

**REGOLAMENTO (CE) N. 782/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione in seguito all'adesione della Comunità europea al Protocollo di Madrid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 158,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (d'ora in avanti «Protocollo di Madrid»), ⁽²⁾ è necessario adottare misure tecniche che consentano di applicare il regolamento (CE) n.1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario
- (2) 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario ⁽³⁾ deve quindi essere modificato in modo conforme.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle regole di esecuzione ed alla procedura delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:

1) Nella regola 12, viene aggiunta una nuova lettera m):

- «m) eventualmente, una dichiarazione secondo la quale la domanda risulta dalla trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, secondo l'articolo 156 del regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o dalla

data della registrazione dell'estensione territoriale alla Comunità europea successiva alla registrazione internazionale di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.»

2) La regola 84 è modificata come segue:

a) Al paragrafo 2, viene aggiunta una nuova lettera p):

- «p) una dichiarazione secondo la quale la domanda risulta dalla trasformazione di una registrazione internazionale designante la Comunità europea, ai sensi dell'articolo 156 del 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 alla Comunità europea 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.»

b) Al paragrafo 3 sono aggiunte le nuove lettere t), u) e v):

- «t) la sostituzione del marchio comunitario con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 152 del regolamento;
- u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario che è stata registrata come marchio comunitario in conformità con quanto disposto dall'articolo 143, paragrafo 1 del regolamento;
- v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su un marchio comunitario in conformità con quanto disposto dall'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento.»

3) Nella regola 89 viene aggiunto il seguente paragrafo 6:

- «I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento alle condizioni elencate ai paragrafi 1, 3 e 4 e nel rispetto della regola 88.»

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 296 del 14.11.2003, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1.

4) Viene aggiunto il seguente Titolo XIII:

Regola 103

«TITOLO XIII

Esame delle domande internazionali

PROCEDURE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

Parte A

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

Regola 102

Deposito di una domanda internazionale

1. Il modulo fornito dall'Ufficio per il deposito di una domanda internazionale, di cui all'articolo 142, paragrafo 1, del regolamento, deve essere un adattamento del modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (d'ora in avanti "l'Ufficio internazionale"); dovrà avere lo stesso formato ma comprenderà indicazioni ed elementi supplementari considerati necessari o adeguati in base alle presenti regole. I richiedenti potranno inoltre utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis al modulo di richiesta di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale, di cui all'articolo 144 del regolamento.

3. L'Ufficio informerà il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio.

4. Quando la domanda internazionale viene presentata in una lingua ufficiale della Comunità europea che non è una delle lingue autorizzate dal Protocollo di Madrid per il deposito di una domanda internazionale e quando la domanda internazionale non contiene o non è accompagnata da una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento, il richiedente autorizza l'Ufficio ad allegare alla domanda internazionale una traduzione di tale elenco di prodotti e di servizi e di qualunque altro testo nella lingua nella quale la domanda deve essere presentata all'Ufficio internazionale conformemente all'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento. Se la traduzione non è stata stabilita nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio comunitario sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione.

1. Quando l'Ufficio riceve una domanda internazionale e la tassa di cui all'articolo 142, paragrafo 5, del regolamento dovuta per la domanda internazionale non è stata versata, l'Ufficio informa il richiedente che la domanda internazionale non verrà considerata depositata sino a che tale tassa non sarà stata versata.

2. Quando l'esame della domanda internazionale pone in evidenza 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 viene effettuato utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento alla regola 102, 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 contenuto nell'elenco dei prodotti e servizi che appaiono nella domanda di base di marchio comunitario o nel marchio comunitario di base;

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

d) le indicazioni della domanda internazionale relativa al marchio diverse da una clausola di non responsabilità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio comunitario di base o nel marchio comunitario di base;

e) se il colore viene rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio comunitario di base o il marchio comunitario 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.

3. Quando il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio ad inserire una traduzione conformemente alla regola 102, paragrafo 4, o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi la domanda internazionale deve fondarsi, l'Ufficio invita il richiedente a fornire le indicazioni richieste entro un termine fissato dall'Ufficio.

4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 2 non vengono corrette o se le indicazioni richieste dal paragrafo 3 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

Regola 104

Invio della domanda internazionale

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 previste dalle regole 102 e 103, nonché dagli articoli 141 e 142 del regolamento.

Regola 105

Designazioni successive

1. L'Ufficio invita il richiedente che presenta una domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento a porre rimedio alle seguenti irregolarità entro un termine fissato dall'Ufficio:

- a) la domanda di estensione territoriale non è presentata utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento alla regola 102, paragrafi 1 e 2 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tali moduli;
- b) la domanda di estensione territoriale non precisa il numero della registrazione internazionale alla quale si riferisce;
- c) l'elenco dei prodotti e dei servizi non è contenuto nell'elenco di prodotti e servizi che figura nella registrazione internazionale; o
- d) secondo le indicazioni fornite nel modulo internazionale, il richiedente che domanda l'estensione territoriale non è abilitato a formulare una designazione successiva alla registrazione internazionale attraverso l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid.

2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 non vengono corrette entro il termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta di inviare la domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale all'Ufficio internazionale.

3. L'Ufficio informa il richiedente che domanda l'estensione territoriale della data in cui ha ricevuto la domanda di estensione territoriale.

4. L'Ufficio invia la domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale all'Ufficio internazionale nel momento in cui è stato posto rimedio alle irregolarità di cui al paragrafo 1 della presente regola e i requisiti indicati all'articolo 144 del regolamento risultano soddisfatti.

Regola 106

Dipendenza della registrazione internazionale dalla domanda o dalla registrazione di base

1. L'Ufficio invia una comunicazione all'Ufficio internazionale quando, entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale,

- a) la domanda di marchio comunitario sulla quale era basata la registrazione internazionale è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata rifiutata con decisione definitiva;
- b) il marchio comunitario sul quale era fondata la registrazione internazionale ha cessato di produrre effetti poiché è stato oggetto di rinuncia, non è stato rinnovato, è stato revocato o è stato dichiarato nullo dall'Ufficio con decisione definitiva ovvero da un tribunale dei marchi comunitari, sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione;
- c) la domanda di marchio comunitario o il marchio comunitario sul quale era basata la registrazione internazionale sono stati divisi in due domande o registrazioni.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- c) i fatti e le decisioni connessi alla domanda o alla registrazione di base, nonché la data dalla quale tali fatti e decisioni producono effetto;
- d) nel caso di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), la richiesta di annullamento della registrazione internazionale;
- e) quando l'atto di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), riguarda la domanda o la registrazione di base unicamente per alcuni dei prodotti e servizi, l'elenco di tali prodotti e servizi, ovvero dei prodotti e servizi che non sono interessati;
- f) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di ciascuna domanda di marchio comunitario o di registrazione di cui si tratta.

3. L'Ufficio invia una comunicazione all'Ufficio internazionale quando, alla fine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione internazionale,

- a) è pendente un ricorso contro una decisione di un esaminatore di rifiutare, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, la domanda di marchio comunitario sulla quale è fondata la registrazione internazionale;
- b) è pendente un'opposizione contro la domanda di marchio comunitario sulla quale è fondata la registrazione internazionale;
- c) è pendente una domanda di revoca o di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario sul quale è fondata la registrazione internazionale;

d) è stata fatta menzione nel registro dei marchi comunitari che è stata presentata una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità dinanzi ad un tribunale dei marchi comunitari contro il marchio comunitario sul quale è basata la registrazione internazionale, ma non è ancora stata fatta menzione, nel registro, della decisione del tribunale dei marchi comunitari sulla domanda riconvenzionale.

4. Dal momento in cui le procedure di cui al paragrafo 3 si sono concluse con una decisione definitiva o un'iscrizione nel registro, l'Ufficio invia una comunicazione all'Ufficio internazionale conformemente al paragrafo 2.

5. Qualunque riferimento nei paragrafi 1 e 3 ad un marchio comunitario sul quale è fondata la registrazione internazionale s'intende anche come un riferimento ad una registrazione di marchio comunitario risultante da una domanda di marchio comunitario sulla quale era basata la domanda internazionale.

Regola 107

Rinnovi

La registrazione internazionale viene rinnovata direttamente presso l'Ufficio internazionale.

Parte B

Registrazione internazionale che designa la Comunità europea

Regola 108

Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

1. Quando la preesistenza di uno o più marchi precedentemente registrati, come indicata all'articolo 34 del regolamento, è stata rivendicata in una domanda internazionale ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento, il titolare presenta, entro i tre mesi successivi alla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio, una copia della registrazione in questione. Tale copia deve essere certificata da parte dell'autorità competente quale copia conforme della registrazione corrispondente.

2. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento, la comunicazione di cui al paragrafo 1 contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento.

3. Il Presidente dell'Ufficio può decidere che i documenti che devono essere forniti dal titolare possono essere meno numerosi di quelli richiesti ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui l'Ufficio dispone delle informazioni necessarie provenienti da altre fonti.

Regola 109

Esame delle rivendicazioni di preesistenza

1. Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi della regola 108, paragrafo 1, non sia conforme all'articolo 34 del regolamento o non soddisfi gli altri requisiti posti dalla regola 108, invita il titolare a porre rimedio alle irregolarità constatate entro un termine fissato dall'Ufficio.

2. Se i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti entro il termine fissato, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale viene perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza cessa di esistere solo per i prodotti e i servizi interessati.

3. L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 2. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza.

4. L'Ufficio notifica all'Ufficio dei marchi del Benelux o al Servizio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato la rivendicazione di preesistenza a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 2.

Regola 110

Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, direttamente dinanzi all'Ufficio, la preesistenza di uno o più marchi registrati in precedenza, così come indicato all'articolo 35 del regolamento, a decorrere dalla data in cui l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, ha pubblicato che non è stato notificato alcun rifiuto di protezione della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ovvero se, in caso di rifiuto, quest'ultimo è stato ritirato, ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento.

2. Quando la preesistenza viene rivendicata dinanzi all'Ufficio entro la data prevista al paragrafo 1, la rivendicazione di preesistenza viene considerata ricevuta dall'Ufficio alla data indicata al paragrafo 1.

3. Una domanda di rivendicazione di preesistenza ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento e del paragrafo 1 contiene:

- a) un'indicazione secondo la quale la rivendicazione di preesistenza viene effettuata per una registrazione internazionale basata sul Protocollo Madrid;
- b) il numero di registrazione della registrazione internazionale;
- c) il nome e l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale di cui alla regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- d) quando il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera e);

- e) un'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio precedente è stato registrato, la data in cui la registrazione corrispondente ha avuto effetto, il numero della registrazione interessata nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio precedente è stato registrato;
- f) quando la preesistenza viene rivendicata per una parte dei prodotti e servizi compresi nella registrazione precedente, l'indicazione dei prodotti e dei servizi che sono oggetto della rivendicazione di preesistenza;
- g) una copia della registrazione corrispondente certificata dall'autorità competente quale copia conforme;
- h) quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento, la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento.

4. Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a porre rimedio a tali irregolarità. Se non viene posto rimedio alle irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio, quest'ultimo respinge la domanda.

5. Quando l'Ufficio ha accettato la domanda di rivendicazione di preesistenza ne informa l'Ufficio internazionale indicando:

- a) il numero della registrazione internazionale interessata,
- b) il nome dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio precedente è stato registrato,
- c) il numero della registrazione interessata e
- d) la data a partire dalla quale la registrazione corrispondente ha avuto effetto.

6. L'Ufficio informa l'Ufficio dei marchi del Benelux o il Servizio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato in merito alla domanda di rivendicazione di preesistenza una volta che essa sia stata accettata dall'Ufficio.

7. Il Presidente dell'Ufficio può decidere che i documenti che devono essere forniti dal titolare della registrazione internazionale possono essere meno numerosi di quelli richiesti dal paragrafo 1, lettera g), nella misura in cui l'Ufficio dispone delle informazioni necessarie provenienti da altre fonti.

Regola 111

Decisioni che influenzano le rivendicazioni di preesistenza

Quando una rivendicazione di preesistenza che è stata formulata ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento o che è stata comunicata ai sensi della regola 110, paragrafo 5, è stata ritirata o annullata dall'Ufficio, l'Ufficio ne informa l'Ufficio internazionale.

Regola 112

Esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto

1. Se, nel corso dell'esame realizzato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, l'Ufficio dichiara che in virtù dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento, la protezione non deve essere concessa al marchio che è oggetto dell'estensione territoriale alla Comunità europea per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia ex officio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del Protocollo di Madrid e alla regola 17, paragrafo 1 del regolamento comune di esecuzione.

Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure avviate dinanzi all'Ufficio conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento, la notifica comprende un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento.

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 deve procedere alla designazione di un rappresentante.

Questo termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.

2. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1 del regolamento, l'Ufficio dichiara che, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, la registrazione del marchio deve essere subordinata alla dichiarazione da parte del titolare della registrazione internazionale secondo la quale egli non reclama alcun diritto esclusivo per un elemento non distintivo del marchio, la notifica di rifiuto ex officio di protezione provvisoria di cui al paragrafo 1 menziona che la protezione sarà rifiutata alla registrazione internazionale se la dichiarazione corrispondente non sarà presentata entro il termine stabilito.

3. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento l'Ufficio rileva che la registrazione internazionale che designa la Comunità europea non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi della regola 126 del presente regolamento e della regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto ii) del regolamento comune, l'Ufficio invia ex officio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Protocollo di Madrid e della regola 17, paragrafo 1, del regolamento comune. Si applicano la seconda, la terza e la quarta frase del paragrafo 1.

4. Quando il titolare della registrazione internazionale non riesce a porre rimedio alle irregolarità che avevano causato il rifiuto della protezione entro il termine fissato o a soddisfare la condizione indicata al paragrafo 2 o eventualmente a designare un rappresentante o a indicare una seconda lingua, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione per la totalità o parte dei prodotti e servizi che sono oggetto della registrazione internazionale. La decisione è passibile di ricorso ai sensi degli articoli da 57 a 63 del regolamento.

5. Quando, sino all'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento, l'Ufficio non ha inviato ex officio una notifica di rifiuto provvisorio conformemente al paragrafo 1, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta ad opposizioni o ad osservazioni di terzi.

Regola 113

Notifica all'Ufficio internazionale dei rifiuti provvisori ex officio

1. La notifica del rifiuto provvisorio ex officio di protezione della registrazione internazionale in toto o in parte, ai sensi della regola 112, è inviata all'Ufficio internazionale e contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto provvisorio nonché un riferimento alle corrispondenti disposizioni del regolamento;
- c) l'indicazione secondo la quale il rifiuto provvisorio di protezione sarà confermato da una decisione dell'Ufficio se il titolare della registrazione internazionale non pone rimedio ai motivi che hanno generato il rifiuto sottoponendo le sue osservazioni all'Ufficio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio;
- d) se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente ad una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione di tali prodotti o di tali servizi.

2. Per ciascuna notifica di rifiuto provvisorio ex officio emessa ai sensi del paragrafo 1 e a condizione che il termine di presentazione dell'opposizione sia scaduto e che nessun rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione sia stato presentato ai sensi della regola 115, paragrafo 1, l'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale:

- a) se in seguito alle procedure avviate dinanzi all'Ufficio, il rifiuto provvisorio è stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nella Comunità europea;

b) quando una decisione di rifiuto di protezione del marchio è divenuta definitiva, eventualmente in seguito ad un ricorso ai sensi dell'articolo 57 del regolamento o dell'articolo 63 del regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nella Comunità europea;

c) quando il rifiuto di cui alle lettere a) o b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è protetto nella Comunità europea.

Regola 114

Procedura d'opposizione

1. Nel caso in cui venga presentata opposizione contro una registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 151 del regolamento, la notifica dell'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale che è oggetto dell'opposizione;
- b) l'indicazione dei prodotti e dei servizi elencati nella registrazione internazionale che è oggetto dell'opposizione;
- c) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- d) le indicazioni e gli elementi elencati nella regola 15, paragrafo 2, lettere b), c) e d) e paragrafo 3.

2. Le regole 15, paragrafo 1, e da 16 a 22 si applicano, con riserva dei seguenti punti:

- a) qualunque riferimento ad una domanda di registrazione del marchio comunitario si intende quale riferimento ad una registrazione internazionale;
- b) qualunque riferimento ad un ritiro della domanda di registrazione del marchio comunitario si intende quale riferimento alla rinuncia alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea;
- c) qualunque riferimento al richiedente si intende quale riferimento al titolare della registrazione internazionale.

3. Se la notifica di opposizione viene depositata prima della scadenza del periodo di sei mesi indicato all'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento, tale notifica si considera come depositata il primo giorno che segue la scadenza del periodo di sei mesi. L'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, seconda frase del regolamento rimane invariata.

4. Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure avviate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento e se non ha ancora designato un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, la comunicazione dell'opposizione al titolare della registrazione internazionale ai sensi della regola 19 contiene l'invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica della comunicazione.

Se il titolare della registrazione internazionale non designa un rappresentante nel corso di tale periodo, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione della registrazione internazionale.

5. La procedura d'opposizione viene interrotta se un rifiuto provvisorio ex officio di protezione è o è stato emesso conformemente alla regola 112. Quando il rifiuto provvisorio ex officio porta ad una decisione definitiva di respingere la protezione del marchio, l'Ufficio non emette una decisione di merito e non rimborsa le spese d'opposizione e non viene adottata alcuna decisione sulla ripartizione dei costi.

Regola 115

Notifica dei rifiuti provvisori sulla base di un'opposizione

1. Quando un'opposizione contro una registrazione internazionale viene presentata all'Ufficio ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento o si considera che essa sia stata presentata secondo la regola 114, paragrafo 3, l'Ufficio invia all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio di protezione basata su di un'opposizione.

2. La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) l'indicazione secondo la quale il rifiuto si basa sul fatto che è stata presentata un'opposizione, accompagnata da un riferimento alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento cui fa riferimento l'opposizione;
- c) il nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione;

3. Quando l'opposizione si fonda su una domanda di marchio o una registrazione, la notifica di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti indicazioni:

- i) la data di presentazione, la data di registrazione ed eventualmente la data di priorità,
- ii) il numero di deposito e, se diverso, il numero di registrazione,
- iii) il nome e l'indirizzo del titolare,
- iv) una riproduzione del marchio, e
- v) l'elenco dei prodotti e dei servizi sui quali si basa l'opposizione.

4. Se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente ad una parte dei prodotti e dei servizi, la notifica di cui al paragrafo 2 indica tali prodotti e servizi.

5. L'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale

- a) nel caso in cui a seguito delle procedure avviate dinanzi all'Ufficio il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nella Comunità europea;

b) nel caso in cui una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva, eventualmente in seguito ad un ricorso ai sensi dell'articolo 57 del regolamento o dell'articolo 63 del regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nella Comunità europea;

c) se il rifiuto di cui alle lettere a) o b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è protetto nella Comunità europea.

6. Quando la stessa registrazione internazionale è stata oggetto di più di un rifiuto provvisorio ai sensi della regola 112, paragrafi 1 e 2 o del paragrafo 1 della presente regola, la comunicazione di cui al paragrafo 5 della presente regola si riferisce al rifiuto totale o parziale della protezione del marchio così come risulta dall'insieme delle procedure di cui agli articoli 149 e 151 del regolamento.

Regola 116

Dichiarazione di concessione di protezione

1. Nel caso in cui l'Ufficio non abbia inviato una notifica di rifiuto provvisorio ex officio ai sensi della regola 112 e non abbia ricevuto alcuna opposizione entro il termine indicato all'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento e l'Ufficio non abbia emesso una notifica di rifiuto provvisorio ex officio sulla base delle osservazioni presentate da terzi, l'Ufficio invia un'altra dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che il marchio è protetto nella Comunità europea.

2. Ai fini dell'articolo 146, paragrafo 2, del regolamento, la nuova dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 1 ha lo stesso effetto di una dichiarazione dell'Ufficio secondo la quale una notifica di rifiuto è stata ritirata.

Regola 117

Notifica d'invalidazione all'Ufficio internazionale

1. Quando gli effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sono stati dichiarati nulli ai sensi degli articoli 56 o 96 e dell'articolo 153 del regolamento e la relativa decisione è divenuta definitiva, l'Ufficio notifica tale decisione all'Ufficio internazionale.

2. La notifica è datata e comprende:

- a) l'indicazione che l'invalidazione è stata pronunciata dall'Ufficio o la menzione del tribunale dei marchi comunitari che ha pronunciato tale invalidazione;
- b) l'indicazione che l'invalidazione è stata pronunciata sotto forma di una decadenza dei diritti del titolare della registrazione internazionale, di una dichiarazione d'invalidità del marchio sulla base di motivi assoluti o di una dichiarazione d'invalidità del marchio sulla base di motivi relativi;
- c) l'indicazione del fatto che la decisione d'invalidazione non è più passibile di ricorso;
- d) il numero della registrazione internazionale;

- e) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- f) se l'invalidazione non riguarda tutti i prodotti e servizi, quali sono i prodotti e i servizi per i quali l'invalidazione è stata pronunciata o quali sono quelli per i quali l'invalidazione non è stata pronunciata;
- g) la data in cui l'invalidazione è stata pronunciata, nonché l'indicazione secondo la quale l'invalidazione è effettiva a partire da tale data o ex tunc.

Regola 118

Effetti giuridici della registrazione di trasferimenti

Ai fini dell'articolo 17, e in combinato con gli articoli 23, paragrafi 1 o 2 e 24, del regolamento, l'iscrizione di un cambio di proprietà della registrazione internazionale nel registro internazionale sostituisce l'iscrizione di un trasferimento nel registro dei marchi comunitari.

Regola 119

Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

Ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 22, e per gli effetti degli articoli 23 e 24, del regolamento, l'iscrizione di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale nel registro internazionale sostituisce la registrazione di una licenza, di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza nel registro dei marchi comunitari.

Regola 120

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

1. Quando una domanda di registrazione di un cambio di proprietà, di una licenza o di una restrizione del diritto di disporre del titolare viene presentata all'Ufficio da una persona diversa dal titolare della registrazione internazionale, l'Ufficio rifiuta di inviare la richiesta all'Ufficio internazionale se essa non è accompagnata dalla documentazione comprovante il trasferimento, la licenza o la restrizione del diritto di disporre.
2. Quando una domanda di registrazione di una modifica o di annullamento di una licenza o di soppressione di una restrizione del diritto di disporre del titolare è presentata all'Ufficio dal titolare della registrazione internazionale, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta d'inviare tale domanda all'Ufficio internazionale se la domanda non è accompagnata da una documentazione da cui risulti che la licenza non esiste più o è stata modificata o che la restrizione del diritto di disporre è venuta meno.

Regola 121

Marchi collettivi

1. Quando la registrazione internazionale precisa che essa si fonda su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certi-

ficazione o un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere trattata come un marchio collettivo comunitario.

2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio, così come previsto all'articolo 65 del regolamento e alla regola 43, direttamente all'Ufficio entro due mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.

3. Una notifica di rifiuto provvisorio ex officio, conformemente alla regola 112, è inviata inoltre:

- a) se esiste uno dei motivi di rifiuto previsti all'articolo 66, paragrafi 1 o 2, del regolamento, in combinato con il paragrafo 3 di tale articolo;
- b) quando il regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio non è stato presentato conformemente al paragrafo 2.

Si applicano le regole 112, paragrafi 2 e 3, e 113.

4. La notifica della modifica del regolamento di utilizzazione del marchio, conformemente all'articolo 69 del regolamento, è pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari.

Regola 122

Trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale

1. Qualunque domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una domanda di marchio nazionale, di cui agli articoli 108 e 154, contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) la data della registrazione internazionale o la data di designazione della Comunità europea successiva alla registrazione internazionale, ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid ed eventualmente i dati identificativi della priorità della registrazione internazionale, come previsto dall'articolo 154, paragrafo 2, del regolamento e i dati identificativi della rivendicazione di preesistenza ai sensi degli articoli 34, 35 e 148 del regolamento;
- c) le indicazioni e gli elementi indicati alla regola 44, paragrafo 1, lettere a), b), f) e g) ed eventualmente h) e k), e paragrafo 2.

2. Quando la trasformazione viene richiesta ai sensi degli articoli 108, paragrafo 5, e 154 del regolamento per mancato rinnovo della registrazione internazionale che designa la Comunità europea, la domanda di cui al paragrafo 1 contiene un'indicazione a tal fine e la data di scadenza della protezione. Il periodo di tre mesi previsto all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento deve iniziare 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.

3. Le regole 45, 46, paragrafo 2, lettere a) e c) e 47 si applicano mutatis mutandis.

*Regola 123***Trasformazione di una registrazione internazionale in una designazione di uno Stato membro parte contraente del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid**

1. Una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una designazione di uno Stato membro parte contraente del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid di cui all'articolo 154 del regolamento, contiene le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 122, paragrafi 1 e 2.

2. La regola 45 si applica *mutatis mutandis*. L'Ufficio respinge altresì la domanda 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 alla data della designazione della Comunità europea e alla data di ricevimento della domanda di trasformazione ovvero, conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento, alla data in cui si considera che tale richiesta sia stata ricevuta dall'Ufficio.

3. La regola 46, paragrafo 2, lettere a) e c) si applica *mutatis mutandis*. La pubblicazione della domanda di trasformazione contiene inoltre l'indicazione che la domanda verte sulla trasformazione in una designazione di uno Stato membro parte del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid ai sensi dell'articolo 154 del regolamento.

4. Quando la domanda di trasformazione è conforme ai requisiti posti dal regolamento e dalle presenti regole, l'Ufficio la invia immediatamente all'Ufficio internazionale. L'Ufficio informa il titolare della registrazione internazionale della data di invio.

*Regola 124***Trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una domanda di marchio comunitario**

1. Per essere considerata come una trasformazione di una registrazione internazionale che è stata annullata su richiesta dell'ufficio di origine da parte dell'Ufficio internazionale, ai sensi dell'articolo 9 quinquies del Protocollo di Madrid e dell'articolo 156 del regolamento, una domanda di marchio comunitario deve contenere un'indicazione a tal fine. Tale menzione deve essere effettuata al momento della presentazione della domanda.

2. La domanda contiene, oltre alle indicazioni e agli elementi di cui alla regola 1,

- a) l'indicazione del numero della registrazione internazionale che è stata annullata;
- b) la data in cui la registrazione internazionale è stata annullata dall'Ufficio internazionale;
- c) a seconda dei casi, la data della registrazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o la data di registrazione dell'estensione territo-

riale alla Comunità europea successiva alla registrazione internazionale, di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid;

d) eventualmente la data di priorità rivendicata nella domanda internazionale così come appare nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale.

3. Quando nel corso dell'esame effettuato ai sensi della regola 9, paragrafo 3, l'Ufficio ritiene che la domanda non sia stata presentata entro i tre mesi successivi alla data di annullamento della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale o i prodotti e i servizi per i quali il marchio comunitario deve essere registrato non figurano nell'elenco dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è stata effettuata per la Comunità europea, l'Ufficio invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità constatate e in particolare a limitare l'elenco dei prodotti e servizi ai prodotti e servizi che sono stati inseriti nell'elenco dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è stata effettuata per la Comunità europea, entro il termine indicato.

4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3 non sono corrette entro il termine stabilito, il diritto alla data della registrazione internazionale o alla data dell'estensione territoriale ed eventualmente alla data della priorità della registrazione internazionale viene meno.

Parte C

Comunicazioni*Regola 125***Comunicazioni con l'Ufficio internazionale e moduli elettronici**

1. Le comunicazioni con l'Ufficio internazionale si effettuano secondo modalità e formati concordati tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio, di preferenza per via elettronica.

2. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili sotto forma elettronica.

*Regola 126***Utilizzazione delle lingue**

Ai fini dell'applicazione del regolamento e delle presenti regole alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua di procedura ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale è la seconda lingua ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Protocollo di Madrid per quanto riguarda la Comunità europea. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

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

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
