

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 3 MUE e

DMC come oggetto di proprietà

Indice

Capitolo 1 Trasferimenti.....	1569
Capitolo 2 Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza, procedura di rivendicazione della titolarità o procedura analoga.....	1593

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 3 MUE e

DMC come oggetto di proprietà

Capitolo 1

Trasferimenti

Indice

1 Introduzione.....	1572
1.1 Trasferimenti.....	1573
1.1.1 Cessione.....	1573
1.1.2 Eredità.....	1573
1.1.3 Fusione.....	1573
1.1.4 Diritto applicabile.....	1574
1.2 Effetti giuridici del trasferimento.....	1574
2 Trasferimenti vs modifiche del nome.....	1575
2.1 Domanda erronea di registrazione di modifica del nome.....	1576
2.2 Domanda erronea di registrazione di un trasferimento.....	1576
3 Differenze tra trasferimenti e modifiche della titolarità a causa di procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC.....	1577
4 Requisiti formali e sostanziali di una domanda di registrazione di un trasferimento.....	1577
4.1 Lingue.....	1577
4.2 Domanda di registrazione di trasferimento per più marchi.....	1578
4.3 Parti del procedimento.....	1579
4.4 Requisiti formali.....	1580
4.4.1 Indicazioni riguardanti il MUE e il nuovo titolare.....	1580
4.4.2 Rappresentanza.....	1580
4.4.3 Firme.....	1581
4.5 Prova del trasferimento.....	1582
4.5.1 Traduzione della prova.....	1584
4.6 Procedura per sanare le irregolarità.....	1584
4.7 Marchi collettivi e di certificazione.....	1584
5 Trasferimenti parziali.....	1585
5.1 Regole per la ripartizione dei prodotti o servizi figuranti negli elenchi.....	1586
5.2 Obiezioni.....	1586
5.3 Creazione di un nuovo MUE.....	1587
6 Trasferimenti nel corso di altri procedimenti e questioni di tasse.....	1587
6.1 Aspetti specifici dei trasferimenti parziali.....	1588
6.2 Trasferimenti e procedimenti <i>inter partes</i>	1589
7 Iscrizione nel registro, notifica, pubblicazione.....	1590
7.1 Pubblicazione e iscrizione nel registro.....	1590
7.2 Notifica.....	1590

8 Trasferimenti di disegni o modelli comunitari registrati.....	1591
8.1 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato.....	1591
8.2 Tasse.....	1591
9 Trasferimenti di marchi internazionali.....	1591

Non in vigore

1 Introduzione

[Articolo 1, paragrafo 2](#), articoli [19](#), [20](#) e [28](#), e [articolo 111, paragrafi 1 e 3, lettera g\)](#), [RMUE](#)

Articolo 27, 28, e 34, RDC

Articolo 23, articolo 69, paragrafo 1 e articolo 69, paragrafo 3, lettera i), REDC

Un trasferimento è il passaggio dei diritti di proprietà su un marchio dell'Unione europea (MUE) o su una domanda di MUE da un'entità a un'altra. I marchi dell'Unione europea e le domande di MUE possono essere trasferiti dal titolare originario a un nuovo titolare, principalmente mediante cessione o successione legittima. Salvo disposizione contraria, la prassi applicabile ai MUE è anche applicabile alle domande di MUE.

Il trasferimento può limitarsi ad alcuni dei prodotti o servizi oggetto della domanda o della registrazione di MUE (trasferimento parziale). A differenza della licenza o della trasformazione, il trasferimento di un marchio dell'Unione europea non influisce sul carattere unitario dello stesso. Di conseguenza, un marchio dell'Unione europea non può essere trasferito «parzialmente» solo in **alcuni** territori o Stati membri.

Sia i disegni o modelli comunitari (DMC) che le domande di DMC possono essere oggetto di trasferimento.

Le disposizioni contenute nei regolamenti RDC e REDC che trattano del trasferimento di disegni o modelli (DMC) sono pressoché identiche alle disposizioni equivalenti contenute nei regolamenti RMUE e REMUE. **Quanto segue si applica pertanto, mutatis mutandis, anche ai disegni o modelli comunitari (DMC). Le eccezioni e le disposizioni specifiche per i DMC sono illustrate dettagliatamente nei [punti 3 e 7](#) che seguono.**

Su richiesta di una delle parti, il trasferimento di MUE è iscritto nel registro.

Ai sensi dell'[articolo 20, RMUE](#), la registrazione di un trasferimento non è una condizione per la sua validità. Tuttavia, se un trasferimento non è registrato dall'Ufficio, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dal MUE. Inoltre il nuovo titolare non riceve comunicazioni dall'Ufficio, in particolare durante procedimenti *inter partes* né la notifica del periodo di rinnovo del marchio. Inoltre, ai sensi dell'[articolo 19, RMUE](#), per tutti gli aspetti del marchio come oggetto di proprietà che non siano ulteriormente definiti dalle disposizioni del RMUE, l'indirizzo del titolare definisce il diritto nazionale sussidiario vigente. Per tutti questi motivi, è importante registrare un trasferimento presso l'Ufficio, onde garantire che la titolarità di MUE e domande di MUE sia chiara.

1.1 Trasferimenti

[Articolo 20, paragrafi 1 e 2, RMUE](#)

Articolo 28, RDC

Il trasferimento di un MUE presenta due aspetti: la questione della validità del trasferimento fra le parti e quella dei suoi effetti sulla procedura dinanzi all'Ufficio, derivanti, in particolare, dalla registrazione del trasferimento nel registro dei MUE (cfr. il [punto 1.2](#) che segue).

Per quanto riguarda la validità del trasferimento fra le parti, il RMUE consente di trasferire un MUE indipendentemente dal trasferimento dell'impresa alla quale appartiene (30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 45, 48).

1.1.1 Cessione

[Articolo 20, paragrafo 3, RMUE](#)

Articolo 28, RDC

Se il trasferimento avviene per cessione, esso ha validità solo se effettuato per iscritto e con la firma di entrambe le parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza o da una decisione presa dall'Ufficio a norma dell'[articolo 21, RMUE](#). Tale requisito formale per la validità del trasferimento di un MUE vige anche nel caso in cui il diritto nazionale che disciplina i trasferimenti di marchi (nazionali) non imponga, per la validità di una cessione, l'osservanza di una forma particolare, come ad esempio l'obbligo della forma scritta e della firma di entrambe le parti contraenti.

Tuttavia, la modifica della titolarità di DMC dovuta a procedimenti di rivendicazione della titolarità dinanzi a un'autorità nazionale non viene trattata mediante un trasferimento, bensì mediante una modifica della di titolarità risultante dalla decisione passata in giudicato ai sensi dell'articolo 15, RDC.

1.1.2 Eredità

In caso di decesso del titolare di un MUE, la titolarità del medesimo passa agli eredi per successione a titolo individuale o universale, anch'essa soggetta alle regole che disciplinano i trasferimenti.

1.1.3 Fusione

Analogamente, si ha successione a titolo universale nel caso di una fusione di due imprese che determini la creazione di una nuova impresa, ovvero di un'acquisizione operata da un'impresa che ne rileva un'altra. Il trasferimento della totalità dell'impresa

a cui appartiene il marchio, implica il trasferimento del MUE, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario.

1.1.4 Diritto applicabile

[Articolo 19, RMUE](#)

Articolo 27, RDC

Salvo disposizione contraria del RMUE, i trasferimenti sono soggetti al diritto nazionale di uno Stato membro, determinato ai sensi dell'[articolo 19, RMUE](#). Il diritto nazionale che si dichiara applicabile in tale articolo è quello nazionale in senso generale e comprende pertanto il diritto internazionale privato, che a sua volta può fare riferimento al diritto di un altro Stato.

1.2 Effetti giuridici del trasferimento

[Articolo 20, paragrafo 11, RMUE](#)

[Articolo 13, REMUE](#)

Articolo 28, RDC

Articolo 23, REDC

Finché il trasferimento non è iscritto nel registro del MUE o del DMC, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del MUE o DMC (cfr. *mutatis mutandis* 16/01/2020, [T-128/19](#), Sativa, EU:T:2020:3, § 22, 25-26).

Ciò si applica anche a un trasferimento basato sull'attuazione di una decisione, anche se la sentenza ha stabilito la titolarità con effetto precedente o *ex tunc* (cfr. il [punto 7](#)).

Tuttavia, nel periodo che intercorre tra la data di ricevimento, da parte dell'Ufficio, della domanda di registrazione del trasferimento e la data in cui avviene tale registrazione, l'avente causa può già fare all'Ufficio le dichiarazioni previste ai fini dell'osservanza dei termini. Se, ad esempio, una parte ha richiesto la registrazione del trasferimento di una domanda di MUE rispetto alla quale l'Ufficio ha sollevato obiezioni in materia di impedimenti assoluti, l'avente causa può rispondere a tale comunicazione (cfr. il [punto 6](#)).

Nell'esaminare una domanda di registrazione di un trasferimento, l'Ufficio accerta soltanto che esista una prova sufficiente del trasferimento.

Per le modifiche della titolarità a seguito di procedimenti di rivendicazione della titolarità nazionali relativi a DMC, cfr. il [punto 3](#).

2 Trasferimenti vs modifiche del nome

[Articolo 55, RMUE](#)

Articolo 19, REDC

Il trasferimento non è da confondere con la modifica del nome del titolare.

Le modifiche al nome del titolare non influiscono sull'identità del titolare, mentre i trasferimenti sono modifiche dell'identità del titolare.

In particolare, non sussiste un trasferimento quando il nome di una persona fisica viene modificato a seguito di matrimonio o di procedura formale di modifica, o quando viene utilizzato uno pseudonimo in luogo del nome civile, ecc. Le fattispecie indicate non incidono sull'identità del titolare.

In caso di modifica del nome o dello status societario di una persona giuridica, il criterio per distinguere un trasferimento da una semplice modifica del nome è se l'identità della persona giuridica rimanga o meno la stessa. Se l'identità rimane la stessa, sarà registrata come modifica del nome (06/09/2010, [R 1232/2010-4](#), Cartier, § 12-14). In altre parole, se la persona giuridica non cessa di esistere (come nel caso di una fusione per acquisizione, dove un'impresa viene completamente assorbita dall'altra e cessa di esistere) e non viene costituita una nuova entità giuridica (come ad esempio a seguito di fusione di due società che determina la creazione di una nuova entità giuridica), la modifica riguarda esclusivamente l'organizzazione formale della società e non la sua effettiva identità. Di conseguenza, la modifica sarà registrata come modifica del nome, se del caso.

Ad esempio, se un MUE compare nel nome della società A e in conseguenza di una **fusione** tale società è assorbita dalla società B, si verifica un **trasferimento** di attività dalla società A alla B.

Allo stesso modo, nel caso di una **divisione** della società A in due entità separate, ossia l'originaria società A e una nuova società B, se il MUE che compare nel nome della società A diventa di proprietà della società B, si verifica un **trasferimento** di attività.

Di norma, non sussiste un trasferimento se il numero di registrazione della società nel registro nazionale resta invariato.

Tuttavia, in linea di principio si presume prima facie che sussista un trasferimento di attività in caso di modifica del paese (cfr., tuttavia, 06/11/2013, [R 546/2012-1](#), PARFUMS LOVE / LOVE et al).

Se l'Ufficio ha dei dubbi in merito al diritto nazionale che si applica alla persona giuridica interessata, potrà richiedere le opportune informazioni al richiedente la registrazione di modifica del nome.

Quindi, salvo disposizione contraria ai sensi del diritto nazionale interessato, la modifica della forma giuridica, purché non sia accompagnata da un trasferimento di

attività effettuato mediante una fusione o un'acquisizione, sarà assimilata a una modifica del nome e non a un trasferimento.

Tuttavia, se la modifica della forma giuridica deriva da una fusione, una divisione o una cessione di attività, si può considerare un trasferimento, a seconda di quale società assorbe o è separata dall'altra, o di quale società trasferisce determinate attività all'altra.

2.1 Domanda erronea di registrazione di modifica del nome

Articolo [55, paragrafi 1, 3, 5](#) e articolo [162, paragrafo 1](#), RMUE

Articolo 71, RDC

Articolo 19, paragrafi 1, 5 e 7, REDC

Ove sia fatta domanda di registrazione di una modifica del nome, ma risulti evidente che di fatto si tratta di un trasferimento di un MUE, l'Ufficio ne informa il richiedente e lo invita, entro un termine stabilito, a presentare una domanda di registrazione di trasferimento. Se il richiedente acconsente o non presenta prove a dimostrazione del contrario e deposita la domanda di registrazione di un trasferimento, quest'ultimo viene registrato. Se il richiedente non modifica la sua richiesta, ossia se insiste sulla registrazione della modifica come modifica del nome, o se non risponde, la domanda di registrazione della modifica del nome viene respinta. La parte interessata può presentare un ricorso contro questa decisione.

Può essere presentata in qualsiasi momento una nuova domanda di registrazione del trasferimento.

2.2 Domanda erronea di registrazione di un trasferimento

[Articolo 20, paragrafi 5 e 7](#), RMUE

Articolo 23, paragrafi 1 e 5, REDC

Ove sia fatta domanda di registrazione di un trasferimento ma risulti evidente che di fatto si tratta di una modifica del nome del titolare di un MUE o di una domanda di MUE, l'Ufficio ne informa il richiedente e lo invita, entro un termine stabilito, a dare il suo consenso affinché la modifica dei dati relativi al titolare sia inserita nel registro dei MUE. Se il richiedente acconsente, si procede alla registrazione della modifica del nome. Se il richiedente non acconsente, ossia se insiste sulla registrazione della modifica come trasferimento, o se non risponde, la domanda di registrazione del trasferimento viene respinta.

3 Differenze tra trasferimenti e modifiche della titolarità a causa di procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC

Articoli 15 e 16, RDC

Un trasferimento deve essere distinto da una modifica della titolarità a seguito di un procedimento di rivendicazione della titolarità relativo a un DMC.

A norma dell'articolo 15, RDC, i DMC possono essere oggetto di un procedimento di rivendicazione e di successive modifiche della titolarità. Tali modifiche della titolarità sono soggette a una decisione finale dell'autorità competente e vengono iscritte gratuitamente nel registro dei DMC. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, [parte E Operazioni di registro, sezione 3, capitolo 2, Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza, procedimenti di rivendicazione della titolarità o procedure analoghe, punto 8.2.](#)

La principale differenza tra una modifica della titolarità e un trasferimento di un DMC è che la modifica della titolarità è gratuita mentre il trasferimento è soggetto al pagamento di una tassa. Inoltre, gli effetti di una modifica della titolarità sulle licenze già esistenti e su altri diritti sono diversi da quelli dei trasferimenti. Le licenze e gli altri diritti decadono quando la persona avente diritto è iscritta nel registro (articolo 16, paragrafo 1, RDC).

L'opzione di una rivendicazione della titolarità di un DMC non esiste per i MUE. Le sentenze sulla titolarità di un MUE devono essere eseguite mediante un trasferimento, come indicato al [punto 1.2.](#)

4 Requisiti formali e sostanziali di una domanda di registrazione di un trasferimento

È vivamente raccomandato che la domanda di registrazione di un trasferimento di MUE sia presentata elettronicamente tramite il sito web dell'Ufficio (*e-recordal*). L'utilizzo delle iscrizioni elettroniche offre vantaggi quali il ricevimento automatico della conferma elettronica della richiesta e l'uso della funzione di gestione per completare rapidamente il modulo, per tutti i marchi interessati.

4.1 Lingue

[Articolo 146, paragrafo 6, lettera a\), RMUE](#)

Articolo 80, lettera a), REDC

La domanda di registrazione del trasferimento di una domanda di MUE deve essere redatta nella prima o seconda lingua della domanda di MUE.

[Articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#)

Articolo 80, lettera c), REDC

La domanda di registrazione del trasferimento di un MUE deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

Tuttavia, se la domanda di registrazione di un trasferimento è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio conformemente all'[articolo 65, paragrafo 1, lettera e\), RDMUE](#) o all'articolo 68, REDC, a norma dell'[articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#), e dell'articolo 80, lettera c), REDC, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

Se la domanda di registrazione del trasferimento riguarda più domande di MUE, il richiedente deve scegliere per tale domanda di trasferimento una lingua che sia comune a tutti i MUE interessati. Se non esiste una lingua comune, devono essere presentate domande di registrazione del trasferimento separate.

Se la domanda di registrazione del trasferimento riguarda più registrazioni di MUE, il richiedente deve scegliere una delle cinque lingue dell'Ufficio come lingua comune.

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 81, paragrafo 2, REDC

Eventuali documenti giustificativi possono essere depositati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. Questo vale per qualsiasi documento fornito come prova del trasferimento, quale il documento di trasferimento controfirmato o il certificato di trasferimento, l'atto di cessione o l'estratto del registro delle imprese, o una dichiarazione di consenso alla registrazione dell'avente causa come nuovo titolare.

Se i documenti giustificativi sono presentati in una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere una traduzione in tale lingua. L'Ufficio stabilirà un termine per la presentazione della traduzione. Se entro il termine la traduzione non viene presentata, il documento non viene preso in considerazione ed è considerato come non presentato.

4.2 Domanda di registrazione di trasferimento per più marchi

[Articolo 20, paragrafo 8, RMUE](#)

Articolo 23, paragrafo 6, REDC

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più MUE, purché il titolare registrato e il beneficiario/cessionario siano gli stessi in tutti i casi.

Sono invece necessarie più domande separate se il titolare originario e l'avente causa non sono rigorosamente gli stessi per ogni marchio. Per esempio, questo è il caso in cui vi sia un avente causa per il primo marchio e vi siano molteplici aventi causa per un altro marchio, anche se l'avente causa per il primo marchio è tra gli aventi causa per l'altro marchio. Il fatto che il rappresentante sia lo stesso in ciascun caso è irrilevante.

Se in tali casi viene presentata un'unica domanda di registrazione, l'Ufficio emette una comunicazione di irregolarità. Il richiedente può rispondere all'obiezione limitando la domanda di registrazione del trasferimento ai MUE o alle domande di MUE per i quali esistono un unico e solo titolare originario e un unico e solo avente causa, o dichiarando di acconsentire affinché la sua domanda sia oggetto di due o più procedure distinte. In caso contrario, la domanda di registrazione del trasferimento viene respinta in toto. La parte interessata può presentare un ricorso contro questa decisione.

4.3 Parti del procedimento

[Articolo 20, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera b\), RMUE](#)

[Articolo 13, paragrafo 3, REMUE](#)

Articolo 28, lettera a), RDC

Articolo 23, paragrafo 4, REDC

La domanda di registrazione di un **trasferimento** può essere richiesta all'Ufficio:

1. dal/i titolare/i del MUE, oppure
2. dal/i titolare/i del MUE congiuntamente al cessionario o ai cessionari, oppure
3. dal cessionario o dai cessionari, oppure
4. da un tribunale o un'autorità.

I requisiti di forma che devono essere rispettati dalla domanda dipendono da chi presenta la domanda.

4.4 Requisiti formali

4.4.1 Indicazioni riguardanti il MUE e il nuovo titolare

[Articolo 20, paragrafo 5, RMUE](#)

[Articolo 2, paragrafo 1, lettere b\) ed e\), articolo 13, paragrafo 1, REMUE](#)

Articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), articolo 23, paragrafi 1 e 2, REDC

La domanda di registrazione di un trasferimento deve contenere le seguenti informazioni.

1. Il numero di registrazione del marchio in questione. Se la domanda riguarda diversi MUE, devono essere indicati tutti i numeri di registrazione.
2. I dati del nuovo titolare. Nel caso di una persona fisica, devono essere indicati nome, indirizzo e nazionalità. Nel caso di una persona giuridica, la domanda deve indicare la denominazione ufficiale e la forma giuridica, che può essere anche abbreviata nel modo usuale (per esempio, S.L., S.A., Ltd., PLC). Se disponibile, può essere specificato il numero di identificazione nazionale della società. Sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche occorre indicare lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. **Per le società USA, l'Ufficio raccomanda vivamente di indicare lo Stato di costituzione, se del caso, al fine di operare una chiara distinzione tra i diversi titolari nella propria banca dati.** Questi dati corrispondono a quelli che deve indicare il richiedente di una nuova domanda di MUE. Tuttavia, se l'Ufficio ha già attribuito al nuovo titolare un numero d'identificazione, è sufficiente indicare quel numero unitamente al nome del nuovo titolare.
Nel modulo ottenibile presso l'Ufficio si richiede anche l'indicazione del nome del titolare originario. Questo dato è inteso ad agevolare l'Ufficio e le parti nella gestione del fascicolo.
3. Se il nuovo titolare nomina un rappresentante, dovrebbero essere indicati il nome del rappresentante e il numero di identificazione assegnatogli presso l'Ufficio. Se al rappresentante non è ancora stato assegnato un numero di identificazione, deve essere indicata la sede di attività.

Per ulteriori requisiti nei casi di trasferimento parziale, cfr. il [punto 5](#) che segue.

4.4.2 Rappresentanza

Si applicano le disposizioni generali in materia di rappresentanza (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale](#)).

4.4.3 Firme

[Articolo 20, paragrafo 5, articolo 20, paragrafo 6, lettera b\), articolo 119, paragrafo 4, RMUE](#)

[Articolo 13, paragrafo 2, REMUE](#)

Articolo 23, paragrafi 1 e 4, REDC

I requisiti relativi alla persona legittimata a depositare la domanda di registrazione del trasferimento e a firmare sono da considerare alla luce dell'obbligo di fornire la prova del trasferimento. Si parte dal principio che le firme del titolare originario e del nuovo titolare debbano comparire, abbinate o disgiunte, sulla domanda di registrazione del trasferimento o su un documento di accompagnamento. In caso di comproprietà, e quando il trasferimento riguarda la proprietà complessivamente, tutti i comproprietari devono firmare o nominare un rappresentante comune.

Se la domanda di registrazione del trasferimento è firmata congiuntamente dal titolare originario e dal nuovo titolare, ciò costituisce prova sufficiente del trasferimento, senza necessità di ulteriori prove.

Se il proprietario originale è il soggetto che richiede la registrazione del trasferimento e se la domanda è accompagnata da una dichiarazione firmata dall'avente causa in cui quest'ultimo accetta la registrazione del trasferimento, ciò costituisce prova sufficiente del trasferimento e non sono necessarie ulteriori prove.

Se la domanda di registrazione del trasferimento è presentata dal nuovo titolare ed è corredata di una dichiarazione firmata dal titolare originario, da cui risulti che egli acconsente alla registrazione dell'avente causa come nuovo titolare, anche questo è sufficiente, senza necessità di ulteriori prove.

Quando il rappresentante del titolare originario è designato anche come rappresentante del nuovo titolare, può firmare la domanda di registrazione del trasferimento a nome di entrambi, senza necessità di ulteriori prove. Tuttavia, quando il rappresentante che firma a nome del titolare originario e del nuovo titolare non è indicato come rappresentante nel fascicolo (ossia in una domanda che nomina il rappresentante e contemporaneamente trasferisce il MUE), l'Ufficio contatta il soggetto che chiede la registrazione del trasferimento per invitarlo a fornire prova del trasferimento (procura firmata dal titolare originario, prove del trasferimento, conferma del trasferimento da parte del titolare originario o del suo rappresentante indicato nel fascicolo).

4.5 Prova del trasferimento

[Articolo 20, paragrafi 2 e 3, RMUE](#)

[Articolo 65, paragrafo 1, lettera e\), RDMUE](#)

[Articolo 13, paragrafo 1, lettera d\) e articolo 13, paragrafo 2, REMUE](#)

Articolo 28, RDC

Articolo 23, paragrafo 1, lettera d), articolo 23, paragrafo 4, lettere da a) a c) e articolo 68, paragrafo 1, lettera c), REDC

Il trasferimento può essere registrato solo quando ne sia fornita prova con documenti che lo dimostrino, come una copia dell'atto di trasferimento. Tuttavia, come già evidenziato sopra, la presentazione di una copia dell'atto di trasferimento non è necessaria:

- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia presentata dal nuovo titolare o dal suo rappresentante e corredata di una dichiarazione scritta, firmata dal titolare originario (o dal suo rappresentante), da cui risulti che egli acconsente alla registrazione del trasferimento all'avente causa; o
- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia presentata dal nuovo titolare o dal suo rappresentante e corredata di una dichiarazione scritta, firmata dal nuovo titolare (o dal suo rappresentante), da cui risulti che egli acconsente alla registrazione del trasferimento; o
- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia firmata sia dal titolare originario (o dal suo rappresentante) che dal nuovo titolare (o dal suo rappresentante); o
- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia accompagnata da un modulo del trasferimento compilato o da un documento firmato dal titolare originario (o dal suo rappresentante) e dal nuovo titolare (o dal suo rappresentante).

Quando è richiesta la prova del trasferimento, le parti del procedimento possono anche utilizzare i moduli previsti dal trattato sul diritto dei marchi, disponibili sul sito web dell'OMPI (<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12680>). Si tratta del «documento di trasferimento», concepito in modo da costituire esso stesso l'atto di trasferimento (cessione), e del «certificato di trasferimento», un documento nel quale le parti dichiarano che è avvenuto un trasferimento. Entrambi i documenti, se debitamente compilati, costituiscono prova sufficiente del trasferimento.

Non sono da escludere, comunque, altri mezzi di prova. A tale scopo, possono essere presentati lo stesso accordo (atto di cessione) o altri documenti comprovanti l'avvenuto trasferimento.

Per quanto riguarda la riservatezza, la parte che presenta le prove deve tenere presente che il contenuto dei fascicoli è disponibile per la consultazione pubblica, e ciò è particolarmente rilevante quando contratti o altri documenti sono presentati come

prova di un trasferimento, in quanto possono contenere dati sensibili. Di conseguenza, alcune informazioni possono essere **oscurate** prima di essere trasmesse all'Ufficio, oppure alcune pagine possono **essere del tutto omesse**. Le prove richieste a sostegno di un trasferimento non devono necessariamente includere elementi sensibili dal punto di vista commerciale, come il prezzo pagato per il MUE in questione.

Sebbene sia preferibile omettere informazioni sensibili, in alternativa i regolamenti prevedono che sia invocata la riservatezza qualora la parte interessata esprima un interesse particolare a mantenere riservata una parte del fascicolo. Per maggiori informazioni sui requisiti formali per l'invocazione della riservatezza, cfr. le Direttive, [parte E, Operazioni di registro, sezione 5, punto 5.1.3 «Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza»](#).

Qualora il marchio sia stato oggetto di diversi trasferimenti successivi e/o modifiche riguardanti il nome del titolare e tali operazioni non siano state precedentemente iscritte nel registro, è sufficiente produrre una serie di prove tale da dimostrare gli eventi all'origine del rapporto tra il vecchio titolare e quello nuovo, senza che sia necessario depositare singole domande separate per ciascuna modifica.

Se il trasferimento del marchio avviene in conseguenza del trasferimento della totalità dell'impresa del titolare originario, devono essere presentati i documenti attestanti il trasferimento o la cessione della totalità dell'impresa.

Se il trasferimento è conseguenza di una fusione o di altra forma di successione a titolo universale, il titolare originario non è legittimato a firmare la domanda di registrazione del trasferimento. In casi del genere, la domanda deve essere corredata dei documenti necessari a provare la fusione o la successione a titolo universale, quali estratti del registro delle imprese, ecc.

Qualora il trasferimento del marchio rappresenti la conseguenza di un diritto reale, di esecuzioni forzate o di una procedura d'insolvenza, il titolare originario non potrà firmare la domanda di registrazione del trasferimento. In tali casi, la domanda deve essere corredata da una decisione finale emessa da un'autorità nazionale competente che trasferisca la proprietà del marchio al beneficiario.

Non occorre che i documenti giustificativi siano autenticati o siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti semplici fotocopie.

Ove abbia motivo di dubitare dell'esattezza o veridicità di un documento, l'Ufficio può richiedere ulteriori prove.

L'Ufficio esamina i documenti in questione solo per stabilire se effettivamente confermano quanto indicato nella domanda, ossia l'identità dei marchi interessati, l'identità delle parti e l'esistenza di un trasferimento. L'Ufficio non considera, né si pronuncia in merito a questioni contrattuali o giuridiche derivanti dal diritto nazionale (09/09/2011, [T-83/09](#), Craic, EU:T:2011:450, § 27). In caso di dubbio, spetta ai tribunali nazionali verificare la legittimità del trasferimento stesso.

4.5.1 Traduzione della prova

[Articolo 146, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 80, lettere a) e c), e articolo 81, paragrafo 2, REDC

La prova deve essere redatta:

1. nella lingua dell'Ufficio che è divenuta la lingua procedurale per la registrazione del trasferimento;
2. in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE diversa dalla lingua procedurale. In tal caso, l'Ufficio può chiedere che sia presentata una traduzione del documento in una lingua dell'Ufficio entro un termine da esso indicato.

Se i documenti giustificativi sono presentati in una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere una traduzione in tale lingua. L'Ufficio stabilirà un termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione non viene presentata, il documento non viene preso in considerazione ed è considerato come non presentato.

4.6 Procedura per sanare le irregolarità

[Articolo 20, paragrafi 7 e 12, RMUE](#)

Articolo 28, RDC

Articolo 23, paragrafo 5, REDC

L'Ufficio comunica per iscritto al richiedente le irregolarità riscontrate nella domanda di registrazione del trasferimento. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine indicato nella comunicazione, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione del trasferimento. La parte interessata può presentare un ricorso contro tale decisione.

4.7 Marchi collettivi e di certificazione

[Articolo 20, paragrafi 5 e 7](#), e articoli [75](#), [79](#), [83](#), [84](#) e [88](#), RMUE

La prassi dell'Ufficio nel gestire richieste di trasferimento di marchi collettivi e marchi di certificazione UE segue il principio secondo cui ogni nuovo titolare di un marchio collettivo o di un marchio di certificazione UE deve rispettare gli stessi requisiti iniziali che il titolare originario ha dovuto soddisfare al momento del deposito del MUE.

Resta inteso, pertanto, che quando viene presentata una richiesta di trasferimento in relazione a un marchio collettivo o a un marchio di certificazione UE, oltre ai requisiti e

ai documenti dai quali risulta il trasferimento ([articolo 20, paragrafo 5, RMUE](#)), l'Ufficio richiederà all'assegnatario di presentare il regolamento d'uso modificato (articoli [75](#), [79](#), [84](#) e [88](#) RMUE). In particolare, per i marchi di certificazione UE, il richiedente deve includere nel regolamento d'uso una dichiarazione che specifichi chiaramente che sono soddisfatte le condizioni di cui all'[articolo 83, paragrafo 2, RMUE](#).

Se tali documenti non sono allegati alla domanda di registrazione del trasferimento, o se non sono conformi ai requisiti di cui agli articoli [75](#), [79](#), [84](#) e [88](#) RMUE, sarà sollevata un'irregolarità a norma dell'[articolo 20, paragrafo 7, RMUE](#). Qualora tale irregolarità non venga sanata, la domanda di registrazione del trasferimento sarà respinta.

Per ulteriori informazioni sui requisiti formali dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione UE nonché sul contenuto e sulle disposizioni del regolamento d'uso, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punti 8.2 e 8.3](#).

5 Trasferimenti parziali

[Articolo 20, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 14, REMUE](#)

Il trasferimento è parziale quando riguarda solo parte dei prodotti o dei servizi indicati nel MUE ed è applicabile solo ai MUE (non ai DMC).

Il trasferimento parziale comporta la ripartizione dei prodotti o dei servizi che compaiono nell'elenco originale tra il MUE residuale e quello nuovo. Nel caso dei trasferimenti parziali, l'Ufficio utilizza una terminologia particolare per identificare i marchi. All'inizio del procedimento vi è il marchio «originario». Si tratta del marchio per cui è stato richiesto un trasferimento parziale. Dopo la registrazione del trasferimento, i marchi diventano due: uno è quello che ora tutela un numero inferiore di prodotti o servizi ed è chiamato «marchio residuale», mentre l'altro è il «nuovo marchio», che tutela alcuni dei prodotti o servizi del marchio originario. Il marchio «residuale» mantiene il numero di registrazione del marchio «originario», mentre al «nuovo» marchio è assegnato un nuovo numero di MUE.

Il trasferimento non può incidere sul carattere unitario del MUE. Pertanto, un MUE non può essere trasferito «parzialmente» in **alcuni** territori.

Se sussistono dubbi circa la natura parziale del trasferimento, l'Ufficio ne informa la persona che ha richiesto la registrazione del trasferimento, invitandola a fornire i necessari chiarimenti.

Il trasferimento parziale è possibile anche quando la domanda di registrazione del trasferimento riguarda più di un MUE. Le disposizioni che seguono valgono per ogni MUE figurante nella domanda.

5.1 Regole per la ripartizione dei prodotti o servizi figuranti negli elenchi

Articoli [33](#) e [49](#), RMUE

[Articolo 14, paragrafo 1, REMUE](#)

Comunicazione n. [1/2016](#) del Presidente dell'Ufficio del 8 febbraio 2016

La domanda di registrazione di un trasferimento parziale deve indicare i prodotti o i servizi ai quali si riferisce il trasferimento (elenco dei prodotti o dei servizi per la «nuova» registrazione). I prodotti o i servizi sono da ripartire fra il MUE originario e il nuovo MUE, in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione. I due elenchi, considerati nel loro insieme, non possono essere più ampi dell'elenco originario.

Occorre, pertanto, che le indicazioni siano chiare e inequivocabili. Se, ad esempio, la ripartizione interessa un MUE per prodotti o servizi appartenenti a più classi, e la «suddivisione» tra vecchia e nuova registrazione riguarda classi intere, è sufficiente indicare le rispettive classi nella registrazione nuova e in quella residuale.

Se la domanda di registrazione di un trasferimento parziale interessa prodotti o servizi indicati esplicitamente nell'elenco originario, l'Ufficio automaticamente mantiene i prodotti o i servizi che non sono citati nella domanda di registrazione del trasferimento parziale per il MUE originario. Ad esempio: se l'elenco originario contiene i prodotti A, B e C, e la domanda riguarda i prodotti C, l'Ufficio mantiene i prodotti A e B nella registrazione residuale e crea una nuova registrazione per i prodotti C.

Per ulteriori dettagli riguardanti la portata dell'elenco dei prodotti o servizi e per la prassi dell'Ufficio riguardante l'interpretazione delle indicazioni generali dei titoli della classificazione di Nizza, cfr. le [Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione](#) e la [comunicazione n. 1/2016](#) del Presidente dell'Ufficio, dell'08/02/2016 relativa all'attuazione dell'[articolo 28, RMUE](#) (attuale [articolo 33, RMUE](#)) e il relativo [allegato](#).

In tutti i casi, si raccomanda vivamente di depositare un elenco chiaro e preciso di prodotti o servizi da trasferire, nonché un elenco chiaro e preciso di prodotti o servizi da mantenere nella registrazione originaria. Inoltre, l'elenco originario deve essere ulteriormente precisato. Se, ad esempio, l'elenco originario riguardava «bevande alcoliche» e il trasferimento concerne «whisky» e «gin», occorre modificare l'elenco originario per limitarlo a «bevande alcoliche, eccetto whisky e gin».

5.2 Obiezioni

[Articolo 20, paragrafo 7, RMUE](#)

Se la domanda di registrazione di un trasferimento parziale non soddisfa le condizioni sopra esposte, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità. Se le irregolarità

constatate non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione del trasferimento parziale. La parte interessata può presentare un ricorso contro questa decisione.

5.3 Creazione di un nuovo MUE

[Articolo 20, paragrafo 6, lettera c\), RMUE](#)

[Articolo 14, paragrafo 2, REMUE](#)

Il trasferimento parziale porta alla creazione di un nuovo MUE. Per il nuovo MUE, l'Ufficio predispone un fascicolo separato, costituito da una copia completa del fascicolo elettronico del MUE originario, compresa la domanda di registrazione del trasferimento parziale e la relativa corrispondenza. Al nuovo MUE sarà assegnato un nuovo numero di fascicolo. Avrà la stessa data di deposito e, se del caso, la stessa data di priorità del MUE originario.

L'Ufficio inserisce inoltre nel fascicolo del MUE originario una copia della domanda di registrazione del trasferimento, ma non include, di norma, copie dell'ulteriore corrispondenza relativa alla domanda di trasferimento.

6 Trasferimenti nel corso di altri procedimenti e questioni di tasse

[Articolo 20, paragrafi 11 e 12, RMUE](#)

Articolo 28, lettere b) e c), RDC

Il nuovo titolare diventa automaticamente parte di qualsiasi procedimento riguardante il marchio in questione a partire dalla data di registrazione del trasferimento, fatto salvo il diritto ad agire fin dal momento del ricevimento, da parte dell'Ufficio, della domanda di registrazione del trasferimento, qualora vi siano termini da rispettare.

Il deposito di una domanda di registrazione di trasferimento non ha effetti sui termini già decorrenti o fissati dall'Ufficio, ivi compresi i termini per il pagamento delle tasse. Non vengono fissati nuovi termini per il pagamento. L'obbligo di pagamento di eventuali tasse dovute incombe al nuovo titolare a partire dalla data di registrazione del trasferimento.

Di conseguenza, durante il periodo che intercorre fra il deposito della domanda di registrazione di un trasferimento e la conferma da parte dell'Ufficio della sua effettiva iscrizione nel registro MUE o nel fascicolo, è importante che il titolare originario e il nuovo titolare collaborino attivamente nel fornire informazioni su eventuali scadenze e comunicazioni ricevute nel corso di procedimenti *inter partes*.

6.1 Aspetti specifici dei trasferimenti parziali

[Articolo 20, paragrafo 10, RMUE](#)

Nei casi di trasferimento parziale, il MUE nuovo è nello stesso stadio procedurale del MUE originario (residuale). Qualsiasi scadenza che sia rimasta pendente riguardo al MUE originario è considerata pendente anche per il MUE residuale e per quello nuovo. Dopo la registrazione del trasferimento, l'Ufficio tratta separatamente ciascun MUE e prende le relative decisioni in via separata.

Se un MUE è soggetto a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per il nuovo MUE. La data di riferimento è la data di iscrizione del trasferimento nel registro dei MUE. Pertanto, se la tassa per il MUE originario viene pagata dopo che è stata depositata una domanda di registrazione del trasferimento, ma prima della registrazione del trasferimento stesso, non sono dovute tasse aggiuntive.

[Articolo 31, paragrafo 2](#), e [articolo 41, paragrafo 5](#), RMUE

[Allegato I, Parte A, paragrafi 3 e 4](#), [Allegato I, Parte A, paragrafi 7 e 8](#), RMUE

Se il trasferimento parziale riguarda una domanda di MUE e la tassa relativa alle classi di prodotto non è stata ancora pagata, o non è stata interamente pagata, l'Ufficio procede a registrare il trasferimento nel fascicolo della domanda residuale di MUE e alla creazione di un nuovo fascicolo di domanda di MUE, come sopra descritto.

Se devono essere pagate tasse relative alle classi di prodotto supplementari in una domanda di MUE, gli esaminatori, dopo la creazione di una nuova domanda di MUE, si regolano come segue.

Se prima della registrazione del trasferimento erano state pagate tasse supplementari per classe di prodotto, che tuttavia ora non erano dovute per la domanda residuale di MUE, non si effettua alcun rimborso dato che il pagamento delle tasse era corretto nel momento in cui è stato effettuato.

In tutti gli altri casi, gli esaminatori trattano la domanda residuale e la nuova domanda di MUE come pratiche separate, senza tuttavia richiedere una nuova tassa di base per il deposito della nuova domanda. La determinazione delle tasse dovute per classe di prodotto, in relazione alla domanda residuale e a quella nuova, avviene in base alla situazione esistente dopo la registrazione del trasferimento. Se, ad esempio, la domanda originaria di MUE riguardava sette classi, e dopo il trasferimento solo una resta di pertinenza della domanda di MUE residuale mentre sei confluiscono nella nuova domanda di MUE, non saranno dovute tasse supplementari per la domanda di MUE residuale, mentre per quella nuova sono dovute le corrispondenti tasse supplementari. Nel caso in cui solo alcuni dei prodotti o servizi di una particolare classe sono oggetto di trasferimento, allora le tasse supplementari per tale classe devono essere versate sia rispetto alla domanda originale che rispetto alla nuova domanda.

Ove il termine per il pagamento delle tasse supplementari per classe di prodotto sia già stato fissato ma non sia ancora scaduto, l'Ufficio lo annulla per poter procedere alla determinazione in base alla situazione esistente dopo la registrazione del trasferimento.

[Articolo 53, paragrafo 1, paragrafi da 3 a 5, paragrafi 7 e 8, RMUE](#)

Se la domanda di registrazione di un trasferimento parziale riguarda una registrazione di MUE da rinnovare, ossia cade nei sei mesi che precedono la scadenza della registrazione originaria o nei sei mesi che seguono la data di scadenza, l'Ufficio procede alla registrazione del trasferimento e, per quanto riguarda il rinnovo e le relative tasse, si regola come segue.

Se non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo e non sono state versate tasse prima della registrazione del trasferimento, si applicano le regole generali, comprese quelle relative al pagamento delle tasse, sia alla registrazione residuale sia alla nuova registrazione (domande separate, pagamento separato delle tasse dovute).

Se è stata presentata una domanda di rinnovo prima della registrazione del trasferimento, essa resta valida anche per la nuova registrazione di MUE. Tuttavia, mentre il titolare originario resta parte della procedura di rinnovo per la registrazione residuale di MUE, il nuovo titolare diventa automaticamente parte della procedura di rinnovo per la nuova registrazione.

In questi casi, se la domanda di rinnovo è stata presentata ma non è stata versata la relativa tassa prima della registrazione del trasferimento, la tassa dovuta viene determinata in base alla situazione che viene a crearsi dopo la registrazione del trasferimento. Ciò significa che sia il titolare della registrazione residuale che il titolare della nuova registrazione sono tenuti a pagare la tassa di base per il rinnovo ed eventuali tasse dovute per classe di prodotto.

Se prima della registrazione del trasferimento non solo è stata presentata la domanda di rinnovo ma sono anche state pagate tutte le tasse dovute per il rinnovo, dopo la registrazione del trasferimento non sono dovute altre tasse supplementari. Eventuali tasse già pagate per classe di prodotto non vengono restituite.

6.2 Trasferimenti e procedimenti *inter partes*

Quando una domanda di registrazione di trasferimento viene depositata nel corso di procedimenti *inter partes*, possono verificarsi diverse situazioni. Nel caso di MUE anteriori su cui si fonda l'opposizione/annullamento, il nuovo titolare può diventare parte del procedimento (o presentare osservazioni) solo dopo che la domanda di registrazione del trasferimento è pervenuta all'Ufficio. Il principio fondamentale è che il nuovo titolare sostituisce il titolare originario nel procedimento. La prassi dell'Ufficio nel trattare casi di trasferimento nel corso di procedimenti di opposizione è descritta nelle [Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 7.5](#).

7 Iscrizione nel registro, notifica, pubblicazione

7.1 Pubblicazione e iscrizione nel registro

[Articolo 20, paragrafi 4 e 9, articolo 44 e articolo 111, paragrafo 3, lettera g\), RMUE](#)

Articolo 28, lettera a), e articolo 49, RDC

Articolo 23, paragrafo 7 e articolo 70, paragrafo 3, lettera i), REDC

L'Ufficio iscrive il trasferimento nel registro dei MUE e lo pubblica nel Bollettino dei MUE. L'iscrizione sarà pubblicata dopo la pubblicazione della domanda di MUE a norma dell'[articolo 44, RMUE](#).

L'iscrizione nel registro dei MUE riporta i seguenti dati:

- data di registrazione del trasferimento;
- nome e indirizzo del nuovo titolare;
- nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del nuovo titolare.

In caso di trasferimento parziale, la registrazione riporta inoltre i seguenti dati:

- il numero della registrazione originaria e il numero della nuova registrazione;
- l'elenco dei prodotti o servizi che figurano nella registrazione residuale; e
- l'elenco dei prodotti o servizi oggetto della nuova registrazione.

7.2 Notifica

L'Ufficio notifica al richiedente la registrazione del trasferimento.

Se la domanda di registrazione del trasferimento è stata depositata dal cessionario, l'Ufficio informa altresì il titolare del MUE in merito alla registrazione del trasferimento.

8 Trasferimenti di disegni o modelli comunitari registrati

Articolo 1, paragrafo 3, articoli 27, 28, 33 e 34 e articolo 107, paragrafo 2, lettera f), RDC

Articolo 23, articolo 61, paragrafo 2, articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e articolo 69, paragrafo 2, lettera i), REDC

Allegati 16 e 17, RTDC

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito ai trasferimenti corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMUE, RDMUE e REMUE.

Di conseguenza, sia i principi giuridici che la procedura relativi alla registrazione dei trasferimenti dei marchi si applicano mutatis mutandis ai DMC, fatte salve le procedure specifiche illustrate di seguito.

8.1 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato

Articolo 22, paragrafo 4, RDC

Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può essere trasferito se il terzo interessato, titolare del diritto prima della data di deposito o di priorità della domanda relativa al DMC, è un'impresa, soltanto unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi.

8.2 Tasse

Allegati 16 e 17, RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione di un trasferimento si applica per ciascun disegno o modello e non per domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di 1 000 EUR in caso di presentazione di domande multiple di registrazione di trasferimenti.

9 Trasferimenti di marchi internazionali

Il sistema di Madrid consente il «cambio di proprietà» di una registrazione internazionale.

Le domande di registrazione di un cambio di proprietà devono essere presentate utilizzando il modulo MM5:

- direttamente all'ufficio internazionale dal titolare registrato, o
- tramite l'ufficio della parte contraente del titolare registrato, o tramite l'ufficio di una parte contraente nei confronti della quale viene concesso il trasferimento, o
- tramite l'ufficio della parte contraente del nuovo titolare (cessionario).

La domanda di registrazione di un trasferimento non può essere presentata direttamente all'Ufficio internazionale dal nuovo titolare. **Non** deve essere utilizzato il modulo di domanda dell'Ufficio.

Informazioni dettagliate sulle modifiche della titolarità sono disponibili ai paragrafi B.II.60.01-67.02 della Guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'accordo di Madrid e del protocollo di Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Cfr. anche le [Direttive, Parte M, Marchi internazionali](#).

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 3 MUE e

DMC come oggetto di proprietà

**Capitolo 2 Licenze, diritti reali, esecuzione
forzata, insolvenza, procedura di
rivendicazione della titolarità o**

procedura analoga

Indice

1 Introduzione.....	1597
1.1 Definizione di contratti di licenza.....	1597
1.2 Definizione di diritti reali.....	1598
1.3 Definizione di esecuzioni forzate.....	1598
1.4 Definizione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe.....	1598
1.5 Diritto applicabile.....	1599
1.6 Vantaggi della registrazione.....	1600
2 Requisiti per la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata e una procedura d'insolvenza.....	1602
2.1 Modulo di domanda.....	1602
2.2 Lingue.....	1603
2.3 Tasse.....	1603
2.4 Parti nella procedura.....	1604
2.4.1 Richiedenti.....	1604
2.4.2 Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio dell'Unione europea e il licenziatario, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore.....	1605
2.4.3 Firma.....	1605
2.4.4 Rappresentanza.....	1606
2.4.5 Prova.....	1606
2.4.6 Traduzione della prova.....	1606
2.5 Esame della domanda di registrazione.....	1607
2.5.1 Tasse.....	1607
2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie.....	1607
3 Procedura di cancellazione o modifica della registrazione.....	1608
3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda.....	1609
3.2 Depositario di una richiesta di cancellazione o modifica.....	1609
3.2.1 Licenze.....	1609
3.2.2 Diritti reali.....	1610
3.2.3 Esecuzioni forzate.....	1611
3.2.4 Procedure d'insolvenza.....	1611
3.3 Contenuto della richiesta.....	1612
3.4 Tasse.....	1612
3.4.1 Cancellazione.....	1612
3.4.2 Modifica.....	1613
3.5 Esame delle richieste di cancellazione o modifica.....	1613

3.5.1 Tasse.....	1613
3.5.2 Esame da parte dell'Ufficio.....	1613
3.6 Registrazione e pubblicazione.....	1614
4 Licenza — Disposizioni particolari.....	1614
4.1 Requisiti riguardanti la prova.....	1614
4.1.1 Domanda presentata unicamente dal titolare del MUE.....	1614
4.1.2 Domanda presentata congiuntamente dal titolare del MUE e dal licenziatario.....	1615
4.1.3 Domanda presentata unicamente dal licenziatario.....	1615
4.1.4 Prova della licenza.....	1615
4.2 Contenuto facoltativo della domanda.....	1616
4.3 Esame delle formalità specifiche (licenze).....	1617
4.4 Esame degli elementi facoltativi (licenze).....	1617
4.5 Procedura di registrazione e pubblicazioni (licenze).....	1619
4.6 Trasferimento di una licenza.....	1619
4.6.1 Disposizione per il trasferimento di una licenza.....	1619
4.6.2 Norme applicabili.....	1620
5 Diritti reali — Disposizioni particolari.....	1620
5.1 Requisiti riguardanti la prova.....	1620
5.1.1 Domanda presentata dal solo titolare del MUE.....	1620
5.1.2 Domanda presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio.....	1621
5.1.3 Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio.....	1621
5.1.4 Prova del diritto reale.....	1621
5.2 Esame dei requisiti per le formalità specifiche (diritti reali).....	1622
5.3 Procedura di registrazione e pubblicazioni (diritti reali).....	1623
5.4 Trasferimento di un diritto reale.....	1623
5.4.1 Disposizione per il trasferimento di un diritto reale.....	1623
5.4.2 Norme applicabili.....	1623
6 Esecuzioni forzate — Disposizioni particolari.....	1624
6.1 Requisiti riguardanti la prova.....	1624
6.1.1 Domanda presentata dal titolare del MUE.....	1624
6.1.2 Domanda presentata dal beneficiario.....	1624
6.1.3 Prova dell'esecuzione forzata.....	1624
6.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (esecuzione forzate).....	1625
7 Procedure d'insolvenza — Disposizioni particolari.....	1625
7.1 Requisiti riguardanti la prova.....	1625
7.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (procedure d'insolvenza).....	1626

8 Procedure per i disegni o modelli comunitari registrati.....	1626
8.1 Domande multiple relative ai DMC.....	1627
8.2 Procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC.....	1627
8.2.1 Requisiti per la domanda di registrazione di iscrizioni relative a procedimenti di rivendicazione della titolarità.....	1628
8.2.2 Requisiti concernenti la prova.....	1629
9 Procedure per i marchi internazionali.....	1629
9.1 Registrazione di licenze.....	1629
9.2 Registrazione di diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d'insolvenza.....	1630

Non in vigore

1 Introduzione

Articoli [da 19 a 29](#), RMUE

Articoli da 27 a 34, RDC

Articoli da 23 a 26, REDC

[Regolamento \(UE\) 2015/848](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

Decisione n. [EX-21-4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza.

Sia i marchi registrati dell'Unione europea (MUE) sia le domande di marchio registrato dell'Unione europea possono essere oggetto di contratti di licenza (licenze), diritti reali o esecuzione forzata oppure di procedure d'insolvenza o procedure analoghe. Salvo disposizione contrarie, la prassi applicabile ai MUE, si applica anche alle domande di MUE.

Sia i disegni o modelli comunitari registrati (DMC) sia le domande di DMC possono essere oggetto di licenze, diritti reali o esecuzioni forzate oppure di procedure d'insolvenza o procedure analoghe.

Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate oppure procedure d'insolvenza o procedure analoghe concernenti i disegni o modelli sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMUE e nel REMUE. **Quanto segue si applica pertanto, mutatis mutandis, anche ai DMC. Le eccezioni e le peculiarità dei disegni o modelli comunitari sono esposte al [punto 8](#) che segue.** Le procedure specifiche per i marchi internazionali sono esposte al [punto 9](#) che segue.

La presente sezione delle Direttive tratta le procedure per la registrazione, la cancellazione o la modifica di licenze, diritti reali, esecuzione forzata e procedure d'insolvenza.

1.1 Definizione di contratti di licenza

Una licenza di marchio dell'Unione europea è un contratto in forza del quale il titolare di un marchio (licenziante), pur conservandone la proprietà, autorizza un terzo (licenziatario) all'uso in commercio del marchio, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti pattuiti nel contratto stesso.

La licenza dà luogo ad una situazione in cui i diritti del licenziatario di usare il marchio dell'Unione europea derivano dal rapporto contrattuale con il titolare. La tolleranza o il consenso del titolare all'uso del marchio da parte di terzi non costituisce una licenza.

1.2 Definizione di diritti reali

Un «diritto in rem» o «diritto reale» è un diritto di proprietà limitato, che è un diritto assoluto. Il diritto reale si riferisce a un'azione legale nei confronti di una proprietà piuttosto che nei confronti di una particolare persona, che concede al titolare del diritto l'opportunità del recupero, del possesso o del godimento di un oggetto specifico. Questi diritti si applicano a marchi, disegni o modelli e consistono, tra l'altro, in diritti di uso, usufrutto o pegni. I diritti «in rem» si differenziano dai diritti «in personam», rivendicati nei confronti di una particolare persona.

I diritti reali più comuni per marchi, disegni o modelli sono pegni o garanzie, che assicurano il rimborso di un debito del titolare del marchio, disegno o modello (ossia il debitore) consentendo al creditore (ossia il titolare del pegno o della garanzia) di ricevere il rimborso del debito, qualora il debitore non sia in grado di provvedervi, ad esempio vendendo il marchio, disegno o modello.

Il richiedente può chiedere di iscrivere nel registro dei MUE due tipi di diritti reali:

- diritti reali di garanzia (pegno, onere, ecc.);
- diritti reali non di garanzia (usufrutto).

1.3 Definizione di esecuzioni forzate

Un'esecuzione forzata è l'atto con cui un ufficiale giudiziario si appropria di un bene di un debitore in virtù di una sentenza di possesso ottenuta da un attore in un procedimento giudiziario. In questo modo, un creditore può recuperare il proprio credito dai beni del debitore, ivi compresi i diritti su marchi.

1.4 Definizione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe

Ai fini delle presenti Direttive, per «procedure d'insolvenza» si intendono le procedure concorsuali che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la designazione di un curatore. Tali procedure possono comprendere la liquidazione decisa da un giudice o soggetta alla sua supervisione, la liquidazione volontaria da parte dei creditori (con la conferma del giudice), amministrazione, concordati volontari ai sensi della legislazione sull'insolvenza e il fallimento. Per «curatore» s'intende qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o di liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone od organi possono comprendere liquidatori, supervisor di un concordato volontario, amministratori, curatori ufficiali, fiduciari e funzionari giudiziari. Per «giudice» si intende l'organo giudiziario o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza o a prendere decisioni nel corso di tale procedura. Per «decisione», in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore, s'intende la decisione di qualsiasi giudice competente ad

aprire tale procedura o a nominare un curatore [per la terminologia in altri territori, si veda il [regolamento \(UE\) 2015/848](#) relativo alle procedure d'insolvenza].

1.5 Diritto applicabile

[Articolo 19, RMUE](#)

Articolo 27, RDC

Il regolamento sul marchio dell'Unione europea non stabilisce disposizioni unificate e complete applicabili alle **licenze**, ai **diritti reali** o alle **esecuzioni forzate** di marchi dell'Unione europea o di domande di marchi dell'Unione europea. Piuttosto, l'[articolo 19, RMUE](#), fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto riguarda l'acquisizione, la validità e gli effetti del marchio dell'Unione europea in quanto oggetto di proprietà e per quanto riguarda la procedura per le esecuzioni forzate. A tal fine, una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata di marchio sono assimilati, nella loro totalità e per l'intero territorio dell'Unione europea, ad una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata di marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha la propria sede o il proprio domicilio. Se il titolare non ha una sede o un domicilio nello Stato membro, la licenza, il diritto reale o l'esecuzione forzata di un MUE saranno trattati come una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata di marchio registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione. Nei casi in cui il titolare non abbia una stabile organizzazione in uno Stato membro, la licenza, il diritto reale o l'esecuzione forzata di un MUE sono assimilati a una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata di marchio nazionale registrato in Spagna (Stato membro in cui è ubicata la sede dell'Ufficio).

Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli [20-28](#), RMUE non dispongano diversamente.

L'[articolo 19, RMUE](#) è limitato agli effetti di una licenza o di un diritto *reale* in quanto oggetto di proprietà e non si estende al diritto contrattuale. L'[articolo 19, RMUE](#) non disciplina il diritto applicabile a un contratto di licenza o a un contratto relativo a un diritto *reale*, né la sua validità, e pertanto il RMUE non influisce sulla libertà delle parti contraenti di assoggettare il contratto di licenza o il contratto sul *diritto reale* a una data legge nazionale.

[Articolo 21, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 31, paragrafo 1, REDC

[Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2015/848](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza

Le presenti Direttive hanno altresì lo scopo di illustrare la procedura dinanzi all'Ufficio per la registrazione dell'apertura, modifica o chiusura di procedure d'insolvenza o procedure analoghe. Ai sensi dell'[articolo 16, RMUE](#), tutte le altre disposizioni sono

disciplinate dalla legge nazionale. Inoltre, il [regolamento \(UE\) 2015/848](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza disciplina le disposizioni relative a giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in materia di procedure d'insolvenza.

I regolamenti stabiliscono espressamente che la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio dell'Unione europea può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. L'unica eccezione si presenta quando il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio, nel qual caso la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio dell'Unione europea può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati. Per «centro degli interessi principali» si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi (per maggiori informazioni sul «centro degli interessi principali» cfr. l'[articolo 3, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2015/848](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza).

1.6 Vantaggi della registrazione

[Articolo 27](#) e [articolo 57, paragrafo 3, RMUE](#)

Articolo 33 e articolo 51, paragrafo 4, RDC

Articolo 27, paragrafo 2, REDC

La registrazione dell'iscrizione, nel registro dei MUE, di un accordo di licenza, di un *diritto reale*, di un'esecuzione forzata o dell'apertura, modifica e chiusura di procedure d'insolvenza non è obbligatoria. Tuttavia, la registrazione presenta particolari vantaggi.

1. Alla luce delle disposizioni dell'[articolo 27, paragrafi 1 e 3, RMUE](#), nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro dei MUE diritti sul marchio che siano incompatibili con la **licenza, il diritto reale o l'esecuzione forzata registrati**, il rispettivo licenziatario, creditore pignoratizio o beneficiario ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti dalla licenza, dal diritto *reale* o dall'esecuzione forzata in questione esclusivamente:

- se sono stati iscritti nel registro dei marchi dell'Unione europea,
- o
- se il terzo ha acquisito i propri diritti successivamente alla data di uno qualsiasi degli atti giuridici di cui agli articoli [20](#), [22](#), [23](#), [25](#) e [26](#), RMUE, (ovvero trasferimento, diritto *reale*, esecuzione forzata o precedente licenza) essendo a conoscenza dell'esistenza di tale licenza, diritto *reale* o esecuzione forzata.

Alla luce delle disposizioni dell'[articolo 27, paragrafo 4, RMUE](#), nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con la **procedura d'insolvenza registrata**, i relativi effetti sono

disciplinati dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.

2. Nel caso in cui una **licenza o un diritto reale** di marchio dell'Unione europea siano iscritti nel registro dei MUE, la rinuncia o la rinuncia parziale a tale marchio da parte del titolare sarà iscritta nel registro dei MUE soltanto se il titolare del marchio indica di avere informato rispettivamente il licenziatario o il creditore pignoratizio in merito alla propria intenzione di rinunciare.

Il titolare di una licenza o il creditore pignoratizio di un diritto reale registrati ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio.

Nel caso in cui una **procedura d'insolvenza o un'esecuzione forzata** nei confronti di un MUE siano iscritte nel registro, il titolare perde il diritto ad agire e pertanto non può prendere iniziative dinanzi all'Ufficio (quali ritiro, rinuncia, trasferimento, partecipazione a procedimenti *inter partes*, ecc.).

3. Nel caso in cui una **licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza** per, o nei confronti di, un MUE siano iscritti nel registro, l'Ufficio comunica rispettivamente al licenziatario, al creditore pignoratizio o al curatore almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza.
4. La registrazione delle **licenze, dei diritti reali, delle esecuzioni forzate e delle procedure d'insolvenza** (come pure della loro modifica e/o cancellazione, a seconda dei casi) è importante per mantenere la veridicità del registro dei MUE, in particolare nel caso di procedimenti *inter partes*.

Tuttavia,

1. quando una parte nei procedimenti dinanzi all'Ufficio deve dimostrare l'uso di un MUE, qualora tale uso sia stato effettuato da un licenziatario non è necessario che la **licenza** sia stata iscritta nel registro dei MUE affinché quell'uso sia considerato autorizzato mediante il consenso del titolare ai sensi dell'[articolo 18, paragrafo 2, RMUE](#);
2. la registrazione non è una condizione per ritenere che il creditore pignoratizio abbia utilizzato un marchio a norma del contratto sul **diritto reale** con il consenso del titolare ai sensi dell'[articolo 18, paragrafo 2, RMUE](#);
3. l'Ufficio raccomanda vivamente al curatore di informare debitamente l'Ufficio del ritiro, della rinuncia o del trasferimento di MUE assoggettati a una **procedura d'insolvenza** prima della liquidazione definitiva.

2 Requisiti per la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata e una procedura d'insolvenza

Articoli [22, paragrafo 2](#), [23 paragrafo 3](#), [24 paragrafo 3](#), e [25 paragrafo 5](#), [26](#) e [111 paragrafo 3, RMUE](#)

Articoli 29, paragrafo 2, 30 paragrafo 3, 31 paragrafo 3 e 32 paragrafo 5, RDC

Articoli 24 e 25, REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza deve soddisfare le seguenti condizioni.

2.1 Modulo di domanda

[Articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#)

[Articolo 65, paragrafo 1, lettera f\), RDMUE](#)

Articoli 68, paragrafo 1, lettera d) e articolo 80, REDC

Si raccomanda di presentare la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza relativi a un MUE per via elettronica attraverso il sito web dell'Ufficio (e-recordals). Utilizzare la registrazione elettronica offre diversi vantaggi, quali ad esempio il ricevimento automatico di una conferma elettronica immediata della domanda o l'utilizzo della funzione di gestione per la compilazione rapida del modulo.

Articolo [20, paragrafo 8](#), e articolo [26, paragrafo 1](#), RMUE

Articolo 23, paragrafo 6 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di una **licenza** per due o più marchi dell'Unione europea, purché il titolare registrato e il licenziatario siano gli stessi e i contratti contengano le stesse condizioni, limitazioni e clausole in ciascun caso (cfr. il [punto 2.5](#) che segue).

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di un **diritto reale o di un'esecuzione forzata** per due o più marchi dell'Unione europea registrati, purché il titolare registrato e il beneficiario siano gli stessi in ciascun caso.

2.2 Lingue

[Articolo 146, paragrafo 6, lettera a\), RMUE](#)

Articolo 80, lettera a), REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza relativi a una domanda di MUE deve essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MUE.

[Articolo 146, paragrafo 6, lettera b\), RMUE](#)

Articolo 80, lettera c), REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza relativi a un MUE deve essere depositata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, segnatamente spagnolo, tedesco, inglese, francese o italiano.

Tuttavia, quando la domanda di registrazione di una licenza, un diritto *reale*, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza si presenta con il modulo fornito dall'Ufficio conformemente all'[articolo 65, paragrafo 1, lettera f\), RDMUE](#), e all'articolo 68, REDC, è possibile usare il modulo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, ma è necessario compilarlo in una delle lingue dell'Ufficio per quanto riguarda gli elementi di testo.

2.3 Tasse

[Articolo 26, paragrafo 2 e allegato I, parte A, paragrafi 26 e 27, RMUE](#)

Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

Allegato, paragrafo 18, RTDC

La domanda di registrazione di una **licenza, di un diritto reale** o di **un'esecuzione forzata** non si considera presentata fino al pagamento della tassa. L'importo della tassa è di 200 EUR per ciascun MUE per il quale si richiede la registrazione.

Tuttavia, qualora in un'unica domanda si chiedano più registrazioni di **licenze, diritti reali o esecuzioni forzate** e il titolare registrato e il licenziatario (come pure le condizioni contrattuali), il creditore pignoratizio o il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di 1 000 EUR.

Lo stesso importo massimo si applica qualora vengano richieste più registrazioni di **licenze, diritti reali o esecuzioni forzate** nello stesso momento, purché siano state depositate in un'unica domanda e il titolare registrato, il licenziatario, il creditore

pignoratizio o il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi. Per la registrazione di **licenze o diritti reali**, anche le condizioni contrattuali devono essere le stesse. Ad esempio, una licenza esclusiva e una licenza non esclusiva non possono essere depositate in un'unica domanda, anche se riguardano le medesime parti.

Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione viene respinta o ritirata.

Non è previsto il pagamento di una tassa per la registrazione di **procedure d'insolvenza** o procedure analoghe.

2.4 Parti nella procedura

2.4.1 Richiedenti

[Articolo 22, paragrafo 2](#), [articolo 23, paragrafo 3](#), [articolo 25, paragrafo 5](#) e articolo [117, paragrafo 1](#), RMUE

Articolo 29, paragrafo 2, articolo 30, paragrafo 3 e articolo 32, paragrafo 5, RDC

Una domanda di registrazione di una **licenza**, di un **diritto reale** o di un'**esecuzione forzata** può essere richiesta presso l'Ufficio:

1. dal titolare/dai titolari del MUE; o,
2. dal titolare/dai titolari del MUE congiuntamente al licenziatario/ai licenziatari oppure al creditore pignoratizio/ai creditori pignoratizi oppure al beneficiario/ai beneficiari; o,
3. dal licenziatario/dai licenziatari oppure dal creditore pignoratizio/dai creditori pignoratizi oppure dal beneficiario/dai beneficiari.

Qualora l'Ufficio riceva documenti relativi a tali diritti esistenti su MUE o DMC da parte di terzi o autorità, quali registri o tribunali nazionali, trasmetterà detti documenti al titolare del MUE o del DMC con un avviso che indichi che tale diritto potrebbe essere iscritto nel registro dei MUE o dei DMC previa richiesta e pagamento delle relative tasse. Inoltre, se il titolare dei diritti (creditore pignoratizio o beneficiario) è pienamente identificato dai suoi dati di contatto, lo stesso avviso sarà inviato, a titolo puramente informativo, anche al creditore pignoratizio/ai creditori pignoratizi oppure al beneficiario/ai beneficiari. Il documento sarà allegato ai fascicoli relativi al MUE o al DMC in questione.

[Articolo 24, paragrafo 3](#), RMUE

Articolo 31, paragrafo 3, RDC

La domanda di registrazione di una **procedura d'insolvenza** può essere richiesta:

1. da un tribunale; o,
2. dalle autorità nazionali competenti, compreso il curatore nella procedura d'insolvenza; o,

3. da una qualsiasi delle parti.

2.4.2 Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio dell'Unione europea e il licenziatario, il creditore pignoratorio, il beneficiario o il curatore

Articolo [24, paragrafo 2](#), e articolo [26, paragrafo 1](#), RMUE

[Articolo 2, paragrafo 1, lettere b\) ed e\)](#), REMUE

[Articolo 13](#), RDMUE

Articolo 31, RDC

Articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), articolo 23 e 24, REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza deve contenere le seguenti informazioni:

1. Il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi dell'Unione europea, occorre indicare ciascun numero di registrazione.

Inoltre, per le **procedure d'insolvenza**, l'Ufficio registra la **procedura d'insolvenza** nei confronti di **tutti** i MUE/DMC collegati al numero di identificazione del titolare presso l'Ufficio.

Se il titolare è comproprietario di un MUE o di un DMC, la **procedura d'insolvenza** si applica alla sua quota di comproprietà.

2. Il nome, l'indirizzo e la nazionalità del licenziatario, del creditore pignoratorio, del beneficiario o del curatore (soltanto per i DMC), nonché lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Tuttavia, se l'Ufficio ha già attribuito un numero identificativo, basta che tale numero sia indicato assieme al nome.

3. Se il licenziatario, il creditore pignoratorio o il curatore designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e il numero di identificazione (ID) attribuito dall'Ufficio. Se il rappresentante non ha ancora ricevuto un numero di identificazione, occorre indicarne l'indirizzo professionale.

2.4.3 Firma

[Articolo 63, paragrafo 1, lettera a\)](#), RDMUE

Articolo 67, paragrafo 4, REDC

Dove si fa riferimento al requisito della firma, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

Si applicano le norme generali sulla firma (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#)).

2.4.4 Rappresentanza

Articolo [119, paragrafo 2](#), e articolo [120, paragrafo 1](#), RMUE

Articolo 77, paragrafo 2 e articolo 78, paragrafo 1, RDC

Si applicano le disposizioni generali in materia di rappresentanza (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale](#)).

2.4.5 Prova

Articoli [55](#) e [64](#), RDMUE

Per le disposizioni particolari e i requisiti specifici concernenti la prova, cfr. i punti che seguono. Questi forniscono dettagli in base al tipo di diritto registrato: [paragrafo 4.1](#) per le licenze; [paragrafo 5.1](#) per i diritti *reali*; [paragrafo 6.1](#) per l'esecuzione forzata; [paragrafo 7.1](#) per le procedure di insolvenza.

2.4.6 Traduzione della prova

[Articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#)

[Articolo 24, REMUE](#)

Articolo 80 e articolo 81, paragrafo 2, REDC

La prova deve essere:

1. nella lingua dell'Ufficio divenuta lingua procedurale per la registrazione della licenza, del diritto *reale*, dell'esecuzione forzata o della procedura d'insolvenza, cfr. il [punto 2.2](#), che precede; o
2. in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE diversa dalla lingua procedurale. In tal caso, l'Ufficio può chiedere che sia presentata una traduzione del documento in una lingua dell'Ufficio entro un termine da esso indicato. L'Ufficio fissa un termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s'intenderà presentato.

2.5 Esame della domanda di registrazione

2.5.1 Tasse

[Articolo 26, paragrafo 2, RMUE](#)

Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l'Ufficio comunica al richiedente che la domanda non s'intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché sia stato versato fin dall'inizio l'importo esatto della tassa.

Non è previsto il pagamento di alcuna tassa per la registrazione di **procedure d'insolvenza** o procedure analoghe.

2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie

[Articolo 24, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 31, paragrafo 1, RDC

Per le **procedure d'insolvenza**, l'Ufficio verifica che non vi siano altre iscrizioni pendenti e che non siano già state registrate altre procedure d'insolvenza per il titolare interessato.

[Articolo 26, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 24, paragrafo 3, REDC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione è conforme ai requisiti formali menzionati al [punto 2.4](#) che precede e ai requisiti specifici sotto riportati, a seconda del tipo di diritto in fase di registrazione (cfr. il [punto 4.1](#) per le licenze, il [punto 5.1](#) per i diritti *reali*, il [punto 6.1](#) per le esecuzioni forzate e il [punto 7.1](#) per le procedure d'insolvenza).

[Articolo 26](#) e [articolo 120, paragrafo 1](#), RMUE

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 24, REDC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione della **licenza**, del **diritto reale**, dell'**esecuzione forzata** o della **procedura d'insolvenza** è stata debitamente firmata. Ove la domanda sia firmata dal rappresentante del licenziatario, del creditore pignoratorio, del beneficiario o del curatore può essere richiesta un'autorizzazione da

parte dell'Ufficio o, nell'ambito di procedimenti *inter partes*, dall'altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un'autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante.

Ove la domanda di registrazione della **licenza**, del **diritto reale**, della **procedura d'insolvenza** o dell'**esecuzione forzata** sia firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il marchio dell'Unione europea in questione, le condizioni relative alla firma e alle autorizzazioni sono soddisfatte.

[Articolo 26, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 24, paragrafo 3, REDC

L'Ufficio informa per iscritto il richiedente in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione del diritto. La parte interessata può depositare un ricorso avverso questa decisione.

Per ulteriori requisiti sulle formalità specifiche riguardanti solo le **licenze** e i **diritti reali**, cfr. le disposizioni particolari che seguono (cfr. i [punti 4.3](#) e [4.4](#) per le licenze e il [punto 5.2](#) per i diritti *reali*).

3 Procedura di cancellazione o modifica della registrazione

Articolo [29, paragrafo 1](#), e articolo [117, paragrafo 1](#), RMUE

Articolo 26, paragrafo 1, REDC

La registrazione di una **licenza**, un **diritto reale**, un'**esecuzione forzata** o una **procedura d'insolvenza** viene cancellata o modificata su richiesta di una delle parti interessate, vale a dire il richiedente, il titolare del marchio dell'Unione europea o il licenziatario registrato, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore. Nella **procedura d'insolvenza** ciò può avvenire anche da parte dell'autorità nazionale o del tribunale competente.

La registrazione di una **licenza** o di un **diritto reale** può essere inoltre trasferita (cfr. il [punto 4.6](#) per le licenze e il [punto 5.4](#) per i diritti *reali*). La domanda dovrebbe indicare chiaramente se si tratta di una richiesta di modifica o di trasferimento.

L'Ufficio respinge la cancellazione, il trasferimento e/o la modifica di una **licenza**, una **sublicenza** o un **diritto reale** se la licenza o il diritto reale principale non sono stati iscritti nel registro dei MUE.

3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda

[Articolo 29, paragrafi 3 e 6, articolo 162, RMUE](#)

Articolo 104, RDC

Articolo 26, paragrafi 3, 6, 7, REDC

Si applicano i [punti 2.1](#) e [2.2](#) che precedono.

Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di cancellazione o modifica di una **licenza**, un **diritto reale**, un'**esecuzione forzata** o una **procedura d'insolvenza** utilizzando i moduli ufficiali disponibili sul sito web dell'Ufficio. Le parti del procedimento possono anche utilizzare il modulo internazionale dell'OMPI n. 1, richiesta di modifica/cancellazione di una licenza, (che figura nell'allegato alla raccomandazione congiunta concernente le licenze di marchi, adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi e dall'Assemblea generale dell'OMPI, riunioni del 25 settembre – 3 ottobre 2000) scaricabile all'indirizzo <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>, o un modello di analogo contenuto e formato. <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>

3.2 Depositario di una richiesta di cancellazione o modifica

[Articolo 29, paragrafi 1 e 6, e articolo 117, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 26, paragrafi 1, 4 e 6, REDC

La domanda di cancellazione o modifica della registrazione può essere depositata dalle stesse parti che possono depositare le domande di registrazione (cfr. [il punto 2.4.1](#) che precede).

3.2.1 Licenze

3.2.1.1 Cancellazione di una licenza

Se il titolare del MUE e il licenziatario presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo licenziatario, non è necessaria la prova della cancellazione della licenza perché la domanda stessa implica una dichiarazione del licenziatario con cui questi acconsente alla cancellazione della registrazione della licenza. Quando è presentata soltanto dal titolare del MUE, la domanda deve essere corredata dalla prova dell'avvenuta estinzione della licenza registrata oppure da una dichiarazione del licenziatario con cui esso acconsente alla cancellazione.

Quando la domanda di cancellazione è presentata soltanto dal licenziatario registrato, il titolare del marchio dell'Unione europea non viene informato della domanda.

Se il titolare del marchio dell'Unione europea accusa il licenziatario di frode, dovrà produrre una decisione finale dell'autorità competente. Non spetta all'Ufficio effettuare indagini in merito.

Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più licenze, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione.

L'iscrizione nel registro di licenze limitate nel tempo, vale a dire licenze temporanee, non scade automaticamente e deve invece essere cancellata dal registro.

3.2.1.2 Modifica di una licenza

Se il titolare del MUE e il licenziatario presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della licenza.

Se la domanda è presentata dal titolare del marchio dell'Unione europea, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l'annotazione nel registro dei MUE, è di natura tale da ridurre i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad esempio, se cambia il nome del licenziatario, se una licenza esclusiva diventa non esclusiva o se la licenza diventa territorialmente limitata, temporanea o limitata a determinati prodotti o servizi.

Se la domanda è presentata dal licenziatario registrato, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l'annotazione nel registro dei MUE, è di natura tale da estendere i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad esempio, se una licenza non esclusiva diventa esclusiva o se una delle limitazioni apportate alla licenza quanto al territorio, alla portata, alla durata o ai prodotti o servizi viene cancellata del tutto o in parte.

Se è necessaria una prova della modifica della licenza, è sufficiente la presentazione di uno qualsiasi dei documenti menzionati al [punto 4.1.4](#) che segue, fermo restando che:

- l'accordo scritto deve essere firmato dall'altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica della licenza come richiesto;
- la domanda di modifica o di cancellazione di una licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata;
- la copia o l'estratto del contratto di licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata.

3.2.2 Diritti reali

3.2.2.1 Cancellazione della registrazione di un diritto reale

Se il titolare del MUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo creditore pignoratizio, non è richiesta la prova della cancellazione della registrazione del diritto reale, poiché la domanda stessa implica una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione della registrazione del diritto reale. Quando è presentata dal titolare del MUE, la domanda di cancellazione deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta

estinzione del diritto reale registrato, o da una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione.

Quando il creditore pignoratizio registrato presenta autonomamente la domanda di cancellazione, il titolare del MUE non ne viene informato.

Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più diritti reali, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione.

3.2.2.2 Modifica della registrazione di un diritto reale

Se il titolare del MUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della registrazione del diritto reale.

Se la domanda è presentata dal titolare del MUE o dal creditore pignoratizio registrato, è richiesta la prova della modifica della registrazione del diritto reale.

Se occorre una prova della modifica della registrazione del diritto *reale*, è sufficiente che siano presentati i documenti di cui al [punto 5.1.4](#) che segue, fermi restando i seguenti requisiti.

- L'accordo scritto deve essere firmato dall'altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica del diritto reale come richiesto.
- La domanda di modifica o cancellazione della registrazione di un diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata.
- La copia o l'estratto del contratto relativo al diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata.

3.2.3 Esecuzioni forzate

3.2.3.1 Cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata

La domanda di cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta estinzione dell'atto di esecuzione forzata registrato. La prova comprende la decisione finale dell'autorità competente.

3.2.3.2 Modifica della registrazione di un'esecuzione forzata

Un provvedimento di esecuzione forzata può essere modificato dietro presentazione della relativa decisione finale dell'autorità competente recante la modifica in questione.

3.2.4 Procedure d'insolvenza

3.2.4.1 Cancellazione della registrazione di un'insolvenza

La domanda di cancellazione della registrazione di una procedura d'insolvenza deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta eliminazione dell'insolvenza registrata. La prova comprende la decisione finale dell'autorità competente.

3.2.4.2 Modifica della registrazione di un'insolvenza

La registrazione di procedure d'insolvenza può essere modificata dietro presentazione della corrispondente decisione finale dell'autorità competente recante tale modifica.

3.3 Contenuto della richiesta

[Articolo 29, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 12, REMUE](#)

Articoli 19 e 26, REDC

Si applica il [punto 2.4](#) che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il licenziatario, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del licenziatario registrato, del creditore pignoratizio, del beneficiario o del curatore.

Se viene richiesta una modifica della portata di una **licenza**, ad esempio se una licenza diventa temporanea o se si modifica l'area geografica di una licenza, si applica il [punto 4.2](#) che segue.

3.4 Tasse

3.4.1 Cancellazione

[Articolo 29, paragrafo 3, RMUE](#) e [allegato I A, punto 27, RMUE](#)

Articolo 26, paragrafo 3, REDC

Allegato, paragrafo 19, RTDC

Qualsiasi richiesta di cancellazione di **licenze**, **diritti reali** ed **esecuzioni forzate** è considerata come non presentata fino al pagamento della tassa. La tassa è di 200 EUR per ogni MUE per il quale si richiede l'annullamento.

Tuttavia, se varie richieste di cancellazione di licenze, diritti reali ed esecuzioni forzate sono presentate in un'unica domanda o nello stesso momento e il rispettivo titolare registrato e il licenziatario (compresi i termini contrattuali), il creditore pignoratizio o il beneficiario sono gli stessi in tutti i casi, la tassa di cancellazione è limitata a un importo massimo pari a 1 000 EUR.

Quanto indicato si applica indipendentemente dalla modalità con cui sono state depositate le domande iniziali relative alla registrazione di tali licenze, diritti reali o esecuzioni forzate. Ciò significa che se le domande iniziali di registrazione dei diritti in questione sono distribuite nel tempo e non potevano pertanto beneficiare dell'importo

massimo pari a 1 000 EUR, possono ancora beneficiare di tale tassa massima se la loro cancellazione è chiesta nella stessa domanda di cancellazione.

Le richieste di cancellazione della registrazione di **procedure d'insolvenza** non sono soggette a tasse.

3.4.2 Modifica

[Articolo 29, paragrafo 3, RMUE](#)

Articolo 26, paragrafo 6, REDC

La modifica della registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza non è soggetta a tasse.

3.5 Esame delle richieste di cancellazione o modifica

3.5.1 Tasse

[Articolo 29, paragrafo 3, RMUE](#)

Articolo 26, paragrafo 3, REDC

Qualora non sia stata versata la tassa dovuta per la domanda di cancellazione di una **licenza**, un **diritto reale** o un'**esecuzione forzata** l'Ufficio comunica al richiedente la cancellazione che la domanda non s'intende depositata.

In base a quanto sopra indicato, le richieste di cancellazione della registrazione di **procedure d'insolvenza** non sono soggette a tasse.

3.5.2 Esame da parte dell'Ufficio

[Articolo 29, paragrafi 2 e 4, RMUE](#)

Articolo 26, paragrafi 2 e 4, REDC

Per quanto riguarda gli elementi obbligatori della domanda, si applica mutatis mutandis il [punto 2.5.2](#) che precede, anche rispetto alla prova, nella misura in cui tale prova sia richiesta. Inoltre, i requisiti delle formalità specifiche si applicano alle **licenze** (cfr. il [punto 4.3](#) che segue), ai **diritti reali** (cfr. il [punto 5.2](#) che segue), alle **esecuzioni forzate** (cfr. [punto 6.1](#) che segue) e alle **procedure d'insolvenza** (cfr. il [punto 7.1](#) che segue).

L'Ufficio notifica al richiedente la cancellazione o la modifica eventuali irregolarità, fissando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di cancellazione o di modifica.

[Articolo 29, paragrafi 1, 2, 4 e 5](#), [articolo 111, paragrafo 6](#), e articolo [117, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 26, paragrafo 6 e articolo 69, paragrafo 6, REDC

Si applica il [punto 4.4](#) che segue nella misura in cui la modifica della **licenza** ne dovesse mutare la natura o la limitazione a una parte dei prodotti e servizi coperti dal marchio dell'Unione europea.

La registrazione della cancellazione o modifica di una **licenza**, un **diritto reale**, un'**esecuzione forzata** o una **procedura d'insolvenza** viene comunicata a tutte le parti interessate.

3.6 Registrazione e pubblicazione

Articolo [111, paragrafo 3, lettera s\)](#), e articolo [116, paragrafo 1, lettera a\)](#), RMUE

Articolo 69, paragrafo 3, lettera t), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

La creazione, la cancellazione o la modifica sono iscritte nel registro dei MUE e pubblicate sul bollettino dei MUE.

4 Licenza — Disposizioni particolari

4.1 Requisiti riguardanti la prova

[Articoli 19](#) e [articolo 26, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera b\)](#), e articolo [13, paragrafo 3, lettera a\)](#), REMUE

Articolo 27, RDC

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articolo 23, paragrafo 4 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

4.1.1 Domanda presentata unicamente dal titolare del MUE

Quando la domanda di registrazione di una licenza viene presentata unicamente dal titolare del marchio dell'Unione europea, deve essere firmata dal titolare del marchio. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

Non è necessaria alcuna prova della licenza.

L'Ufficio informa il licenziatario nel momento in cui la licenza è registrata nel registro dei MUE.

Il licenziatario potrà presentare presso l'Ufficio una dichiarazione con cui si oppone alla registrazione della licenza. L'Ufficio non intraprende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione e registra la licenza. In seguito alla registrazione della licenza, un licenziatario che non approvi tale registrazione può richiedere la cancellazione o la modifica della licenza (cfr. il [punto 3](#) che precede).

L'Ufficio non tiene conto dell'eventualità che le parti, pur avendo stipulato un contratto di licenza, abbiano o meno pattuito di registrarlo presso l'Ufficio. Qualsiasi controversia riguardante la licenza deve essere risolta tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente ([articolo 19, RMUE](#)).

4.1.2 Domanda presentata congiuntamente dal titolare del MUE e dal licenziatario

Quando la domanda di registrazione di una licenza è presentata congiuntamente dal titolare del marchio dell'Unione europea e dal licenziatario, deve essere firmata sia dal titolare del MUE sia dal licenziatario. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

In questo caso, la firma di entrambe le parti costituisce prova della licenza.

Qualora si riscontri un'irregolarità formale riguardante la firma del licenziatario o il rappresentante, la domanda s'intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MUE.

Lo stesso vale nel caso di un'irregolarità riguardante la firma o il rappresentante del titolare del marchio dell'Unione europea, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo licenziatario.

4.1.3 Domanda presentata unicamente dal licenziatario

La domanda di registrazione di una licenza può essere presentata anche dal solo licenziatario. In questo caso, deve essere firmata dal licenziatario che deve anche presentare una prova della licenza.

4.1.4 Prova della licenza

Si considera prova sufficiente della licenza il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia accompagnata da uno dei seguenti documenti:

- una dichiarazione, firmata dal titolare del marchio dell'Unione europea o dal suo rappresentante, in cui si acconsente alla registrazione della licenza.
Ai sensi dell'[articolo 13, paragrafo 3, lettera a\), REMUE](#), si considera prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al [punto 4.1.2](#) che precede.

- Il contratto di licenza, o un estratto del medesimo, che indichi le parti e il marchio dell'Unione europea oggetto della licenza e rechi le rispettive firme.
In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate sui diritti di licenza e su termini e condizioni della licenza. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti, specifichi che il MUE in questione è oggetto di una licenza e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.
- Una dichiarazione non certificata di licenza, redatta usando il modulo internazionale n. 1 dell'OMPI per la richiesta di registrazione di una licenza. Il modulo deve essere firmato sia dal titolare del marchio dell'Unione europea o dal suo rappresentante sia dal licenziatario o dal suo rappresentante. È reperibile all'indirizzo: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>
Non occorre che i documenti siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

4.2 Contenuto facoltativo della domanda

Articoli [25, paragrafo 1](#) e [26, paragrafo 3](#), RMUE

Articolo 32, paragrafo 1, RDC

Articolo 25, REDC

In funzione del tipo di licenza, la domanda di registrazione della licenza può contenere, oltre alla richiesta di registrazione, anche altre indicazioni, in particolare quelle riportate ai punti da a) ad e) dell'elenco che segue. Tali indicazioni possono essere inserite singolarmente o in qualsiasi combinazione, per una licenza (ad esempio una licenza esclusiva limitata nel tempo) o per più licenze (ad esempio una licenza esclusiva per A in relazione allo Stato membro X e un'altra per B in relazione allo Stato membro Y). Sono inserite nel registro dei MUE dall'Ufficio soltanto se nella domanda di registrazione della licenza stessa se ne richianda espressamente la registrazione. In mancanza di tale richiesta esplicita, l'Ufficio non registra le indicazioni contenute nel contratto di licenza se tali indicazioni sono presentate, ad esempio, come prova della licenza.

Tuttavia, se è richiesta l'iscrizione nel registro di una o più di queste indicazioni, devono essere specificati i seguenti elementi.

1. Se una domanda di registrazione di una licenza è limitata a determinati prodotti o servizi, devono essere indicati i prodotti o servizi per i quali è concessa la licenza.

2. Se una domanda riguarda la registrazione di una licenza territorialmente limitata, nella domanda deve essere indicata la parte dell'UE per la quale è concessa la licenza. Una parte dell'UE può consistere in uno o più Stati membri o in una o più ripartizioni amministrative interne di uno Stato membro.
3. Se viene chiesta la registrazione di una licenza esclusiva, nella domanda di registrazione deve essere fornita una dichiarazione in tal senso.
4. Se viene chiesta la registrazione di una licenza concessa per un periodo di tempo limitato, deve essere specificata la data di scadenza della licenza. Inoltre, è possibile indicare la data d'inizio della licenza.
5. Quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro dei MUE, la domanda di registrazione può specificare che si tratta di una sublicenza. Le sublicenze non possono essere registrate se prima non è stata registrata la licenza madre.

4.3 Esame delle formalità specifiche (licenze)

[Articolo 26, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 24, paragrafo 3, REDC

Se la domanda di registrazione di una licenza è stata presentata congiuntamente dal titolare del marchio dell'Unione europea e dal licenziatario, l'Ufficio invia la comunicazione al titolare trasmettendone copia al licenziatario.

Se anche il licenziatario ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l'esistenza o la portata della licenza.

Nei casi in cui la domanda di registrazione della licenza è depositata unicamente dal titolare del marchio dell'Unione europea, l'Ufficio non informa il licenziatario.

L'Ufficio informerà per iscritto il richiedente in merito a qualsiasi irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, che di norma è fissato in due mesi dalla data di notificazione, l'Ufficio respinge la domanda. La parte in questione può presentare un ricorso contro tale decisione.

4.4 Esame degli elementi facoltativi (licenze)

[Articolo 26, RMUE](#)

Articolo 25, REDC

Se una domanda di registrazione di una licenza specifica che la licenza va registrata come:

- licenza esclusiva,

- licenza temporanea,
- licenza territorialmente limitata,
- licenza limitata a determinati prodotti o servizi, o
- sublicenza,

l'Ufficio verifica che siano indicate le informazioni menzionate ai [punti 2.4](#) e [4.1](#) che precedono.

Per quanto riguarda l'indicazione «licenza esclusiva», l'Ufficio accetta unicamente tale espressione disattendendo le altre formulazioni. Se non viene indicato espressamente «licenza esclusiva», l'Ufficio considera la licenza come non esclusiva.

Se la domanda di registrazione indica che si tratta di una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dal marchio dell'Unione europea, l'Ufficio verifica se i prodotti e servizi siano correttamente raggruppati e siano effettivamente coperti dal marchio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la sublicenza, l'Ufficio verifica se sia stata concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro dei MUE. L'Ufficio respinge la registrazione di una sublicenza quando la licenza principale non sia stata iscritta nel registro dei MUE. Tuttavia, l'Ufficio non verificherà la validità di una domanda di registrazione di una sublicenza come licenza esclusiva quando la licenza principale non è una licenza esclusiva. Né esaminerà se il contratto di licenza principale esclude la concessione di sublicenze.

È compito del richiedente la registrazione di una licenza prestare attenzione a non stipulare e registrare contratti incompatibili e a cancellare o modificare iscrizioni nel registro che non siano più valide. Ad esempio, se una licenza esclusiva è stata registrata senza limitazioni per quanto riguarda i prodotti e il territorio ed è chiesta la registrazione di un'altra licenza esclusiva, l'Ufficio registra la seconda licenza, anche se entrambe le licenze sembrano incompatibili a prima vista.

Le parti, inoltre, sono invitate ad aggiornare regolarmente e tempestivamente tutte le informazioni iscritte nel registro dei MUE attraverso la cancellazione o la modifica delle licenze esistenti (cfr. il [punto 3](#) che precede).

[Articolo 25, paragrafo 1](#), e [articolo 26, paragrafi 3 e 4, RMUE](#)

Articolo 32, paragrafo 1, RDC

Articolo 24, paragrafo 3 e articolo 25, REDC

Se mancano le indicazioni menzionate al [punto 4.2](#) che precede, l'Ufficio invita il richiedente la registrazione a presentare le informazioni supplementari. Se il richiedente non risponde a tale comunicazione, l'Ufficio non tiene conto delle suddette indicazioni e registra la licenza senza menzionarle. Il richiedente ne viene informato e può presentare un ricorso contro tale decisione.

4.5 Procedura di registrazione e pubblicazioni (licenze)

Articolo [22, paragrafo 5](#), articolo [111, paragrafo 3, lettera j](#)), e articolo [116, paragrafo 1, lettera a](#)), RMUE

Articolo 32, paragrafo 5, RDC

Articolo 69, paragrafo 3, lettera t), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

L'Ufficio iscrive la licenza nel registro dei MUE e la pubblica nel bollettino dei MUE.

Se del caso, l'iscrizione nel registro dei MUE indica unicamente che la licenza è:

- una licenza esclusiva,
- una licenza temporanea,
- una licenza territorialmente limitata,
- una sublicenza, o
- una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dal MUE.

Nella pubblicazione non sono indicati:

- il periodo di validità di una licenza temporanea,
- il territorio coperto da una licenza territorialmente limitata,
- i prodotti e servizi coperti da una licenza parziale.

[Articolo 111, paragrafo 6, RMUE](#)

Articolo 69, paragrafo 5, REDC

L'Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che ha chiesto la registrazione della licenza.

Nel caso in cui la domanda di registrazione della licenza sia stata depositata dal licenziatario, l'Ufficio informerà della registrazione della licenza anche il titolare del marchio dell'Unione europea.

4.6 Trasferimento di una licenza

4.6.1 Disposizione per il trasferimento di una licenza

[Articolo 25, paragrafo 5, RMUE](#)

Articolo 32, paragrafo 5, RDC

Una licenza riguardante un marchio dell'Unione europea può essere trasferita. Il trasferimento di una licenza è diverso dal trasferimento di una sublicenza in quanto, nel primo caso, l'ex licenziatario perde tutti i diritti conferiti dalla licenza ed è sostituito da

un nuovo licenziatario, mentre nel caso di un trasferimento di una sublicenza, la licenza principale rimane in vigore. Parimenti, il trasferimento di una licenza è diverso da una modifica del nome del titolare in quanto non implica nessuna modifica della titolarità (cfr. le [Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti](#)).

4.6.2 Norme applicabili

[Articolo 26, paragrafi 1 e 5 e allegato I, parte A, paragrafo 26, lettera b\), RMUE](#)

Articolo 24, paragrafi 1 e 3, REDC

Allegato, paragrafo 18, lettera b), RTDC

La procedura per la registrazione del trasferimento di una licenza segue le stesse norme applicabili per la domanda di registrazione di una licenza.

Il trasferimento di una licenza è soggetto al pagamento di una tassa. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni menzionate al [punto 2.3](#) che precede.

Se, in conformità delle regole summenzionate, è necessaria una dichiarazione o la firma del titolare del marchio dell'Unione europea, quest'ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o dalla firma del licenziatario registrato (ex licenziatario).

5 Diritti reali — Disposizioni particolari

5.1 Requisiti riguardanti la prova

[Articoli 19 e articolo 26, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo [2, paragrafo 1, lettera b\)](#), e articolo [13, paragrafo 3, lettera a\)](#), REMUE

Articolo 27, RDC

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articolo 23, paragrafo 4 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

5.1.1 Domanda presentata dal solo titolare del MUE

Quando una domanda di registrazione di un diritto reale è presentata dal solo titolare del MUE, deve essere firmata dal titolare del MUE. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

La firma del titolare del MUE costituisce la prova del diritto *reale*. Di conseguenza, non è necessaria alcuna prova aggiuntiva del diritto *reale*.

L'Ufficio informa il creditore pignoratizio nel momento in cui il diritto reale è registrato nel registro dei MUE.

Se il creditore pignoratizio deposita presso l'Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione del diritto *reale*, l'Ufficio inoltra la dichiarazione al titolare del MUE a titolo puramente informativo. L'Ufficio non intraprenderà ulteriori azioni in merito alla dichiarazione. Successivamente alla registrazione del diritto *reale*, un creditore pignoratizio che non approva la registrazione di tale diritto *reale* può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. il [punto 3](#) che precede).

L'Ufficio non considera se le parti abbiano concordato o meno di registrare un diritto reale. Eventuali controversie riguardanti il diritto *reale* sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente ([articolo 19, RMUE](#)).

5.1.2 Domanda presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio

Se presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio, la domanda di registrazione di un diritto reale deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

In questo caso, la firma delle due parti costituisce prova del diritto reale.

Nel caso di un'irregolarità formale concernente la firma o il rappresentante del creditore pignoratizio, la domanda s'intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MUE.

Lo stesso vale nel caso di un'irregolarità concernente la firma o il rappresentante del titolare del MUE, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo creditore pignoratizio.

5.1.3 Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio

La domanda può essere presentata anche dal solo creditore pignoratizio. In questo caso, deve essere firmata dal creditore pignoratizio.

Inoltre, occorre presentare una prova del diritto reale.

5.1.4 Prova del diritto reale

Costituisce prova sufficiente del diritto reale il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia accompagnata da uno dei seguenti documenti.

- Una dichiarazione, firmata dal titolare del MUE, del suo assenso alla registrazione del diritto reale.
Ai sensi dell'[articolo 13, paragrafo 3, lettera a\), REMUE](#), costituisce prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione del diritto *reale* sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al [punto 5.1.2](#) che precede.

- Il contratto relativo al diritto reale, ovvero un estratto dello stesso, che indichi il MUE in questione, le parti e recante le relative firme.
È sufficiente presentare il contratto relativo al diritto reale. In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate su termini e condizioni del pegno. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti e il MUE oggetto del diritto reale e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.
- Una dichiarazione non certificata di un diritto reale firmata da titolare del MUE e creditore pignoratizio.
Non occorre che i documenti siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

5.2 Esame dei requisiti per le formalità specifiche (diritti reali)

[Articolo 26, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 24, paragrafo 3, REDC

Se la domanda di registrazione di un diritto reale è stata presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio, l'Ufficio invia la comunicazione al titolare del MUE, trasmettendone copia al creditore pignoratizio.

Se anche il creditore pignoratizio ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l'esistenza o la portata del diritto reale. Se la domanda di registrazione del diritto reale è presentata dal solo titolare del MUE, l'Ufficio non ne informa il creditore pignoratizio.

Se il titolare del marchio dell'Unione europea accusa di frode il creditore pignoratizio, dovrà produrre come prova una decisione finale dell'autorità competente in materia. Non spetta all'Ufficio effettuare indagini in merito.

L'Ufficio informerà per iscritto il richiedente in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, l'Ufficio respinge la domanda. La parte interessata può presentare un ricorso contro tale decisione.

5.3 Procedura di registrazione e pubblicazioni (diritti reali)

Articolo [22, paragrafo 2](#), e articolo [26, paragrafo 5](#) e [articolo 111, paragrafo 3, lettera h](#)), e [articolo 111, paragrafo 6, RMUE](#)

Articolo 29, paragrafo 2, RDC

Articolo 24, paragrafo 4 e articolo 69, paragrafo 3, lettera j) e paragrafo 5, REDC

Per i marchi dell'Unione europea l'Ufficio iscrive il diritto reale nel registro dei MUE e lo pubblica nel Bollettino dei MUE.

L'Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che chiede la registrazione di un diritto reale.

Quando la domanda di registrazione del diritto reale è stata depositata dal creditore pignoratizio, l'Ufficio informa della registrazione anche il titolare del MUE.

5.4 Trasferimento di un diritto reale

[Articolo 26, paragrafi 1 e 5](#) e [allegato I, parte A, paragrafo 26, lettera d](#)), RMUE

Articolo 24, paragrafo 1, REDC

Allegato, paragrafo 18, lettera d), RTDC

5.4.1 Disposizione per il trasferimento di un diritto reale

Un diritto reale può essere trasferito.

5.4.2 Norme applicabili

La procedura per la registrazione del trasferimento di un diritto reale segue le stesse norme della registrazione di un diritto reale.

Il trasferimento di un diritto reale è soggetto al pagamento di una tassa. Si applica mutatis mutandis il [punto 2.3](#) che precede.

Qualora in conformità delle norme applicabili sia richiesta una dichiarazione o una firma del titolare del MUE, quest'ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o firma del creditore pignoratizio registrato (ex creditore pignoratizio).

6 Esecuzioni forzate — Disposizioni particolari

6.1 Requisiti riguardanti la prova

[Articolo 26, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera b\), REMUE](#)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e articolo 24, paragrafo 1, REDC

6.1.1 Domanda presentata dal titolare del MUE

Quando è presentata dal titolare del MUE, la domanda di registrazione di un'esecuzione forzata deve essere firmata dal titolare del MUE. In caso di comproprietà, tutti i comproprietari devono firmare o nominare un rappresentante.

L'Ufficio informa il beneficiario nel momento in cui l'atto di esecuzione forzata è registrato nel registro dei MUE.

Il beneficiario può depositare presso l'Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione dell'atto di esecuzione forzata. L'Ufficio non adotterà ulteriori misure in merito a tale dichiarazione. Successivamente alla registrazione dell'atto di esecuzione forzata, un beneficiario che non approva tale registrazione può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. il [punto 3](#) che precede).

Eventuali controversie riguardanti un'esecuzione forzata sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale vigente ([articolo 19, RMUE](#)).

6.1.2 Domanda presentata dal beneficiario

La domanda di registrazione di un'esecuzione forzata può essere presentata anche dal beneficiario. In questo caso, deve essere firmata dal beneficiario.

Inoltre, occorre presentare prova dell'esecuzione forzata.

6.1.3 Prova dell'esecuzione forzata

Costituisce prova sufficiente dell'esecuzione forzata il fatto che la domanda di registrazione dell'esecuzione forzata sia accompagnata da una decisione finale dell'autorità nazionale competente.

In molti casi, le parti nel procedimento di esecuzione forzata non desiderano divulgare tutti i dettagli della sentenza, che può contenere informazioni riservate. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto della sentenza di esecuzione

forzata, purché identifichi le parti, il MUE oggetto dell'esecuzione forzata e il carattere definitivo della sentenza. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

6.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (esecuzioni forzate)

Articolo [111, paragrafo 3, lettera i\)](#) e articolo [116, paragrafo 1, lettera a\)](#), RMUE

Articolo 69, paragrafo 3, lettera k), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

Quando il marchio è registrato, l'atto di esecuzione forzata viene iscritto nel registro dei MUE e pubblicato nel Bollettino dei MUE.

L'Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che chiede la registrazione di un'esecuzione forzata.

Se del caso, viene informato anche il titolare del MUE.

7 Procedure d'insolvenza — Disposizioni particolari

7.1 Requisiti riguardanti la prova

Costituisce prova sufficiente della nomina di un curatore e della procedura d'insolvenza il fatto che la domanda di registrazione della procedura d'insolvenza sia accompagnata da una decisione finale dell'autorità nazionale competente.

È sufficiente presentare la decisione d'insolvenza. In molti casi, le parti oggetto della procedura d'insolvenza non desiderano divulgare tutti i dettagli della decisione, che può contenere informazioni riservate. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto della decisione, purché identifichi le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

Non occorre che i documenti siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

7.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (procedure d'insolvenza)

Articolo [111, paragrafo 3, lettera i\)](#) e articolo [116, paragrafo 1, lettera a\)](#), RMUE

Articolo 69, paragrafo 3, lettera k), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

All'atto della registrazione del marchio, la procedura d'insolvenza viene iscritta nel registro dei MUE e pubblicata nel bollettino dei MUE. La pubblicazione contiene il numero o i numeri di registrazione del MUE, il nome dell'autorità che chiede l'iscrizione nel registro dei MUE, la data e il numero d'iscrizione come pure la data di pubblicazione dell'iscrizione nel bollettino dei MUE.

L'Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che chiede la registrazione della procedura d'insolvenza.

I recapiti del curatore vengono registrati come «indirizzo per la corrispondenza» del titolare del MUE nella banca dati dell'Ufficio e i terzi possono consultare tutti i dettagli della procedura d'insolvenza presentando una domanda di ispezione di documenti (cfr. le [Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli](#)).

8 Procedure per i disegni o modelli comunitari registrati

Articoli 27, 29, 30, 31, 32, 33 e articolo 51, paragrafo 4, RDC

Articoli da 24 a 26 e articolo 27, paragrafo 2, REDC

Allegato, paragrafi 18 e 19, RTDC

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito alle licenze, ai diritti reali, alle esecuzioni forzate e alle procedure d'insolvenza corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMUE, RDMUE e REMUE.

Di conseguenza, i principi giuridici e la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d'insolvenza relativi a marchi si applicano mutatis mutandis ai DMC, salvo per le seguenti procedure specifiche.

8.1 Domande multiple relative ai DMC

Articolo 37, RDC

Articolo 24, paragrafo 1, REDC

Una domanda di registrazione di licenze, diritti reali ed esecuzioni forzate per un DMC può assumere la forma di una domanda di registrazione multipla che contenga più disegni o modelli.

Ai fini dell'effetto giuridico di licenze, diritti *reali* ed esecuzioni forzate, nonché della procedura di registrazione di licenze, diritti *reali* ed esecuzioni forzate, i singoli disegni o modelli contenuti in una domanda multipla saranno trattati come se costituissero domande separate. Ciò continua ad applicarsi anche dopo la registrazione dei disegni o modelli contenuti nella domanda multipla.

In altri termini, ogni disegno o modello contenuto in una domanda multipla può costituire oggetto di licenze, pegni o esecuzioni forzate indipendentemente dagli altri.

Per le **licenze** in particolare, le indicazioni facoltative relative al tipo di licenza e la procedura di esame menzionata ai [punti 4.2](#) e [4.4](#) che precedono (con l'eccezione della licenza limitata a determinati prodotti, che non è possibile) si applicano a ciascuno dei singoli disegni o modelli inclusi in una domanda multipla separatamente e indipendentemente.

Allegato, paragrafi 18 e 19, RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione di una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata, il trasferimento di una licenza o di un diritto reale oppure la cancellazione di una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata si applica per ciascun disegno o modello e non per ciascuna domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di 1 000 EUR in caso di presentazione di domande multiple.

8.2 Procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC

Articolo 15, RDC

Articolo 69, paragrafo 3, lettere f), g) e h), e articolo 80, lettera c), REDC

Le domande e le registrazioni di DMC possono essere oggetto di un procedimento di rivendicazione e di successive modifiche della titolarità.

Quando il DMC è stato depositato o registrato a nome di chi non vi ha diritto a norma dell'articolo 14, RDC, l'avente diritto in forza del medesimo articolo può chiedere di essere riconosciuto come il legittimo titolare del DMC.

Inoltre, la persona che ha diritto al DMC congiuntamente ad altre persone può chiedere, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, RDC, di esserne riconosciuta contitolare.

Le seguenti iscrizioni nel registro sono specifiche per i DMC:

- la menzione dell'avvio di un procedimento giudiziario di rivendicazione della titolarità;
- la decisione passata in giudicato o ogni altro provvedimento che conclude il procedimento di rivendicazione della titolarità;
- ogni cambiamento di titolarità del DMC risultante dalla decisione passata in giudicato.

Il richiedente che intende avviare un procedimento di rivendicazione della titolarità può chiedere che la menzione dell'avvio di un procedimento sia iscritta nel registro.

Una volta concluso il procedimento giudiziario, la persona riconosciuta come legittima titolare del DMC può chiedere l'iscrizione della decisione definitiva e la modifica della titolarità nel registro.

8.2.1 Requisiti per la domanda di registrazione di iscrizioni relative a procedimenti di rivendicazione della titolarità

Il [punto 2](#), riguardante i requisiti per una domanda di registrazione, si applica per analogia, con le seguenti eccezioni.

Tasse

Non è previsto il pagamento di alcuna tassa per la registrazione delle iscrizioni relative ai procedimenti di rivendicazione della titolarità.

Parti nel procedimento

La domanda di registrazione della menzione dell'avvio del procedimento di rivendicazione della titolarità può essere presentata:

- dal titolare o dai titolari del DMC; oppure
- dal richiedente che ha presentato domanda di avvio di un procedimento di rivendicazione della titolarità.

La domanda di registrazione dell'iscrizione della decisione definitiva o di qualsiasi altro tipo di estinzione del procedimento di rivendicazione o di modifica della titolarità del DMC a seguito di una decisione definitiva può essere presentata:

- dal titolare o dai titolari del DMC; oppure
- la persona riconosciuta come legittima titolare del DMC.

Se l'Ufficio riceve documenti relativi a tali procedimenti da terzi o da autorità quali i tribunali nazionali, trasmette i documenti al titolare del DMC con un avviso indicante che, su richiesta, tale diritto può essere iscritto nel registro dei DMC. Inoltre, se la persona riconosciuta come legittima titolare è identificata integralmente dai suoi recapiti, il medesimo avviso verrà anche inviato.

Indicazioni obbligatorie

La domanda per la menzione dell'avvio, o della conclusione, di un procedimento di rivendicazione della titolarità deve contenere le seguenti informazioni:

- il numero di registrazione del DMC interessato. Se la domanda riguarda più DMC, occorre indicare ciascuno dei numeri di registrazione;
- il nome, l'indirizzo e la nazionalità del titolare, nonché lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Tuttavia, se l'Ufficio ha già assegnato un numero identificativo al titolare, è sufficiente indicare tale numero assieme al nome.

La domanda di modifica della titolarità deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- il nome, l'indirizzo e la nazionalità della persona riconosciuta come legittima titolare del DMC, nonché lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Tuttavia, se l'Ufficio ha già assegnato un numero identificativo al titolare legittimo, è sufficiente indicare tale numero assieme al nome.

8.2.2 Requisiti concernenti la prova

Vi sono prove sufficienti per l'iscrizione del procedimento per la rivendicazione della titolarità nel registro se la domanda di registrazione è accompagnata dalla prova che detto procedimento è stato avviato dinanzi all'autorità competente. Per l'iscrizione nel registro della decisione definitiva o di altro provvedimento che concluda il procedimento per la rivendicazione della titolarità, la domanda di registrazione deve essere accompagnata dalla prova che il procedimento di rivendicazione della titolarità si è concluso, quale una decisione definitiva dell'autorità competente.

9 Procedure per i marchi internazionali

Regola 20 e regola 20 *bis*, https://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/regolamento di esecuzione comune ai sensi dell'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e il protocollo relativo a tale intesa https://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/ (REC)

9.1 Registrazione di licenze

Il sistema di Madrid consente la registrazione di **licenze** nei confronti di una registrazione internazionale.

Tutte le domande di registrazione di una licenza vanno presentate utilizzando il modulo [MM13](#):

- direttamente all'Ufficio internazionale dal titolare registrato, o
- all'ufficio della parte contraente del titolare registrato, o all'ufficio di una parte contraente cui è concessa la licenza, o
- all'ufficio del licenziatario.

Le domande non possono essere presentate direttamente all'ufficio Internazionale dal licenziatario. **Non** deve essere utilizzato il modulo di domanda dell'Ufficio.

Informazioni dettagliate sulla registrazione delle licenze si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da 92.01 a 92.04 della guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'accordo di Madrid e del protocollo di Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. [le Direttive, parte M, Marchi internazionali](#).

9.2 Registrazione di diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d'insolvenza

Il sistema di Madrid consente la registrazione di **diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d'insolvenza** nei confronti di una registrazione internazionale (cfr. la regola 20, [REC](#)). Per comodità degli utenti, è disponibile il modulo [MM19](#) per richiedere che nel registro internazionale sia annotata la restrizione del diritto di disporre del titolare. L'uso di questo modulo è fortemente raccomandato per evitare irregolarità. http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm19.pdf

Le domande devono essere presentate:

- direttamente all'Ufficio internazionale dal titolare registrato, o
- all'ufficio della parte contraente del titolare registrato, o
- all'ufficio di una parte contraente cui è concesso il diritto reale, l'esecuzione forzata o l'insolvenza, o
- all'ufficio della parte contraente del creditore pignoratizio, beneficiario o curatore.

Le domande non possono essere presentate direttamente all'Ufficio internazionale dal creditore pignoratizio, dal beneficiario o dal curatore. **Non** deve essere utilizzato il modulo di domanda dell'EU IPO.

Informazioni dettagliate sulla registrazione dei diritti reali, delle esecuzioni forzate o delle procedure d'insolvenza si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da 92.01 a 92.04, della guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'accordo di Madrid e del protocollo di Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. [le Direttive, parte M, Marchi internazionali](#).