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

Parte E

Operazioni di registro

Non in vigore

Indice

Sezione 1 Modifiche di una registrazione.....	1602
Sezione 2 Trasformazione.....	1623
Sezione 3 MUE e DMC come oggetto di proprietà.....	1645
Sezione 4 Rinnovo.....	1709
Sezione 5 Consultazione dei fascicoli.....	1732
Sezione 6 Altri dati iscritti nel registro.....	1760

Non in vigore

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)**

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 1

Modifiche di una registrazione

Indice

1 Rinuncia.....	1605
1.1 Principi generali.....	1605
1.2 Effetto giuridico.....	1605
1.3 Requisiti formali.....	1606
1.3.1 Forma e lingua.....	1606
1.3.2 Tasse.....	1606
1.3.3 Indicazioni necessarie.....	1607
1.3.4 Rinuncia parziale.....	1607
1.3.5 Firma.....	1607
1.3.6 Rappresentanza.....	1607
1.3.7 Requisiti per il caso in cui risultino iscritti nel registro una licenza o un altro diritto sul marchio dell'Unione europea.....	1608
1.4 Esame.....	1609
1.4.1 Competenza.....	1609
2 Alterazione di un marchio.....	1609
2.1 Principi generali.....	1609
2.2 Requisiti formali.....	1610
2.2.1 Forma e lingua.....	1610
2.2.2 Tasse.....	1610
2.2.3 Indicazioni obbligatorie.....	1610
2.3 Condizioni sostanziali per modificare la riproduzione del marchio.....	1611
2.3.1 Esempi di alterazioni accettabili.....	1612
2.3.2 Esempi di alterazioni non accettabili.....	1612
2.4 Pubblicazione.....	1613
3 Modifiche del nome o dell'indirizzo.....	1614
4 Modifiche del regolamento d'uso sul marchio collettivo e sul marchio di certificazione.....	1615
4.1 Registrazione del regolamento modificato.....	1615
5 Divisione.....	1616
5.1 Disposizioni generali.....	1616
5.2 Requisiti formali.....	1617
5.2.1 Forma e lingua.....	1617
5.2.2 Tasse.....	1617

5.2.3 Indicazioni obbligatorie.....	1617
5.3 Registrazione.....	1619
5.4 Nuovo fascicolo, pubblicazione.....	1620
6 Rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione.....	1620
6.1 Principi generali.....	1620
6.2 Effetto giuridico.....	1620
6.3 Requisiti formali.....	1621
6.3.1 Forma e lingua.....	1621
6.3.2 Tasse.....	1621
6.3.3 Indicazioni obbligatorie.....	1621
6.4 Esame.....	1621
6.5 Registrazione e pubblicazione.....	1622
6.6 Cancellazione di rivendicazioni di preesistenza.....	1622
7 Sostituzione di una registrazione di MUE con una RI.....	1622

1 Rinuncia

[Articolo 57, RMUE](#)

[Articolo 15, REMUE](#)

1.1 Principi generali

In qualsiasi momento dopo la registrazione, il titolare di un marchio dell'Unione europea (MUE) può rinunciare al marchio in relazione a tutti o a parte dei beni e servizi. Tale rinuncia dev'essere dichiarata all'Ufficio per iscritto. (Per informazioni sul ritiro delle domande di marchio dell'Unione europea, vale a dire anteriormente alla registrazione, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1.](#))

1.2 Effetto giuridico

[Articolo 57, paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 15, REMUE](#)

Le rinunce producono effetti giuridici solo dalla data dell'iscrizione nel registro. La procedura di registrazione della rinuncia può essere sospesa nel corso di procedimenti pendenti (cfr. il [punto 1.4.1](#) che segue).

I diritti del titolare del MUE registrato, nonché dei suoi licenziatari e di altri titolari di diritti sul marchio, decadono con efficacia *ex nunc* dalla data dell'iscrizione della rinuncia nel registro. La rinuncia non ha, quindi, effetti retroattivi.

La rinuncia ha effetti sul piano procedurale e su quello sostanziale.

Sotto il profilo procedurale, con l'iscrizione della rinuncia nel registro il marchio dell'Unione europea cessa di esistere e qualsiasi procedimento (ad eccezione dei procedimenti di nullità o di decadenza) pendente dinanzi all'Ufficio in relazione al marchio viene concluso.

Sotto il profilo sostanziale, gli effetti della rinuncia rispetto ai terzi includono la rinuncia, da parte del titolare del MUE, a far valere in futuro qualsiasi diritto fondato sul proprio marchio.

Il titolare del MUE è vincolato dalla dichiarazione di rinuncia durante l'iter di iscrizione, a patto che:

1. nessun ritiro della dichiarazione pervenga all'Ufficio entro e non oltre lo stesso giorno in cui la dichiarazione di rinuncia è stata ricevuta. Ciò significa che se una dichiarazione di rinuncia e una comunicazione di ritiro della dichiarazione pervengono all'Ufficio lo stesso giorno (indipendentemente dall'orario

- del ricevimento), esse si annullano a vicenda. Una volta efficace, la dichiarazione non può essere ritirata;
2. la dichiarazione rispetti tutti i requisiti formali, in particolare quelli indicati nel [punto 1.3.7](#) che segue.

1.3 Requisiti formali

1.3.1 Forma e lingua

[Articolo 146, paragrafi 2 e 6, RMUE](#)

[Articolo 17, paragrafo 7](#), e [articolo 65, RDMUE](#)

[Articolo 24, REMUE](#)

Il titolare deve dichiarare la rinuncia all'Ufficio per iscritto. Si applicano le regole generali per la comunicazione con l'Ufficio (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#)).

La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

Tuttavia, quando la dichiarazione di rinuncia è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio in conformità dell'[articolo 65, RDMUE](#), ai sensi dell'[articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#), il modulo può essere utilizzato in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

Qualora vi sia una domanda di decadenza o dichiarazione di nullità pendente nei confronti di un MUE e il titolare intenda rinunciare al MUE contestato, detto titolare deve procedere tramite un documento separato. Per maggiori informazioni sul requisito relativo al documento separato, cfr. [le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.1](#).

La dichiarazione di rinuncia è nulla se contiene condizioni o limitazioni di tempo. Ad esempio, non può essere resa con la condizione che l'Ufficio adotti una particolare decisione o, nei procedimenti *inter partes*, che l'altra parte compia una dichiarazione procedurale. Ad esempio, nei procedimenti di annullamento, il marchio non può essere oggetto di rinuncia (parziale) alla condizione che il richiedente l'annullamento ritiri la propria domanda di annullamento. Tuttavia ciò non esclude la possibilità che le parti raggiungano un accordo reciproco o che entrambe le parti chiedano il compimento di azioni successive (ad esempio rinuncia al marchio e ritiro della richiesta di annullamento) nella stessa comunicazione trasmessa all'Ufficio.

1.3.2 Tasse

La dichiarazione non è soggetta al pagamento di tasse.

1.3.3 Indicazioni necessarie

Articolo 15, REMUE

La dichiarazione di rinuncia deve contenere le informazioni di cui all'[articolo 15, REMUE](#). Esse comprendono:

- il numero di registrazione del MUE;
- il nome e l'indirizzo del titolare del MUE o il numero ID assegnato dall'Ufficio al titolare unitamente al nome dello stesso titolare;
- se la dichiarazione di rinuncia vale soltanto per alcuni dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, l'indicazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce la dichiarazione di rinuncia o dei prodotti e servizi per i quali si desidera che il marchio rimanga registrato o entrambe (cfr. il [punto 1.3.4](#) che segue).

1.3.4 Rinuncia parziale

Un marchio dell'Unione europea può essere oggetto di rinuncia parziale, vale a dire soltanto per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato. Una rinuncia parziale prende efficacia solo alla data di iscrizione nel registro MUE.

Perché una rinuncia parziale possa essere accettata, devono essere soddisfatte le due condizioni seguenti in relazione ai prodotti e ai servizi:

1. la nuova formulazione non deve costituire un ampliamento dell'elenco dei prodotti e servizi;
2. la rinuncia parziale deve contenere una valida descrizione dei prodotti e servizi.

Per ulteriori dettagli sulle limitazioni accettabili e sulla pratica relativa alla dichiarazione di cui all'[articolo 33, paragrafo 8, RMUE](#), cfr. le [Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione](#).

1.3.5 Firma

Fatti salvi i casi in cui l'[articolo 63, paragrafo 1, lettera a\), RDMUE](#) dispone diversamente, la dichiarazione di rinuncia deve essere firmata dal titolare del MUE o dal suo rappresentante regolarmente nominato.

1.3.6 Rappresentanza

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

Si applicano le regole generali (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale](#)).

1.3.7 Requisiti per il caso in cui risultino iscritti nel registro una licenza o un altro diritto sul marchio dell'Unione europea

Nel caso in cui terzi siano titolari di diritti sul MUE (ad esempio licenziatari, creditori pignoratizi, ecc.), la rinuncia non può essere registrata se non siano soddisfatti dapprima taluni requisiti aggiuntivi.

Quando nel registro MUE risultino iscritti una licenza o un altro diritto sul marchio dell'Unione europea, sono applicabili alcuni requisiti aggiuntivi.

1. Il titolare del MUE dovrà dimostrare, fornendo prove sufficienti, di aver informato il licenziatario, creditore pignoratizio, ecc., della propria intenzione di rinunciare al marchio.

Se il titolare dimostra all'Ufficio che il licenziatario, creditore pignoratizio, ecc. ha prestato il proprio **consenso** alla rinuncia, la rinuncia sarà iscritta nel registro alla ricezione della comunicazione a essa relativa.

Se il titolare del MUE fornisce la prova di aver soltanto **informato** il licenziatario/creditore pignoratizio della propria intenzione di rinunciare al marchio, l'Ufficio informerà il titolare che tale rinuncia sarà iscritta nel registro decorsi tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto tale prova ([articolo 57, paragrafo 3, RMUE](#)).

L'Ufficio accetterà come prova sufficiente una copia della comunicazione inviata dal titolare al licenziatario/creditore pignoratizio. Lo stesso vale in caso di dichiarazione scritta, firmata dal licenziatario/creditore pignoratizio, con cui attestino di essere stati informati dell'intenzione del titolare. Non è necessaria una dichiarazione giurata da parte del titolare. Il termine «dimostra» all'[articolo 57, paragrafo 3, RMUE](#) non implica che si tratti di una certezza assoluta, ma di una ragionevole probabilità, come si evince dalle altre versioni linguistiche del RMUE ([articolo 57, paragrafo 3, RMUE](#): versione italiana: «*dimostra*»; versione tedesca: «*glaubhaft macht*»). I documenti possono essere redatti in una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua prescelta per la dichiarazione di rinuncia o, a scelta del dichiarante, in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Se tale prova è mancante o insufficiente, essa potrà essere richiesta dall'Ufficio che assegnerà, per la sua produzione, un termine di due mesi.

2. Quando nel registro MUE risultino iscritti provvedimenti di esecuzione forzata, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere corredata da una dichiarazione di consenso alla rinuncia, firmata dall'autorità competente per i provvedimenti di esecuzione forzata (cfr. le [Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, Diritti reali, Esecuzione forzata, insolvenza o procedura analoga](#)).
3. Quando nel registro MUE risulti iscritto un procedimento fallimentare o analogo procedimento, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere richiesta dal curatore (cfr. [le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi dell'Unione europea e i disegni o modelli comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti reali, esecuzione forzata e insolvenza o procedura analoga](#)).

1.4 Esame

[Articolo 57, paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6, RDMUE](#)

1.4.1 Competenza

Nel caso in cui una dichiarazione di rinuncia (o una rinuncia parziale) pervenga mentre è in corso un procedimento di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio contro il MUE oggetto della rinuncia, l'Ufficio sospenderà la registrazione della rinuncia e inviterà il richiedente l'annullamento a indicare se desidera mantenere il procedimento. Per tutti i dettagli riguardanti il trattamento delle rinunce ricevute nell'ambito dei procedimenti di annullamento aperti, cfr. [le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 4.3.1.](#)

Quando il MUE è oggetto di una causa pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la rinuncia deve essere presentata presso l'Ufficio (non dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia). L'Ufficio informa il Tribunale o la Corte di giustizia se ritiene o meno che la rinuncia sia accettabile e valida.

2 Alterazione di un marchio

2.1 Principi generali

[Articolo 54, RMUE](#)

[Articolo 10, REMUE](#)

La presente sezione delle Direttive e le disposizioni testé menzionate riguardano esclusivamente le modifiche di un MUE registrato richieste dal titolare di propria iniziativa.

Occorre distinguere tra la modifica di una domanda di MUE e la modifica di un MUE registrato. La modifica di una domanda di MUE è disciplinata dall'[articolo 49 RMUE](#) e dall'[articolo 11, RDMUE](#). La modifica di un MUE registrato è disciplinata dall'[articolo 54 RMUE](#) e dall'[articolo 10 REMUE](#) (per ulteriori informazioni sulle modifiche a una domanda di MUE cfr. le [Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità](#)).

La presente sezione non è applicabile alle correzioni di errori palesi presenti nelle pubblicazioni dell'Ufficio o nel registro dei marchi comunitari. Tali correzioni vanno effettuate *ex officio* o su richiesta del titolare, conformemente all'[articolo 44, paragrafo 3](#) e all'[articolo 102, RMUE](#) (per ulteriori informazioni, cfr. [le Direttive, parte A,](#)

[Disposizioni generali, sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori](#)).

L'alterazione di un marchio consente l'alterazione della rappresentazione di un marchio purché l'alterazione riguardi il nome e/o l'indirizzo del titolare e non incida sostanzialmente sull'identità del marchio inizialmente registrato.

I regolamenti non prevedono la possibilità di modificare altri elementi di un MUE registrato.

2.2 Requisiti formali

2.2.1 Forma e lingua

[Articoli 54 e articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#)

La domanda di modifica del marchio, ossia della riproduzione del marchio, deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

Tuttavia, quando la domanda di registrazione di un'alterazione del marchio è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio in conformità dell'[articolo 65 RDMUE](#), ai sensi dell'[articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#), il modulo può essere utilizzato in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

2.2.2 Tasse

[Articolo 54, paragrafo 4, RMUE](#) e [allegato I A, punto 28, RMUE](#)

La domanda per l'alterazione del marchio non è ritenuta depositata fino a quando non viene pagata la tassa. L'importo è pari a 200 EUR (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe](#)).

2.2.3 Indicazioni obbligatorie

[Articolo 54, paragrafo 3, RMUE](#)

[Articolo 10, REMUE](#)

La domanda di modifica della riproduzione del marchio deve contenere i seguenti dati:

- il numero di registrazione del MUE;
- il nome e l'indirizzo del titolare del MUE, in conformità dell'[articolo 2, paragrafo 1, lettera b\), REMUE](#); oppure il numero ID assegnato dall'Ufficio al titolare unitamente al nome dello stesso titolare;

- l'indicazione dell'elemento della riproduzione del marchio che deve essere modificato e dello stesso elemento nella versione modificata;
- una riproduzione del marchio nella versione modificata, che soddisfi i requisiti di forma di cui all'[articolo 3, RMUE](#).

2.3 Condizioni sostanziali per modificare la riproduzione del marchio

L'[articolo 54, paragrafo 2, RMUE](#) consente di modificare la riproduzione del marchio solo ad alcune condizioni, molto circoscritte, in particolare solo quando:

- il MUE includa il nome e/o l'indirizzo del titolare del MUE, e
- questi dati siano gli elementi di cui si richiede la modifica, e
- la modifica non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.

Si applicano criteri restrittivi: quando il nome o l'indirizzo del titolare fa parte degli elementi distintivi del marchio, ad esempio quando è un elemento di un marchio denominativo, in principio la modifica è esclusa poiché essa altererebbe il marchio in maniera sostanziale. Un'alterazione del marchio può essere apportata soltanto se il nome o l'indirizzo del titolare del MUE appare su un marchio figurativo, ad esempio l'etichetta di una bottiglia, come elemento secondario scritto in lettere minuscole. Tali elementi normalmente non verrebbero presi in considerazione per determinare l'estensione della protezione o l'ottemperanza all'obbligo dell'uso. Il fondamento logico dell'[articolo 54, paragrafo 2, RMUE](#) è proprio quello di escludere qualunque alterazione di un MUE registrato che possa modificare la portata della protezione o la valutazione dell'obbligo dell'uso, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti di terzi.

Nessun altro elemento del marchio può essere modificato, neppure se si tratta soltanto di un elemento secondario di natura descrittiva scritto in lettere minuscole, come ad esempio l'indicazione della gradazione alcolica di un vino sull'etichetta di una bottiglia.

Inoltre, l'[articolo 54, paragrafo 2, RMUE](#) non consente la modifica dell'elenco di prodotti e servizi (09/07/2008, [R 0585/2008-2](#), SAGA, § 16). Dopo la registrazione, l'unico modo per modificare l'elenco di prodotti e servizi è rinunciare parzialmente al marchio ai sensi dell'[articolo 57, RMUE](#) (cfr. il [punto 1.3.4](#) che precede).

2.3.1 Esempi di alterazioni accettabili

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
<p>MUE n. 7 389 687</p> 	
<p>MUE n. 4 988 556</p> 	

2.3.2 Esempi di alterazioni non accettabili

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
<p>MUE n. 11 058 823 ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY
<p>MUE n. 9 755 307 MINADI MINADI Occhiali</p>	MINADI
<p>MUE n. 10 009 595 CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE
<p>MUE n. 9 436 072 SLITONE ULTRA</p>	SLITONEULTRA

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
MUE n. 2 701 845 	
MUE n. 3 115 532 	
MUE n. 7 087 943 	
MUE n. 8 588 329 	

2.4 Pubblicazione

Se la modifica della registrazione è ammissibile, essa verrà registrata e pubblicata. La pubblicazione contiene una riproduzione del MUE così come modificato.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della modifica ([articolo 54, paragrafo 5, RMUE](#)), le persone che si ritengano lese nei loro diritti da tale modifica potranno opporsi alla sua registrazione. Per tale procedura sono applicabili, *mutatis mutandis*, le disposizioni sul procedimento di opposizione.

3 Modifiche del nome o dell'indirizzo

Articoli [55](#), [111](#) e [articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#)

[Articolo 12, lettere a\), b\) e c\), REMUE](#)

Sia i marchi dell'Unione europea registrati (MUE) che le domande MUE possono essere oggetto di modifiche del nome e dell'indirizzo. Salvo diversamente disposto, la prassi applicabile ai MUE è anche applicabile alle domande MUE.

È possibile cambiare il nome, l'indirizzo o la cittadinanza/nazionalità del titolare di un MUE registrato o del suo rappresentante. La domanda di registrazione di un cambio deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano. Il cambio è iscritto nel registro MUE e pubblicato.

In conformità dell'[articolo 12, REMUE](#), il nome, compresa l'indicazione della forma giuridica, e l'indirizzo del titolare o rappresentante possono essere modificati liberamente, a condizione che:

- per quanto concerne il nome del titolare, la modifica non sia conseguenza di un trasferimento del marchio;
- per quanto concerne il nome del rappresentante, non vi sia stata una sostituzione del rappresentante con un altro rappresentante.

In conformità dell'[articolo 113, paragrafo 3, lettera a\), REMUE](#), anche l'indicazione della cittadinanza/nazionalità o dello Stato di costituzione della persona giuridica può essere modificata o aggiunta, fermo restando che la rettifica non deve essere conseguenza di un trasferimento del marchio.

Una modifica del nome del titolare ai sensi dell'[articolo 12, REMUE](#) è una modifica che non altera la titolarità, mentre un trasferimento implica un tale cambiamento da un titolare a un altro. Per maggiori dettagli sulla procedura applicabile, nei casi in cui vi sia incertezza sul punto se la modifica rientri nella sfera dell'[articolo 20, RMUE](#), cfr. [le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti](#).

Analogamente, una modifica del nome di un rappresentante ai sensi dell'[articolo 55, paragrafo 4, RMUE](#) e dell'[articolo 12, REMUE](#) è una modifica che non altera l'identità del rappresentante designato, ad esempio quando il suo cognome cambia in seguito a un matrimonio. L'[articolo 55, paragrafo 4, RMUE](#) e l'[articolo 12, REMUE](#) sono applicabili anche al caso del cambiamento della denominazione di un'associazione di rappresentanti. Tale modifica del nome deve considerarsi distinta da quella derivante dalla sostituzione di un rappresentante con un altro rappresentante, caso disciplinato dalle regole sulla nomina dei rappresentanti. Per ulteriori dettagli, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale](#).

Per modificare il nome e l'indirizzo, è necessario che il titolare presenti all'Ufficio una domanda nella quale vanno menzionati il numero del MUE, il nome e l'indirizzo del

titolare [[articolo 2, paragrafo 1, lettera b\), REMUE](#)] o del rappresentante [[articolo 2, paragrafo 1, lettera e\), REMUE](#)], sia nella forma registrata nel fascicolo sia nella forma modificata.

Di norma non è necessario presentare alcuna prova della modifica. Tuttavia, in caso di dubbio, l'esaminatore potrà chiedere tale prova, ad esempio un certificato di un registro delle imprese. La domanda di iscrizione di una modifica del nome o dell'indirizzo non è soggetta al pagamento di una tassa.

Le persone giuridiche possono avere soltanto un indirizzo ufficiale. In caso di dubbio, l'esaminatore potrà chiedere la prova della forma giuridica o dell'indirizzo in particolare. Il nome e l'indirizzo ufficiali sono usati, di regola, anche come indirizzo di servizio. Un titolare dovrebbe avere un solo indirizzo di servizio. Ai fini del rispetto dei principi di veridicità e correttezza del registro, una modifica del nome ufficiale o dell'indirizzo ufficiale del titolare è registrata per tutti i MUE, i DMC e i procedimenti in corso di tale entità a nome di quel titolare. Una modifica della designazione ufficiale o dell'indirizzo ufficiale non può essere registrata soltanto per specifici portafogli di diritti, contrariamente all'indirizzo di servizio. Tali regole si applicano ai rappresentanti per analogia.

4 Modifiche del regolamento d'uso sul marchio collettivo e sul marchio di certificazione

Articoli [79](#), [88](#) e [articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#)

In conformità degli articoli [79](#) e [88](#), RMUE, il titolare del marchio collettivo e del marchio di certificazione dell'Unione europea deve sottoporre all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.

La domanda di iscrizione nel registro MUE di una modifica del regolamento sull'uso di un marchio collettivo o di un marchio di certificazione deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

4.1 Registrazione del regolamento modificato

[Articolo 75\(2\)](#), Articoli [76](#) e [77](#), [Articolo 79, paragrafo 3 e 4](#) e articoli [84](#), [85](#), [88](#) e [111](#), RMUE

La modifica dei regolamenti relativi all'utilizzo dei marchi collettivi o dei marchi di certificazione non viene iscritta nel registro MUE se il regolamento modificato non soddisfa i requisiti di cui all'[articolo 75, paragrafo 2](#), o all'[articolo 84, RMUE](#) o comporta uno degli impedimenti di cui agli articoli [76](#) o [85](#), RMUE.

Quando la registrazione della modifica del regolamento viene accettata, essa sarà registrata e pubblicata.

Il richiedente la modifica deve specificare la parte del regolamento modificato che va iscritta nel registro MUE, che può essere come segue:

Per i marchi collettivi:

- il nome e la sede legale del titolare del MUE;
- la finalità dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- gli organi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica;
- le condizioni di adesione;
- le persone autorizzate a usare il marchio;
- se opportuno, le condizioni che disciplinano l'uso del marchio, comprese le sanzioni;
- se il marchio designa l'origine geografica dei prodotti o servizi, l'autorizzazione per ogni persona i cui prodotti o servizi abbiano origine nella zona geografica interessata a diventare membro dell'associazione.

Per i marchi di certificazione:

- il nome e l'indirizzo del titolare del MUE;
- una dichiarazione attestante che il titolare rispetta i requisiti di cui all'[articolo 83, paragrafo 2, RMUE](#);
- le caratteristiche dei beni e dei servizi da certificare con il marchio di certificazione dell'UE, quali il materiale, la modalità di produzione dei beni o le prestazioni dei servizi, la qualità o la precisione;
- le condizioni relative all'utilizzo del marchio di certificazione dell'UE, comprese le sanzioni;
- le persone autorizzate a utilizzare il marchio di certificazione dell'UE;
- il modo in cui l'organismo di certificazione verifica tali caratteristiche e supervisiona l'utilizzo del marchio di certificazione dell'UE.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento modificato, le persone che si ritengano lese nei loro diritti da tale modifica potranno opporsi alla sua registrazione. Per tale procedura sono applicabili, *mutatis mutandis*, le disposizioni sulle osservazioni dei terzi.

5 Divisione

5.1 Disposizioni generali

[Articolo 56](#) e [allegato I A, punto 25, RMUE](#)

[Articolo 11, REMUE](#)

Una registrazione può essere divisa in più parti non solo come conseguenza di un trasferimento parziale (cfr. [le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti](#)), ma anche su semplice iniziativa del titolare del marchio dell'Unione europea. La divisione di un marchio è

particolarmente utile per isolare un marchio contestato per taluni prodotti o servizi e mantenere la registrazione per quelli restanti. Per informazioni sulla divisione di domande di MUE, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti](#).

Mentre un trasferimento parziale è esente dal pagamento di tasse, ma comporta un cambiamento di titolarità, la dichiarazione di divisione di un marchio è soggetta al pagamento di una tassa e il marchio rimane di proprietà dello stesso titolare. Se la tassa non viene versata, la dichiarazione di divisione si considera non depositata. La dichiarazione deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Per informazioni sulla divisione delle domande internazionali che designano l'UE ai sensi del Protocollo di Madrid, cfr. [le Direttive, parte M, Marchi internazionali, punto 5, Divisione](#).

5.2 Requisiti formali

5.2.1 Forma e lingua

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

Una dichiarazione di divisione di un MUE deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

Tuttavia, quando la dichiarazione di divisione di un MUE è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio in conformità dell'[articolo 65, RDMUE](#), il modulo può essere utilizzato in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

5.2.2 Tasse

[Allegato I A, punto 25, RMUE](#)

La dichiarazione è soggetta al pagamento di una tassa di 250 EUR. Se la tassa non viene versata, la dichiarazione si considera non depositata (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe](#)).

5.2.3 Indicazioni obbligatorie

[Articolo 54, paragrafo 4 e articolo 56, RMUE](#)

[Articolo 11, REMUE](#)

La dichiarazione di divisione deve contenere:

- il numero di registrazione del MUE da dividere;

- il nome e l'indirizzo del titolare; se l'Ufficio ha precedentemente assegnato al titolare un numero ID, è sufficiente indicare il numero ID unitamente al nome del titolare;
- l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la registrazione divisionale ovvero, se si richiede più di una registrazione, l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono ciascuna registrazione divisionale;
- l'elenco dei prodotti e servizi che rimangono nel MUE originario.

I prodotti e servizi devono essere distribuiti fra il MUE originario e il nuovo MUE onde evitare che i prodotti e servizi del marchio originario e di quello nuovo coincidano. Le due specificazioni nel loro complesso non devono essere più ampie della specificazione originaria. I prodotti o i servizi oggetto di contestazioni o obiezioni (ad esempio: esame degli impedimenti assoluti, contestazione nell'ambito di un procedimento di opposizione, ecc.) dovrebbero rimanere nel MUE originario. Solo i prodotti e i servizi non contestati né oggetto di obiezioni possono essere divisi e inseriti nel nuovo MUE.

Pertanto le indicazioni devono essere chiare, precise e inequivocabili. Ad esempio, quando si tratta un MUE per prodotti o servizi compresi in diverse classi, e la «divisione» fra la vecchia e la nuova registrazione riguarda classi intere, è sufficiente indicare le rispettive classi per la nuova registrazione e per quella restante.

Quando una dichiarazione di divisione indica prodotti e servizi esplicitamente menzionati nell'elenco originario di prodotti e servizi, l'Ufficio manterrà automaticamente i prodotti e servizi non menzionati nella dichiarazione di divisione per il MUE originario. Ad esempio, l'elenco originario contiene i prodotti A, B e C e la dichiarazione di divisione riguarda C; l'Ufficio manterrà i prodotti A e B nella registrazione originaria e creerà una nuova registrazione per C.

Per verificare se vi sia una limitazione o un'estensione della portata dell'elenco, valgono le regole generalmente applicabili (cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione](#)).

In tutti i casi si raccomanda vivamente di presentare un elenco chiaro e preciso di prodotti e servizi da dividere nonché un elenco chiaro e preciso dei prodotti e servizi da mantenere nella registrazione originaria. Inoltre l'elenco originario deve essere chiarito. Ad esempio, se l'elenco originario riguarda *bevande alcoliche* e la divisione riguarda *whisky e gin*, l'elenco originario deve essere modificato limitandolo a *bevande alcoliche, tranne whisky e gin*.

Vi sono inoltre determinati periodi di tempo durante i quali, per motivi di economia procedurale o per salvaguardare diritti di terzi, una dichiarazione di divisione non è ammissibile. Si tratta dei periodi menzionati all'[articolo 56, paragrafo 2, RMUE](#), vale a dire:

- mentre è pendente un procedimento di annullamento dinanzi all'Ufficio (domanda di decadenza o dichiarazione di nullità), possono essere divisi dal MUE originario soltanto i prodotti e i servizi non interessati dalla domanda di annullamento. L'Ufficio interpreta l'[articolo 56, paragrafo 2, lettera a\), RMUE](#) nel senso che esso esclude una divisione non soltanto nei casi in cui alcuni dei prodotti contestati siano divisi dal MUE originario, con la conseguenza di dover dividere il procedimento

di annullamento, ma anche nel caso in cui i prodotti contestati debbano essere divisi dal MUE originario. In tal caso, però, il titolare del MUE avrà la possibilità di modificare la dichiarazione di divisione, dividendo gli altri prodotti e servizi dal MUE originario, ossia quelli che non formano oggetto del procedimento di annullamento;

- mentre sono pendenti procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, solo i prodotti e servizi che non formano oggetto del procedimento possono essere divisi dal MUE originario a causa dell'effetto sospensivo del procedimento;
- analogamente, mentre è pendente una domanda riconvenzionale di decadenza o di dichiarazione di nullità dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, si applicano le stesse condizioni. Tale periodo decorre dal giorno in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea e termina alla data in cui l'Ufficio iscrive la sentenza del tribunale dei marchi dell'Unione europea nel registro dei marchi dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 128, paragrafo 6, RMUE](#).

5.3 Registrazione

[Articolo 56, paragrafi 5, 6 e 7, RMUE](#)

Se l'Ufficio accetta la dichiarazione di divisione, si crea una nuova registrazione a partire dalla data dell'accettazione e non retroattivamente dalla data della dichiarazione.

La nuova registrazione mantiene la data di deposito e tutte le date di priorità o preesistenza, a seconda dei prodotti e servizi; gli effetti della preesistenza possono diventare parziali.

Tutte le richieste e le domande effettuate e le tasse versate prima della data in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione si considerano effettuate o versate anche per la registrazione divisionale risultante. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria, tuttavia, non sono rimborsabili. Gli effetti pratici di tale disposizione possono essere illustrati nei seguenti esempi:

- se viene presentata una domanda di registrazione di una licenza e la relativa tassa di registrazione viene pagata all'Ufficio prima che questo riceva la dichiarazione di divisione, la licenza sarà iscritta nel registro MUE per il MUE originario e il MUE divisionale qualora la licenza copra i beni e/o servizi del MUE originario e divisionale. Non dovranno essere pagate ulteriori tasse.
- se una registrazione di MUE in cui sono rivendicate sei classi dev'essere divisa in due registrazioni con tre classi ciascuna, a partire dalla **data in cui la divisione è iscritta nel registro MUE** non devono essere pagate tasse per classi aggiuntive. Tuttavia dovranno essere pagate due tasse di rinnovo di base, una per ciascuna registrazione.

5.4 Nuovo fascicolo, pubblicazione

[Articolo 111, paragrafo 3, RMUE](#)

Per la registrazione divisionale deve essere costituito un nuovo fascicolo il quale deve contenere tutti i documenti presentati per la registrazione originaria, tutta la corrispondenza relativa alla dichiarazione di divisione e tutta la corrispondenza relativa alla nuova registrazione.

La divisione sarà pubblicata nel [Bollettino dei marchi dell'Unione europea](#).

6 Rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione

[Articolo 40, RMUE](#)

Decisione n. [EX-17-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 18/09/2017

6.1 Principi generali

Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato ai sensi di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro, che sia titolare di un MUE identico per prodotti o servizi che sono identici o sono compresi in quelli per i quali il marchio anteriore è stato registrato, può rivendicare per il MUE la preesistenza del marchio anteriore in relazione allo Stato membro nel quale o per il quale è registrato.

La preesistenza può essere rivendicata in qualsiasi momento dopo la registrazione di un MUE.

6.2 Effetto giuridico

Per quanto riguarda gli effetti giuridici di una rivendicazione di preesistenza, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 13](#), che si applica per analogia alle rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione.

6.3 Requisiti formali

6.3.1 Forma e lingua

[Articoli 40](#) e [articolo 146, paragrafo 6, RMUE](#)

La rivendicazione di preesistenza deve essere dichiarata all'Ufficio per iscritto e deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

Tuttavia, quando la rivendicazione di preesistenza è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio in conformità dell'[articolo 65, RDMUE](#), il modulo può essere utilizzato in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

6.3.2 Tasse

La domanda di rivendicazione di preesistenza non è soggetta al pagamento di tasse.

6.3.3 Indicazioni obbligatorie

[Articolo 40, RMUE](#)

Decisione n. [EX-17-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 18/09/2017

Una rivendicazione valida deve contenere i dati elencati al [punto 13.2 delle Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità](#), che si applicano anche alle rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione.

6.4 Esame

La preesistenza può essere rivendicata soltanto rispetto a una **registrazione** anteriore, non per una domanda anteriore. La data del marchio anteriore deve essere precedente alle rispettive date del MUE (data di deposito o, se disponibile, data di priorità).

Per i dettagli sull'esame delle rivendicazioni di preesistenza, i requisiti di triplice identità e gli esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili e non accettabili, cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punti 13.2, 13.3, 13.4 e 13.6](#), che si applicano anche alle rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione.

Se la rivendicazione di preesistenza non soddisfa i requisiti formali o se i marchi non sono identici, l'Ufficio lo comunicherà al titolare e gli assegnerà due mesi per porre rimedio all'irregolarità o trasmettere osservazioni.

Se l'irregolarità non viene sanata, l'Ufficio informerà il titolare che il diritto alla rivendicazione di preesistenza è decaduto.

6.5 Registrazione e pubblicazione

Articolo [39, paragrafo 5](#); articolo [40, paragrafo 4](#) e [articolo 111, paragrafo 3, lettera f\)](#), [RMUE](#)

Se la rivendicazione di preesistenza è ammissibile, l'Ufficio la registrerà e informerà l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro.

La rivendicazione di preesistenza viene pubblicata nel [Bollettino dei marchi dell'Unione europea](#).

6.6 Cancellazione di rivendicazioni di preesistenza

Il titolare del MUE può chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione della rivendicazione di preesistenza dal registro MUE di propria iniziativa.

Le rivendicazioni possono essere cancellate anche con una decisione di un tribunale nazionale (cfr. l'[articolo 6 della direttiva \(UE\) 2015/2436](#)).

La cancellazione della rivendicazione di preesistenza sarà pubblicata nel [Bollettino dei MUE](#). L'[articolo 111, paragrafo 3, lettera f\)](#), [RMUE](#) prevede che la cancellazione della preesistenza venga registrata.

7 Sostituzione di una registrazione di MUE con una RI

[Articolo 111, paragrafo 3, lettera t\)](#) e [articolo 197, RMUE](#)

[Articolo 4 bis nell'ambito del protocollo di Madrid](#)

[Regola 21 del regolamento di esecuzione del protocollo](#)

In conformità all'[articolo 4bis dell'Accordo e del Protocollo di Madrid](#), il titolare di una registrazione internazionale (RI) che designa l'Unione europea può chiedere all'Ufficio di prendere nota nel suo registro del fatto che una registrazione di MUE è sostituita da una corrispondente RI. Si considera che i diritti del titolare nell'Unione europea decorrano dalla data della registrazione del MUE. Pertanto l'Ufficio annoterà nel registro MUE che un MUE è stato sostituito da una designazione dell'UE attraverso una RI e quell'iscrizione sarà pubblicata nel [Bollettino dei marchi dell'Unione europea](#).

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione, cfr. le Direttive, [parte M, Marchi internazionali](#).

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)**

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 2

Trasformazione

Indice

1 Introduzione.....	1626
2 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea e delle registrazioni internazionali che designano l'UE.....	1627
2.1 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea.....	1627
2.2 Trasformazione delle registrazioni internazionali che designano l'UE.....	1628
3 Validità della domanda di marchio dell'Unione europea come condizione per la trasformazione.....	1629
4 Cause di preclusione della trasformazione.....	1629
4.1 Decadenza per mancanza di utilizzazione.....	1630
4.2 Motivi di rifiuto limitati a uno Stato membro o estesi a tutta l'UE.....	1630
4.3 Ritiro/rinuncia dopo l'adozione di una decisione.....	1631
4.4 Competenza riguardo alla decisione in merito alle cause di preclusione della trasformazione.....	1632
5 Requisiti formali per l'istanza di trasformazione.....	1632
5.1 Termine.....	1632
5.1.1 Decorrenza del termine nei casi in cui l'Ufficio invia una notifica.....	1633
5.1.2 Decorrenza del termine negli altri casi.....	1633
5.2 Istanza di trasformazione.....	1634
5.3 Lingua.....	1636
5.4 Tasse.....	1637
6 Esame da parte dell'Ufficio.....	1637
6.1 Fasi della procedura – competenza.....	1637
6.2 Pubblicazione dell'istanza e iscrizione nel registro.....	1638
6.3 Esame.....	1638
6.3.1 Tassa.....	1638
6.3.2 Termine.....	1639
6.3.3 Lingua.....	1639
6.3.4 Formalità.....	1639
6.3.5 Motivi.....	1640
6.3.6 Rappresentanza.....	1640
6.3.7 Trasformazione parziale.....	1641
6.4 Trasmissione agli uffici designati.....	1641

7 Effetti della trasformazione.....1643

Non in vigore

1 Introduzione

La trasformazione è il processo attraverso il quale una domanda o registrazione di marchio dell'Unione europea (MUE) viene trasformata in una o più domande di marchio nazionale. Le sue principali caratteristiche sono stabilite dagli articoli da [139 a 114](#), RMUE e dagli articoli da [22 a 23](#), REMUE. Se un marchio dell'Unione europea cessa di esistere, a seconda dei motivi specifici che ne stanno alla base, può essere trasformato in marchi validi in alcuni Stati membri. La trasformazione è particolarmente utile per superare possibili problemi riguardo al carattere unitario del marchio dell'Unione europea. Ad esempio, se esiste un problema di registrabilità del MUE soltanto in un paese o in alcuni paesi per impedimenti assoluti o per un'opposizione basata su un diritto anteriore valido solo in un paese o in alcuni paesi, il titolare di una domanda di marchio dell'Unione europea può richiedere di trasformarla in domande di marchio nazionale individuali negli altri paesi non interessati da tali impedimenti.

Il sistema del MUE si basa sul principio della complementarità dei sistemi del marchio dell'Unione europea e dei marchi nazionali. In particolare, tali sistemi sono collegati tra loro da procedure di preesistenza e trasformazione. Il sistema è strutturato in maniera tale che la data di deposito anteriore di un diritto registrato prevalga sempre nel territorio in cui ha validità, a prescindere dal fatto che il marchio registrato derivi da un deposito nazionale, da una designazione internazionale o da una domanda di MUE [15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.); 22/09/2008, [R 207/2007-2](#), RESTORIA / RESTORIA, § 34].

La trasformazione è un sistema dualistico che consiste, in primo luogo, nel pagamento di una tassa di e nell'esame dell'istanza di trasformazione dinanzi all'EUIPO e, in secondo luogo, nella procedura di trasformazione stessa dinanzi agli uffici nazionali. A seconda della normativa nazionale, il marchio trasformato viene registrato immediatamente o viene sottoposto alla procedura nazionale di esame, registrazione e opposizione come una normale domanda di marchio nazionale.

Qualora l'Unione europea sia designata in una registrazione internazionale (RI) e la designazione sia stata ritirata, respinta o abbia cessato di produrre i suoi effetti, è possibile anche presentare un'istanza di trasformazione in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri in base al sistema di Madrid.

La trasformazione (*conversion*) delle registrazioni internazionali che designano l'UE non va confusa con la «trasformazione» (*transformation*), che è un istituto giuridico introdotto dal [protocollo di Madrid](#) per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni e di un attacco centrale (cessazione dell'effetto del marchio di base) previsto dall'accordo di Madrid (cfr. [articolo 6, paragrafo 3 del protocollo di Madrid](#)). La trasformazione (*transformation*) consente di trasformare un marchio internazionale oggetto di attacco centrale in una domanda di marchio dell'Unione europea diretta, ma non permette la trasformazione (*conversion*) di una designazione dell'UE in una domanda nazionale. Per ulteriori informazioni sulla trasformazione ai sensi del protocollo di Madrid, cfr. [le Direttive, parte M, Marchi internazionali](#).

2 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea e delle registrazioni internazionali che designano l'UE

2.1 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea

Articolo [139, paragrafo 1](#), articolo [140, paragrafo 1](#) e [articolo 159, RMUE](#)
[Articolo 22, lettere e\) ed f\)](#) e [articolo 35, paragrafo 1, REMUE](#)

Chi presenta una domanda di MUE o il titolare di un marchio dell'Unione europea registrato (MUE) può richiedere la trasformazione della sua domanda di MUE o del suo MUE in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri, restando inteso che l'espressione «domande nazionali» o «ufficio nazionale» comprende le domande di marchio effettuate nel Benelux o l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP), per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

La trasformazione è possibile nei seguenti casi («motivi di trasformazione»):

- se una domanda di MUE è stata infine respinta dall'Ufficio ([articolo 139, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#)) con una decisione relativa ai motivi assoluti o relativi di rifiuto durante le procedure di esame o di opposizione;
- se una domanda di MUE è stata ritirata dal richiedente ([articolo 49](#), e [articolo 139, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#));
- se una domanda di MUE è considerata ritirata, ossia qualora le tasse per classe di prodotto non siano state pagate entro il termine prescritto dalla data di presentazione della domanda ([articolo 41, paragrafo 5](#), e [articolo 139, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#));
- se la registrazione di un MUE cessa di produrre i suoi effetti ([articolo 139, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#)), ossia nei seguenti casi:
 - se la registrazione di un MUE è stata oggetto di valida rinuncia ([articolo 57 RMUE](#));
 - se la registrazione di un MUE non è stata rinnovata ([articolo 53 RMUE](#));
 - se la registrazione di un MUE è stata dichiarata nulla dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea (articoli [62](#) e [128 RMUE](#));
 - se il titolare della registrazione di un MUE sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE ([articolo 62, RMUE](#)) – tranne in caso di decadenza per mancanza di utilizzazione, a meno che il marchio non sia stato effettivamente utilizzato in conformità della legislazione dello Stato membro per il quale è stata richiesta la trasformazione ([articolo 139, paragrafo 2, RMUE](#)) (cfr. il [punto 4.1](#) che segue).

2.2 Trasformazione delle registrazioni internazionali che designano l'UE

Il titolare di una registrazione internazionale (RI) che designa l'UE può richiedere la trasformazione della designazione dell'UE:

- in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri;
- in designazioni successive di uno o più Stati membri, conformemente al [Protocollo di Madrid](#) («opting back»), a condizione che lo Stato membro interessato sia parte di uno dei due trattati non soltanto al momento dell'istanza di trasformazione, ma anche alla data della designazione dell'UE;
- in domande di marchio nazionale per alcuni Stati membri e designazioni successive per altri Stati membri, fermo restando che qualsiasi Stato membro può essere selezionato una sola volta.

Se la designazione dell'UE in una RI cessa di produrre i suoi effetti, la trasformazione di una RI è possibile nei seguenti casi («motivi di trasformazione»):

- quando gli effetti di una RI che designa l'UE sono stati dichiarati nulli dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea ([articolo 198, RMUE](#) e [articolo 34, REMUE](#));
- quando una limitazione dell'elenco di prodotti e servizi per l'UE è stata iscritta nel registro internazionale, (regola [25, paragrafo 1, lettera a\), punto ii\)](#), regola [27, paragrafo 1](#), del regolamento di esecuzione del Protocollo) (cfr. il [punto 6.2.7](#) e anche le Direttive, [parte M, Marchi internazionali, sezione 3, L'EU IPO in quanto ufficio designato, punto 3.8, Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi](#)) [⁹²];
- quando una rinuncia alla designazione dell'UE è stata iscritta nel registro internazionale (regola [25, paragrafo 1, lettera a\), punto iii\)](#), e regola [27, paragrafo 1](#), del regolamento di esecuzione del Protocollo);
- quando l'Ufficio viene informato dall'OMPI che la RI non è stata rinnovata per l'UE, a condizione che il periodo di tolleranza per il rinnovo sia scaduto ([regola 31, paragrafo 4, lettera b\), del regolamento di esecuzione del Protocollo](#));
- quando una RI che designa l'UE è stata definitivamente respinta dall'Ufficio ([articolo 78, paragrafo 5, lettere b\) e c\) RDMUE](#), [articolo 33, paragrafo 2, lettere b\) e c\), REMUE](#));
- quando l'annullamento parziale o totale della registrazione internazionale è stato iscritto nel registro internazionale (regola [25, paragrafo 1, lettera a\), punto v\)](#), regola [27, paragrafo 1](#), del regolamento di esecuzione del Protocollo).

La trasformazione può essere richiesta per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi ai quali si riferiscono l'atto o la decisione menzionati in precedenza.

Qualora la decisione o l'atto summenzionati riguardino soltanto alcuni dei prodotti e servizi per i quali la domanda è stata depositata o registrata, la trasformazione può essere richiesta unicamente per tali prodotti o servizi specifici o per una loro parte.

⁹² [regolamento di esecuzione del Protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi](#) (in vigore dall'01/02/2020).

La trasformazione «opting back» non può essere richiesta:

- quando l'annullamento della registrazione internazionale è stato iscritto nel registro internazionale, totalmente o parzialmente (regola [25, paragrafo 1, lettera a\), punto v\)](#), regola [27](#) del regolamento di esecuzione del Protocollo). In tal caso, per i prodotti e servizi interessati dall'annullamento è disponibile solo la trasformazione nazionale;
- quando la RI non è stata rinnovata per tutte le parti contraenti designate e il periodo di tolleranza per il rinnovo è scaduto [[regola 31, paragrafo 4, lettera a\), del regolamento di esecuzione del Protocollo](#)];
- quando la RI è stata annullata in seguito alla cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base ([regola 22, del regolamento di esecuzione del Protocollo](#)); in tali casi è disponibile solamente la trasformazione (transformation) per i prodotti e servizi interessati dall'annullamento ([articolo 9 quinquies del Protocollo di Madrid](#)).

3 Validità della domanda di marchio dell'Unione europea come condizione per la trasformazione

[Articolo 139, paragrafo 1, RMUE](#)

Se la trasformazione è richiesta sulla base di una domanda di MUE, essa è possibile solo qualora la domanda sia valida (cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità](#)).

4 Cause di preclusione della trasformazione

[Articolo 93](#), articolo [139, paragrafo 2](#) e articolo [140, paragrafi 1, 3 e 4](#) e articolo [202, paragrafi 6, 7 e 9](#), RMUE

La trasformazione non può aver luogo nelle circostanze seguenti:

- in linea di principio, quando il titolare del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale che designa l'UE è stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancato utilizzo (cfr. il [punto 4.1](#) che segue) o
- quando il motivo particolare per il quale la domanda di MUE o il marchio dell'Unione europea registrato o la RI che designa l'UE ha cessato di avere effetto precluderebbe la sua registrazione nello Stato membro di cui trattasi (cfr. il [punto 4.2](#) che segue). Pertanto, una richiesta di trasformazione di un marchio dell'Unione europea respinto non è ammissibile rispetto allo Stato membro al quale si applicano i motivi di rifiuto, annullamento o revoca; o
- fatto salvo l'[articolo 139, paragrafo 2, RMUE](#), quando la trasformazione riguarda una domanda di marchio di certificazione UE o di un marchio di certificazione UE registrato se il diritto nazionale dello Stato membro in questione non prevede la

registrazione di marchi di garanzia o di certificazione ai sensi dell'[articolo 28 della direttiva \(UE\) 2015/2436](#) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Anche se il motivo della trasformazione è il ritiro di una domanda, se il ritiro ha luogo durante il periodo di ricorso dopo l'adozione di una decisione di rifiuto del marchio sulla base di un motivo che precluderebbe la registrazione nello Stato membro di cui trattasi, l'istanza di trasformazione viene respinta se non è stato proposto alcun ricorso.

Anche se il motivo della trasformazione è la rinuncia di una registrazione, se la rinuncia avviene durante il periodo di ricorso dopo l'adozione di una decisione di revoca di un marchio dell'Unione europea o di una registrazione internazionale per mancato utilizzo o di una decisione di rifiuto del marchio sulla base di un motivo che precluderebbe la registrazione nello Stato membro di cui trattasi, l'istanza di trasformazione viene respinta se non è stato proposto alcun ricorso (cfr. il [punto 4.3](#) che segue).

4.1 Decadenza per mancanza di utilizzazione

[Articolo 139, paragrafo 2, lettera a\), RMUE](#)

La prima ipotesi di preclusione della trasformazione riguarda il caso in cui il titolare del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale sia decaduto dai suoi diritti per via della mancanza di utilizzazione.

La trasformazione non può aver luogo quando il titolare del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il MUE o la RI non siano stati utilizzati con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale di quello Stato.

4.2 Motivi di rifiuto limitati a uno Stato membro o estesi a tutta l'UE

[Articolo 139, paragrafo 2, lettera b\)](#) e [articolo 140, paragrafo 4, RMUE](#)

La seconda ipotesi di preclusione della trasformazione riguarda un motivo di rifiuto, un motivo di decadenza (diverso dalla mancanza di utilizzazione) o, ancora, una dichiarazione di nullità. Questa ipotesi si verifica allorquando la decisione dell'Ufficio o di un tribunale dei marchi dell'Unione europea menzioni espressamente che il motivo di rifiuto, di decadenza o di nullità riguarda un determinato Stato membro ed escluda la trasformazione relativamente a tale Stato membro (05/03/2009, [R 1619/2008-2](#), ORANGE (col.), § 23-24).

Esempi

- Quando esiste un impedimento assoluto per una sola lingua, la trasformazione è preclusa rispetto agli Stati membri in cui tale lingua è una lingua ufficiale. Ad esempio, se è stato invocato un impedimento assoluto in relazione al pubblico di lingua inglese, la trasformazione è preclusa rispetto all'Irlanda e a Malta (cfr. [l'articolo 140, paragrafo 4, RMUE](#)).
- Quando esiste un impedimento assoluto per un solo Stato membro, in quanto il marchio sia descrittivo o ingannevole unicamente in quel determinato Stato membro e non in altri (cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti](#)), la trasformazione è preclusa rispetto allo Stato membro di cui trattasi, mentre può essere richiesta relativamente a tutti gli Stati membri per i quali l'esistenza di un impedimento non sia stata espressamente accertata.
- Nel caso in cui una domanda di MUE o una RI che designa l'UE sia stata respinta in seguito a un'opposizione basata su un marchio nazionale anteriore in un determinato Stato membro, la trasformazione non ha luogo rispetto allo Stato membro di cui trattasi. Quando l'opposizione è basata su alcuni diritti anteriori di vari Stati membri, ma la decisione finale respinge la domanda di MUE o la RI che designa l'UE sulla base di **uno** solo di tali diritti, la trasformazione può essere richiesta per i restanti Stati membri. Ad esempio, se in un'opposizione basata su un diritto nazionale francese, italiano e irlandese l'opposizione viene accolta nei limiti in cui è basata sul diritto nazionale irlandese, e non vengono analizzati i restanti diritti anteriori, la trasformazione è preclusa rispetto all'Irlanda, ma può essere richiesta relativamente all'Italia e alla Francia (e a tutti i restanti Stati membri) (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), Teletch International, EU:T:2006:124).
- In base all'[articolo 140, paragrafo 4, RMUE](#), applicabile per analogia alle RI che designano l'UE ai sensi dell'[articolo 202, paragrafo 8, RMUE](#), qualora una domanda di MUE sia stata respinta o una registrazione di MUE sia stata dichiarata nulla per impedimenti relativi sulla base di un marchio dell'Unione europea anteriore o sulla base di un altro diritto di proprietà industriale dell'Unione europea, la trasformazione è esclusa per tutto il territorio dell'Unione europea, anche se il rischio di confusione esiste solo in una parte del territorio.

Nel caso in cui una RI o un MUE che designa l'UE siano stati dichiarati nulli in procedimenti di nullità in base all'[articolo 59, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#) («malafede»), l'effetto che ne risulta è l'esclusione della trasformazione nell'intera Unione europea.

4.3 Ritiro/rinuncia dopo l'adozione di una decisione

Se il richiedente ritira la domanda di MUE o il titolare rinuncia al marchio dell'Unione europea o alla designazione dell'UE prima che la decisione diventi definitiva (ossia durante il periodo di ricorso) e successivamente richiede la trasformazione del marchio in marchi nazionali in alcuni o in tutti gli Stati membri per i quali si applica un motivo di rifiuto, di revoca o di annullamento, l'istanza di trasformazione viene respinta per tali Stati membri.

Se il richiedente o il titolare presenta un ricorso e successivamente ritira o limita la domanda respinta o rinuncia (in parte o in toto) alla designazione o al MUE annullato o revocato, e richiede poi una trasformazione, il ritiro, la limitazione o la rinuncia verranno trasmessi alla Commissione di ricorso competente e saranno sospesi in attesa dell'esito della procedura di ricorso [24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010, [R 463/2009-4](#), MAGENTA (col.), § 25-27; 07/08/2013, [R 2264/2012-2](#), SHAKEY'S]. Appena saranno trattati il ritiro, la limitazione o la rinuncia, verrà accolta la trasformazione come ammissibile per tutti gli Stati membri per i quali l'istanza è stata presentata o verrà respinta secondo l'esito della valutazione della richiesta (cfr. anche Direttive, [parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1](#), [parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento, punto 4.3](#) e [parte E, Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione, punto 1](#)).

Per informazioni sulla sospensione dell'iscrizione nel registro di una rinuncia durante i procedimenti di annullamento, cfr. le [Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento, punto 4.3](#).

4.4 Competenza riguardo alla decisione in merito alle cause di preclusione della trasformazione

[Articolo 140, paragrafi 1 e 3, RMUE](#)

L'Ufficio decide se l'istanza di trasformazione soddisfa le condizioni fissate dai regolamenti e dalle decisioni finali (dispositivo e motivazione) da cui ha avuto origine la trasformazione.

Qualora sussista una delle cause di preclusione della trasformazione, l'Ufficio rifiuta di trasmettere l'istanza di trasformazione all'ufficio nazionale corrispondente (o, nel caso di una trasformazione «opting back», rifiuta di trasmettere all'OMPI la trasformazione come designazione successiva per gli Stati membri per i quali la trasformazione è in tal modo preclusa).

5 Requisiti formali per l'istanza di trasformazione

5.1 Termine

Per la presentazione di un'istanza di trasformazione si applica un termine generale di tre mesi. La decorrenza di tale termine dipende dal motivo della trasformazione.

Il termine non può essere prorogato.

Inoltre, in base all'[articolo 105, paragrafo 2, RMUE](#), non può essere richiesta la prosecuzione del procedimento per tale termine. Tuttavia, la *restitutio in integrum* è in linea di principio possibile.

5.1.1 Decorrenza del termine nei casi in cui l'Ufficio invia una notifica

[Articolo 139, paragrafo 4, RMUE](#)

Nei casi in cui una domanda di MUE è considerata ritirata, la possibilità di presentare un'istanza di trasformazione entro tre mesi dalla data della corrispondente conferma dell'Ufficio.

La notifica è contenuta nella comunicazione relativa alla perdita dei diritti.

5.1.2 Decorrenza del termine negli altri casi

[Articolo 139, paragrafi 5 e 6, RMUE](#)

In tutti gli altri casi, il termine di tre mesi per l'istanza di trasformazione decorre automaticamente, in particolare:

- se la domanda di MUE è ritirata, dal giorno della ricezione del ritiro da parte dell'Ufficio;
- se il marchio dell'Unione europea è oggetto di rinuncia, dal giorno in cui la rinuncia è iscritta nel registro dei marchi dell'Unione europea (vale a dire dal giorno in cui essa prende effetto, ai sensi dell'[articolo 57, paragrafo 2, RMUE](#));
- se la protezione della registrazione internazionale è stata limitata o è oggetto di rinuncia con effetti nell'UE, dal giorno a partire dal quale è stata effettuata la relativa registrazione dall'OMPI, a norma della [regola 27, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento di esecuzione del protocollo](#);
- se la registrazione del marchio dell'Unione europea non è stata rinnovata, dal giorno successivo all'ultimo giorno del termine per la presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'[articolo 53, paragrafo 3, RMUE](#), ovvero sei mesi dopo la scadenza della registrazione;
- se la registrazione internazionale non è stata rinnovata con effetti nell'UE, dal giorno successivo all'ultimo giorno del termine per il rinnovo dinanzi all'OMPI, conformemente all'[articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid](#);
- se la domanda di MUE o la RI che designa l'UE è respinta, dal giorno in cui la decisione acquista carattere definitivo;
- se la domanda di MUE o la RI che designa l'UE è dichiarata nulla o decaduta, dal giorno in cui la decisione dell'Ufficio o la sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea acquista carattere definitivo.

Una decisione dell'Ufficio acquista carattere definitivo:

- quando non venga presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine di due mesi ai sensi dell'[articolo 68 RMUE](#);
- in seguito a una decisione delle commissioni di ricorso, alla scadenza del termine stabilito per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale o, se del caso, con la sentenza definitiva della Corte di giustizia.

Una sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea acquista carattere definitivo:

- quando non venga presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine stabilito dal diritto nazionale;
- altrimenti, con decisione passata in giudicato del tribunale dei marchi dell'Unione europea di ultimo (secondo o terzo) grado.

Ad esempio, se un marchio dell'Unione europea è stato respinto mediante una decisione dell'Ufficio per impedimenti assoluti alla registrazione **notificata** l'11 novembre 2011, la decisione acquista carattere definitivo l'11 gennaio 2012. Il periodo di tre mesi per la presentazione dell'istanza di trasformazione termina l'11 aprile 2012. Per quanto riguarda le rivendicazioni sussidiarie relative al carattere distintivo acquisito ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 3, RMUE](#), e dell'[articolo 2, paragrafo 2, REMUE](#), il termine per la trasformazione non inizia a decorrere finché una decisione sulla rivendicazione sussidiaria relativa al carattere distintivo acquisito non diventi definitiva.

5.2 Istanza di trasformazione

[Articolo 140, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 65, paragrafo 2, lettere a\) e b\) RDMUE](#)

L'istanza di trasformazione va depositata presso l'Ufficio. Il modulo online è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio all'indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>.

Il modulo di istanza di trasformazione di una RI che designa l'UE è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/international-application-forms>. Il modulo può essere usato anche nel caso di una trasformazione «opting back». L'Ufficio invia all'OMPI i dati relativi alla trasformazione in formato elettronico.

L'uso dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio consente a quest'ultimo di estrarre dalla propria banca dati le informazioni pertinenti relative al marchio dell'Unione europea trasformato, come pure i dati concernenti il richiedente e il suo rappresentante, e di trasmetterli, unitamente al modulo di trasformazione, agli uffici designati.

[Articolo 140, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 22, REMUE](#)

I richiedenti o i loro rappresentanti devono mettere a disposizione le seguenti informazioni ai sensi dell'[articolo 22, REMUE](#):

- il nome e l'indirizzo del richiedente la trasformazione, vale a dire il titolare della domanda o della registrazione di marchio dell'Unione europea o il titolare della registrazione internazionale;
- il numero di deposito della domanda di MUE o il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea o della RI;
- l'indicazione del motivo per il quale viene richiesta la trasformazione:
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del ritiro della domanda, deve essere indicata la data del ritiro;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del mancato rinnovo della registrazione, deve essere indicata la data in cui è scaduto il periodo di tutela;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito della rinuncia a un marchio dell'Unione europea, deve essere indicata la data di iscrizione nel registro;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito di una rinuncia parziale, devono essere indicati i prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea non è più tutelato e la data di iscrizione della rinuncia parziale nel registro;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito di una limitazione, devono essere indicati i prodotti o servizi per i quali la domanda di marchio dell'Unione europea non è più tutelata e la data di limitazione;
 - qualora la trasformazione sia richiesta in quanto il marchio ha cessato di produrre i suoi effetti in conseguenza di una sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea, deve essere indicata la data in cui tale decisione è diventata definitiva e deve essere prodotta copia della decisione medesima, che può anche essere nella lingua in cui è stata emessa;
 - qualora la trasformazione sia richiesta in quanto una RI che designa l'UE è stata definitivamente respinta dall'Ufficio, deve essere indicata la data della decisione;
 - qualora la trasformazione sia richiesta in quanto gli effetti di una RI che designa l'UE sono stati dichiarati nulli dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea, deve essere indicata la data della decisione dell'Ufficio o la data in cui la sentenza del tribunale è diventata definitiva e deve essere allegata una copia della sentenza;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito della rinuncia a una designazione dell'UE o della dichiarazione di nullità di una RI presso l'OMPI, deve essere indicata la data della relativa registrazione da parte dell'OMPI;
 - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del mancato rinnovo di una RI che designa l'UE, e a condizione che il periodo di tolleranza per il rinnovo sia scaduto, deve essere indicata la data di scadenza della protezione.
- La menzione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione; nel caso di una registrazione internazionale, si deve inoltre indicare se si richieda una trasformazione in una domanda nazionale relativa allo Stato membro in questione oppure in una designazione dello Stato membro a norma del [protocollo di Madrid](#). Per quanto riguarda il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, l'istanza di trasformazione è possibile unicamente per l'insieme di questi tre paesi e non per ciascuno di essi singolarmente; il modulo di trasformazione disponibile presso l'Ufficio consente solamente un'indicazione congiunta del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo; qualora il richiedente menzioni uno solo di tali paesi,

l'Ufficio considera l'istanza alla stregua di un'istanza di trasformazione per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo e la trasmette all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP);

- qualora l'istanza non riguardi tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali è stato registrato il marchio, l'indicazione che essa riguarda solo una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è stata presentata o registrata la domanda, nel qual caso devono essere indicati i prodotti e i servizi relativamente ai quali è richiesta la trasformazione;
- l'indicazione che la trasformazione è richiesta per prodotti e servizi diversi a seconda degli Stati membri, nel qual caso devono essere indicati, per ogni Stato membro, i rispettivi prodotti e servizi.

L'istanza di trasformazione può inoltre contenere la designazione di un rappresentante dinanzi a un ufficio nazionale designato, effettuata barrando gli appositi riquadri nell'allegato del modulo di trasformazione. Tali informazioni sono facoltative e non hanno alcuna incidenza sulla procedura di trasformazione dinanzi all'Ufficio; Tuttavia, sono utili agli uffici nazionali una volta che ricevono l'istanza di trasformazione, per essere in grado di contattare immediatamente il rappresentante autorizzato ad esercitare dinanzi a quell'ufficio nazionale (cfr. [il punto 6](#) che segue).

5.3 Lingua

[Articolo 146, paragrafo 6](#) e [articolo 206, RMUE](#)

Qualora l'istanza di trasformazione riguardi una domanda di MUE, essa deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda o nella seconda lingua indicata in quest'ultima.

Se l'istanza di trasformazione viene presentata riguardo a una RI che designa l'UE prima del momento in cui sia stata emessa una dichiarazione di concessione della protezione, conformemente all'[articolo 79, RDMUE](#), l'istanza deve essere depositata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale all'OMPI o nella seconda lingua indicata in quest'ultima.

[Articolo 146, paragrafo 6](#) e [articolo 206, RMUE](#)

Qualora l'istanza riguardi la registrazione di un marchio dell'Unione europea, essa può essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Qualora l'istanza di trasformazione venga presentata riguardo a una RI che designa l'UE dopo l'emissione della dichiarazione di concessione della protezione, essa può essere depositata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, tranne nel caso di una trasformazione «opting-back», in cui l'istanza deve essere presentata in inglese, francese o spagnolo.

Tuttavia, quando per la presentazione dell'istanza di trasformazione si utilizza il modulo fornito dall'Ufficio ai sensi dell'[articolo 65, RDMUE](#), il modulo può essere utilizzato in

una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano redatti in una delle lingue dell'Ufficio. Ciò riguarda, in particolare, l'elenco dei prodotti e dei servizi in caso di istanza di trasformazione parziale. Nel caso di una trasformazione «opting-back» parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi deve essere depositato in inglese, francese o spagnolo.

5.4 Tasse

Articolo [140, paragrafi 1 e 3](#), articolo [180, paragrafo 3](#), e [allegato I, parte A, punto 23, RMUE](#)

L'istanza di trasformazione, anche nel caso della trasformazione di una RI che designa l'UE, è soggetta al pagamento di una tassa di 200 EUR. Essa si considera depositata soltanto dopo il versamento dell'importo della tassa di trasformazione, che pertanto deve avvenire entro il termine di tre mesi summenzionato. Qualora il pagamento sia effettuato dopo la scadenza del termine, questo si considera osservato se la persona interessata fornisce la prova che, in uno Stato membro ed entro il termine di tre mesi, il pagamento è stato effettuato presso una banca o è stato impartito un ordine di bonifico e se, contemporaneamente, è stata versata una soprattassa pari al 10% dell'importo totale dovuto (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe](#)).

6 Esame da parte dell'Ufficio

6.1 Fasi della procedura – competenza

[Articolo 140, RMUE](#)

[Articolo 111, paragrafo 3, lettera p\), RMUE](#)

[Articolo 23, REMUE](#)

L'Ufficio tratta le istanze di trasformazione nelle seguenti fasi:

- registrazione e pubblicazione del ricevimento dell'istanza di trasformazione;
- esame dell'istanza; e
- trasmissione dell'istanza agli uffici designati o respingimento della stessa.

6.2 Pubblicazione dell'istanza e iscrizione nel registro

[Articolo 111, paragrafo 3, lettera p\)](#) e [articolo 140, paragrafo 2, RMUE](#)

A prescindere dalla relativa ricezione, un'istanza di trasformazione che sia considerata depositata in quanto sia stata pagata la relativa tassa, l'Ufficio iscrive nel registro dei marchi comunitari la menzione dell'avvenuta ricezione dell'istanza medesima, sempreché questa abbia a oggetto la trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea pubblicato o di un marchio dell'Unione europea registrato. L'istanza di trasformazione è pubblicata anche nel [Bollettino dei MUE](#) se la domanda MUE è già stata pubblicata ai sensi dell'[articolo 44, RMUE](#).

L'iscrizione e la pubblicazione rispecchiano esclusivamente il fatto che è stata presentata una richiesta.

La trascrizione nel Registro e la pubblicazione del ricevimento dell'istanza di trasformazione contengono le indicazioni di cui all'[articolo 23, REMUE](#) e, salvo il caso in cui riguardi una RI che designa l'UE, devono fare riferimento alla precedente pubblicazione nel [Bollettino dei MUE](#), nonché alla data dell'istanza di trasformazione.

[Articolo 40, paragrafo 1,](#) e [articolo 202, paragrafi 6, 7 e 8,](#) RMUE

[articolo 23, REMUE](#)

Gli elenchi dei prodotti e servizi oggetto dell'istanza di trasformazione non sono pubblicati quando la trasformazione riguardi una RI che designa l'UE.

6.3 Esame

L'esame dell'istanza di trasformazione da parte dell'Ufficio riguarda i seguenti punti:

- tassa;
- termine;
- lingua;
- formalità;
- motivi;
- rappresentanza;
- trasformazione parziale.

6.3.1 Tassa

[Articolo 140, paragrafo 3,](#) e [articolo 202, paragrafo 6,](#) RMUE

L'Ufficio esamina se la tassa di trasformazione è stata pagata entro il termine previsto.

Se la tassa relativa alla trasformazione non è stata pagata entro il termine previsto, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione viene considerata come non presentata. Qualsiasi tassa pagata successivamente viene rimborsata.

6.3.2 Termine

Articolo [140, paragrafo 3](#), e articolo [202, paragrafo 6](#), RMUE

Una volta che si è ritenuto che l'istanza di trasformazione sia stata depositata poiché la tassa di trasformazione è stata pagata entro i termini previsti (cfr. il [punto 6.3.1](#) che precede), l'Ufficio esamina se l'istanza è stata presentata entro il termine di tre mesi.

Nel caso in cui la richiesta di trasformazione non sia stata depositata entro il termine di tre mesi, ma il pagamento sia stato ricevuto per tempo, l'Ufficio respingerà la richiesta come inammissibile. Qualsiasi tassa pagata successivamente non viene rimborsata.

6.3.3 Lingua

[Articolo 146, paragrafo 6](#) e [articolo 206](#), RMUE

L'Ufficio esamina se l'istanza è stata presentata nella lingua corretta.

Se la lingua in cui è stata depositata l'istanza non è una di quelle accettabili ai fini della procedura di trasformazione (cfr. il [punto 5.3](#) che precede), l'Ufficio invia una comunicazione di irregolarità al richiedente specificando un periodo entro il quale può modificare l'istanza di trasformazione. In caso di mancata risposta da parte del richiedente, l'istanza non viene accolta e viene considerata come non presentata. Qualsiasi tassa pagata non viene rimborsata.

6.3.4 Formalità

[Articolo 22, lettere b\), d\), e\)](#), REMUE

L'Ufficio esamina se l'istanza è conforme ai requisiti formali dei regolamenti sul marchio UE (cfr. il [punto 5](#) di cui sopra).

Qualora il richiedente non abbia utilizzato il modulo di trasformazione messo a disposizione dall'Ufficio e l'irregolarità consista nella mancata indicazione degli elementi di cui all'[articolo 22, lettere b\), d\) o e\)](#), REMUE, il richiedente la trasformazione è invitato a fornire le indicazioni mancanti, oppure, qualora tali indicazioni siano facilmente reperibili tra i dati a disposizione dell'Ufficio, si presume che abbia autorizzato l'Ufficio a presentare agli uffici designati i dati pertinenti quali sono estratti dalla sua banca dati.

6.3.5 Motivi

Articolo [139, paragrafo 2](#), e articolo [202, paragrafo 8](#), RMUE

L'Ufficio esamina quanto segue:

- se esista uno dei motivi di trasformazione di cui al [punto 2](#);
- se esista una delle cause di preclusione della trasformazione di cui al [punto 4](#);
- nel caso di una trasformazione «opting back», se, alla data della registrazione internazionale, sarebbe stato possibile designare il rispettivo Stato membro in una domanda internazionale;
- nel caso di una trasformazione parziale, se i prodotti e servizi oggetto della trasformazione fossero effettivamente compresi (senza eccederli) tra i prodotti e servizi del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale che designa l'UE nel momento in cui essa sia venuta meno o abbia cessato di produrre effetti (cfr. il [punto 6.2](#));
- nel caso di una trasformazione parziale per cui una parte del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale che designa l'UE resta valida, se i prodotti e servizi oggetto della trasformazione non si sovrappongono ai prodotti e servizi per i quali il marchio conserva la sua validità (cfr. [il punto 6.2](#)).

Queste ultime due fasi di esame sono finalizzate a evitare la trasformazione di un numero di prodotti e servizi maggiore di quello dei prodotti e servizi che sono stati respinti o dichiarati nulli.

Se l'istanza di trasformazione non è conforme ad altri elementi e indicazioni di carattere obbligatorio, di cui ai [punti 4](#) e [5.2](#), l'Ufficio invia una comunicazione di irregolarità al richiedente specificando un periodo entro il quale può modificare l'istanza di trasformazione. In caso di mancata risposta da parte del richiedente, l'istanza non viene accolta e viene considerata come non presentata. Qualsiasi tassa pagata non viene rimborsata.

6.3.6 Rappresentanza

Articolo [119, paragrafo 3](#), e articolo [120, paragrafo 1](#), RMUE

[Articolo 74, paragrafi da 1 a 3, RDMUE](#)

Si applicano le disposizioni generali in materia di rappresentanza (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale](#)). La persona che presenta un'istanza di trasformazione può designare un rappresentante nuovo o aggiuntivo (avvocato o mandatario abilitato dell'EUIPO) ai fini della procedura di trasformazione.

Ogni procura che autorizzi ad agire per conto del richiedente o del titolare riguarda unicamente le attività da compiere dinanzi all'Ufficio. La rispettiva legislazione nazionale determina se un rappresentante designato per i procedimenti dinanzi

all'Ufficio possa agire dinanzi all'ufficio nazionale riguardo alla domanda nazionale che scaturisce dalla trasformazione e, in caso affermativo, se debba presentare una procura supplementare.

6.3.7 Trasformazione parziale

[Articolo 139, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 22, lettera e\), REMUE](#)

Se la trasformazione è richiesta unicamente per alcuni prodotti e servizi, o per prodotti e servizi differenti nei diversi Stati membri («trasformazione parziale»), l'Ufficio verifica se i prodotti e i servizi per i quali si richiede la trasformazione siano compresi tra quelli oggetto del motivo di trasformazione. Per tale verifica valgono gli stessi criteri applicati in situazioni procedurali simili, quali ad esempio la limitazione di una domanda o il rigetto parziale nell'ambito di procedimenti di opposizione.

Se una domanda è parzialmente respinta, o la registrazione è dichiarata nulla o è oggetto di decadenza per una parte dei prodotti o servizi, la trasformazione può essere richiesta unicamente per i prodotti e servizi rispetto ai quali la domanda è stata rigettata o la registrazione è stata dichiarata nulla o è decaduta, ma non per i prodotti e servizi rispetto ai quali la domanda o la registrazione conserva la sua validità.

Qualora una domanda sia limitata, o una registrazione sia oggetto di rinuncia parziale, la trasformazione può essere richiesta soltanto per i prodotti o servizi oggetto di limitazione o di rinuncia parziale, ma non per i prodotti o servizi rispetto ai quali la domanda o la registrazione conserva la sua validità. Si rimanda tuttavia al [punto 4.3](#) che precede nel caso in cui la limitazione o la rinuncia parziale abbia luogo in seguito a una decisione.

Il richiedente deve indicare in tali casi i prodotti e i servizi rispetto ai quali richiede la trasformazione. La limitazione, se è espressa in forma negativa, come ad esempio mediante un'espressione del tipo «bevande ad eccezione di ...», è ammissibile allo stesso modo di una limitazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o della parziale rinuncia a una registrazione di marchio dell'Unione europea (cfr. [le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione](#)).

6.4 Trasmissione agli uffici designati

Articolo [140, paragrafi 3 e 5](#) e articolo [141, paragrafo 1](#), RMUE

Successivamente all'esame dell'istanza di trasformazione e all'accertamento della sua regolarità da parte dell'Ufficio, quest'ultimo trasmette senza indugio l'istanza agli uffici designati. La trasmissione è effettuata indipendentemente dal fatto che si sia proceduto alle pubblicazioni eventualmente richieste.

L'Ufficio invia copia dell'istanza di trasformazione agli uffici designati e mette a loro disposizione un estratto della sua banca dati contenente i dati di cui all'[articolo 111, paragrafo 2, RMUE](#) relativi al marchio dell'Unione europea o alla registrazione internazionale oggetto della trasformazione. Qualsiasi ufficio centrale per la proprietà industriale al quale sia trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio informazioni aggiuntive riguardo all'istanza, per essere in grado di adottare una decisione in merito al marchio nazionale risultante dalla trasformazione.

[Articolo 140, paragrafo 5, RMUE](#)

Simultaneamente l'Ufficio comunica al richiedente la data di trasmissione agli uffici designati.

Nel caso di una trasformazione «opting-back», l'OMPI considera l'istanza come designazione successiva, conformemente alla [regola 24, paragrafi 6 e 7, regolamento di esecuzione del protocollo](#).

Se l'ufficio designato è un ufficio nazionale, la trasformazione dà luogo a una domanda o una registrazione nazionale.

[Articolo 141, paragrafo 3, RMUE](#)

La legislazione nazionale in vigore negli Stati membri interessati può richiedere che l'istanza di trasformazione venga assoggettata ad alcuni o a tutti i seguenti requisiti:

- pagamento di una tassa nazionale di deposito;
- presentazione di una traduzione della richiesta e dei relativi documenti di accompagnamento in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in questione. In particolare, per le istanze di trasformazione presentate prima della pubblicazione del MUE, l'ufficio nazionale di solito richiede una traduzione dell'elenco di prodotti e servizi;
- elezione di un domicilio nello Stato membro in questione;
- deposito di una riproduzione del marchio, nel numero di esemplari richiesto dallo Stato membro di cui trattasi.

Restano applicabili le norme nazionali che disciplinano la nomina di un rappresentante nazionale. Qualora ci si avvalga dell'opzione di indicare, nel modulo di trasformazione, un rappresentante ai fini della procedura dinanzi a un determinato ufficio nazionale, quest'ultimo è in grado di comunicare direttamente con detto rappresentante, in modo tale che non si renda necessaria alcuna comunicazione separata avente a oggetto la designazione di un rappresentante nazionale.

[Articolo 141, paragrafo 2, RMUE](#)

La legislazione nazionale non può assoggettare l'istanza di trasformazione a requisiti formali di altro tipo, o supplementari, rispetto a quelli previsti dai regolamenti sul MUE.

7 Effetti della trasformazione

[Articolo 139, paragrafo 3, RMUE](#)

In ciascuno Stato membro di cui trattasi, la domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione gode della data di deposito o, eventualmente, della data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea, come pure della preesistenza di un marchio anteriore con effetti in tale Stato sempreché sia stata validamente rivendicata nell'ambito della domanda o della registrazione di marchio dell'Unione europea, ai sensi degli articoli [39](#) o [40](#), RMUE. Per informazioni sulla trasformazione di un MUE in domande di marchio nazionale, cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 9, Ampliamento](#).

Nel caso di una trasformazione «opting back», la domanda internazionale risultante dalla designazione successiva dello Stato membro, conformemente alla [regola 24, paragrafo 6, lettera e\) e paragrafo 7, del regolamento di esecuzione del protocollo](#), gode della data originaria della RI che designa l'UE, vale a dire, la data effettiva della RI (eventualmente, anche della sua data di priorità) ovvero la data della designazione successiva dell'UE.

Tuttavia, non esiste una procedura armonizzata che gli uffici nazionali possano seguire per l'esame del marchio dell'Unione europea oggetto della trasformazione. Come menzionato nell'introduzione, la procedura di trasformazione è un sistema dualistico, in cui la seconda fase, ossia la procedura di trasformazione stessa, è trattata dagli uffici nazionali. A seconda della normativa nazionale, il marchio trasformato viene registrato immediatamente o viene sottoposto alla procedura nazionale di esame, registrazione e opposizione come qualsiasi altra normale domanda di marchio nazionale.

Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione di un marchio dell'Unione europea o di una domanda di marchio dell'Unione europea anteriore si considerano effettuate a partire dal momento in cui viene presentata una valida istanza di trasformazione. Pertanto, in un procedimento di opposizione, tali diritti vengono identificati correttamente, ai fini dell'esame di ammissibilità, a norma dell'[articolo 2, paragrafo 2, lettera b\), punto i\), RDMUE](#), qualora l'opponente indichi il numero del marchio dell'Unione europea o della domanda di marchio dell'Unione europea in corso di trasformazione e i paesi per i quali ha richiesto la trasformazione.

Se nel corso del procedimento di opposizione o di annullamento la domanda di marchio dell'Unione europea (o il marchio dell'Unione europea) su cui l'opposizione è basata cessa di esistere (o l'elenco di prodotti e servizi è limitato), ma viene contemporaneamente presentata un'istanza di trasformazione, il procedimento può continuare. Infatti, le registrazioni di marchi nazionali originate dalla trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea (o da un marchio dell'Unione europea) possono costituire il fondamento di un procedimento di opposizione o di annullamento originariamente basato su detta domanda o registrazione di marchio dell'Unione europea [15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)] (cfr. anche

[le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.2.2.2\).](#)

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

Indice

Capitolo 1 Trasferimenti.....	1647
Capitolo 2 Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza, procedura di rivendicazione della titolarità o procedura analoga.....	1671

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.....	1650
1.1 Trasferimenti.....	1651
1.1.1 Cessione.....	1651
1.1.2 Eredità.....	1651
1.1.3 Fusione.....	1651
1.1.4 Diritto applicabile.....	1652
1.2 Effetti giuridici del trasferimento.....	1652
2 Trasferimenti vs modifiche del nome.....	1653
2.1 Domanda erronea di registrazione di modifica del nome.....	1654
2.2 Domanda erronea di registrazione di un trasferimento.....	1654
3 Differenze tra trasferimenti e modifiche della titolarità a causa di procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC.....	1655
4 Requisiti di una domanda di registrazione di un trasferimento.....	1655
4.1 Lingue.....	1655
4.2 Domanda di registrazione di trasferimento per più marchi.....	1656
4.3 Parti del procedimento.....	1657
4.4 Requisiti formali.....	1658
4.4.1 Indicazioni riguardanti il MUE e il nuovo titolare.....	1658
4.4.2 Rappresentanza.....	1658
4.4.3 Firme.....	1659
4.4.4 Procedimenti che incidono sul trasferimento.....	1659
4.5 Prova del trasferimento.....	1660
4.5.1 Traduzione della prova.....	1662
4.6 Procedura per sanare le irregolarità.....	1662
4.7 Marchi collettivi e di certificazione.....	1663
5 Trasferimenti parziali.....	1663
5.1 Regole per la ripartizione dei prodotti o servizi figuranti negli elenchi.....	1664
5.2 Obiezioni.....	1665
5.3 Creazione di un nuovo MUE.....	1665
6 Trasferimenti nel corso di altri procedimenti e questioni di tasse.....	1665
6.1 Aspetti specifici dei trasferimenti parziali.....	1666
6.2 Trasferimenti e procedimenti <i>inter partes</i>	1668
7 Iscrizione nel registro, notifica, pubblicazione.....	1668
7.1 Pubblicazione e iscrizione nel registro.....	1668
7.2 Notifica.....	1668

8 Trasferimenti di disegni o modelli comunitari registrati.....	1669
8.1 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato.....	1669
8.2 Tasse.....	1669
9 Trasferimenti di marchi internazionali.....	1669

Non in vigore

1 Introduzione

[Articolo 1, paragrafo 2](#), articoli [19](#), [20](#), [27](#) e [28](#), [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 comunitari registrati (DMC) sono pressoché identiche alle disposizioni equivalenti contenute nei regolamenti [RMUE](#), [RDMUE](#) 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 impongono 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 27 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). Il trasferimento produce effetti nei confronti di terzi solo dopo l'iscrizione nel registro. Ciò non si applica ai terzi che hanno acquisito diritti nel MUE prima della registrazione del trasferimento e che erano a conoscenza del trasferimento al momento dell'acquisizione di tali diritti.

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 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).

4.4.4 Procedimenti che incidono sul trasferimento

L'esame dei requisiti formali per la registrazione di un trasferimento implica di prendere in considerazione i fatti che possono avere implicazioni giuridiche per la domanda di registrazione di un simile trasferimento, compresa l'esistenza di una procedura di

insolvenza a livello nazionale (22/09/2021, [T-169/20](#), Marina Yachting, EU:T:2021:609, § 68).

Se una sentenza che dichiara insolvente il titolare registrato di un marchio fosse debitamente iscritta nel registro, qualsiasi domanda di registrazione successiva di un trasferimento riguardante il medesimo marchio sarà automaticamente sospesa e potrà essere eseguita solo previa autorizzazione espressa del curatore o del tribunale nazionale competente per le procedure di insolvenza. Qualora l'Ufficio registri un trasferimento ma venga a conoscenza del fatto che il titolare fosse insolvente all'epoca dei fatti, potrà revocare il trasferimento.

Qualora l'Ufficio riceva la prova del fatto che la proprietà di un marchio sia stata contestata in un tribunale nazionale competente, sospenderà qualsiasi trasferimento in corso fino a quando una delle parti non avrà presentato all'Ufficio una copia della decisione definitiva sulla controversia.

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. .

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 al punto 597 e seguenti della [Guida al sistema di Madrid](#). 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.....	1675
1.1 Definizione di contratti di licenza.....	1675
1.2 Definizione di diritti reali.....	1676
1.3 Definizione di esecuzioni forzate.....	1676
1.4 Definizione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe.....	1676
1.5 Diritto applicabile.....	1677
1.6 Vantaggi della registrazione.....	1678
2 Requisiti per la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata e una procedura d'insolvenza.....	1680
2.1 Modulo di domanda.....	1680
2.2 Lingue.....	1681
2.3 Tasse.....	1681
2.4 Parti nella procedura.....	1682
2.4.1 Richiedenti.....	1682
2.4.2 Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio dell'Unione europea e il licenziatario, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore.....	1683
2.4.3 Firma.....	1683
2.4.4 Rappresentanza.....	1684
2.4.5 Prova.....	1684
2.4.6 Traduzione della prova.....	1684
2.5 Esame della domanda di registrazione.....	1685
2.5.1 Tasse.....	1685
2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie.....	1685
3 Procedura di cancellazione o modifica della registrazione.....	1686
3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda.....	1687
3.2 Depositario di una richiesta di cancellazione o modifica.....	1687
3.2.1 Licenze.....	1687
3.2.2 Diritti reali.....	1688
3.2.3 Esecuzioni forzate.....	1689
3.2.4 Procedure d'insolvenza.....	1689
3.3 Contenuto della richiesta.....	1690
3.4 Tasse.....	1690
3.4.1 Cancellazione.....	1690
3.4.2 Modifica.....	1691
3.5 Esame delle richieste di cancellazione o modifica.....	1691

3.5.1 Tasse.....	1691
3.5.2 Esame da parte dell'Ufficio.....	1691
3.6 Registrazione e pubblicazione.....	1692
4 Licenza — Disposizioni particolari.....	1692
4.1 Requisiti riguardanti la prova.....	1692
4.1.1 Domanda presentata unicamente dal titolare del MUE.....	1692
4.1.2 Domanda presentata congiuntamente dal titolare del MUE e dal licenziatario.....	1693
4.1.3 Domanda presentata unicamente dal licenziatario.....	1693
4.1.4 Prova della licenza.....	1693
4.2 Contenuto facoltativo della domanda.....	1694
4.3 Esame delle formalità specifiche (licenze).....	1695
4.4 Esame degli elementi facoltativi (licenze).....	1695
4.5 Procedura di registrazione e pubblicazioni (licenze).....	1697
4.6 Trasferimento di una licenza.....	1697
4.6.1 Disposizione per il trasferimento di una licenza.....	1697
4.6.2 Norme applicabili.....	1698
5 Diritti reali — Disposizioni particolari.....	1698
5.1 Requisiti riguardanti la prova.....	1698
5.1.1 Domanda presentata dal solo titolare del MUE.....	1698
5.1.2 Domanda presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio.....	1699
5.1.3 Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio.....	1699
5.1.4 Prova del diritto reale.....	1699
5.2 Esame dei requisiti per le formalità specifiche (diritti reali).....	1700
5.3 Procedura di registrazione e pubblicazioni (diritti reali).....	1701
5.4 Trasferimento di un diritto reale.....	1701
5.4.1 Disposizione per il trasferimento di un diritto reale.....	1701
5.4.2 Norme applicabili.....	1701
6 Esecuzioni forzate — Disposizioni particolari.....	1702
6.1 Requisiti riguardanti la prova.....	1702
6.1.1 Domanda presentata dal titolare del MUE.....	1702
6.1.2 Domanda presentata dal beneficiario.....	1702
6.1.3 Prova dell'esecuzione forzata.....	1702
6.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (esecuzione forzate).....	1703
7 Procedure d'insolvenza — Disposizioni particolari.....	1703
7.1 Requisiti riguardanti la prova.....	1703
7.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (procedure d'insolvenza).....	1704

8 Procedure per i disegni o modelli comunitari registrati.....	1704
8.1 Domande multiple relative ai DMC.....	1705
8.2 Procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC.....	1705
8.2.1 Requisiti per la domanda di registrazione di iscrizioni relative a procedimenti di rivendicazione della titolarità.....	1706
8.2.2 Requisiti concernenti la prova.....	1707
9 Procedure per i marchi internazionali.....	1707
9.1 Registrazione di licenze.....	1707
9.2 Registrazione di diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d'insolvenza.....	1708

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, modificata dalla decisione n. [EX-23-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 4 aprile 2023.

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 corrispondenti 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 dispongono 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,
 -
- 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 pignoratizio, 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 pignoratizio, 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 pignoratizio 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.

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 acconsenta 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 richieda 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.

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.

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.

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

Regole [20](#) e [20 bis](#) del regolamento di esecuzione del protocollo di Madrid.

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 di licenze sono disponibili al punto 703 e seguenti della [Guida al sistema di Madrid](#). 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 del regolamento di esecuzione del protocollo di Madrid](#)). 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.

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'EUIPO.

Informazioni dettagliate sulla registrazione dei diritti reali, sull'esecuzione forzata o sulle procedure d'insolvenza sono disponibili ai punti 698 e seguenti della [Guida al sistema di Madrid](#). Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. le Direttive, [parte M, Marchi internazionali](#).

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

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 4

Rinnovo

Indice

1 Avviso antifrode.....	1712
1.1 Società private che inviano fatture ingannevoli.....	1712
1.2 Rinnovo da parte di terzi non autorizzati.....	1712
2 Durata della registrazione dei marchi dell'Unione europea.....	1712
3 Durata della protezione dei disegni e modelli comunitari registrati....	1713
4 Notifica della scadenza della registrazione.....	1713
5 Rinnovo di una domanda di marchio dell'Unione europea.....	1714
6 Rinnovo di una domanda di DMC.....	1714
7 Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo.....	1715
7.1 Persone abilitate a presentare la domanda di rinnovo.....	1715
7.2 Contenuto della domanda di rinnovo.....	1716
7.2.1 Nome e indirizzo e altre indicazioni della persona che presenta la domanda di rinnovo.....	1717
7.2.1.1 Domanda presentata dal titolare.....	1717
7.2.1.2 Domanda presentata da una persona all'uopo autorizzata dal titolare.....	1717
7.2.2 Numero di registrazione del marchio dell'Unione europea.....	1717
7.2.3 Indicazione della portata del rinnovo.....	1717
7.3 Lingue.....	1718
7.4 Termini.....	1719
7.4.1 Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo (periodo di base).....	1719
7.4.2 Periodo di tolleranza di sei mesi successivi alla scadenza (periodo di tolleranza).....	1719
7.5 Tasse.....	1720
7.5.1 Tasse pagabili per i MUE.....	1721
7.5.2 Tasse da versare per i DMC.....	1721
7.5.3 Termine entro cui effettuare il pagamento.....	1722
7.5.4 Pagamento da parte di terzi.....	1722
7.5.5 Rimborso delle tasse.....	1723
8 Procedura dinanzi all'Ufficio.....	1723
8.1 Esame dei requisiti formali.....	1723
8.1.1 Rispetto dei termini.....	1723

8.1.1.1 Pagamento durante il periodo di base o il periodo di tolleranza.....	1723
8.1.1.2 Pagamenti insufficienti e pagamento successivo alla scadenza del periodo di tolleranza.....	1724
8.1.1.3 Situazione in cui il richiedente è intestatario di un conto corrente.....	1725
8.1.2 Adempimento dei requisiti formali.....	1726
8.1.2.1 Rinnovo richiesto da una persona autorizzata.....	1726
8.1.2.2 Ulteriori requisiti.....	1726
8.2 Elementi che non occorre esaminare.....	1727
9 Rinnovi parziali di MUE.....	1728
10 Iscrizione delle menzioni nel registro.....	1729
11 Data di efficacia del rinnovo o della scadenza, Trasformazione.....	1730
11.1 Data di efficacia del rinnovo.....	1730
11.2 Trasformazione di marchi dell'Unione europea scaduti.....	1730
12 Rinnovo di marchi internazionali che designano l'UE.....	1731
13 Rinnovo di registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano l'UE.....	1731

1 Avviso antifrode

1.1 Società private che inviano fatture ingannevoli

L'Ufficio è a conoscenza del fatto che alcuni utenti stanno ricevendo un numero sempre più elevato di messaggi non richiesti da parte di società che sollecitano il pagamento di servizi resi in materia di marchi, disegni e modelli, fra i quali il rinnovo.

Sul sito web dell'Ufficio è pubblicato un elenco delle lettere provenienti da società o da registri di cui gli utenti hanno denunciato il contenuto ingannevole. Tali attività non sono collegate ad alcun servizio ufficiale di registrazione di marchi, disegni o modelli fornito dagli uffici di PI o da altri organismi pubblici nell'Unione europea, quali l'EU IPO.

Qualora un utente ricevesse una lettera o una fattura, è tenuto a controllare attentamente l'oggetto dell'offerta e la fonte. È opportuno precisare che l'**EU IPO non invia mai fatture agli utenti né lettere di richiesta di pagamento diretto per i servizi** (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe](#)).

1.2 Rinnovo da parte di terzi non autorizzati

L'Ufficio è altresì a conoscenza del fatto che truffatori hanno preso di mira il modulo per l'e-renewal (rinnovo elettronico). Se, al momento del deposito di una domanda di rinnovo elettronico, un utente dovesse scoprire che il marchio è «bloccato» perché il rinnovo è già stato richiesto, è tenuto a contattare l'Ufficio.

2 Durata della registrazione dei marchi dell'Unione europea

Articoli [1](#), [32](#), [52](#) e [articolo 41, paragrafi 5 e 8, RMUE](#)

La durata della registrazione del marchio dell'Unione europea (MUE) è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Ad esempio, un MUE la cui data di deposito è il 16 aprile 2020 scadrà il 16 aprile 2030.

La data di deposito della domanda viene determinata secondo gli articoli [31](#), [32](#) e [articolo 41, paragrafi 5 e 8, RMUE](#).

Una registrazione è rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni.

3 Durata della protezione dei disegni e modelli comunitari registrati

Articoli 12 e 38, RDC

Articolo 10, REDC

La durata della protezione di un disegno o modello comunitario registrato (DMC) è di cinque anni a decorrere dalla **data di deposito** della domanda (articolo 12, RDC). Per esempio, un DMC depositato il 16 aprile 2020 scadrà il 16 aprile 2025.

La data di deposito della domanda è determinata in base all'articolo 38, RDC, e all'articolo 10, REDC (cfr. le [Direttive concernenti l'esame di disegni o modelli comunitari registrati, Esame di domande di disegni o modelli comunitari registrati, punto 3, Assegnazione di una data di deposito](#)).

Una registrazione può essere rinnovata per periodi di cinque anni ciascuno, fino a un totale di 25 anni dalla data di deposito.

4 Notifica della scadenza della registrazione

[Articolo 53, paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 60, paragrafo 3](#), e [articolo 66, RDMUE](#)

Articolo 13, paragrafo 2, RDC

Articoli 21 e 63, REDC

Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione, l'Ufficio informa:

- il titolare registrato del MUE/DMC e
- qualsiasi persona titolare di diritti registrati in relazione al MUE/DMC

che la registrazione è prossima alla scadenza. I titolari di diritti registrati comprendono i licenziatari registrati, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un atto di esecuzione forzata registrato o l'autorità competente che agisce per conto del titolare nelle procedure di insolvenza.

La mancata informazione non incide sulla scadenza della registrazione e non impegna la responsabilità dell'Ufficio.

5 Rinnovo di una domanda di marchio dell'Unione europea

[Articolo 53, paragrafo 2, RMUE](#)

[Allegato I, punto A, paragrafo 19, RMUE](#)

Nell'ipotesi eccezionale in cui una domanda non sia stata ancora registrata a causa della pendenza del procedimento, l'Ufficio non invia l'avviso di cui all'[articolo 53, paragrafo 2, RMUE](#). Il richiedente non è tenuto a rinnovare la propria domanda in procedimenti che durano più di 10 anni e nell'ambito dei quali l'esito della registrazione è incerto. Solo a seguito della registrazione del marchio l'Ufficio invita il titolare a rinnovare il MUE e a pagare la tassa di rinnovo dovuta. Il titolare, allora, ha a disposizione quattro mesi per pagare la tassa di rinnovo (comprese ulteriori tasse per ciascuna classe). Non si applica la sovrattassa per la tassa di rinnovo del 25 % di cui all'[Allegato I, punto A, paragrafo 19, RMUE](#). Se la tassa di rinnovo non è pagata entro il termine concesso, l'Ufficio comunica che la registrazione è scaduta. La scadenza decorrerà dalla data di registrazione del MUE.

6 Rinnovo di una domanda di DMC

Articolo 13, paragrafo 2, RDC

Allegato al RTDC, punto 12

Nella circostanza eccezionale in cui una domanda non sia ancora stata registrata a causa di procedimenti pendenti, l'Ufficio non invia la comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, RDC. Il richiedente non è tenuto a rinnovare la sua domanda durante i procedimenti la cui durata è superiore a cinque anni e nei casi in cui l'esito della registrazione sia incerto. L'Ufficio si limita a invitare il titolare a rinnovare il DMC e a versare la tassa di rinnovo una volta registrato il disegno o modello. Il titolare dispone quindi di quattro mesi di tempo per versare la tassa di rinnovo. Non si applica la soprattassa del 25 % ai sensi del punto 12 dell'allegato al RTDC. Nel caso in cui la tassa di rinnovo non venga versata entro il termine accordato, l'Ufficio comunica al titolare che la registrazione è scaduta. La scadenza ha effetto a decorrere dalla data di registrazione del DMC.

7 Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo

Articoli [63](#) e [64](#), RDMUE

Articolo 22, paragrafo 8, e articoli 65, 66 e 67 e articolo 68, paragrafo 1, lettera e), REDC

Decisione n. [EX-23-13](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 15 dicembre 2023

Si applicano le norme generali riguardanti le comunicazioni all'Ufficio (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#)), ossia la domanda può essere presentata in uno dei modi seguenti:

- avvalendosi dei mezzi elettronici disponibili sul sito web dell'EU IPO (e-renewal – rinnovo elettronico disponibile attraverso la User Area). Per i MUE è prevista una riduzione di 150 EUR sulla tassa di rinnovo di base per un marchio individuale utilizzando il rinnovo elettronico (300 EUR nel caso di marchio collettivo). L'indicazione del nome e del cognome nell'apposito spazio sul modulo elettronico è considerata equivalente alla firma. Inoltre, l'uso del rinnovo elettronico offre ulteriori vantaggi quali il ricevimento automatico di una conferma elettronica immediata della richiesta di rinnovo o l'utilizzo della funzione di gestione del rinnovo per la compilazione rapida del modulo per tutti i MUE/DMC necessari.
- trasmettendo un modulo originale firmato in formato elettronico, per posta o tramite corriere (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#)). Facendone richiesta all'Ufficio è disponibile un modulo standard. I moduli devono essere firmati, ma non gli allegati.

In base alla decisione n. [EX-23-13](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 15 dicembre 2023, i rinnovi di MUE e DMC devono essere effettuati tramite e-renewal (rinnovo elettronico), per posta o per corriere. Qualora un malfunzionamento tecnico impedisca il ricorso al rinnovo elettronico, i rinnovi presentati tramite uno dei due mezzi elettronici alternativi complementari saranno trattati dall'Ufficio esclusivamente nel caso in cui pervengano entro e non oltre i tre giorni lavorativi antecedenti alla scadenza: i) del termine per il rinnovo o (ii) del termine prorogato per il rinnovo.

È possibile presentare una domanda di rinnovo unica per due o più MUE/DMC (compresi i DMC che fanno parte della stessa registrazione multipla) previo pagamento delle tasse prescritte per ciascuno dei MUE/DMC.

7.1 Persone abilitate a presentare la domanda di rinnovo

Articoli [20, paragrafo 12](#) e [53, paragrafo 1](#), RMUE

Articolo 13, paragrafo 1 e articolo 28, lettera c), RDC

La domanda di rinnovo può essere presentata da:

1. il titolare registrato del MUE/DMC;
2. qualora il MUE/DMC sia stato trasferito, l'avente causa dal momento in cui è stata ricevuta dall'Ufficio una domanda di registrazione del trasferimento;
3. qualsiasi persona espressamente autorizzata all'uopo dal titolare del MUE/DMC. Può trattarsi, ad esempio, di un licenziatario registrato, un licenziatario non registrato o chiunque abbia ottenuto l'autorizzazione del titolare a rinnovare il MUE/DMC.

Ai fini del rinnovo, la rappresentanza professionale non è obbligatoria.

Quando la richiesta di rinnovo è presentata da una persona diversa dal titolare registrato o dal suo rappresentante che figura nel fascicolo, è necessaria un'autorizzazione a proprio favore; tuttavia non deve essere depositata presso l'Ufficio a meno che l'Ufficio non ne faccia richiesta.

Quando una persona diversa dal titolare o dal suo rappresentante che figura nel fascicolo invia un pagamento diretto o presenta una richiesta di rinnovo, con l'indicazione che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario, il titolare sarà informato che il rinnovo sarà trattato una volta ricevuto il pagamento. In assenza di risposta da parte del titolare o di obiezioni in merito al rinnovo, l'Ufficio convaliderà il pagamento una volta pervenuto e il rinnovo sarà trattato.

Se l'Ufficio riceve il pagamento delle tasse da due fonti diverse, nessuna delle quali è il titolare o il suo rappresentante autorizzato, il titolare sarà contattato per sapere chi sia la persona autorizzata a rinnovare la domanda. Nel caso in cui non si riceva alcuna risposta da parte del titolare, l'Ufficio convaliderà il pagamento pervenuto per primo all'Ufficio (12/05/2009, [T-410/07](#), Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35; 13/01/2008, [R 989/2007-4](#), ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).

7.2 Contenuto della domanda di rinnovo

[Articolo 53, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 22, paragrafo 1, REDC

La domanda di rinnovo deve contenere gli elementi elencati in appresso: nome e indirizzo della persona che presenta la domanda di rinnovo e numero di registrazione del MUE/DMC rinnovato. In caso di rinnovo di un MUE, si considera che la portata del rinnovo copra *ex officio* l'intera specificazione di prodotti e/o servizi.

Il pagamento, da solo, può costituire una valida domanda di rinnovo, purché sia effettuato a favore dell'Ufficio e contenga il nome del soggetto che effettua il pagamento, il numero di registrazione del MUE/DMC e una causale relativa a una domanda di rinnovo. In tali casi non occorre soddisfare ulteriori formalità (cfr. [le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe](#)). Qualora tale opzione sia richiamata nei rinnovi di MUE, il pagamento deve riguardare la tassa di rinnovo di cui all'[allegato A, paragrafi 11 o 15, RMUE](#), e non la

tassa ridotta per il rinnovo tramite mezzi elettronici ai sensi dell'[allegato A, paragrafi 12 o 16](#).

Di conseguenza, il solo pagamento non può costituire una richiesta valida di rinnovo elettronico. La tariffa ridotta può essere richiamata solo qualora la domanda di rinnovo sia presentata tramite mezzi elettronici, in quanto tale pagamento deve essere accompagnato da un modulo di domanda di rinnovo elettronico valido.

7.2.1 Nome e indirizzo e altre indicazioni della persona che presenta la domanda di rinnovo

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

Articolo 22, paragrafo 1, lettera a), REDC

7.2.1.1 Domanda presentata dal titolare

Qualora la domanda venga presentata dal titolare del MUE/DMC, il nome dello stesso dev'essere indicato.

7.2.1.2 Domanda presentata da una persona all'uopo autorizzata dal titolare

Qualora la domanda di rinnovo venga presentata da una persona all'uopo autorizzata dal titolare, vanno indicati il nome e l'indirizzo della stessa o il numero identificativo e il nome della persona autorizzata conformemente all'[articolo 22, paragrafo 1, lettera e\), REMUE](#), o all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), REDC.

Se la modalità di pagamento selezionata è il bonifico bancario, una copia della domanda di rinnovo viene trasmessa al proprietario.

7.2.2 Numero di registrazione del marchio dell'Unione europea

[Articolo 53, paragrafo 4, lettera b\) RMUE](#)

Articolo 22, paragrafo 1, lettera b), REDC

Il numero di registrazione del MUE/DMC deve essere indicato.

7.2.3 Indicazione della portata del rinnovo

[Articolo 53, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 22, paragrafo 1, lettera c), REDC

Per il rinnovo di MUE si considera che il rinnovo copra *ex officio* l'intera specificazione di prodotti e servizi di cui al MUE.

Qualora il rinnovo venga richiesto solo per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è registrato, è necessaria:

- un'indicazione, fornita in modo chiaro ed inequivocabile, delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene richiesto il rinnovo.

o, in alternativa,

- un'indicazione, fornita in modo chiaro ed inequivocabile, delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo

La piattaforma di e-renewal rinnovo elettronico consente solo di eliminare (ossia di non rinnovare) classi intere; non consente il rinnovo parziale solo di alcuni prodotti o servizi all'interno di una classe (ad esempio, non consente l'eliminazione di alcuni dei prodotti o servizi elencati in una specifica classe al momento del rinnovo). Pertanto, qualora il rinnovo sia richiesto solo per **alcuni prodotti o servizi all'interno di una classe**, la domanda di rinnovo può essere presentata utilizzando qualsiasi altro mezzo di comunicazione accettato dall'Ufficio, *oppure* l'intera classe può essere rinnovata tramite rinnovo elettronico e può essere presentata una richiesta di rinuncia parziale ai sensi dell'[articolo 57, REMUE](#) per quei prodotti o servizi che il titolare desidera eliminare dal MUE.

Per i DMC, nel caso di una registrazione multipla, un'indicazione che la richiesta di rinnovo riguarda tutti i disegni o modelli coperti dalla registrazione multipla oppure, se la richiesta di rinnovo non riguarda tutti i disegni o modelli, un'indicazione del numero del fascicolo per cui la richiesta viene presentata. In mancanza di indicazioni, si considererà che il rinnovo interessi tutti i disegni o modelli *ex officio*.

7.3 Lingue

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

Articolo 68 e articolo 80, lettere b) e c), REDC

La domanda di rinnovo può essere redatta in una qualunque delle cinque lingue dell'Ufficio. La lingua prescelta diviene la lingua procedurale del rinnovo. Tuttavia, quando la domanda di rinnovo è presentata con il modulo fornito dall'Ufficio conformemente all'[articolo 65, paragrafo 1, lettera g\), RdMUE](#), o all'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), 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. Si tratta, in particolare, dell'elenco dei prodotti e dei servizi in caso di rinnovo parziale di un MUE.

7.4 Termini

[Articoli 52 e articolo 53, paragrafo 3, RMUE](#)

[Articolo 69, paragrafo 1, REMUE](#)

Articolo 13, paragrafo 3, RDC

Articoli 56 e 58, REDC

Comunicazione n. [2/16](#) del Presidente dell'Ufficio del 20 gennaio 2016

7.4.1 Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo (periodo di base)

Per i MUE, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse devono essere effettuati nel periodo di sei mesi precedente alla scadenza della registrazione.

Ad esempio, se la data di deposito del MUE corrisponde al 10/06/2010, il giorno in cui scade il periodo di tutela è il 10/06/2020. Pertanto, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo devono essere effettuati dal 10/12/2019 al 10/06/2020, oppure, se questa data corrisponde a un sabato, una domenica o un altro giorno di chiusura dell'Ufficio, o un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi dell'[articolo 69, paragrafo 1, RDMUE](#), il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza.

Per i DMC, la richiesta e la tassa di rinnovo devono essere rispettivamente presentata e versata entro un periodo di sei mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese in cui ha termine la tutela.

Ad esempio, nel caso in cui il DMC abbia una data di deposito del 01/04/2015, il periodo di base si concluderà a mezzanotte dell'ultimo giorno del mese in cui ha termine la tutela, vale a dire il 30/04/2020. Di conseguenza, la richiesta e la tassa di rinnovo devono essere rispettivamente presentata e versata fra il 01/11/2019 e il 30/04/2020 oppure, qualora quest'ultima data cada di sabato, domenica o un altro giorno in cui l'Ufficio è chiuso o non riceve posta ordinaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, REDC, il primo giorno successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e riceve posta ordinaria.

7.4.2 Periodo di tolleranza di sei mesi successivi alla scadenza (periodo di tolleranza)

Se il MUE/DMC non viene rinnovato entro il periodo di base, la presentazione della domanda e il pagamento della tassa di rinnovo possono ancora essere effettuati

dietro pagamento di una soprattassa (cfr. Il [punto 7.5](#) che segue), entro un periodo supplementare di sei mesi.

Ad esempio, se la data di deposito del MUE corrisponde al 10/06/2010, il giorno in cui scade il periodo di tutela sarà il 10/06/2020. Pertanto, il periodo di tolleranza nel quale la presentazione della domanda di rinnovo può ancora essere effettuata dietro pagamento della tassa di rinnovo e della soprattassa è calcolato dal giorno successivo al 10/06/2020, vale a dire dall'11/06/2020 al 10/12/2020 o, se il 10/12/2020 corrisponde ad un sabato, una domenica o un altro giorno di chiusura dell'Ufficio, o un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi dell'[articolo 69, paragrafo 1, RDMUE](#), il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza. Ciò vale anche se, nel suindicato esempio, l'11/06/2020 corrisponda ad un sabato o ad una domenica; la regola secondo cui un termine da osservare nei confronti dell'Ufficio è prorogato al giorno lavorativo successivo si applica soltanto una volta e alla fine del periodo di base, non alla data di inizio del periodo di tolleranza.

Ad esempio, nel caso in cui il DMC abbia una data di deposito del 01/04/2015, il periodo di base si concluderà a mezzanotte dell'ultimo giorno del mese in cui ha termine la tutela, vale a dire il 30/04/2020. Di conseguenza, la richiesta e la tassa di rinnovo devono essere rispettivamente presentata e versata fra il 01/11/2019 e il 30/04/2020 oppure, qualora quest'ultima data cada di sabato, domenica o un altro giorno in cui l'Ufficio è chiuso o non riceve posta ordinaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, REDC, il primo giorno successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e riceve posta ordinaria. Il periodo di tolleranza decorrerebbe quindi a partire dal 01/11/2020 fino al 31/10/2020 compreso (o il primo giorno lavorativo successivo).

Durante il periodo di tolleranza di sei mesi l'unica azione effettuabile relativamente a un MUE o DMC è il pagamento della tassa di rinnovo (compreso il pagamento della tassa aggiuntiva per il ritardo nel pagamento). Qualora l'Ufficio riceva altre richieste nel corso del periodo di tolleranza, quali richieste di trasferimento, registrazione di una licenza, rinuncia, modifica del nome, ecc. o qualsiasi altra richiesta di iscrizione nei registri, sospenderà la richiesta fino a che la tassa di rinnovo sia stata pagata. Soltanto una volta che la tassa di rinnovo sia stata pagata completamente e il MUE o DMC sia stato rinnovato ufficialmente, l'Ufficio esaminerà eventuali richieste in sospeso.

7.5 Tasse

Per quanto riguarda il calcolo dell'importo delle tasse di rinnovo, la scadenza per le tasse di rinnovo è la data di scadenza della registrazione ([articolo 53, paragrafo 3, RMUE](#) e articolo 13, paragrafo 3, RDC). Questo principio si applica a prescindere dal momento in cui il rinnovo viene effettivamente richiesto e pagato.

7.5.1 Tasse pagabili per i MUE

[Articolo 53, paragrafo 3, RMUE](#) e [allegato I, punto A, paragrafi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, RMUE](#)

Comunicazione n. [2/16](#) del Presidente dell'Ufficio del 20 gennaio 2016

Le tasse pagabili per il rinnovo di un MUE consistono in:

- una tassa di base che copre la prima classe di prodotti/servizi;
- una tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi successiva alla prima;
- qualsiasi soprattassa applicabile per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della richiesta di rinnovo.

L'importo della tassa di rinnovo è come segue.

Tassa di base (tramite rinnovo elettronico):

- per un marchio individuale: 850 EUR, e
- per un marchio collettivo o di certificazione: 1 500 EUR.

Tassa di base (non tramite rinnovo elettronico):

- per un marchio individuale: 1 000 EUR e
- per un marchio collettivo o di certificazione: 1 800 EUR.

La tassa per ciascuna classe è:

- per la seconda classe: 50 EUR
- per ciascuna classe oltre alla seconda: 150 EUR.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato nel periodo di sei mesi precedente alla scadenza della registrazione (cfr. il [punto 7.4](#) che precede).

La soprattassa per il pagamento tardivo o la presentazione tardiva è:

- 25 % della tassa di rinnovo tardivo, fino a un massimo di 1 500 EUR.

7.5.2 Tasse da versare per i DMC

Articolo 13, paragrafo 3, RDC

Articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b), REDC

Articolo 7, paragrafo 1, RTDC Allegato al RTDC, punti 11 e 12

Le tasse da versare per il rinnovo di un DMC sono le seguenti:

- una tassa di rinnovo che, nel caso in cui diversi disegni o modelli siano coperti da una registrazione multipla, è in proporzione al numero di disegni o modelli coperti dal rinnovo;
- qualsiasi tassa aggiuntiva applicabile per il ritardo nel pagamento della tassa di rinnovo o per il ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli importi delle tasse di rinnovo, per disegno o modello, sia esso incluso o meno in una registrazione multipla, sono i seguenti:

- per il primo rinnovo: 90 EUR;
- per il secondo rinnovo: 120 EUR;
- per il terzo rinnovo: 150 EUR;
- per il quarto rinnovo: 180 EUR

La tassa deve essere versata entro un periodo di sei mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese in cui termina il periodo di tutela (cfr. il [punto 7.4](#) che precede).

La tassa aggiuntiva per il pagamento tardivo o per la presentazione tardiva è:

- 25 % della tassa di rinnovo.

7.5.3 Termine entro cui effettuare il pagamento

Articoli [53, paragrafo 3](#) e [180, paragrafo 3](#) e [Allegato I, parte A, paragrafo 19](#), RMUE

Articolo 13, paragrafo 3, RDC

Allegato al RTDC punto 12

Articolo 8, lettere c) e h), della decisione n. [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021

La tassa deve essere versata entro un periodo di base di sei mesi (per il calcolo del periodo, cfr. l'esempio al [punto 7.4.1](#) che precede).

La tassa può essere versata entro un periodo di tolleranza supplementare di sei mesi (cfr. il [punto 7.4.2](#) che precede), purché si proceda al pagamento di una soprattassa per pagamento tardivo, pari al 25 % della tassa complessiva di rinnovo, comprese tutte le tasse per ciascuna classe.

Il rinnovo avverrà unicamente se il pagamento di **tutte** le tasse perviene all'Ufficio entro il periodo di tolleranza, comprese tutte le tasse di rinnovo, tasse aggiuntive per pagamento entro il periodo di tolleranza e soprattasse per pagamento tardivo tramite bonifico bancario (cfr. le Direttive [parte A, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe, punto 4.1.1](#)), se del caso.

Le tasse pagate prima dell'inizio del periodo di base di sei mesi, in linea di principio non saranno prese in considerazione e saranno restituite.

7.5.4 Pagamento da parte di terzi

Articolo 6 della decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021

Il pagamento può essere effettuato altresì dalle altre persone individuate nel [punto 7.1](#) che precede.

Il pagamento mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita del titolare del conto corrente che indichi la tassa specifica che può essere addebitata sul conto. In tali casi l'Ufficio verifica se esiste un'autorizzazione. In caso contrario, invia una lettera alla persona che richiede il rinnovo chiedendo di presentare l'autorizzazione all'addebito sul conto intestato ad un terzo. In tali casi, il pagamento è considerato effettuato alla data in cui l'Ufficio riceve l'autorizzazione.

7.5.5 Rimborso delle tasse

[Articolo 53, paragrafo 8, RMUE](#)

Articolo 22, paragrafo 7, REDC

Le tasse di rinnovo e, se del caso, la soprattassa per pagamento tardivo possono essere rimborsate in presenza di talune circostanze. Per informazioni dettagliate, si vedano le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe](#).

8 Procedura dinanzi all'Ufficio

8.1 Esame dei requisiti formali

L'esame della domanda di rinnovo è limitato alle formalità ed è riferito ai seguenti punti.

8.1.1 Rispetto dei termini

[Articolo 53, paragrafi 3, 4 e 8, RMUE](#)

Articolo 13, paragrafo 3, RDC

Articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, REDC

Articolo 5 e articolo 6, paragrafo 2, RTDC

8.1.1.1 Pagamento durante il periodo di base o il periodo di tolleranza

Qualora la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo vengano effettuati entro il periodo di base, l'Ufficio registra il rinnovo, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nei regolamenti relativi ai MUE, nel RDC o nel REDC (cfr. il [punto 8.1.2](#) che segue).

Qualora non sia stata presentata una domanda di rinnovo, ma la tassa di rinnovo sia stata versata all'Ufficio con gli elementi identificativi minimi (cfr. il [punto 7.2](#)), ciò

costituisce una valida domanda e non devono essere soddisfatte ulteriori formalità, ai sensi dell'[articolo 53, paragrafo 4, ultima frase, RMUE](#) e dell'articolo 22, paragrafo 3, REDC.

Qualora si faccia ricorso a questa opzione nei rinnovi del MUE, il pagamento deve essere della tassa di rinnovo di cui all'[allegato A, punti 11 o 15 REMUE](#) e **non della tassa scontata per rinnovo tramite mezzi elettronici**, ai sensi dell'[allegato A, punti 12 o 16](#). Di conseguenza, poiché il solo pagamento non può costituire una richiesta valida di rinnovo elettronico, è possibile fare ricorso allo sconto sulla tassa solo se la domanda di rinnovo è presentata con mezzi elettronici. Il richiedente dovrà presentare un modulo di richiesta di rinnovo elettronico valido o pagare la differenza della tassa di base, in ogni caso prima della scadenza del periodo di rinnovo. Inoltre, se ciò avviene durante il periodo di tolleranza, sarà dovuta anche la tassa aggiuntiva per il pagamento tardivo.

Qualora non sia stata presentata una domanda di rinnovo, ma la tassa di rinnovo sia stata versata senza gli elementi identificativi minimi, l'Ufficio invita la persona che presenta una domanda di rinnovo a fornire le indicazioni mancanti. Sarà inviata una lettera quanto prima dopo la ricezione del pagamento della tassa, onde consentire la presentazione della domanda prima che la soprattassa divenga esigibile.

Qualora la domanda di rinnovo sia stata presentata, ma la tassa di rinnovo non sia stata versata per intero, l'Ufficio, ove possibile, ricorda alla persona che richiede il rinnovo di pagare la parte rimanente della stessa entro il periodo di rinnovo di base e la soprattassa per il pagamento tardivo se entro il periodo di tolleranza.

Il mancato pagamento non è un'irregolarità sanabile entro un termine fissato dall'Ufficio.

In caso di pagamento incompleto della tassa, per il rinnovo di un MUE, il titolare può, invece che pagare l'importo mancante, limitare la propria richiesta di rinnovo al numero corrispondente di classi.

In caso di pagamento incompleto della tassa, per il rinnovo di DMC, il titolare può, invece che pagare l'importo mancante, limitare la propria richiesta di rinnovo al numero corrispondente di disegni o modelli multipli.

8.1.1.2 Pagamenti insufficienti e pagamento successivo alla scadenza del periodo di tolleranza

[Articolo 53, paragrafi 5 e 8](#) e [articolo 99, RMUE](#)

Articolo 22, paragrafo 5, REDC

Qualora la domanda di rinnovo non sia stata presentata o sia stata presentata solo successivamente alla scadenza del periodo di tolleranza, o se le tasse non sono state pagate, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei diritti al titolare del marchio.

Qualora le tasse ricevute nel periodo di tolleranza non siano state pagate per intero (ovvero la tassa ricevuta sia inferiore alla tassa di base richiesta e alla soprattassa per il pagamento tardivo) o siano state ricevute solo successivamente alla scadenza del periodo di tolleranza, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei diritti al titolare del marchio.

Per i MUE, qualora la tassa di importo insufficiente ricevuta nel periodo di tolleranza copra la tassa di base e la soprattassa per il pagamento tardivo, ma non tutte le tasse per ciascuna classe, l'Ufficio rinnova la registrazione solo per alcune classi. La determinazione delle classi di prodotti e di servizi per le quali si applica il rinnovo viene effettuata in conformità dei seguenti criteri.

- se la domanda di rinnovo è espressamente limitata ad alcune classi, il rinnovo verrà effettuato solo per tali classi;
- se dalla domanda risulta in altro modo chiaramente quale sia la classe o quali siano le classi coperte dalla domanda stessa, il rinnovo verrà effettuato per tale classe o tali classi;
- in caso di pagamento parziale, l'Ufficio può contattare il titolare e chiedere le preferenze delle classi;
- in mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine della classificazione, iniziando dalla classe con il numero più basso.

Qualora non siano state pagate tutte le tasse per ciascuna classe e l'Ufficio constati che la registrazione per alcune classi di prodotti o di servizi è scaduta, invia la conferma del rinnovo al titolare nonché una comunicazione sulla decadenza dei diritti riguardo a dette classi di prodotti o di servizi al titolare. Se la persona interessata ritiene che la determinazione dell'Ufficio sia inesatta può, entro due mesi dalla comunicazione della decadenza dei diritti, chiedere l'adozione di una decisione in merito.

Per i DMC, nei casi in cui la tassa versata copra la tassa di base e la tassa per il ritardo nel pagamento, ma gli importi versati siano insufficienti a coprire tutti i disegni o modelli identificati nella domanda di rinnovo, l'Ufficio rinnova solo la registrazione per alcuni disegni o modelli. In assenza di un'indicazione dei disegni o modelli da rinnovare, o di eventuali altri criteri per determinare quali disegni e modelli siano destinati a essere coperti, l'Ufficio determina i disegni o modelli da rinnovare selezionandoli in ordine numerico.

8.1.1.3 Situazione in cui il richiedente è intestatario di un conto corrente

L'Ufficio non effettua addebiti sul conto corrente, a meno che non venga presentata una domanda esplicita di rinnovo. Esso effettua l'addebito sul conto della persona che ha presentato richiesta di rinnovo.

Qualora il richiedente il rinnovo sia intestatario di un conto corrente presso l'Ufficio, la tassa di rinnovo verrà addebitata solo dopo la presentazione della domanda di rinnovo e la tassa di rinnovo (comprese le tasse per ciascuna classe) sarà addebitata con effetto dal giorno di ricevimento della richiesta, salvo indicazione contraria. Nel caso in cui la domanda di rinnovo venga presentata durante il periodo di tolleranza di 6

mesi, la tassa di rinnovo e la soprattassa per il pagamento tardivo verranno addebitate entrambe sul conto corrente.

Per il pagamento da parte di terzi, cfr. il [punto 7.5.4](#) che precede.

8.1.2 Adempimento dei requisiti formali

8.1.2.1 Rinnovo richiesto da una persona autorizzata

[Articolo 53, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 13, paragrafo 1, RDC

Se la domanda di rinnovo è presentata a nome del titolare, non occorre presentare un'autorizzazione. Tuttavia, è necessaria una tale autorizzazione a favore della persona che deposita la domanda qualora l'Ufficio dovesse farne richiesta.

8.1.2.2 Ulteriori requisiti

[Articolo 53, paragrafi 4 e 7, RMUE](#)

Articolo 22, paragrafi 3 e 4, REDC

Se la domanda di rinnovo non soddisfa altri requisiti formali, segnatamente se il nome e l'indirizzo della persona che richiede il rinnovo non sono stati indicati in modo sufficiente, se il numero di registrazione non è stato indicato, se manca una firma valida o, per i MUE, se è stato richiesto un rinnovo parziale, ma i prodotti e i servizi non sono stati adeguatamente indicati, l'Ufficio informa la persona che richiede il rinnovo delle irregolarità constatate.

L'Ufficio considera che la domanda sia stata presentata per tutti i prodotti e servizi o per tutti i disegni o modelli coperti dalla registrazione multipla, a meno che sia espressamente chiesto un rinnovo parziale. In caso di rinnovo parziale, cfr. il [punto 7.2.3](#) che precede.

Ai sensi del [punto 7.1](#), lettera c), che precede, se la domanda di rinnovo viene presentata da una persona autorizzata dal titolare, quest'ultimo riceve copia della comunicazione di irregolarità.

[Articolo 53, paragrafi 5 e 8; articolo 99, RMUE](#)

Articolo 22, paragrafo 5, e articolo 40, REDC

Se tali irregolarità non vengono sanate entro la scadenza del termine rilevante, l'Ufficio procederà nel modo seguente.

- se l'irregolarità riguarda la mancata indicazione dei prodotti e servizi del MUE da rinnovare, l'Ufficio rinnova la registrazione per tutte le classi per le quali sono state

pagate le tasse e se le tasse pagate non coprono tutte le classi della registrazione del MUE, la determinazione delle classi per le quali si applica il rinnovo viene effettuata in conformità dei criteri indicati al [punto 8.1.1.2](#) che precede. L'Ufficio invia, al termine del periodo di tolleranza, una comunicazione sulla decadenza dei diritti riguardo alle classi di prodotti o di servizi che l'Ufficio ha ritenuto scadute al titolare del marchio;

- se l'irregolarità riguarda la mancata risposta da parte del titolare ad una richiesta di chiarimenti su chi sia la persona autorizzata, l'Ufficio accetta la domanda di rinnovo presentata dal rappresentante autorizzato che figura nel fascicolo. Se nessuna delle domande di rinnovo è stata presentata da un rappresentante autorizzato che figura nel fascicolo, l'Ufficio accetta la domanda di rinnovo ricevuta per prima dall'Ufficio;
- se l'irregolarità risiede nel fatto che non vi sono indicazioni dei disegni o modelli da rinnovare, e le tasse versate sono insufficienti a coprire tutti i disegni o modelli per una domanda multipla per la quale è stata presentata richiesta di rinnovo, la determinazione dei disegni o modelli da rinnovare sarà effettuata secondo i criteri di cui al [punto 8.1.1.2](#) che precede. L'Ufficio stabilisce la scadenza della registrazione per tutti i disegni o modelli per i quali non sono state versate, in tutto o in parte, le tasse di rinnovo;
- in caso di altre irregolarità, constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione di decadenza dei diritti al titolare e, all'occorrenza, alla persona che richiede in rinnovo.

La persona interessata può chiedere l'adozione di una decisione sulla questione ai sensi dell'[articolo 99 REMUE](#), o dell'articolo 40, paragrafo 2, REDC entro due mesi.

8.2 Elementi che non occorre esaminare

All'atto del rinnovo non sarà svolto alcun esame sulla registrabilità del marchio/disegno o modello, né sarà svolto alcun esame volto ad accertare se il MUE sia stato oggetto di un uso effettivo.

All'atto del rinnovo l'Ufficio non svolgerà alcun esame riguardante la corretta classificazione del MUE, né sarà riclassificata una registrazione che sia stata registrata in base ad una versione della classificazione di Nizza non più in vigore al momento del rinnovo. Il tutto, fatta salva l'applicazione dell'[articolo 57, RMUE](#).

L'Ufficio non esamina la classificazione dei prodotti del DMC né viene riclassificato un DMC precedentemente registrato in base a un'edizione della classificazione di Locarno non più in vigore al momento del rinnovo. Tale riclassificazione non è disponibile neanche su richiesta del titolare.

9 Rinnovi parziali di MUE

[Articolo 53, paragrafo 4, lettera c\), e articolo 53, paragrafo 8, del RMUE](#)

[Allegato I, punto A, paragrafo 19, RMUE](#)

È possibile rinnovare un MUE in parte per alcuni dei prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato.

Un rinnovo parziale non è una rinuncia parziale per i prodotti e i servizi per i quali il MUE non è stato rinnovato.

Un MUE può essere parzialmente rinnovato diverse volte durante il periodo iniziale di rinnovo di base di sei mesi o durante il periodo di tolleranza di sei mesi. Si veda a questo proposito 22/06/2016, [C-207/15P](#), CVTC, EU:C:2016:465.

Per ogni rinnovo parziale occorre versare l'intera somma della tassa corrispondente e, nel caso in cui una richiesta di rinnovo venga presentata durante il periodo di tolleranza, è necessario corrispondere anche la soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo, ovvero il 25 % tardivo della tassa di rinnovo (fino a un massimo di 1 500 EUR).

Ad esempio:

la registrazione di un MUE ha 10 classi.

Se entro il periodo di base l'Ufficio riceve una richiesta di rinnovo elettronico per 5 classi (su 10) le tasse da pagare sarebbero:

tassa di rinnovo elettronico di base (comprensiva di 1 classe):	850 EUR
Seconda classe:	50 EUR
Restanti classi (150 EUR x 3):	450 EUR
Tassa di rinnovo totale:	1 350 EUR.

Se, entro il periodo di tolleranza, l'Ufficio riceve una nuova richiesta di rinnovo per altre due classi di registrazione, le tasse da pagare sarebbero:

classi supplementari (150 EUR x 2):	300 EUR
25 % di soprattassa della tassa di rinnovo tardivo:	75 EUR
Totale soprattasse da pagare:	375 EUR.

Totale soprattasse da pagare: 375 EUR.

Utilizzando lo stesso esempio, al termine del periodo di tolleranza l'Ufficio invierebbe al titolare una notifica di perdita dei diritti per le restanti tre classi di prodotti o servizi non rinnovati, per le quali la registrazione è considerata scaduta.

10 Iscrizione delle menzioni nel registro

Articolo [53, paragrafo 5](#), articolo [111, paragrafo 6](#); e articolo [111, paragrafo 3, lettera k](#)), RMUE

Articolo 13, paragrafo 4, RDC

Articolo 69, paragrafo 3, lettera m), articolo 69, paragrafo 5 e articolo 71, REDC

Se la domanda di rinnovo soddisfa tutti i requisiti, il rinnovo viene registrato.

L'Ufficio comunica al titolare l'avvenuto rinnovo del MUE/DMC, l'iscrizione della relativa menzione nel registro e la data a partire dalla quale il rinnovo prende effetto. Se il richiedente il rinnovo è una persona diversa dal titolare registrato o dal suo rappresentante che figura nel fascicolo, il suddetto richiedente sarà parimenti informato del rinnovo.

Se il rinnovo interessa soltanto alcuni dei prodotti e servizi contenuti nella registrazione, l'Ufficio comunica al titolare i prodotti e i servizi per i quali la registrazione è stata rinnovata, l'iscrizione della menzione del rinnovo nel registro e la data a partire dalla quale ha effetto il rinnovo (cfr. il [punto 11](#) che segue). Scaduto il termine del periodo di tolleranza, l'Ufficio comunica al titolare la scadenza della registrazione per i rimanenti prodotti e servizi e la relativa eliminazione dal registro.

Qualora siano stati rinnovati solo alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio comunica al titolare i disegni o modelli per i quali la registrazione è stata rinnovata, l'iscrizione del rinnovo nel registro e la data a partire dalla quale ha effetto il rinnovo (cfr. il [punto 11](#) che segue). Successivamente alla scadenza del periodo di tolleranza, l'Ufficio comunica al titolare la scadenza della registrazione per i restanti disegni o modelli e la loro eliminazione dal registro.

[Articolo 53, paragrafi 5 e 8](#); [articolo 99, RMUE](#)

Articolo 13, paragrafo 4, DCR

Articoli 22, paragrafo 5 e articolo 40, paragrafo 2, REDC

Se l'Ufficio, ai sensi dell'[articolo 53, paragrafo 8, RMUE](#), o dell'articolo 22, paragrafo 5, REDC, constata che la registrazione è scaduta, cancella il marchio/disegno o modello dal registro e comunica tale cancellazione al titolare. Il titolare può chiedere l'adozione di una decisione in merito ai sensi dell'[articolo 99, REMUE](#) o dell'articolo 40, paragrafo 2, REDC, entro due mesi.

11 Data di efficacia del rinnovo o della scadenza, Trasformazione

11.1 Data di efficacia del rinnovo

[Articolo 53, paragrafi 6 e 8, RMUE](#)

[Articolo 67, paragrafo 2, RDMUE](#)

Articolo 12 e articolo 13, paragrafo 4, RDC

Articolo 22, paragrafo 6, REDC

Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione.

Ad esempio

- se la data di deposito della registrazione del MUE è il 01/04/2010, la registrazione scade il 01/04/2020. Pertanto, il rinnovo ha effetto dal giorno successivo al 01/04/2020, ossia il 02/04/2020. La nuova durata della registrazione è di dieci anni a decorrere da questa data e scade il 01/04/2030.
- Se la data di deposito del DMC è il 01/04/2015, la registrazione scade il 01/04/2020. Pertanto, il rinnovo ha effetto dal giorno successivo al 01/04/2020, ossia il 02/04/2020. La nuova durata della registrazione è di cinque anni a decorrere da questa data e scade il 01/04/2025.

Il fatto che tale giorno cada di sabato, domenica o una festività ufficiale è irrilevante. Anche nei casi in cui la tassa di rinnovo sia stata pagata durante il periodo di tolleranza, il rinnovo prende effetto dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione esistente.

Se il MUE o il DMC è decaduto e viene cancellato dal registro, la cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione esistente. Ricorrendo ai due esempi riportati sopra, la cancellazione dal registro prenderebbe effetto il 02/04/2020 (per il MUE) e il 02/04/2020 (per il DMC).

11.2 Trasformazione di marchi dell'Unione europea scaduti

Articolo [53, paragrafo 3](#), e articolo [139, paragrafo 5](#), RMUE

Qualora il titolare intenda trasformare il proprio marchio comunitario scaduto in un marchio nazionale, deve presentare la domanda entro tre mesi dal giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di tolleranza di sei mesi. Il termine di tre mesi per l'istanza di trasformazione inizia automaticamente senza comunicazione (cfr. le Direttive, [parte E, Operazioni di registro, sezione 2, Trasformazione](#)).

12 Rinnovo di marchi internazionali che designano l'UE

[Articolo 202, paragrafo 1, RMUE](#)

La procedura per il rinnovo di marchi internazionali è gestita in toto dall'Ufficio internazionale. L'Ufficio non dà seguito a richieste di rinnovo o a pagamenti delle relative tasse. L'Ufficio internazionale invia un avviso di rinnovo, riceve le tasse di rinnovo e registra il rinnovo nel registro internazionale. La data effettiva del rinnovo è la stessa per tutte le designazioni contenute nella registrazione internazionale, a prescindere dalla data in cui tali designazioni sono state iscritte nel registro internazionale. Qualora una registrazione internazionale che designa l'UE sia rinnovata, l'Ufficio riceve comunicazione dall'Ufficio internazionale.

Se la registrazione internazionale non è rinnovata per la designazione dell'UE, può essere trasformata in marchi nazionali o in successive designazioni di Stati membri ai sensi del [Protocollo di Madrid](#). Il termine di tre mesi per richiedere la trasformazione inizia il giorno successivo all'ultimo giorno del termine per il rinnovo dinanzi all'OMPI, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid](#) (cfr. le Direttive, [parte E, Operazioni di registro, sezione 2, Trasformazione](#)).

13 Rinnovo di registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano l'UE

Articolo 106 *bis* RDC

Articolo 22 *bis* REDC

Le registrazioni internazionali devono essere rinnovate direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), conformemente all'[articolo 17 dell'atto di Ginevra](#). L'Ufficio non si occupa di richieste di rinnovo o pagamenti di tasse di rinnovo relative a registrazioni internazionali.

La procedura per il rinnovo delle registrazioni internazionali di disegni e modelli viene gestita interamente dall'Ufficio internazionale, che invia la comunicazione del rinnovo, riceve le tasse di rinnovo e iscrive il rinnovo nel registro internazionale. Ogniqualvolta vengono rinnovate delle registrazioni internazionali che designano l'UE, l'Ufficio internazionale ne dà comunicazione anche all'Ufficio.

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

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 5

Consultazione dei fascicoli

Indice

1 Principi di carattere generale.....	1735
2 I registri dei MUE e dei disegni o modelli comunitari.....	1736
3 Consultazione dei registri.....	1736
3.1 Informazioni contenute nei registri.....	1736
3.1.1 Il registro dei MUE.....	1736
3.1.2 Il registro dei disegni o modelli comunitari.....	1737
4 Consultazione di fascicoli.....	1737
4.1 Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli.....	1737
4.2 Documenti che formano il fascicolo.....	1737
4.2.1 Fascicoli relativi a domande di iscrizione di MUE.....	1738
4.2.2 Fascicoli relativi a domande di DMC.....	1739
4.2.3 Fascicoli relativi ai MUE registrati.....	1740
4.2.4 Fascicoli relativi ai DMC.....	1740
4.2.5 Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea.....	1740
5 Parti di fascicolo escluse dalla consultazione.....	1741
5.1 Documenti esclusi.....	1741
5.1.1 Documenti relativi ad astensioni o obiezioni.....	1741
5.1.2 Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni.....	1742
5.1.3 Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza.....	1742
5.2 Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi.....	1744
6 Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli.....	1745
6.1 Estratti autentici o non autentici dei Registri.....	1745
6.1.1 Estratti dal registro dei MUE.....	1745
6.1.2 Estratti del registro dei disegni o modelli comunitari.....	1745
6.2 Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli.....	1746
6.3 Accesso online ai fascicoli.....	1747
6.4 Copie autenticate scaricabili.....	1747
6.5 Domande online di consultazione di fascicoli.....	1748

6.6 Domande scritte di consultazione di fascicoli.....	1748
6.7 Lingue.....	1749
6.7.1 Domande di MUE o di DMC.....	1749
6.7.2 MUE o DMC registrati.....	1750
6.8 Rappresentanza e autorizzazione.....	1750
6.9 Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli.....	1750
6.10 Irregolarità.....	1751
6.11 Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli.....	1751
6.11.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.....	1751
6.11.2 Consultazione di fascicoli.....	1751
6.11.3 Conseguenze del mancato pagamento.....	1753
6.11.4 Rimborso delle tasse.....	1753
6.12 Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di MUE non pubblicata, o a un DMC soggetto a differimento della pubblicazione.....	1754
6.12.1 Consenso.....	1754
6.12.2 Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio dell'Unione europea o dal disegno o modello comunitario registrato.....	1755
6.13 Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione.....	1756
6.13.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.....	1756
6.13.2 Copie dei documenti del fascicolo.....	1756
6.13.3 Interesse specifico del richiedente la consultazione.....	1756
7 Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli.....	1757
7.1 Esenzione da tasse.....	1757
7.2 Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate.....	1758
7.3 Mezzi di consultazione.....	1759

1 Principi di carattere generale

[Articolo 111, paragrafi 1 e 5](#), [articolo 114](#), [articolo 117, paragrafi 1 e 2](#), e [allegato I A, paragrafo 30, RMUE](#)

RMUE Articoli [20](#) e [21](#), REMUE

Articoli 72, 74 e 75 RDC

Articolo 69, paragrafo 1 e articoli 74, 75, 77 e 78 REDC

Il principio stabilito nell'ambito del sistema dei marchi e dei disegni o modelli dell'Unione europea prevede che:

- il «registro dei marchi dell'Unione europea» e il «registro dei disegni o modelli comunitari» riportino tutti i particolari relativi alle domande di marchi dell'Unione europea (MUE) e di disegni o modelli comunitari e ai MUE registrati e ai disegni o modelli comunitari registrati (DMC) e
- i «fascicoli» riportino tutta la corrispondenza e tutte le decisioni relative a detti marchi, disegni o modelli.

Sia i registri sia i fascicoli dell'Ufficio sono in linea di principio aperti alla consultazione pubblica. Tuttavia, prima della pubblicazione di una domanda di MUE o di DMC, o quando un DMC è sottoposto a differimento della pubblicazione, la consultazione dei fascicoli è possibile soltanto in casi eccezionali (cfr. i punti [4.2.1](#) e [4.2.2](#) che seguono).

Tutte le informazioni contenute nei registri sono memorizzate nelle banche dati dell'Ufficio e, ove del caso, pubblicate nel Bollettino dei MUE/dei DMC, in formato elettronico.

Le presenti direttive si occupano nello specifico della consultazione dei fascicoli.

La consultazione dei fascicoli può comprendere:

- la consultazione dei Registri;
- il rilascio di estratti autentici o non autentici dai registri;
- la consultazione del contenuto del fascicolo;
- la comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli, inclusa la comunicazione di informazioni specifiche contenute nei fascicoli senza la consegna del o dei documenti;
- il rilascio di copie autentiche o non autentiche di documenti contenuti nei fascicoli.

Ove non diversamente indicato, nelle presenti direttive il termine «consultazione di fascicoli» è utilizzato per esprimere tutte le forme su elencate di consultazione dei fascicoli.

Le disposizioni del RDC e del REDC relative alla consultazione di fascicoli di DMC sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti previste dai regolamenti dei MUE. Pertanto, quanto segue si applica mutatis mutandis ai DMC. Nel caso in cui la procedura sia differente, tali differenze vengono specificate in un sottotitolo a parte.

2 I registri dei MUE e dei disegni o modelli comunitari

[Articolo 111, paragrafi 1 e 5, RMUE](#)

Articolo 72 RDC

Articolo 69 REDC

I registri sono tenuti in forma elettronica e consistono nelle registrazioni effettuate nei sistemi di banche dati dell'Ufficio. Sono disponibili per la pubblica consultazione sul sito web dell'Ufficio, salvo, nel caso dei disegni o modelli comunitari, quanto disposto dall'articolo 50, paragrafo 2, RDC. L'unico modo per accedere a taluni dati del registro non ancora disponibili online è di presentare domanda di informazioni o di chiedere estratti autenticati o non autenticati dal registro, o copie dei documenti del fascicolo, previo pagamento di una tassa.

3 Consultazione dei registri

3.1 Informazioni contenute nei registri

3.1.1 Il registro dei MUE

[Articolo 111, paragrafi 2, 3 e 4, RMUE](#)

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, e i relativi [allegati I e II](#).

Il registro dei MUE contiene le informazioni specificate nell'[articolo 111, paragrafi 2, 3, RMUE](#) e qualsiasi altro dato stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio ai sensi dell'[articolo 111, paragrafo 4, RMUE](#).

3.1.2 Il registro dei disegni o modelli comunitari

Articolo 50 RDC

Articoli 69 e 73 REDC

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 modificata dalla decisione n. [EX-23-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 4 aprile 2023.

Il registro dei disegni o modelli comunitari contiene le informazioni specificate nell'articolo 69 del REDC e qualsiasi altro dato stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 73, lettera a), REDC, qualora la pubblicazione di DMC sia soggetta a differimento a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, RDC, l'accesso al registro da parte di persone diverse dal titolare è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione.

4 Consultazione di fascicoli

4.1 Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli

Le modalità e il grado di accesso ai fascicoli variano a seconda del soggetto richiedente.

I regolamenti (il regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari nonché il REMUE e il RDMUE) distinguono le seguenti tre categorie di soggetti:

- il richiedente/proprietario del MUE o del DMC;
- terzi;
- le autorità giudiziarie o altre autorità degli Stati membri.

La consultazione dei fascicoli da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri avviene nell'ambito del sistema di cooperazione amministrativa con l'Ufficio (cfr. il [punto 7](#) che segue).

4.2 Documenti che formano il fascicolo

I fascicoli relativi a un MUE o a un DMC comprendono tutta la corrispondenza tra il richiedente/proprietario e l'Ufficio e tutti i documenti (e dei relativi allegati) prodotti

durante l'esame della domanda, nonché tutta la corrispondenza riguardante il MUE o il DMC che è stato concesso. I fascicoli non includono le relazioni di ricerca sui marchi trasmesse dagli uffici nazionali.

I documenti concernenti procedimenti di opposizione, annullamento, nullità e ricorso dinanzi all'Ufficio nonché altri procedimenti, come le iscrizioni (trasferimenti, licenze, eccetera), fanno parte anch'essi dei fascicoli.

Tutti i documenti originali entrano a far parte del fascicolo e, pertanto, non possono essere restituiti a colui che li ha presentati. Quando si presentano i documenti, sono sufficienti semplici fotocopie le quali non devono essere né autenticate né legalizzate.

Se le parti ricorrono ai servizi di mediazione offerti dall'Ufficio in conformità della decisione n. [2013-3](#) del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 5 luglio 2013, relativa alla composizione amichevole delle controversie (decisione sulla mediazione), o ai servizi di conciliazione in conformità della decisione n. [2014-2](#) del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 31 gennaio 2014, relativa alla composizione amichevole delle controversie da parte della Commissione competente (decisione sulla conciliazione), tutta la corrispondenza concernente la mediazione o la conciliazione è esclusa dalla consultazione dei fascicoli.

[Articolo 115, RMUE](#)

Articolo 76, REDC

Anche quando una domanda di MUE non è più pendente o una registrazione di MUE o di DMC cessa di avere efficacia, la consultazione dei rispettivi fascicoli rimane possibile come se la domanda o la registrazione fossero ancora pendenti o efficaci, fintantoché il fascicolo viene conservato. Una domanda di MUE o di DMC cessa di essere pendente quando è respinta o viene ritirata o si ritiene che sia stata ritirata, mentre una registrazione di MUE o di DMC cessa di avere efficacia quando scade o viene ceduta, dichiarata non valida o revocata. Laddove siano conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici o le relative copie di back-up sono conservati a tempo indeterminato. Laddove e nella misura in cui eventuali fascicoli o parti di essi siano conservati in un qualsiasi formato diverso da quello elettronico, l'Ufficio conserva i fascicoli in formato diverso da quello elettronico per almeno cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui si verifica uno di detti eventi.

4.2.1 Fascicoli relativi a domande di iscrizione di MUE

Articoli [44](#) e [114](#), RMUE

[Articolo 7, REMUE](#)

I fascicoli relativi a domande di iscrizione di MUE sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio avrà pubblicato la domanda nel [Bollettino dei MUE](#). Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata nel [Bollettino dei MUE](#) ed è riportato nel registro al codice INID 442. La divulgazione di dati relativi a domande di MUE non

pubblicate ottenuti tramite accesso online o in altri modi non costituisce pubblicazione della domanda ai sensi dell'[articolo 44, RMUE](#) e dell'[articolo 7, REMUE](#).

Prima della pubblicazione della domanda, la consultazione di fascicoli è soggetta a limitazioni ed è ammessa soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente del marchio dell'Unione europea; oppure
- il richiedente del marchio dell'Unione europea ha fornito il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. il [punto 6.12.1](#) che segue); oppure
- il richiedente della consultazione può provare che il richiedente del marchio dell'Unione europea ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti (cfr. il [punto 6.12.2](#) che segue).

[Articolo 41, paragrafo 3](#) e [articolo 115, RMUE](#)

Il richiedente ha sempre accesso ai fascicoli relativi alla propria domanda di MUE. Ciò comprende quanto segue:

- la domanda di MUE, anche quando l'Ufficio si è rifiutato di attribuirle una data di registrazione o se la domanda non soddisfa i requisiti minimi per l'attribuzione di una data di registrazione, nel qual caso la domanda non viene trattata come una domanda di MUE e, sotto il profilo giuridico, non esiste una siffatta domanda;
- i fascicoli, per tutto il periodo in cui sono conservati (cfr. il [punto 4.2](#) che precede), anche dopo che la domanda di MUE è stata respinta o ritirata.

4.2.2 Fascicoli relativi a domande di DMC

Articoli 50 e 74, RDC

Articolo 70 e articolo 74, paragrafo 2, REDC

I fascicoli relativi a domande di DMC o a un DMC per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione, compresi quelli che sono stati oggetto di rinuncia, sono aperti alla consultazione solo qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente/titolare del DMC, oppure
- il richiedente del DMC ha dato il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di DMC, oppure
- il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione della domanda di DMC, in particolare qualora il richiedente la registrazione del DMC abbia affermato che dopo la registrazione del DMC farà valere i diritti cui questa dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.

In caso di domanda multipla di DMC, tale limitazione alla consultazione si applicherà solo alle informazioni relative a DMC soggetti a differimento della pubblicazione, o a

quelli che, in definitiva, non sono stati registrati perché respinti dall'Ufficio o ritirati dal richiedente.

4.2.3 Fascicoli relativi ai MUE registrati

I fascicoli relativi ai MUE registrati sono aperti alla consultazione.

4.2.4 Fascicoli relativi ai DMC

I fascicoli relativi ai DMC sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio ha pubblicato la registrazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari. Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata sul Bollettino dei disegni o modelli comunitari ed è riportato nel registro al codice INID 45.

Per la consultazione dei fascicoli relativi a un DMC per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione, cfr. il [punto 4.2.2](#), che precede.

4.2.5 Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea

Articolo [114, paragrafo 8](#), e articoli [189](#) e [190](#), RMUE

Articolo 106 *quinquies*, RDC

Articolo 71, REDC

Le registrazioni internazionali summenzionate sono, infatti, diritti esclusivi amministrati dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, ai sensi del [protocollo di Madrid](#) (nel caso dei marchi) e dell'atto di Ginevra (nel caso dei disegni o modelli). L'OMPI tratta le domande e poi le trasmette all'Ufficio affinché le esamini secondo le condizioni previste dal [regolamento sul marchio dell'Unione europea](#) e dal regolamento sui disegni e modelli comunitari. Tali registrazioni hanno lo stesso effetto di una domanda diretta di MUE o di DMC.

I fascicoli conservati dall'Ufficio relativi alle registrazioni di marchi internazionali che designano l'UE possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione citata negli articoli [114, paragrafo 8](#) e articolo [190, paragrafo 1](#), RMUE. Le stesse regole valgono per la consultazione di MUE.

L'Ufficio fornisce informazioni in merito alle registrazioni internazionali di disegni o modelli che designano l'UE sotto forma di un link elettronico alla banca dati gestita dall'Ufficio internazionale (<http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>). I fascicoli tenuti dall'Ufficio possono riguardare il rifiuto di una domanda di disegno o modello internazionale ai sensi dell'articolo 106 *sexies* del RDC e l'annullamento degli effetti di una registrazione internazionale di disegno o modello ai sensi dell'articolo 106 *septies* del RDC, e possono essere consultati ferme restando le restrizioni di cui all'articolo 72 del REDC (cfr. il punto 5 che segue) e le stesse limitazioni di cui ai punti [4.2.2](#) e [4.2.4](#) di cui sopra.

5 Parti di fascicolo escluse dalla consultazione

5.1 Documenti esclusi

[Articolo 114, paragrafo 4](#) e [articolo 169, RMUE](#)

Articolo 72, REDC

Taluni documenti contenuti nei fascicoli sono esclusi dalla consultazione, ossia:

- i documenti relativi all'astensione o ricusazione di funzionari dell'Ufficio, ad esempio a causa di sospetti di parzialità;
- i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e altre pronunce;
- le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza;
- tutti i documenti relativi all'invito dell'Ufficio di addivenire a una composizione amichevole, tranne quelli che hanno effetti immediati sul marchio o sul disegno o modello, come limitazioni, trasferimenti, eccetera, e sono stati dichiarati all'Ufficio (per le procedure di mediazione e di conciliazione, cfr. il [punto 4.2](#) che precede).

I fascicoli relativi alle domande di iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco dei disegni e modelli dell'Ufficio, comprese tutte le decisioni ivi adottate, non sono accessibili al pubblico in quanto non si riferiscono a procedimenti relativi a marchi o disegni e modelli in quanto tali (cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale, punto 4.3.5](#)).

In linea di principio, i documenti di natura personale, quali **passaporti o altri documenti d'identità**, presentati in particolare come prova in relazione a richieste di trasferimento, le prove di «**dati sanitari**», presentate in particolare come prova in relazione alla *restitutio in integrum* o come prova a sostegno di richieste di proroga, e gli **estratti conto** che possono, ad esempio, essere allegati alle domande e alle richieste come prova del pagamento delle tasse, per la loro natura personale intrinseca giustificano la riservatezza nei confronti di terzi la quale, in linea di principio, prevale su qualsiasi interesse di terzi.

5.1.1 Documenti relativi ad astensioni o obiezioni

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 72, lettera a), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti nei quali un esaminatore dichiara di astenersi dal partecipare al procedimento in oggetto, nonché i documenti nei quali un esaminatore esprime osservazioni su una richiesta di ricusazione presentata da

una delle parti in causa sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità. Non riguarda, invece, le lettere nelle quali una delle parti in causa solleva un'obiezione, separatamente o unitamente ad altri documenti, sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità, né le decisioni sulle misure da prendere nei casi summenzionati. La decisione adottata dal competente organo dell'Ufficio senza la persona che si è astenuta o è stata ricusata fa parte del fascicolo.

5.1.2 Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 72, lettera b), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti utilizzati per la preparazione di decisioni e pronunce, quali relazioni e note redatte da un esaminatore contenenti considerazioni o suggerimenti per la trattazione o risoluzione di un procedimento, oppure annotazioni contenenti istruzioni specifiche o generiche sulla gestione di determinati procedimenti.

I documenti contenenti una comunicazione, un avviso o una decisione finale dell'Ufficio in merito a un determinato procedimento non sono compresi in questa eccezione. Qualsiasi documento da notificare a una delle parti in causa consiste nel documento originale o in una copia dello stesso, autenticata o munita del sigillo dell'Ufficio, oppure in una stampa da computer munita del sigillo. La comunicazione, l'avviso o la decisione, in originale o in copia, restano nel fascicolo.

Le note e le Direttive dell'Ufficio relative alle procedure generali e al trattamento dei casi, come le presenti Direttive, non fanno parte dei fascicoli, né ne fanno parte le misure e le istruzioni concernenti l'attribuzione di funzioni.

5.1.3 Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 72, lettera c), REDC

Tempistica per la domanda

È possibile chiedere di mantenere un documento, o una parte di esso, riservato, al momento della sua presentazione o in una fase successiva, purché non sia in corso una richiesta di consultazione del fascicolo riguardante il documento stesso. Durante una consultazione degli atti dei fascicoli, potrebbe non essere possibile richiederne la riservatezza.

Le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato, prima della presentazione della richiesta di consultazione, uno specifico interesse alla riservatezza sono escluse dalla consultazione, a meno che detta consultazione non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi del richiedente della consultazione.

Invocazione della riservatezza ed espressione di interesse specifico

L'interessato deve aver manifestato espressamente e giustificato adeguatamente uno specifico interesse di riservatezza sul documento (cfr. 08/11/2018, [R 722/2018-5](#), nume (fig.) / Numederm, § 16). Se una richiesta è presentata tramite un modulo dell'Ufficio (in formato cartaceo o elettronico per il deposito con tale modalità), detto modulo non può essere contrassegnato come riservato; eventuali allegati, tuttavia, possono essere esclusi dalla consultazione dei fascicoli. Ciò vale per tutti i procedimenti in quanto il modulo contiene informazioni minime, che sono in seguito riportate nel registro disponibile al pubblico, ed è pertanto incompatibile con una dichiarazione di riservatezza.

Quando viene fatto valere uno specifico interesse di riservatezza in merito a un documento, l'Ufficio deve accertare che tale interesse sia sufficientemente dimostrato. I documenti che rientrano in questa categoria devono provenire dall'interessato (ad esempio il richiedente del MUE/DMC, l'opponente).

Riservatezza invocata e interesse specifico manifestato

Laddove sia stato manifestato un interesse specifico, cui è stato dato seguito, tale interesse specifico deve essere dovuto al carattere riservato del documento o allo status di segreto commerciale o aziendale. Un caso del genere si può verificare, per esempio, quando il richiedente ha presentato documentazione di supporto a titolo di prova relativamente a una domanda di registrazione di un trasferimento o di una licenza.

Se l'Ufficio conclude che non sono soddisfatti i requisiti per mantenere riservati i documenti in questione, in quanto gli interessi specifici manifestati non giustificano il mantenimento della riservatezza del documento, prima di liberarlo dal vincolo di riservatezza si mette in contatto con chi li ha presentati e prende una decisione. In risposta, il richiedente può produrre le prove in modo tale da evitare di rivelare parti del documento o delle informazioni che considera riservate, nella misura in cui le parti del documento presentato contengono le informazioni in questione. Ad esempio, se vengono presentati contratti o altri documenti a titolo di prova di un trasferimento o di una licenza, è possibile cancellare determinate informazioni prima di sottoporre il documento all'Ufficio, oppure omettere determinate pagine.

Riservatezza invocata senza manifestazione di interesse specifico

Laddove la parte abbia fatto valere il diritto alla riservatezza apponendo un normale timbro con la dicitura «riservato» sulla copertina del documento trasmesso o contrassegnando la casella «riservato» in caso di ricorso alla piattaforma di comunicazione elettronica, senza che il documento ivi allegato contenga alcuna spiegazione o indicazione in merito a un eventuale interesse specifico né alcuna pretesa di giustificare a nome della parte la natura o lo status riservati del documento trasmesso, l'Ufficio elimina l'indicazione.

Ciò vale per tutti i documenti trasmessi in cui la parte invochi la riservatezza «per sistema» senza tuttavia fornire alcuna giustificazione della propria invocazione. In qualsiasi momento precedente la ricezione di una richiesta di consultazione di fascicoli,

la parte ha facoltà di invocare e adeguatamente giustificare un interesse specifico a che il documento sia mantenuto riservato.

Qualora l'Ufficio inviti le parti di un procedimento di opposizione, annullamento o nullità a prendere in considerazione una composizione amichevole, tutti i documenti concernenti tale procedimento sono considerati riservati e, in linea di principio, non sono aperti alla consultazione dei fascicoli.

L'accesso ai documenti che l'Ufficio ha accettato come riservati (escludendoli quindi, dalla consultazione) può nondimeno essere concesso a chi dimostri di possedere un prevalente interesse legittimo alla loro consultazione. Il prevalente interesse legittimo deve essere quello della persona che chiede la consultazione.

Se il fascicolo contiene documenti di questo genere, l'Ufficio informa il richiedente della consultazione circa la loro presenza nel fascicolo. Il richiedente della consultazione può allora decidere se presentare domanda per far valere il proprio prevalente interesse legittimo. Ciascuna richiesta in tal senso va valutata per i propri meriti.

L'Ufficio deve concedere al richiedente della consultazione la possibilità di presentare osservazioni.

Prima di prendere una decisione, la domanda, nonché le eventuali osservazioni, devono essere inviate all'interessato, che ha il diritto di essere ascoltato.

[Articolo 67, RMUE](#)

Articolo 56, RDC

L'Ufficio deve decidere se concedere l'accesso a tali documenti. La parte soccombente può proporre ricorso contro questa decisione.

5.2 Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 72, REDC

Quando un richiedente o un proprietario chiede di accedere al proprio fascicolo, significa che può avere accesso a tutti i documenti che fanno parte del fascicolo, con la sola eccezione di quelli indicati nell'[articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#) e nell'articolo 72, lettere a) e b), REDC.

Nei procedimenti *inter partes* nei quali la controparte (l'opponente o il richiedente della revoca o di una dichiarazione di nullità) ha manifestato uno specifico interesse a mantenere riservato il proprio documento nei confronti di terzi, le viene comunicato che non è possibile garantire la riservatezza dei documenti nei confronti dell'altra parte in causa e viene invitata a rendere pubblici i documenti o a ritirarli dal procedimento. Se la controparte conferma la richiesta di riservatezza, i documenti non vengono inviati

all'altra parte in causa e non sono presi in considerazione dall'Ufficio ai fini della decisione.

Se, invece, la controparte desidera che tali documenti siano presi in considerazione ma non siano accessibili a terzi, i documenti possono essere trasmessi dall'Ufficio all'altra parte in causa ma non risultano disponibili per la consultazione da parte di terzi (per i procedimenti di opposizione, cfr. [Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.4](#)).

6 Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli

6.1 Estratti autentificati o non autentificati dei Registri

6.1.1 Estratti dal registro dei MUE

[Articolo 111, paragrafo 7, RMUE](#)

L'Ufficio fornisce estratti autentificati o non autentificati del registro, previa richiesta e dietro il pagamento di una tassa. Tuttavia, le copie (autentiche) scaricabili sono gratuite (cfr. [il punto 6.4](#) che segue).

Le richieste di estratti del registro dei MUE possono essere trasmesse mediante il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al [punto 6.7](#) che segue.

[Articolo 63, RDMUE](#)

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata sotto forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici, via posta o tramite corriere (cfr. [il punto 6.5](#) che segue).

6.1.2 Estratti del registro dei disegni o modelli comunitari

Articolo 50, RDC

Articoli 69 e 73, REDC

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 73 del REDC, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentificati o non autentificati, dietro pagamento di una tassa.

Qualora la pubblicazione della registrazione sia soggetta a differimento, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del RDC, gli estratti autenticati (o non autenticati) del registro dei disegni o modelli comunitari contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta non sia stata presentata dal titolare oppure dal suo rappresentante.

Le richieste di estratti del registro dei disegni o modelli comunitari devono essere trasmesse compilando il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al [punto 6.7](#) che segue.

Articoli 65, 66 e 67 REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata sotto forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici, via posta o tramite corriere (cfr. il [punto 6.5](#) che segue).

6.2 Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli

Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio fornisce copie, autenticate o non autenticate, di documenti che formano il fascicolo (cfr. il [punto 4.2](#) che precede), a fronte del pagamento di una tassa. Tuttavia, le copie (autenticate) scaricabili sono gratuite (cfr. il [punto 6.4](#) che segue).

Le richieste di copie autenticate o non autenticate di documenti devono essere trasmesse mediante il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al [punto 6.7](#) che segue.

Copie autenticate e non autenticate delle domande di MUE e di DMC, certificati di registrazioni, estratti dal registro e copie di documenti contenuti nel fascicolo (disponibili solo per i MUE), possono essere richiesti anche come alternativa alle copie scaricabili disponibili gratuitamente (cfr. il [punto 6.4](#) che segue).

Le copie autenticate della domanda di MUE o del certificato di registrazione del DMC saranno disponibili esclusivamente qualora sia stata assegnata una data di deposito (per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei MUE, cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 2, Formalità](#); per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei DMC, cfr. le Direttive concernenti l'esame delle domande per disegni o modelli comunitari registrati).

In caso di domanda multipla di disegni o modelli, le copie autenticate della domanda saranno disponibili esclusivamente per quei disegni o modelli per i quali sia stata assegnata una data di deposito.

Qualora la domanda di MUE o la registrazione del DMC non sia stata ancora pubblicata, la richiesta di copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nel fascicolo sarà soggetta alle limitazioni elencate nei punti da [4.2.1](#) a [4.2.4](#) che precedono.

Occorre tenere presente che la copia autenticata della domanda o della registrazione riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio, il disegno o il modello possono essere stati oggetto di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l'ambito di protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di MUE o del certificato di registrazione del MUE o del DMC. È possibile ottenere informazioni aggiornate dalla banca dati elettronica o richiedere un estratto autenticato del registro (cfr. il [punto 6.1](#) che precede).

6.3 Accesso online ai fascicoli

I contenuti dei fascicoli sono disponibili nella sezione Corrispondenza del fascicolo nello strumento online dell'Ufficio, sul sito web dell'Ufficio.

Se la domanda di MUE o la registrazione del DMC (non soggetta a differimento) è stata pubblicata, gli utenti registrati sul sito possono consultare gratuitamente i relativi fascicoli.

6.4 Copie autenticate scaricabili

Decisione n. [EX-23-13](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 15 dicembre 2023, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici e il relativo [allegato I](#).

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, all'articolo [5](#), e i relativi [allegati I](#) e [II](#).

[Articolo 51, paragrafo 2, RMUE](#)

Copie autenticate e non autenticate delle domande di MUE, DMC, dei certificati di registrazione, degli estratti dal registro e dei documenti nel fascicolo (disponibili soltanto per i MUE) possono essere generati e scaricati automaticamente tramite un link diretto dal sito web dell'Ufficio tramite lo strumento online dell'Ufficio, dal modulo di deposito elettronico per la consultazione dei fascicoli e dai fascicoli stessi per un MUE o DMC selezionato.

La copia del documento sarà resa disponibile in formato PDF e sarà composta da una pagina di copertina nelle cinque lingue dell'Ufficio, che presenta il documento autenticato seguita dal documento autenticato stesso. Il documento contiene un codice unico d'identificazione. Ciascuna pagina del documento deve avere un'intestazione e un piè di pagina contenenti elementi importanti, atti a garantire l'autenticità della copia autenticata: un codice unico d'identificazione, un timbro con la dicitura «copia», la firma del funzionario dell'Ufficio responsabile dell'emissione di copie autentiche, la data della copia autenticata, il numero del MUE o del DMC e il numero di pagina. La data riportata è quella del giorno in cui la copia autenticata è stata generata automaticamente.

Le copie autentiche generate automaticamente hanno lo stesso valore delle copie autentiche inviate, previa richiesta, su supporto cartaceo, e possono essere utilizzate in formato elettronico oppure stampate.

Quando un'autorità riceve una copia autenticata, può verificare online il documento originale per mezzo del codice unico d'identificazione riportato nella copia autenticata. Nella sezione Banche dati del sito dell'Ufficio è disponibile il link Verifica la copia autenticata. Cliccando sul link si apre una schermata con un riquadro nel quale si può digitare il codice unico d'identificazione per rintracciare e visualizzare il documento originale attraverso i sistemi online dell'Ufficio.

Va tenuto presente che la copia autenticata riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio oppure il disegno o modello, però, possono essere stati oggetti di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l'ambito della protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di MUE o del certificato di registrazione del MUE o del DMC. Informazioni aggiornate si possono ottenere dalla banca dati elettronica o richiedendo un estratto autenticato dal registro o dalla banca dati.

6.5 Domande online di consultazione di fascicoli

Gli utenti accedono al modulo di domanda online attraverso il loro conto-utente, dove devono fare il login e completare la domanda di consultazione di fascicoli chiedendo copie autentiche o non autentiche di determinati documenti.

6.6 Domande scritte di consultazione di fascicoli

[Articolo 63, RDMUE](#)

Articolo 65, REDC

Le domande di consultazione possono essere presentate mediante il modulo online disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al [punto 6.7 che segue](#).

[Articolo 63, RDMUE](#)

Articolo 67, REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici (cfr. il [punto 6.5](#) che precede), via posta o a mezzo corriere.

6.7 Lingue

Le domande di consultazione di fascicoli devono essere redatte in una delle lingue indicate di seguito.

6.7.1 Domande di MUE o di DMC

[Articolo 146, paragrafi 6 e 9, REMUE](#)

[Articolo 25, REMUE](#)

Articoli 80, 81, 83 e 84 REDC

Se la domanda di consultazione di fascicoli riguarda una domanda di MUE o di DMC, sia esso già pubblicato oppure no, deve essere presentata nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda di MUE o di DMC cui si riferisce (la «prima» lingua) o nella seconda lingua indicata nella propria domanda dal richiedente del MUE o del DMC in questione (la «seconda» lingua).

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue. Se la traduzione non è presentata entro tale termine, la domanda di consultazione di fascicoli sarà considerata come non presentata.

Questa disposizione non vale nel caso in cui il richiedente della consultazione potrebbe non essere stato a conoscenza delle lingue della domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario. Ciò è possibile soltanto se tali informazioni non sono disponibili nel registro online e se la domanda può essere trattata immediatamente. In tal caso la domanda di consultazione può essere presentata in una qualsiasi delle cinque lingue dell'Ufficio.

6.7.2 MUE o DMC registrati

[Articolo 146, paragrafi 6 e 9, RMUE](#)

[Articolo 25, REMUE](#)

Articolo 80, lettera b), articoli 81, 83 e 84 REDC

Se la domanda di consultazione di fascicoli riguarda un MUE registrato o un DMC registrato, deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

La lingua in cui è redatta la domanda di consultazione diventa la lingua del procedimento di consultazione.

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue; in caso contrario la domanda sarà considerata come non presentata.

6.8 Rappresentanza e autorizzazione

Per la presentazione di domande di consultazione di fascicoli la rappresentanza non è obbligatoria.

Se viene nominato un rappresentante, si applicano le norme generali per la rappresentanza e l'autorizzazione. Cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale](#).

6.9 Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli

La domanda di consultazione di fascicoli di cui ai punti [6.5](#) e [6.6](#) che precedono deve contenere quanto segue:

- l'indicazione del numero del fascicolo o del numero della registrazione di cui viene chiesta la consultazione;
- il nome e l'indirizzo del richiedente della consultazione;
- se del caso, l'indicazione del documento o dell'informazione di cui viene chiesta la consultazione (può essere chiesta la consultazione di un intero fascicolo o solo di determinati documenti). Nel caso di una domanda di consultazione di un determinato documento, occorre indicare la natura del documento (ad esempio «domanda», «avviso di opposizione»). Se viene chiesta la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo, occorre specificare il tipo di informazione richiesta. Se la domanda di consultazione riguarda una domanda di MUE non ancora pubblicata, una domanda di DMC non ancora pubblicata o un DMC per cui è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC o che, essendo soggetto a tale differimento della pubblicazione, è stato oggetto di

rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, e se la consultazione del fascicolo è richiesta da terzi, occorre indicare e dimostrare che detti terzi hanno il diritto di consultare il fascicolo;

- se vengono chieste copie, l'indicazione del numero di copie richieste, l'eventuale necessità di autenticazione e, qualora i documenti debbano essere presentati in un paese terzo che richiede l'autenticazione della firma (legalizzazione), l'indicazione dei paesi nei quali l'autenticazione è necessaria;
- la firma del richiedente, ai sensi dell'[articolo 63, paragrafo 1, RDMUE](#) e dell'articolo 65 del REDC.

6.10 Irregolarità

Se una domanda di consultazione di fascicoli non soddisfa i requisiti relativi ai contenuti delle domande, il richiedente della consultazione viene invitato a rimediare alle irregolarità riscontrate. Se non lo fa entro il termine di tempo stabilito, la domanda di consultazione è respinta.

6.11 Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli

Tutte le tasse sono dovute alla data di ricevimento della domanda di consultazione (cfr. i punti [6.5](#) e [6.6](#) che precedono).

6.11.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo

[Articolo 114, paragrafo 9, RMUE](#) e [allegato I A, punto 32, RMUE](#)

Articolo 75 REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 23 dell'allegato, RTDC

La comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 10.

6.11.2 Consultazione di fascicoli

[Articolo 114, paragrafo 6, RMUE](#) e [allegato I A, punto 30, RMUE](#)

Articolo 74, paragrafo 1, REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 21 dell'allegato, RTDC

La domanda di consultazione di fascicoli nella sede dell'Ufficio è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 30.

[Articolo 114, paragrafo 7](#) e [Allegato I A, paragrafo 31, lettera a\)](#), RMUE

Articolo 74, paragrafo 4, REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 22 dell'allegato, RTDC

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **non autenticata** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 10 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

[Articolo 51, paragrafo 2](#), RMUE

Articolo [111, paragrafo 7](#), articolo [114, paragrafo 7](#) e [Allegato I A, paragrafo 29, lettera a\)](#), RMUE

Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5 REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 20 dell'allegato, RTDC

Una copia **non autenticata** di una domanda di MUE o di DMC, una copia **non autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **non autenticato** dal registro o un estratto **non autenticato** dalla domanda di MUE o di DMC ricavati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 10 per ciascuna copia o estratto.

Tuttavia, gli utenti registrati del sito web possono ottenere gratuitamente copie elettroniche **non autenticata** di domande di MUE e DMC o certificati di registrazione facendone richiesta attraverso il sito stesso.

[Articolo 114, paragrafo 7](#) e [Allegato I A, paragrafo 31, lettera b\)](#), RMUE

Articolo 74, paragrafo 4, REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 22 dell'allegato, RTDC

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **autenticata** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 30 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

[Articolo 51, paragrafo 2](#), RMUE

Articolo [111, paragrafo 7](#), articolo [114, paragrafo 7](#) e [Allegato I A, paragrafo 29, lettera b\)](#), RMUE

Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5 REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 20 dell'allegato, RTDC

Una copia **autenticata** di una domanda di MUE o di DMC, una copia **autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **autenticato** dal registro o un estratto

autenticato dal modulo di domanda di MUE o di DMC ricavati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 30 per ciascuna copia o estratto.

Tuttavia, gli utenti registrati sul sito web possono ottenere gratuitamente copie elettroniche **autentiche** di domande di MUE e DMC o certificati di registrazione facendone richiesta attraverso il sito stesso.

6.11.3 Conseguenze del mancato pagamento

[Articolo 114, paragrafo 6, RMUE](#)

Articolo 74, paragrafo 1, REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli è considerata non depositata fino al pagamento della tassa dovuta. Le tasse si applicano non solo se la domanda di consultazione è stata presentata da terzi, ma anche se è stata presentata dal richiedente o dal proprietario del MUE o del DMC. L'Ufficio non tratta la domanda di consultazione fintantoché non viene pagata la tassa dovuta.

Se, però, la tassa non viene pagata, o non viene pagata interamente, l'Ufficio notifica il richiedente della consultazione:

- se non riceve il pagamento dovuto per una copia autenticata o non autenticata di una domanda di MUE o di DMC, di un certificato di registrazione o di un estratto dal registro o dalla banca dati;
- se non riceve il pagamento dovuto per la consultazione di fascicoli ottenuta tramite il rilascio di copie autentiche o non autentiche di documenti contenuti nel fascicolo;
- se non riceve il pagamento dovuto per la comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.

L'Ufficio invia una lettera in cui indica l'importo delle tasse da pagare. Se l'importo esatto delle tasse non è noto al richiedente della consultazione, perché dipende dal numero delle pagine, l'Ufficio inserisce tale informazione nella lettera standard oppure la comunica al richiedente della consultazione mediante altri mezzi idonei.

6.11.4 Rimborso delle tasse

Se una domanda di consultazione di fascicoli è respinta, la relativa tassa non viene rimborsata. Tuttavia, se a seguito del versamento della tassa, l'Ufficio rileva che non tutte le copie autentiche o non autentiche richieste possono essere rilasciate (ad esempio quando la domanda riguarda documenti riservati ed il richiedente non ha dimostrato un interesse legittimo superiore), verranno rimborsate tutte le tasse versate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.

6.12 Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di MUE non pubblicata, o a un DMC soggetto a differimento della pubblicazione

[Articolo 114, paragrafi 1 e 2, RMUE](#)

Articolo 74 RDC

Articolo 74, paragrafo 2, REDC

Se terzi (cioè una persona diversa dal richiedente del MUE o del DMC e dal suo rappresentante) presentano domanda di consultazione dei fascicoli relativi a una domanda di MUE non ancora pubblicata o fascicoli relativi a DMC per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC, o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza (cfr. i punti [4.2.1](#) e [4.2.2](#) che precedono), possono determinarsi varie situazioni.

Se la domanda di terzi è basata sui motivi di cui all'[articolo 114, paragrafi 1 e 2, RMUE](#) (cfr. il punto [4.2.1](#) che precede), ovvero all'articolo 74, paragrafo 2, del RDC o all'articolo 74, paragrafo 2, del REDC (cfr. il punto [4.2.2](#) che precede) deve contenere un'indicazione e una prova atte a dimostrare che il richiedente del MUE o che il richiedente o il titolare del DMC ha fornito il consenso alla consultazione oppure ha affermato che dopo la registrazione eserciterà i diritti relativi al DMC contro il richiedente della consultazione.

6.12.1 Consenso

Il consenso del richiedente o del titolare del MUE oppure del richiedente o del titolare del DMC deve essere prestato in forma di dichiarazione scritta nella quale egli manifesta il proprio consenso alla consultazione del o dei fascicoli in questione. Il consenso può essere limitato alla consultazione di determinate parti del fascicolo, come la domanda, eccetera; in tal caso la domanda di consultazione non può eccedere l'ambito del consenso.

Se il richiedente della consultazione non presenta una dichiarazione scritta del richiedente del MUE ovvero del richiedente o del titolare del DMC nella quale questi dà il proprio consenso alla consultazione dei fascicoli, gli viene inviata una notifica e gli saranno concessi due mesi di tempo dalla data di quest'ultima per rimediare alla propria mancanza.

Se, alla scadenza di detto periodo di tempo, la dichiarazione di consenso non è stata presentata, l'Ufficio respinge la domanda di consultazione di fascicoli. Il richiedente della consultazione viene informato della decisione di respingimento della domanda di consultazione.

Il richiedente della consultazione può proporre ricorso contro tale decisione (articolo [67](#), articolo [68](#) RMUE ed articolo 56 RDC).

6.12.2 Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio dell'Unione europea o dal disegno o modello comunitario registrato

[Articolo 114, paragrafo 2, RMUE](#)

Articolo 74, paragrafo 2, RDC

Articolo 74, paragrafo 2, REDC

Se la domanda si fonda sull'affermazione che il proprietario del MUE o del DMC intende far valere, dopo la registrazione, i diritti che discendono dal MUE stesso o dal DMC, spetta al richiedente della consultazione fornire prove di questa affermazione. La prova da presentare a tal fine deve essere di tipo documentale e può consistere, per esempio, in dichiarazioni del richiedente del MUE ovvero del richiedente o del titolare del DMC relative alla domanda di MUE in questione, alla domanda di DMC o alla registrazione di un DMC soggetta a differimento, in corrispondenza commerciale, eccetera. La presentazione di un'opposizione basata su una domanda di MUE contro un marchio nazionale costituisce una dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal MUE. Non costituiscono prova sufficiente mere presunzioni da parte del richiedente della consultazione.

L'Ufficio valuta innanzi tutto se la prova presentata è sufficiente.

Se lo è, l'Ufficio trasmette la domanda di consultazione di fascicoli e i relativi documenti al richiedente del MUE ovvero al richiedente o al titolare del DMC e lo invita a inviare le proprie osservazioni in merito entro il termine di due mesi. Se il richiedente del MUE ovvero il richiedente o il titolare del DMC acconsente a una consultazione del fascicolo, la stessa viene autorizzata. Se il richiedente del MUE ovvero il richiedente o il titolare del DMC presenta osservazioni contrarie alla consultazione del fascicolo, l'Ufficio le trasmette al richiedente della consultazione. Tutte le dichiarazioni del richiedente della consultazione vengono trasmesse al richiedente del MUE ovvero al richiedente o al titolare del DMC, e vice versa. L'Ufficio tiene conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti entro i termini prescritti e decide di conseguenza. La decisione dell'Ufficio sarà notificata sia al richiedente della consultazione dei fascicoli sia al richiedente o al titolare del MUE o del DMC. Qualora una decisione non abbia accolto le richieste di una delle parti, questa potrà ricorrere contro tale decisione (articolo [67](#), articolo [68](#), RMUE ed articolo 56, RDC).

6.13 Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione

Se la consultazione viene autorizzata, l'Ufficio trasmette al richiedente della consultazione, le copie richieste dei documenti del fascicolo o le informazioni richieste, con modalità idonee, oppure lo invita a consultare il fascicolo nella propria sede.

6.13.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo

[Articolo 114, paragrafo 9, RMUE](#)

Articolo 75 REDC

Su richiesta, l'Ufficio può comunicare informazioni contenute in qualsiasi fascicolo relativo a domande o registrazioni di MUE o di DMC.

Le informazioni contenute nei fascicoli vengono fornite in assenza di una domanda di consultazione, tra l'altro, quando l'interessato vuole sapere se una determinata domanda di MUE è stata presentata da un determinato richiedente e in quale data, o se l'elenco dei prodotti e servizi è stato modificato nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la sua pubblicazione.

Dopo aver ottenuto queste informazioni, l'interessato può decidere se chiedere copie dei documenti pertinenti oppure presentare domanda di consultazione del fascicolo.

Inoltre, se l'interessato volesse conoscere quali argomentazioni un opponente ha fatto valere in procedimenti di opposizione, quali documenti per rivendicare la preesistenza sono stati presentati o quale sia l'esatta dicitura dell'elenco di prodotti e servizi così come risulta dalla registrazione, queste informazioni non saranno fornite e l'Ufficio inviterà l'interessato a presentare domanda di consultazione del fascicolo.

In questi casi la quantità e complessità delle informazioni da fornire eccederebbero limiti ragionevoli e comporterebbero un indebito onere amministrativo.

6.13.2 Copie dei documenti del fascicolo

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di rilascio di copie autenticate o non autenticate dei documenti del fascicolo, i documenti richiesti sono inviati alla parte.

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di presa di visione presso la sede dell'Ufficio, al richiedente viene fissato un appuntamento a tal fine.

6.13.3 Interesse specifico del richiedente la consultazione

Nel caso in cui una parte mostri un interesse specifico a conoscere se il suo fascicolo sia stato consultato e da chi, è necessario raggiungere un compromesso tra il generale interesse del pubblico a poter consultare i fascicoli dei procedimenti dinanzi

all'Ufficio con formalità minime e lo specifico interesse delle parti a conoscere chi abbia consultato il fascicolo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate.

Dal momento che, di norma, le richieste di consultazione online non sono comunicate alla parte il cui fascicolo è stato consultato, tale parte deve presentare una richiesta motivata e giustificata che mostri la sussistenza di motivi legittimi ad essere informata se il suo fascicolo sia stato oggetto di consultazione nonché a conoscere l'autore di tale consultazione. L'Ufficio non accoglierà automaticamente tale richiesta, piuttosto, prima di accoglierla, dovrà ponderare tali motivi, caso per caso, alla luce dei chiarimenti forniti dall'autore della consultazione entro il termine stabilito a tal fine dall'Ufficio.

7 Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli

[Articolo 117, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 75, RDC

RMUE Articoli [20](#) e [21](#), REMUE

Articoli 77 e 78, REDC

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio assiste, su richiesta, le autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri comunicando informazioni o consentendo la consultazione di fascicoli.

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio comunica altresì agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, su richiesta, informazioni pertinenti alla presentazione di domande di MUE o di DMC e ai relativi procedimenti, nonché ai marchi o ai disegni e modelli registrati per effetto di tali domande.

7.1 Esenzione da tasse

[Articolo 20, paragrafo 3](#) e [articolo 21, paragrafi 1 e 3, REMUE](#)

Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafi 1 e 2, REDC

La consultazione dei fascicoli e la comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie e da altre autorità degli Stati membri non sono soggette al pagamento di tasse.

[Articolo 21, paragrafo 3, REMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 2, REDC

Le autorità giudiziarie di uno Stato membro possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio, o delle relative copie. Per tali consultazioni l'Ufficio non impone alcuna tassa.

7.2 Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate

Articolo [114, paragrafo 4](#), e articolo [117, paragrafo 1](#), RMUE

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

Articolo 75, RDC

Articolo 72 e articolo 77, paragrafo 1, REDC

Alla consultazione di fascicoli e alla comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie o da altre autorità degli Stati membri non si applicano le limitazioni di cui all'[articolo 114 RMUE](#) e all'articolo 74 RDC. Di conseguenza, a tali organismi può essere concesso l'accesso ai fascicoli relativi a domande di MUE non pubblicate (cfr. il punto [4.2.1](#) che precede) e a DMC soggetti a differimento della pubblicazione (cfr. il punto [4.2.2](#) che precede), nonché a parti dei fascicoli per le quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza. Tuttavia, i documenti relativi all'astensione e alla ricusazione, nonché i documenti di cui all'[articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#) e all'articolo 72, lettera b), REDC, non saranno messi a disposizione di tali organismi.

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

[Articolo 21, paragrafo 3, REMUE](#)

Articolo 74, RDC

Articolo 72 e articolo 78, paragrafo 2, REDC

Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio e delle relative copie. Questa consultazione successiva è soggetta alle limitazioni di cui all'[articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#) o all'articolo 74 del RDC, come se la consultazione fosse richiesta da terzi.

[Articolo 21, paragrafo 2, REMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 4, REDC

Quando trasmette fascicoli o le relative copie alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica le limitazioni imposte alla consultazione dei fascicoli relativi, da una parte, a domande o registrazioni di MUE in conformità dell'[articolo 114 del RMUE](#) e, dall'altra, a domande di DMC o a registrazioni di DMC in conformità dell'articolo 74 del RDC e dell'articolo 72 del REDC.

7.3 Mezzi di consultazione

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

Articolo 78, paragrafo 1, REDC

La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri dei fascicoli relativi a domande o a registrazioni di MUE o di DMC può essere concessa mediante il rilascio di copie dei documenti originali. Se i fascicoli non contengono documenti originali, l'Ufficio fornisce copie stampate con strumenti elettronici.

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

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 6

Altri dati iscritti nel registro

Indice

Capitolo 1 Domande riconvenzionali.....	1762
--	-------------

Non in vigore

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

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 6

Altri dati iscritti nel registro

Capitolo 1

Domande riconvenzionali

Indice

1 Introduzione.....	1764
2 Domanda di iscrizione del deposito di una domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari.....	1764
3 Domanda di iscrizione di una sentenza in merito a una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari.....	1765

Non in vigore

1 Introduzione

Le domande riconvenzionali, secondo quanto previsto dall'[articolo 128 RMUE](#) o dall'articolo 84 RDC, sono atti difensivi di un convenuto citato in giudizio per la violazione di un marchio dell'Unione europea (MUE) o di un disegno o modello comunitario registrato (DCR). Con la domanda riconvenzionale il convenuto chiede al tribunale dei marchi dell'Unione europea (tribunale MUE) o al tribunale dei disegni e modelli comunitari (tribunale DCR) di dichiarare la decadenza o la nullità del marchio dell'Unione europea o la nullità del DCR asseritamente violato.

Lo scopo di iscrivere nel Registro dell'Ufficio il deposito della domanda riconvenzionale e la sentenza definitiva risiede nell'interesse generale di rendere pubblicamente disponibili tutte le informazioni rilevanti sulle domande riconvenzionali riguardanti MUE e DCR, in particolare le relative sentenze definitive. In questo modo l'Ufficio può dare attuazione a tali sentenze definitive, in particolare quelle che dichiarano la decadenza o la nullità totali o parziali di un MUE, nonché quelle che dichiarano la nullità totale di un DCR.

Iscrivendo tali domande riconvenzionali e le relative sentenze definitive nel Registro, l'Ufficio si impegna a rispettare i principi di veridicità, di fede pubblica e di certezza del diritto di un registro pubblico.

2 Domanda di iscrizione del deposito di una domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari

[Articolo 111, paragrafo 3, lettera n\)](#) e [articolo 128, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 86, paragrafo 2, RDC

Articolo 69, paragrafo 3, lettera p), REDC

Comunicazioni [n. 9/05](#) e [n. 10/05](#) del Presidente dell'Ufficio del 28/11/2005

Ai sensi dell'[articolo 128, paragrafo 4, RMUE](#) e dell'articolo 86, paragrafo 2, RDC, il tribunale dei marchi dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza di un MUE o di nullità di un MUE o di un DMC deve comunicare all'Ufficio la data in cui la domanda riconvenzionale è stata proposta.

I regolamenti stabiliscono che il tribunale dei marchi UE presso il quale è stata proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non deve procedere all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata.

Le comunicazioni [n. 9/05](#) e [n. 10/05](#) del Presidente dell'Ufficio del 28/11/2005 riguardano la designazione dei tribunali dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari negli Stati membri in conformità dell'[articolo 123, RMUE](#).

L'Ufficio consente altresì a qualsiasi parte del procedimento riconvenzionale di chiedere l'iscrizione nel Registro di una domanda riconvenzionale, se non ancora comunicata dal tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari.

Il richiedente deve:

- indicare la data in cui è stata depositata la domanda riconvenzionale;
- citare il numero del MUE o del DMC in questione;
- specificare il tipo di richiesta: di decadenza o di nullità;
- presentare le prove del fatto che la domanda riconvenzionale è stata presentata dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari competente a decidere sulla stessa domanda riconvenzionale, comprendente, ove possibile, il numero di causa o di riferimento del tribunale.

Se quanto sopra non è presentato, o se le informazioni presentate dal richiedente rendono necessari chiarimenti, l'Ufficio emetterà una notifica d'irregolarità. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione della domanda riconvenzionale. La parte interessata può presentare ricorso contro questa decisione.

L'Ufficio notifica al titolare del MUE o del DMC e al tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari che la domanda riconvenzionale è stata iscritta nel Registro. Se la richiesta è stata fatta dall'altra parte del procedimento riconvenzionale, l'Ufficio informa anche tale parte.

Se una domanda di decadenza o di nullità di un marchio UE era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa i tribunali presso i quali è stata proposta una domanda riconvenzionale relativamente allo stesso marchio. I tribunali sospenderanno il procedimento in conformità dell'[articolo 132, paragrafo 1, RMUE](#) fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

3 Domanda di iscrizione di una sentenza in merito a una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei

marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari

[Articolo 111, paragrafo 3, lettera o\)](#) e [articolo 128, paragrafo 6, RMUE](#)

Articolo 86, paragrafo 4, RDC

Articolo 69, paragrafo 3, lettera q), REDC

Se un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari ha pronunciato una sentenza, divenuta definitiva, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza di un MUE o di dichiarazione di nullità di un MUE o di un DMC, una copia della sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio.

L'Ufficio consente altresì a qualsiasi parte del procedimento riconvenzionale di chiedere l'iscrizione nel Registro di una sentenza sulla domanda riconvenzionale, se non ancora comunicata dal tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari.

Il richiedente deve:

- presentare una copia della sentenza, insieme alla conferma da parte del tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari che la sentenza è divenuta definitiva;
- indicare la data in cui la sentenza è stata emessa;
- citare il numero del MUE o del DMC in questione;
- specificare il tipo di richiesta: di decadenza o di dichiarazione di nullità;
- in caso di cancellazione o nullità parziale, indicare l'elenco dei prodotti e servizi oggetto della sentenza, se pertinente.

Al fine di iscrivere la domanda riconvenzionale nel Registro, l'Ufficio necessita della conferma che la sentenza è divenuta definitiva (*passée en force de chose jugée/rechtskräftig/adquirido fuerza de cosa juzgada*, ecc.). Se l'Ufficio ha bisogno di chiarimenti, ne può fare richiesta per iscritto.

L'Ufficio deve iscrivere nel Registro la menzione della sentenza e adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

Qualora la sentenza definitiva dichiari la nullità parziale di un MUE, l'Ufficio modifica l'elenco dei prodotti e dei servizi in base alla sentenza del tribunale dei marchi dell'Unione europea e, ove necessario, invia l'elenco modificato di prodotti e servizi per la traduzione.

L'Ufficio notifica al titolare del MUE o del DMC e al tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari che la sentenza è stata iscritta nel Registro. Se la richiesta è stata fatta dall'altra parte del procedimento riconvenzionale, l'Ufficio informa anche tale parte.