

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

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

***PARTE E***

***OPERAZIONI DEL REGISTRO***

***SEZIONE 1***

***MODIFICHE DI UNA REGISTRAZIONE***

## Sommario

<b>1</b>	<b>Rinuncia .....</b>	<b>4</b>
1.1	<b>Principi generali .....</b>	<b>4</b>
1.2	<b>Effetto giuridico .....</b>	<b>4</b>
1.3	<b>Requisiti formali .....</b>	<b>5</b>
1.3.1	Forma e lingua .....	5
1.3.2	Tasse .....	5
1.3.3	Indicazioni necessarie .....	5
1.3.4	Rinuncia parziale .....	6
1.3.5	Firma .....	6
1.3.6	Rappresentanza .....	6
1.3.7	Requisiti per il caso in cui risultino iscritti nel registro una licenza o un altro diritto sul marchio dell'Unione europea .....	6
1.4	<b>Esame .....</b>	<b>7</b>
	Competenza .....	7
<b>2</b>	<b>Alterazione di un marchio .....</b>	<b>8</b>
2.1	<b>Principi generali .....</b>	<b>8</b>
2.2	<b>Requisiti formali .....</b>	<b>9</b>
2.2.1	Forma e lingua .....	9
2.2.2	Tasse .....	9
2.2.3	Indicazioni obbligatorie .....	9
2.3	<b>Condizioni sostanziali per modificare la riproduzione del marchio.....</b>	<b>10</b>
2.3.1	Esempi di alterazioni accettabili .....	10
2.3.2	Esempi di alterazioni non accettabili .....	11
2.4	<b>Pubblicazione .....</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>Modifiche del nome o dell'indirizzo .....</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Modifiche del regolamento d'uso sul marchio collettivo e sul marchio di certificazione.....</b>	<b>14</b>
4.1	<b>Registrazione del regolamento modificato.....</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Divisione.....</b>	<b>15</b>
5.1	<b>Disposizioni generali.....</b>	<b>15</b>
5.2	<b>Requisiti formali .....</b>	<b>15</b>
5.2.1	Forma e lingua .....	15
5.2.2	Tasse .....	16
5.2.3	Indicazioni obbligatorie .....	16
5.3	<b>Registrazione.....</b>	<b>17</b>
5.4	<b>Nuovo fascicolo, pubblicazione .....</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>Rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione .....</b>	<b>18</b>
6.1	<b>Principi generali .....</b>	<b>18</b>

<b>6.2</b>	<b>Effetto giuridico .....</b>	<b>19</b>
<b>6.3</b>	<b>Requisiti formali .....</b>	<b>19</b>
6.3.1	Forma e lingua.....	19
6.3.2	Tasse .....	19
6.3.3	Indicazioni obbligatorie .....	19
<b>6.4</b>	<b>Esame.....</b>	<b>19</b>
<b>6.5</b>	<b>Registrazione e pubblicazione .....</b>	<b>20</b>
<b>6.6</b>	<b>Cancellazione di rivendicazioni di preesistenza .....</b>	<b>20</b>
<b>7</b>	<b>Sostituzione di una registrazione di MUE con una RI .....</b>	<b>20</b>

## 1 Rinuncia

Articolo 57, RMUE  
Articolo 15REMUE

### 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 prima della registrazione, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, paragrafo 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. paragrafo 1.4.1 sotto).

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:

- a) 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;
- b) 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 24, REMUE Articolo 65, RDMUE Decisione n. EX-11-03 del Presidente dell'Ufficio
--

Il titolare deve dichiarare la rinuncia all'Ufficio per iscritto. Si applicano le regole generali riguardanti le comunicazioni con l'Ufficio (cfr. 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, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

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. 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:

- a) la nuova formulazione non deve costituire un ampliamento dell'elenco dei prodotti e servizi;
- b) 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. 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, y articolo 120, paragrafo 1, RMUE
--

Si applicano le regole generali (cfr. 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.

- a) 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 (versione francese dell'articolo 57, paragrafo 3: «*justifie*»; versione inglese: «*proves*»; 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.

- b) 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. 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 procedure analoghe).
- c) Quando nel registro MUE risulti iscritto un procedimento fallimentare o analogo procedimento, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere richiesta dal curatore (cfr. 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 procedure analoghe).

## 1.4 Esame

Articolo 57, paragrafo 2, RMUE Articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6, RDMUE
--

### 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. Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimento di annullamento, paragrafo 4.3.

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. Tuttavia il procedimento di rinuncia sarà sospeso fino all'emanazione di una decisione definitiva da parte del Tribunale o della Corte di giustizia (cfr., per analogia, la sentenza del 16/05/2013, T-104/12, VORTEX, EU:T:2013:256).

## **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. 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. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzioni 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

Articolo 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, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

### 2.2.2 Tasse

Articolo 54, paragrafo 4, RMUE  
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. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese).

### 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 REMUE.

## 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, anche 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 (cfr. decisione del 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. punto 1.3.4 che precede).

### 2.3.1 Esempi di alterazioni accettabili

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
<p>MUE 7 389 687</p> 	

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
<p>MUE 4 988 556</p> 	

### 2.3.2 Esempi di alterazioni non accettabili

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
<p>MUE 11 058 823</p> <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p>MUE 9 755 307</p> <p>MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>MUE 10 009 595</p> <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>MUE 9 436 072</p> <p>SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>
<p>MUE 2 701 845</p> 	
<p>MUE 3 115 532</p> 	

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
<p>MUE 7 087 943</p> 	
<p>MUE 8 588 329</p> 	

## 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 ritengono 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. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi dell'Unione europea come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimento.

Analogamente, una modifica del nome di un rappresentante ai sensi dell'articolo 12, REMUE e dell'articolo 55, paragrafo 4, RMUE 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 12, REMUE e l'articolo 55, paragrafo 4, RMUE è applicabile 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. 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 (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE) o del rappresentante (ai sensi dell'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 della designazione 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**

Articolo 79, articolo 88 y 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, paragrafo , articoli 76 e 77, RMUE, articolo 79, paragrafi 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:

#### **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. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi dell'Unione europea come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimento), 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. 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.

La divisione non è ammissibile per le domande internazionali ai sensi del Protocollo di Madrid che designano l'UE. Il registro relativo alle registrazioni internazionali è tenuto, in via esclusiva, dall'OMPI. L'Ufficio non ha il potere di dividere una designazione internazionale.

### 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, 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. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese).

### 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.

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. 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 y 7, del 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 esemplificati nel modo seguente:

- 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 successiva relativa alla nuova registrazione. Nel caso di domande di MUE, l'iscrizione non sarà pubblicata.

## 6 Rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione

Articolo 40, RMUE  
Comunicazione n. 2/00 del Presidente dell'Ufficio  
Decisione n. EX-03-5 del Presidente dell'Ufficio  
Decisione n. EX-05-5 del Presidente dell'Ufficio

### 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. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 15, che si applica per analogia alle rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione.

## 6.3 Requisiti formali

### 6.3.1 Forma e lingua

Articolo 40 e articolo 146, paragrafo 6, RMUE Decisione n. EX-11-03 del Presidente dell'Ufficio
--

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, 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-05-5 del Presidente dell'Ufficio
---

Una rivendicazione valida deve contenere i dati elencati al paragrafo 15.2 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. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafi 15.2, 15.3, 15.4 e 15.6, 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. articolo 14 della Direttiva 2008/95/CE).

La cancellazione della rivendicazione di preesistenza è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea. 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 157, RMUE

Articolo 4 *bis* nell'ambito dell'accordo e del protocollo di Madrid  
Regola 21 del regolamento comune nell'ambito dell'accordo e del protocollo di Madrid

In conformità dell'articolo 4*bis* 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'UE 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. Direttive, parte M, Marchi internazionali.