L'Ufficio trasmette inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio UE dietro pagamento di una tassa.

8. I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1, in conformità delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.

9. Ferme restando le restrizioni di cui al paragrafo 4, l'Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi UE per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. L'Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire.»;

83) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 88 bis

Conservazione dei fascicoli

1. L'Ufficio conserva i fascicoli delle procedure relative alle domande di marchio UE o alle registrazioni dei marchi UE. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono conservati.

2. Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell'Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo.

3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti di fascicoli sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o i mezzi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni dalla fine dell'anno in cui la domanda è respinta o ritirata o è considerata ritirata, la registrazione del marchio UE giunge a definitiva scadenza ai sensi dell'articolo 47, la rinuncia definitiva del marchio UE viene registrata ai sensi dell'articolo 50 o il marchio UE risulta definitivamente cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 6, o dell'articolo 100, paragrafo 6.»;

84) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

«Articolo 89

Pubblicazioni periodiche

1. L'Ufficio pubblica periodicamente:

- a) un Bollettino dei marchi UE contenente la pubblicazione delle domande e delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle domande o alle registrazioni di marchi UE la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso;
- b) una Gazzetta ufficiale dell'Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.

Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.

2. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo.

3. La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio è pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) la data da considerare come data di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
- b) le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;
- c) le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

85) l'articolo 90 è così modificato:

- a) il numero «1» è inserito prima del primo paragrafo;
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2. L'Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione delle informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.

3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettono a disposizione i fascicoli per la consultazione, tenendo conto delle restrizioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi a domande o registrazioni di marchio UE, ai sensi dell'articolo 88, quando è aperta a terzi. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

86) all'articolo 92, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 3 del presente articolo, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di marchio UE.

3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo, 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 nello Spazio economico europeo. I dipendenti rappresentanti altre persone, ai sensi del presente paragrafo, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte nel procedimento, depositano una procura firmata da inserire nel fascicolo.

4. Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.»;

87) l'articolo 93 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«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 dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatari in materia di marchi;

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

I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, devono depositarvi una procura firmata, da inserire agli atti.

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

a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

b) ha domicilio professionale o impiego nello Spazio economico europeo;

c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Quando nello Stato interessato 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 all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale devono aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni. Tuttavia, non sono tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.»;

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il direttore esecutivo può concedere una deroga:

a) alle condizioni 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) alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere b) e c).

5. Una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati su sua richiesta o se non ha più la capacità di rappresentare. Le modifiche dell'elenco dei mandatari abilitati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.»;

88) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 93 bis

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 *bis*, per specificare:

- a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all'articolo 92, paragrafo 4;
- b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, depositano presso l'Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;
- c) le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 5.»;

89) nel titolo X, il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente:

«Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»;

90) l'articolo 94 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»;

- b) al paragrafo 1, le parole «il regolamento (CE) n. 44/2001» sono sostituite dalle parole «la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», con le necessarie modifiche grammaticali;

- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 44/2001 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.»;

91) all'articolo 96, lettera c), le parole «articolo 9, paragrafo 3, seconda frase» sono sostituite dalle parole «articolo 9 *ter*, paragrafo 2»;

92) all'articolo 99, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle azioni di cui all'articolo 96, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza del marchio UE presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio UE per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.»;

93) l'articolo 100 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il tribunale dei marchi UE presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa il tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se un tribunale dei marchi UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di declaratoria di nullità di un marchio UE, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.»;

94) all'articolo 101, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale.»;

95) all'articolo 102, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tribunale dei marchi UE può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.»;

96) il titolo «SEZIONE 4. Disposizione transitoria» e l'articolo 108 sono soppressi;

97) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Articolo 113

Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione

1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio entro il termine di cui all'articolo 112, paragrafo 4, 5 o 6, e comprende l'indicazione dei motivi della trasformazione di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione e i prodotti e servizi oggetto della trasformazione. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 112, paragrafo 5, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell'articolo 47, paragrafo 3. L'istanza di trasformazione si considera depositata soltanto dopo il pagamento della tassa di trasformazione.

2. Se l'istanza di trasformazione riguarda una domanda di marchio UE che è già stata pubblicata ovvero riguarda un marchio UE, il ricevimento di tale istanza è iscritto nel registro e l'istanza di trasformazione è pubblicata.

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 specificate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative all'istanza, l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge l'istanza di trasformazione. Nei casi in cui si applica l'articolo 112, paragrafo 2, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione ai sensi dell'articolo 112, paragrafi 4, 5 o 6, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione è considerata come non presentata.

4. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri nei quali tale lingua è una delle lingue ufficiali. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti validi in tutta l'Unione o tenendo conto di un marchio UE anteriore o di altri diritti di proprietà industriale dell'Unione, la trasformazione è esclusa a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri.

5. Se l'istanza di trasformazione è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione e i dati di cui all'articolo 84, paragrafo 2, agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, per i quali l'istanza è stata considerata ammissibile. L'Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione di una domanda di marchio UE o un marchio UE registrato in una domanda di marchio nazionale a norma del paragrafo 1;
- b) le informazioni che deve comprendere la pubblicazione dell'istanza di trasformazione a norma del paragrafo 2.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

98) all'articolo 114, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Una domanda di marchio UE o un marchio UE trasmessi conformemente all'articolo 113 non possono, per quanto riguarda la loro forma, essere assoggettati dal diritto nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari.»;

99) all'articolo 115, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'Ufficio è un'agenzia dell'Unione.»;

100) all'articolo 116, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Ufficio può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Ufficio.»;

101) all'articolo 117, le parole «all'Ufficio» sono sostituite dalle parole «all'Ufficio e al suo personale.»;

102) l'articolo 119 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

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

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Fatto salvo il paragrafo 5:

- a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di marchio UE può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di detto marchio UE o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda;
- b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un marchio UE registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio.

Tuttavia, se la domanda è presentata utilizzando un modulo fornito dall'ufficio di cui all'articolo 79 *ter*, paragrafo 2, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.»;

c) al paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La traduzione è presentata entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità.»;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. Fatti salvi i paragrafi 4 e 7, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura esse forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente il marchio UE è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio UE non è una della lingue dell'Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

9. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate.

10. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

a) la misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua dell'Unione e la necessità di fornire una traduzione;

b) gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

103) all'articolo 120, paragrafo 1, le parole «dal regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole «da un atto adottato ai sensi del presente regolamento.»;

104) l'articolo 122 è soppresso;

105) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 123*

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

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

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 europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*) 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 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(**) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;

106) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 123 bis

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L'Ufficio applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (*) e 2015/444 (**) della Commissione. I principi di sicurezza comportano, tra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

(*) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(**) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72, del 17.3.2015, pag. 53).»;

107) nel titolo XII è aggiunta la sezione seguente:

«SEZIONE 1 bis

Compiti dell'Ufficio e cooperazione per promuovere la convergenza

Articolo 123 ter

Compiti dell'Ufficio

1. All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio UE istituito dal presente regolamento;
- b) l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 6/2002 (*);
- c) la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
- d) i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- e) i compiti che gli sono conferiti ai sensi della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

2. L'Ufficio coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici centrali della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti ad esso attribuiti al paragrafo 1.

3. L'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

Articolo 123 quater

Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti

1. L'Ufficio e gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli.

Fatto salvo il paragrafo 3, tale cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori di attività:

- a) lo sviluppo di criteri comuni di esame;
- b) la creazione di banche dati e portali comuni o collegati a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l'Unione;
- c) la fornitura e lo scambio continui di dati e di informazioni, ivi compreso ai fini dell'alimentazione delle banche dati e dei portali di cui alla lettera b);
- d) l'attuazione di norme e prassi comuni per garantire l'interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l'Unione e per migliorarne l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia;
- e) la condivisione di informazioni sui diritti di proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione;
- f) lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e).

2. In base a una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione definisce e coordina progetti che rivestono un interesse per l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda i settori di cui ai paragrafi 1 e 6 e invita gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale a partecipare a tali progetti.

La definizione dei progetti contiene gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri partecipante, dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e dell'Ufficio. L'Ufficio consulta i rappresentanti degli utenti, in particolare nelle fasi di definizione dei progetti e di valutazione dei loro risultati.

3. Gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale possono interrompere, limitare o sospendere temporaneamente la loro cooperazione nei progetti di cui al primo comma del paragrafo 2.

Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale forniscono all'Ufficio una dichiarazione scritta che spieghi i motivi della loro decisione.

4. Una volta che si sono impegnati a partecipare a taluni progetti, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, fatto salvo il paragrafo 3, partecipano in maniera effettiva ai progetti di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento.

5. L'Ufficio fornisce sostegno finanziario ai progetti di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare, ai fini di cui al paragrafo 4, l'effettiva partecipazione a tali progetti degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni e contributi in natura. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 15 % delle entrate annue dell'Ufficio. I beneficiari delle sovvenzioni sono gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Ufficio e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento

(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (****).

6. L'ufficio e le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro su base volontaria per sensibilizzare il pubblico al sistema del marchio e alla lotta contro la contraffazione. Tale cooperazione comprende progetti volti, in particolare, all'attuazione di norme e pratiche consolidate nonché all'organizzazione dell'attività di formazione e di informazione. Il sostegno finanziario a tali progetti rientra nell'importo totale del finanziamento di cui al paragrafo 5. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 2 a 5.

(*) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).

(***) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

(****) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(*****) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).»;

108) nel titolo XII, le sezioni 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«SEZIONE 2

Consiglio di amministrazione

Articolo 124

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 5 al comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a) adotta il programma di lavoro annuale dell'Ufficio per l'anno successivo, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, conformemente all'articolo 128, paragrafo 4, lettera c), e tenendo conto del parere della Commissione, e, una volta adottato, lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione;
- b) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera e), e tenendo conto del parere della Commissione, adotta il programma strategico pluriennale dell'Ufficio, comprensivo della strategia dell'Ufficio per la cooperazione internazionale, a seguito di uno scambio di opinioni tra il direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
- c) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera g), adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
- d) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera h), i) adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale;
- e) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 123 *quater*, paragrafo 2;
- f) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 5;
- g) adotta le norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell'Ufficio;
- h) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Ufficio, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità con potere di nomina");

- i) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- j) compila l'elenco di candidati previsto all'articolo 129, paragrafo 2;
- k) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne o esterne e dalle valutazioni di cui all'articolo 165 *bis*, nonché dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- l) è consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento;
- m) può presentare pareri e chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari e all'articolo 142 del regime applicabile agli altri agenti, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tale delega di autorità con potere di nomina può essere sospesa.

Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 125

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo, nonché dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

Articolo 126

Presidente del consiglio di amministrazione

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 quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data.

Articolo 127

Riunioni

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Esso 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 adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 126, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni.
7. L'Ufficio assicura il segretariato del consiglio di amministrazione.

SEZIONE 3

Direttore esecutivo

Articolo 128

Funzioni del direttore esecutivo

1. L'Ufficio è diretto dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.
3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni, che possono essere delegate:
 - a) adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;
 - b) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
 - c) elabora il progetto di programma di lavoro annuale indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo sottopone al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
 - d) sottopone al consiglio di amministrazione proposte ai sensi dell'articolo 123 *quater*, paragrafo 2;
 - e) elabora il progetto di programma strategico pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell'Ufficio, e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e a seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo;
 - f) attua il programma di lavoro annuale e il programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio di amministrazione;
 - g) elabora la relazione annuale sull'attività dell'Ufficio e la presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
 - h) elabora il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
 - i) elabora un piano di azione tenendo conto delle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne nonché delle indagini dell'OLAF, e riferisce sui progressi due volte l'anno alla Commissione e al consiglio di amministrazione;

- j) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
- k) elabora una strategia antifrode per l'Ufficio e la presenta al comitato del bilancio per l'approvazione;
- l) al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento, se del caso, sottopone alla commissione di ricorso allargata ("commissione allargata") questioni di diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni divergenti al riguardo;
- m) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese e dà esecuzione al bilancio dell'Ufficio;
- n) esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera h);
- o) esercita i poteri che gli sono conferiti dall'articolo 26, paragrafo 3, dall'articolo 29, paragrafo 5, dall'articolo 30, paragrafo 3, dall'articolo 75, paragrafo 2, dall'articolo 78, paragrafo 5, dall'articolo 79, dagli articoli 79 *ter*, 79 *quater*, dall'articolo 87, paragrafo 4, dall'articolo 87 *bis*, paragrafo 3, dall'articolo 88, paragrafo 5, dall'articolo 88 *bis*, dall'articolo 89, dall'articolo 93, paragrafo 4, dall'articolo 119, paragrafo 9, dall'articolo 144, dall'articolo 144 *bis*, paragrafo 1, e dall'articolo 144 *ter*, paragrafo 2, e dall'articolo 144 *quater* conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento;

5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio di amministrazione.

Articolo 129

Nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e proroga dell'incarico

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, sulla base di un elenco di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Ufficio è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del Consiglio, che agisce su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, il consiglio di amministrazione effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Ufficio.
4. Il Consiglio, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto al termine della durata complessiva del mandato.
6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del direttore esecutivo subentrante. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal Consiglio, previa consultazione del direttore esecutivo.»;

109) l'articolo 130 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;»

b) è aggiunta la lettera seguente:

«f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.»;

110) all'articolo 131, il riferimento agli «articoli 36, 37 e 68» è sostituito da «articoli 36, 37, 68 e 74 *quater*.»;

111) all'articolo 132, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione adotta atti d' esecuzione che specificano gli esatti tipi di decisioni che devono essere adottate da un solo membro. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

112) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 133*

Dipartimento incaricato della tenuta del registro

1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente ad adottare decisioni relative alle menzioni nel registro.

2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatarî abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

3. Le decisioni del dipartimento sono adottate da un solo membro.»;

113) l'articolo 134 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La divisione di annullamento è competente ad adottare decisioni riguardanti:

a) domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio UE;

b) domande di cessione di un marchio UE ai sensi dell'articolo 18.»;

b) al paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Le decisioni relative ai costi o alle procedure specificate negli atti adottati a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, sono adottate da un solo membro.»;

114) è inserito l' articolo seguente:

«*Articolo 134 bis*

Competenze generali

Le decisioni richieste ai sensi del presente regolamento che non siano di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.»;

115) l'articolo 135 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da 131 a 134 bis.»;

b) al paragrafo 2, le parole «in commissione allargata» sono sostituite dalle parole «dalla commissione allargata»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«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 la giustificano. Tali casi possono essere attribuiti alla commissione allargata:

a) dall'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 136, paragrafo 4, lettera a); o

b) dalla commissione che tratta la causa»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La commissione allargata è anche competente a formulare pareri motivati sulle questioni di diritto che le sono sottoposte dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera l).»;

e) al paragrafo 5, l'ultima frase è soppressa;

116) l'articolo 136 è sostituito dal seguente:

«*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 129 per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, adotti una decisione in tal senso.

2. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.

4. Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione:

a) presiede il presidium delle commissioni di ricorso ("presidium"), competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i lavori;

b) assicura che le decisioni del presidium siano eseguite;

- c) assegna le cause alle commissioni sulla base di criteri obiettivi fissati dal presidium;
- d) comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di spesa delle commissioni, al fine di predisporre le previsioni di spesa.

Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.

5. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.

6. I membri delle commissioni di ricorso non sono 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, e sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, adotti una decisione in tal senso.

7. 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.

8. Le decisioni adottate dalla commissione allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 135 sono vincolanti per gli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130.

9. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non sono esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento.»;

117) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 136 bis*

Presidium delle commissioni di ricorso e presidium della commissione allargata

1. Il *presidium* comprende il presidente delle commissioni di ricorso, che lo presiede, i presidenti delle commissioni e i membri delle commissioni eletti per ogni anno di calendario da tutti i membri delle commissioni, esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e fra gli stessi. Il numero di membri delle commissioni così eletti è pari a un quarto del numero dei membri delle commissioni esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e tale numero è arrotondato per eccesso, se necessario.

2. La commissione allargata di cui all'articolo 135, paragrafo 2, è composta da nove membri, fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione.»;

118) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 136 ter*

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 *bis* per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, compresa l'istituzione e il ruolo del *presidium*, la composizione della commissione allargata e le regole per adirla e le condizioni nelle quali le decisioni devono essere adottate da un solo membro a norma dell'articolo 135, paragrafi 2 e 5.»;

119) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 137 bis

Centro di mediazione

1. Per i fini di cui all'articolo 123 *ter*, paragrafo 3, l'Ufficio può istituire un centro di mediazione ("centro").
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento o sul regolamento (CE) n. 6/2002.
3. Le parti ricorrono alla mediazione mediante richiesta congiunta. La richiesta si considera depositata soltanto dopo il pagamento di un diritto a essa relativo. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 1.
4. In caso di controversie oggetto di procedimenti pendenti dinanzi le divisioni di opposizione, le divisioni di annullamento o dinanzi le commissioni di ricorso dell'Ufficio, una richiesta congiunta di mediazione può essere presentata in qualsiasi momento dopo la presentazione di un'opposizione, di una domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità o di un ricorso contro decisioni delle divisioni di opposizione o di annullamento.
5. I procedimenti in questione sono sospesi e i termini, eccettuato il termine di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di deposito di una richiesta congiunta di mediazione. La decorrenza dei termini prosegue a decorrere dal giorno in cui viene proseguito il procedimento.
6. Le parti sono invitate a nominare congiuntamente dall'elenco di cui al paragrafo 12, un Mediatore che abbia dichiarato di padroneggiare la lingua della mediazione in questione. Qualora le parti non nominino un Mediatore entro 20 giorni dall'invito, la mediazione viene considerata infruttuosa.
7. Le parti stabiliscono di concerto con il Mediatore i meccanismi specifici della mediazione in un accordo di mediazione.
8. Il Mediatore conclude il procedimento di mediazione non appena le parti raggiungono un accordo, o una delle parti dichiara di voler cessare la mediazione o il Mediatore stabilisca che le parti non sono riuscite a raggiungere tale accordo.
9. Il Mediatore informa le parti nonché l'organo competente dell'Ufficio non appena il procedimento di mediazione è concluso.
10. Le discussioni e i negoziati condotti nell'ambito della mediazione sono riservati per tutte le persone coinvolte nella mediazione, in particolare per il Mediatore, le parti e i loro rappresentanti. Tutti i documenti e le informazioni trasmessi durante la mediazione sono tenuti separati dai fascicoli relativi ad altri procedimenti dinanzi all'Ufficio e non fanno parte di essi.
11. La mediazione è condotta in una delle lingue ufficiali dell'Unione che deve essere convenuta dalle parti. Qualora riguardi controversie pendenti dinanzi all'Ufficio, la mediazione è condotta nella lingua dei procedimenti dell'Ufficio, se non diversamente convenuto dalle parti.
12. L'Ufficio stabilisce un elenco di mediatori che sostengono le parti nella soluzione delle controversie. Essi devono essere indipendenti e disporre di competenze ed esperienza in materia. L'elenco può includere mediatori che siano impiegati dell'Ufficio e mediatori che non lo siano.

13. I mediatori devono essere imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarare ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della nomina. I membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130 non devono prendere parte alla mediazione relativa a un caso in cui:

- a) siano stati precedentemente coinvolti nei procedimenti sottoposti a mediazione;
- b) abbiano un interesse personale in tali procedimenti; o
- c) siano stati precedentemente coinvolti in qualità di rappresentanti di una delle parti.

14. I mediatori non devono prender parte, in quanto membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130, a procedimenti proseguiti in conseguenza del fallimento della mediazione.

15. L'Ufficio può collaborare con altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti che si occupano di mediazione.»;

120) l'articolo 138 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 138*

Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione.
2. Gli articoli 125 e 126, l'articolo 127, paragrafi da 1 a 4, e 5, per quanto riguarda l'elezione del presidente e del vicepresidente, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio *mutatis mutandis*.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente ad adottare ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, e dell'articolo 143, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.»;

121) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 139*

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono 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 totali dovute a norma dell'allegato –I del presente regolamento, il gettito delle tasse totali di cui al regolamento (CE) n. 6/2002, il gettito delle tasse totali dovute a norma del protocollo di Madrid, di cui all'articolo 145 del presente regolamento, per una registrazione internazionale che designa l'Unione altri pagamenti effettuati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'atto di Ginevra di cui all'articolo 106 *quater* del regolamento (CE) n. 6/2002, per una registrazione internazionale che designa l'Unione e altri pagamenti effettuati alle parti contraenti dell'atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione su una linea di bilancio specifica della sezione della Commissione del bilancio generale dell'Unione.
4. Ogni anno, l'Ufficio compensa le spese sostenute dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, dall'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e da qualsiasi altra autorità competente designata da uno Stato membro in conseguenza dei compiti specifici che essi svolgono quali parti funzionali del sistema del marchio UE nell'ambito dei seguenti servizi e procedure:
 - a) procedimenti di opposizione e di nullità dinanzi agli uffici centrali della proprietà degli Stati membri e all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale che riguardano marchi UE;
 - b) fornitura di informazioni sul funzionamento del sistema del marchio UE mediante servizi di assistenza e centri di informazione;
 - c) tutela dei marchi UE, comprese azioni intraprese a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

5. La compensazione totale delle spese di cui al paragrafo 4 corrisponde al 5 % delle entrate annue dell'Ufficio. Fatto salvo il terzo comma del presente paragrafo, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione stabilisce il criterio di ripartizione sulla base dei seguenti indicatori corretti, equi e pertinenti:

- a) il numero annuale di domande di marchio UE provenienti da richiedenti in ciascuno Stato membro;
- b) il numero annuale di domande di marchio d'impresa nazionale in ciascuno Stato membro;
- c) il numero annuale di opposizioni e domande di dichiarazione di nullità trasmesse dai proprietari di marchi UE in ciascuno Stato membro;
- d) il numero annuale di cause proposte dinanzi ai tribunali dei marchi UE designati da ogni Stato membro in conformità dell'articolo 95.

Al fine di documentare le spese di cui al paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono all'Ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, dati statistici che dimostrano i dati di cui ai punti da a) a d) del primo comma del presente paragrafo per l'anno precedente, che sono inclusi nella proposta che deve essere presentata al consiglio di amministrazione.

Per motivi di equità, le spese sostenute dagli organi di cui al paragrafo 4, in ogni Stato membro si considerano corrispondere almeno al 2 % della compensazione totale di cui al presente paragrafo.

6. L'obbligo, da parte dell'Ufficio, di compensare le spese di cui al paragrafo 4, sostenute in un determinato anno, si applica soltanto nella misura in cui in tale anno non si registri un disavanzo di bilancio.

7. In caso di avanzo di bilancio, e fatto salvo il paragrafo 10, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione può aumentare la percentuale di cui al paragrafo 5 a un massimo del 10 % delle entrate annue dell'Ufficio.

8. Fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 e 10 e gli articoli 123 *ter* e 123 *quater*, nel caso in cui si generi un avanzo sostanziale per cinque anni consecutivi, il comitato del bilancio, su proposta dell'Ufficio e in conformità dei programmi strategici annuali e pluriennali di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), decide a maggioranza di due terzi sul trasferimento al bilancio dell'Unione dell'avanzo generato dal 23 marzo 2016.

9. Ogni sei mesi l'Ufficio trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sulla sua situazione finanziaria, comprese le operazioni finanziarie effettuate a norma dell'articolo 123 *quater*, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 139, paragrafi 5 e 7. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Ufficio sulla base di tale relazione.

10. L'Ufficio prevede un fondo di riserva, pari ad un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni.»

122) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 141 bis

Lotta contro la frode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'Ufficio, utilizzando il modello che figura nell'allegato dell'accordo.

2. La Corte dei conti europea ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l'Ufficio ha concesso finanziamenti dell'Unione.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (**), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Ufficio.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Ufficio contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere i controlli e le verifiche conformemente alle rispettive competenze.
5. Il comitato del bilancio adotta una strategia antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto costi/benefici delle misure da attuare.

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(**) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»;

123) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 144*

Tasse e tariffe e termine di pagamento

1. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall'Ufficio diverso da quelli di cui all'allegato –I, nonché l'importo da applicare per il Bollettino dei marchi dell'Unione europea, la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e qualsiasi altra pubblicazione dell'Ufficio. Gli importi di ogni diritto sono stabiliti in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Essi non superano l'importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall'Ufficio.
2. Le tasse e i diritti il cui termine di pagamento non è specificato nel presente regolamento sono versati alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.

Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non devono dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o diritti.»;

124) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 144 bis*

Pagamento di tasse e diritti

1. Le tasse e i diritti dovuti all'Ufficio sono pagati mediante versamento o bonifico su un conto bancario intestato all'Ufficio.

Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può decidere quali metodi di pagamento specifici diversi da quelli di cui al primo comma possono essere utilizzati, in particolare mediante deposito su conti correnti detenuti presso l'Ufficio.

Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati con qualsiasi altro metodo di pagamento a norma del secondo comma, sono effettuati in euro.

2. In occasione di ogni pagamento è indicato il nome della persona che lo effettua e sono fornite le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. Sono fornite in particolare le seguenti informazioni:

- a) quando viene pagata la tassa di deposito, la causale del pagamento, ossia "tassa di deposito";
- b) quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio UE contro il quale viene proposta opposizione e la causale del pagamento, ossia "tassa di opposizione";
- c) quando vengono pagate la tassa di decadenza e la tassa di nullità, il numero di registrazione e il nome del titolare del marchio UE nei confronti del quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia "tassa di decadenza" o "tassa di nullità".

3. Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 2 non è immediatamente identificabile, l'Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la persona non ottempera all'invito in tempo utile il pagamento si considera non avvenuto. L'importo già versato deve essere rimborsato.

Articolo 144 ter

Data alla quale si considera effettuato il pagamento

1. Nei casi di cui all'articolo 144 bis, paragrafo 1, primo comma, la data alla quale si considera effettuato il pagamento all'Ufficio è la data alla quale l'importo del versamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.

2. Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui all'articolo 144 bis, paragrafo 1, primo comma, il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerarsi effettuati.

3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa non si consideri effettuato sino a dopo la scadenza del termine previsto a tale effetto, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che le persone che hanno effettuato il pagamento in uno Stato membro, entro il periodo di scadenza del pagamento stesso, abbiano debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare, e abbiano pagato una sovrattassa pari al 10 % dell'importo della tassa o delle tasse in questione, per un importo non superiore a 200 EUR. La sovrattassa di cui sopra non è dovuta se il relativo ordine all'istituto bancario è stato dato almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

4. L'Ufficio può imporre alla persona che ha effettuato il pagamento di fornire prova della data in cui è stato dato l'ordine all'istituto bancario di cui al paragrafo 3 e, se necessario, di pagare la sovrattassa pertinente entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.

Articolo 144 quater

Pagamenti insufficienti e rimborso di importi di entità trascurabile

1. In linea di massima, il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l'importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.

2. Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine lo consente, l'Ufficio può consentire alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciarvi in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

3. Con l'approvazione del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.

4. Quando per tasse e tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.

Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può fissare l'importo al di sotto del quale una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata.

Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.»;

125) all'articolo 145, le parole «i relativi regolamenti di esecuzione» sono sostituite dalle parole «gli atti adottati a norma del presente regolamento»;

126) l'articolo 147 è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

«L'Ufficio informa il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio.»;

b) i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Quando la domanda internazionale è presentata in una lingua diversa da una delle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi e di qualunque altro elemento testuale facente parte della domanda internazionale nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2. Se la domanda non è accompagnata da tale traduzione, il richiedente autorizza l'Ufficio a includere tale traduzione nella domanda internazionale. Se la traduzione non è stata effettuata nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio UE sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione.

4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio UE una volta che questo è registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio UE. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. Se la tassa non è stata pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. In caso di deposito elettronico, l'Ufficio può autorizzare l'Ufficio internazionale a riscuotere la tassa a suo nome.

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

a) il deposito della domanda internazionale non è stato effettuato utilizzando il modulo di cui al paragrafo 1 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tale modulo;

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

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

- d) le indicazioni della domanda internazionale relative al marchio diverse da una clausola di non responsabilità o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio UE di base o nel marchio UE di base;
- e) quando il colore è rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio UE di base o il marchio UE di base non ha lo stesso o gli stessi colori; o
- f) in funzione delle indicazioni contenute nel modulo internazionale, il richiedente non è abilitato a depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), del protocollo di Madrid.

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

- c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 5 non sono sanate o se le indicazioni richieste dal paragrafo 6 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

8. L'Ufficio invia la domanda internazionale all'Ufficio internazionale unitamente alla certificazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Madrid dal momento in cui la domanda internazionale risulta conforme alle disposizioni del presente articolo, dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo e dell'articolo 146 del presente regolamento.

9. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il modulo esatto, compresi i suoi elementi, da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale ai sensi del paragrafo 1. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2»;

- 127) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 148 bis

Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione

1. Entro un termine di cinque anni dalla data della registrazione internazionale, l'Ufficio informa l'Ufficio internazionale di ogni fatto e decisione che incide sulla validità della domanda di marchio UE o della registrazione del marchio UE sulla quale era basata la registrazione internazionale.

2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i singoli fatti e decisioni soggetti a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo di Madrid, nonché il riferimento temporale di tali notifiche. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

- 128) l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

«Articolo 149

Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

1. La domanda di estensione territoriale effettuata 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 è presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell'articolo 147 del presente regolamento. Essa include indicazioni per dimostrare il diritto a formulare una designazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. L'Ufficio informa il richiedente che domanda l'estensione territoriale della data in cui aveva ricevuto la domanda di estensione territoriale.

2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

3. Qualora la domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 e all'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità rilevate entro un termine da esso stabilito. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, quest'ultimo rifiuta di inviare all'Ufficio internazionale la domanda. L'Ufficio non rifiuta di trasmettere la domanda all'Ufficio internazionale prima che il richiedente abbia avuto la possibilità di sanare le eventuali irregolarità individuate nella richiesta.

4. L'Ufficio invia all'Ufficio internazionale la domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale non appena i requisiti di cui al paragrafo 3 sono rispettati.»;

129) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 153*

Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

1. A norma dell'articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa l'Unione 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. La documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, come specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 34, paragrafo 5, è presentata entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio. A tale riguardo, si applica l'articolo 34, paragrafo 6.

3. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.

4. Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sia conforme all'articolo 34 o non soddisfi gli altri requisiti previsti nel presente articolo, invita il richiedente a sanare le irregolarità. Se i requisiti di cui alla prima frase non sono soddisfatti entro il termine specificato dall'Ufficio, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale è perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza è perduto solo per i prodotti e i servizi interessati.

5. L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 4. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza.

6. Si applica l'articolo 34, paragrafo 4, a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.»;

130) è inserito l' articolo seguente:

«*Articolo 153 bis*

Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. A norma dell'articolo 35, il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione 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.

2. Se la preesistenza viene rivendicata prima della data di cui al paragrafo 1, la domanda di rivendicazione della preesistenza si considera ricevuta dall'Ufficio a tale data.
3. La rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35 e contiene informazioni atte a consentirne l'esame sulla base di tali requisiti.
4. Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 e specificati nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a sanare le irregolarità. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.
5. In caso di accettazione, di ritiro o di cancellazione di una domanda di rivendicazione della preesistenza da parte dell'Ufficio, quest'ultimo informa l'Ufficio internazionale in tal senso.
6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni dettagliate da notificare ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

131) l'articolo 154 è sostituito dal seguente:

«Articolo 154

Designazione dei prodotti e dei servizi e esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette a esame quanto alla conformità con l'articolo 28, paragrafi da 2 a 4, e agli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio UE.
2. Se una registrazione internazionale che designa l'Unione non è considerata ammissibile per la protezione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 o dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento, della totalità o di parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata registrata dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia d'ufficio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.
3. Quando il titolare di una registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, la notifica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.
4. La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente procede alla designazione di un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.
5. Se l'Ufficio rileva che la domanda internazionale che designa l'Unione non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi dell'articolo 161 *ter* del presente regolamento, invia d'ufficio una notifica di rifiuto provvisorio all'Ufficio internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.
6. Se il titolare di una registrazione internazionale non elimina gli impedimenti alla protezione entro i termini o, a seconda dei casi, se non designa un rappresentante o non indica una seconda lingua, l'Ufficio rifiuta la protezione della totalità o di parte dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è registrata. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio UE. La decisione è soggetta ad appello ai sensi degli articoli da 58 a 65.

7. Qualora, dall'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 156, paragrafo 2, l'Ufficio non abbia inviato d'ufficio una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, esso invia una dichiarazione all'Ufficio internazionale precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta ad opposizioni o ad osservazioni di terzi. Tale dichiarazione provvisoria fa salvo il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame di motivi assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima del rilascio della dichiarazione finale di concessione di protezione.

8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale e nelle comunicazioni definitive che devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale relativamente alla concessione definitiva o al rifiuto di protezione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»

132) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 154 bis*

Marchi collettivi e marchi di certificazione

1. Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata, a seconda dei casi, come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE.

2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzo del marchio, come previsto all'articolo 67 e all'articolo 74 *ter*, direttamente all'Ufficio entro due mesi dal giorno in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 163 *bis* per specificare la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia.»

133) l'articolo 155 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la clausola seguente:

«a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica.»

b) al paragrafo 2, è aggiunta la clausola seguente:

«a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica e che la tassa di ricerca venga versata entro lo stesso termine.»

c) al paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

«Ciò ha luogo indipendentemente dal fatto che il titolare della registrazione internazionale abbia chiesto o meno di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.»

134) l'articolo 156 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'atto di opposizione è depositato entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1. Tale atto si considera depositato correttamente soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 *bis* per specificare la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale.»;

135) all'articolo 158, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Se, ai sensi dell'articolo 57 o dell'articolo 100 del presente regolamento e del presente articolo, gli effetti di una registrazione internazionale che designa l'Unione sono stati dichiarati nulli con decisione definitiva, l'Ufficio ne dà notifica all'Ufficio internazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo di Madrid.

4. La Commissione adotta atti d' esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica da trasmettere all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

136) sono aggiunti gli articoli seguenti:

«*Articolo 158 bis*

Effetti giuridici della registrazione del trasferimento

L'iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell'iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 158 ter

Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

L'iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre di una registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza o di una licenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 19, 20, 21 e 22.

Articolo 158 quater

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

L'Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale le richieste di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare depositate presso l'Ufficio se accompagnate da prove adeguate del trasferimento, della licenza, della restrizione del diritto di disporre o da prova che la licenza è venuta meno o che è stata modificata o che la restrizione del diritto di disporre è stata soppressa.»;

137) l'articolo 159 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data dell'istanza di trasformazione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid. Si applicano gli articoli 112, 113 e 114 del presente regolamento.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid risultante dalla trasformazione della designazione dell'Unione 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 all'Unione 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 del presente regolamento.»

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio nazionale contiene le informazioni e le indicazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1.

5. Se la trasformazione è richiesta a norma del presente articolo e dell'articolo 112, paragrafo 5, del presente regolamento, in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione internazionale, l'istanza di cui al paragrafo 4 del presente articolo contiene un'indicazione in tal senso, nonché la data alla quale la protezione è scaduta. Il periodo di tre mesi previsto all'articolo 112, paragrafo 5, del presente regolamento, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno in cui il rinnovo può ancora essere effettuato secondo l'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid.

6. L'articolo 113, paragrafi 3 e 5, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, *mutatis mutandis*.

7. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid contiene le informazioni e le indicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

8. L'articolo 113, paragrafo 3, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, *mutatis mutandis*. L'Ufficio rigetta altresì l'istanza di trasformazione quando le condizioni per procedere alla designazione dello Stato membro che è parte contraente del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid non erano soddisfatte né alla data della designazione dell'Unione né alla data di ricevimento dell'istanza di trasformazione ovvero, conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, ultima frase, alla data in cui si considera che tale richiesta sia stata ricevuta dall'Ufficio.

9. Se l'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 è conforme ai requisiti del presente regolamento e alle norme adottate in conformità a esso, l'Ufficio trasmette l'istanza senza indugio all'Ufficio internazionale. L'Ufficio comunica al titolare della registrazione internazionale la data di trasmissione.

10. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di cui ai paragrafi 4 e 7;

b) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione delle istanze di trasformazione a norma del paragrafo 3.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»

138) all'articolo 161, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Per essere considerata una trasformazione di una registrazione internazionale che è stata cancellata su richiesta dell'ufficio di origine dall'Ufficio internazionale, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid, una domanda di marchio UE contiene un'indicazione a tal fine. Tale menzione è effettuata al momento della presentazione dell'istanza.

4. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio constata che la domanda non è stata presentata entro i tre mesi successivi alla data di cancellazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, ovvero che i prodotti e i servizi per cui il marchio UE deve essere registrato non sono contenuti nell'elenco dei prodotti e servizi per cui la registrazione internazionale per l'Unione è stata registrata, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità.

5. Se le irregolarità di cui al paragrafo 4 non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, il diritto alla data della registrazione internazionale o alla data dell'estensione territoriale, ed eventualmente alla data della priorità della registrazione internazionale, è perduto.

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nell'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

139) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 161 bis

Comunicazione con l'Ufficio internazionale

La comunicazione con l'Ufficio internazionale si effettua secondo modalità e formati concordati tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio, di preferenza per via elettronica. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili in forma elettronica.

Articolo 161 ter

Regime linguistico

Al fine dell'applicazione del presente regolamento e delle norme adottate in conformità a esso alle registrazioni internazionali che designano l'Unione, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua della procedura ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 4, e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale è la seconda lingua ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3.»;

140) l'articolo 162 è soppresso;

141) l'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

142) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 163 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 42 bis, all'articolo 43, paragrafo 3, agli articoli 57 bis, 65 bis, all'articolo 77, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafo 6, all'articolo 79, paragrafo 5, all'articolo 79 ter, paragrafo 2, all'articolo 79 quater, paragrafo 5, all'articolo 80, paragrafo 3, all'articolo 82 bis, paragrafo 3, agli articoli 93 bis, o 136 ter, all'articolo 154 bis, paragrafo 3 e all'articolo 156, paragrafo 4 è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 23 marzo 2016. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 42 bis, dell'articolo 43, paragrafo 3, degli articoli 57 bis, 65 bis, dell'articolo 77, paragrafo 4, dell'articolo 78, paragrafo 6, dell'articolo 79, paragrafo 5, dell'articolo 79 ter, paragrafo 2, dell'articolo 79 quater, paragrafo 5, dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'articolo 82 bis, paragrafo 3, degli articoli 93 bis e 136 ter, dell'articolo 154 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 156, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

143) l'articolo 164 è soppresso;

144) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 165 bis

Valutazione e riesame

1. Entro il 24 marzo 2021, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione esamina il quadro giuridico in materia di cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, prestando particolare attenzione al meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 123 quater. La valutazione esamina inoltre l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Ufficio e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Ufficio, e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica.

3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni tratte sulla base di tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

4. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Ufficio, tenendo conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti.»

145) è inserito l'allegato riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2868/95 è così modificato:

- 1) alla regola 1, il paragrafo 3 è soppresso;
- 2) la regola 2 è soppressa;
- 3) la regola 4 è soppressa;
- 4) la regola 5 è soppressa;
- 5) la regola 5 bis è soppressa;

- 6) alla regola 9, il paragrafo 3 è così modificato:
 - a) alla lettera a), le parole «regole 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole «regole 1 e 3 e articolo 28 del regolamento»;
 - b) alla lettera b), il riferimento alla «regola 4, lettera b)» è sostituito da un riferimento all'«articolo 26, paragrafo 2, del regolamento»;
- 7) alla regola 11, il paragrafo 2 è soppresso;
- 8) alla regola 12, la lettera k) è soppressa;
- 9) il titolo IV è soppresso;
- 10) alla regola 112, nel paragrafo 2 le parole «nella Comunità» sono sostituite da «nello Spazio economico europeo»;
- 11) alla regola 71, nel paragrafo 1 le parole «nella Comunità» sono sostituite da «nello Spazio economico europeo»;
- 12) alla regola 76, il paragrafo 2 è soppresso;
- 13) la regola 78 è così modificata:
 - a) al paragrafo 2, nella lettera c) le parole «nella Comunità» sono sostituite da «nello Spazio economico europeo»;
 - b) al paragrafo 2, lettera b), e ai paragrafi 3 e 5 le parole «Stato membro» e «Stati membri» sono sostituite, rispettivamente, da «Stato membro dello Spazio economico europeo» e «Stati membri dello Spazio economico europeo»;
- 14) la regola 84 è soppressa;
- 15) la regola 87 è soppressa;
- 16) nel titolo XI, la parte K è soppressa
- 17) alla regola 112, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 207/2009 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2016.

I seguenti punti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017:

punti 8), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 26) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 3 dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 29) e 30), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 31), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 32), per quanto riguarda i paragrafi 1 bis, 4 e 6 dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 33), 34) e 35), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 37), per quanto riguarda la seconda frase del paragrafo 1 e i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 43), per quanto riguarda i paragrafi 2, 3, 4 bis e 8 dell'articolo 44 del regolamento (CE)

n. 207/2009; punto 46), per quanto riguarda il paragrafo 5, terza frase, dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 47), per quanto riguarda il primo comma del paragrafo 1 e i paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 48 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 48), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 49), per quanto riguarda i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 61), 62), 63) e 64), per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 67), eccetto il paragrafo 3 dell'articolo 74 *ter* del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 68) e 71), per quanto riguarda i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 72), per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 73), eccetto il paragrafo 2 dell'articolo 79 *ter* del regolamento (CE) n. 207/2009, e il paragrafo 5 dell'articolo 79 *quater* del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 74), per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 75), per quanto riguarda il paragrafo 2 dell'articolo 82 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 76), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 82 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 77), 78), per quanto riguarda i paragrafi 1, 6 e 7 dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 80), per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera m), e il paragrafo 3, lettera y), dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 84), per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 97), eccetto il paragrafo 6 dell'articolo 113 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 98), 102), per quanto riguarda i paragrafi 5, 5 bis, 6, 8 e 9, dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 103), 108), per quanto riguarda l'articolo 128, paragrafo 4, lettera o), del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 111), per quanto riguarda la terza frase del paragrafo 2 dell'articolo 132 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 113), 125) 126), per quanto riguarda i paragrafi 1 e da 3 a 8 dell'articolo 147 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 127), per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 148 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 128), per quanto riguarda i paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 149 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 129), per quanto riguarda l'articolo 153 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 130), per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 153 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 132), 135), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 136), 137), per quanto riguarda i paragrafi da 4 a 9 dell'articolo 159 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 138), per quanto riguarda i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 161 del regolamento (CE) n. 207/2009; e punto 139).

Il punto 108) dell'articolo 1 del presente regolamento, per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 128, paragrafo 4, lettera n), si applica a decorrere dalla data in cui entra in vigore la decisione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 o 12 mesi successivi alla data di cui al secondo comma del presente articolo, a seconda di quale dei due termini sia anteriore. Fino a tale data, i poteri di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009, sono esercitati dal direttore esecutivo.

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

Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT

ALLEGATO I

È aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO -I

IMPORTO DELLE TASSE

A. Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del presente regolamento sono le seguenti (in EUR):

1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale UE (articolo 26, paragrafo 2):
EUR 1 000
2. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale UE per via elettronica (articolo 26, paragrafo 2):
EUR 850
3. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale UE (articolo 26, paragrafo 2):
EUR 50
4. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale UE (articolo 26, paragrafo 2):
EUR 150
5. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):
EUR 1 800
6. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE per via elettronica (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):
EUR 1 500
7. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE: (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):
EUR 50
8. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):
EUR 150
9. Tassa di ricerca relativa a una domanda di marchio UE (articolo 38, paragrafo 2) o a una registrazione internazionale che designa l'Unione (articolo 38, paragrafo 2, e articolo 155, paragrafo 2): 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale di cui all'articolo 38, paragrafo 2; tale importo e le successive modifiche sono pubblicati dall'Ufficio nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
10. Tassa di opposizione (Articolo 41, paragrafo 3):
EUR 320
11. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale UE (articolo 47, paragrafo 3):
EUR 1 000
12. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale UE per via elettronica (articolo 47, paragrafo 3):
EUR 850

13. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale UE (articolo 47, paragrafo 3):
EUR 50
14. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale UE (articolo 47, paragrafo 3):
EUR 150
15. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 34):
EUR 1 800
16. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE per via elettronica (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):
EUR 1 500
17. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):
50 EUR
18. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):
EUR 150
19. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo (articolo 47, paragrafo 3): 25 % della tassa di rinnovo pagata in ritardo, ma senza superare complessivamente EUR 1 500
20. Tassa per la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità (articolo 56, paragrafo 2):
EUR 630
21. Tassa di ricorso (articolo 60, paragrafo 1):
EUR 720
22. Tassa per la domanda di restitutio in integrum (articolo 81, paragrafo 3):
EUR 200
23. Tassa per la domanda di trasformazione di una domanda di marchio UE o di un marchio UE (articolo 113, paragrafo 1, anche in combinato disposto con l'articolo 159, paragrafo 1):
 - a) in una domanda di marchio nazionale;
 - b) in una designazione di uno Stato membro in virtù del protocollo di Madrid.EUR 200
24. Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 82, paragrafo 1):
400 EUR
25. Tassa per la dichiarazione di divisione di un marchio UE registrato (articolo 49, paragrafo 4) o di una domanda di marchio UE (articolo 44, paragrafo 4):
250 EUR

26. Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio UE registrato [prima del 1° ottobre 2017, regola 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 22 bis, paragrafo 2] o su una domanda di marchio UE [prima del 1° ottobre 2017, regola 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 22 bis, paragrafo 2]:
- a) concessione di una licenza;
 - b) trasferimento di una licenza;
 - c) costituzione di un diritto reale;
 - d) trasferimento di un diritto reale;
 - e) esecuzione forzata.
- EUR 200 per registrazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente EUR 1 000
27. Tassa di cancellazione della registrazione di una licenza o di altri diritti [prima del 1° ottobre 2017, regola 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 24 bis, paragrafo 3]: EUR 200 per cancellazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente EUR 1 000
28. Tassa per la modifica di un marchio UE registrato (articolo 48, paragrafo 4):
- EUR 200
29. Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio UE (articolo 88, paragrafo 7), di una copia del certificato di registrazione (articolo 45, paragrafo 2) o di un estratto del registro (articolo 87, paragrafo 7):
- a) estratto o copia non autentici:
- EUR 10
- b) estratto o copia autentici:
- EUR 30
30. Tassa di consultazione del fascicolo (articolo 88, paragrafo 6):
- EUR 30
31. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 7):
- a) copia non autentica:
- EUR 10
- b) copia autentica:
- EUR 30
- Supplemento per pagina, se in numero superiore a 10:
- EUR 1
32. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 9):
- EUR 10
33. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare [prima del 1° ottobre 2017, regola 94, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 85, paragrafo 7]:
- EUR 100

34. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio [prima del 1° ottobre 2017, regola 147, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 147, paragrafo 4]:

EUR 300

B. Tasse da pagare all'Ufficio internazionale

I. Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa l'Unione

1. Coloro che richiedono una registrazione internazionale che designa l'Unione sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa l'Unione presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
3. L'importo della tassa di cui al punto B.I.1 o al punto B.I.2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore generale dell'OMPI in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'accordo e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
 - a) per un marchio individuale: 820 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;
 - b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1 400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda.

II. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione.

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
2. L'importo della tassa di cui al punto B.II.1 del presente punto è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore generale dell'OMPI in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'intesa e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
 - a) per un marchio individuale: 820 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;
 - b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1 400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda.»

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2869/95	Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 1	—
Articolo 2	Allegato -I, parte A, punti da 1 a 34
Articolo 3	Articolo 144, paragrafo 1
Articolo 4	Articolo 144, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 144 <i>bis</i> , paragrafo 1, primo comma
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 144 <i>bis</i> , paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 144 <i>bis</i> , paragrafo 1, terzo comma
Articolo 6	Articolo 144 <i>bis</i> , paragrafo 1, ultimo comma
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 144 <i>bis</i> , paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 144 <i>bis</i> , paragrafo 3
Articolo 8	Articolo 144 <i>ter</i>
Articolo 9	Articolo 144 <i>quater</i> , paragrafo 1 e 2
Articolo 10	Articolo 144 <i>quater</i> , paragrafo 4
Articolo 11	Allegato -I, parte B, I, punti da 1 a 3
Articolo 12	Allegato -I, parte B, II, punti da 1 a 2
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—