

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

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 3

***MUE E DMC COME OGGETTO DI
PROPRIETÀ***

CAPITOLO 1

TRASFERIMENTI

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Trasferimenti.....	4
1.1.1	Cessione.....	5
1.1.2	Eredità	5
1.1.3	Fusione	5
1.1.4	Diritto applicabile	5
1.2	Domanda di registrazione di un trasferimento	6
2	Trasferimenti vs. modifiche del nome	6
2.1	Domanda erronea di registrazione di modifica del nome.....	7
2.2	Domanda erronea di registrazione di un trasferimento	8
3	Requisiti formali e sostanziali di una domanda di registrazione di un trasferimento.....	8
3.1	Lingue	8
3.2	Domanda di registrazione di un trasferimento relativa a più marchi.....	9
3.3	Parti del procedimento.....	10
3.4	Requisiti formali	10
3.4.2	Rappresentanza	11
3.4.3	Firme.....	11
3.5	Prova del trasferimento.....	12
3.6	Procedura per sanare le irregolarità	14
4	Trasferimenti parziali.....	14
4.1	Regole per la ripartizione dei prodotti e servizi figuranti negli elenchi	14
4.2	Obiezioni	15
4.3	Creazione di un nuovo MUE	15
5	Trasferimenti nel corso di altri procedimenti e questioni di tasse.....	16
5.1	Aspetti specifici dei trasferimenti parziali	16
5.2	Trasferimenti e procedimenti <i>inter partes</i>	18
6	Iscrizione nel registro, notifiche, pubblicazione.....	18
6.1	Pubblicazione e iscrizione nel registro.....	18
6.2	Notifiche.....	19
7	Trasferimenti di disegni e modelli comunitari registrati	19
7.1	Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione a un disegno o modello comunitario registrato	19
7.2	Tasse.....	19

7.3 Requisiti sostanziali	20
8 Trasferimenti di marchi internazionali	20

1 Introduzione

Articolo 1, paragrafo 2, articolo 19, 20 e 28, articolo 111 paragrafo 1 e paragrafo 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 ad un'altra. I marchi dell'Unione europea e le domande di MUE possono essere trasferiti dal titolare originario ad un nuovo titolare, principalmente mediante cessione o successione legittima. A meno che non sia specificato altrove, la prassi applicabile ai marchi comunitari è anche applicabile alle domande di marchio comunitario.

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» in **alcuni** territori o Stati membri.

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

Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano del trasferimento di disegni e modelli (DMC) sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMUE e nel REMUE. **Quanto segue si applica pertanto, *mutatis mutandis*, anche ai disegni e modelli comunitari (DMC). Le eccezioni e le specifiche per i DMC sono espone in dettaglio al punto 7 che segue.**

Su richiesta, il trasferimento di MUE registrati viene 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, il successore 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 termine 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 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 MUE (cfr. punto 1.2 che segue).

Per quanto riguarda la validità del trasferimento fra le parti, l'RMUE consente di trasferire un MUE indipendentemente dal trasferimento dell'impresa alla quale appartiene (cfr. anche la sentenza del 30/03/2006, C-259/04, *Elizabeth Emanuel*, EU:C:2006:215, § 45 e 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 in forma scritta, con la firma di entrambe le parti contraenti, tranne il caso in cui la cessione sia il risultato di una sentenza o in cui la decisione sia 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.

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. In caso di trasferimento della totalità dell'impresa a cui appartiene il marchio, si presume che il trasferimento comprenda anche l'MUE, salvo che, ai sensi della legislazione applicabile al trasferimento, sussista una pattuizione contraria, oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario.

1.1.4 Diritto applicabile

Articolo 19, RMUE Articolo 27, RDC

Salvo disposizione contraria contenuta nell'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 Domanda di registrazione di un trasferimento

Articolo 20, paragrafi da 5 a 8, RMUE
Articolo 13, REMUE
Articolo 28, RDC
Articolo 23, REDC

Un trasferimento assume rilevanza in una procedura dinanzi all'Ufficio nel caso in cui sia stata fatta domanda di registrazione del trasferimento e tale registrazione sia avvenuta.

Articolo 20, paragrafo 7, RMUE
Articolo 28, lettera c), RDC

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 fornire le dichiarazioni previste all'Ufficio, 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. paragrafo 5, sotto).

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

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 stabilire se si tratti di una mera modifica del nome o di un trasferimento è di accertare se l'identità della persona giuridica in questione rimanga la stessa (nel qual caso sarà registrata come modifica del nome) (cfr. decisione del 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.

Allo stesso modo, in linea di principio si presume *prima facie* che sussista un trasferimento di attività in caso di modifica del paese (cfr., tuttavia, la decisione del 24/10/2013, R 546/2012-1, 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 alla persona che richiede la registrazione della 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 a presentare una domanda di registrazione di trasferimento. Nella comunicazione viene fissato un termine. 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. L'interessato 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 di un MUE o di una domanda di MUE, l'Ufficio ne informa il richiedente e lo invita a dare il suo consenso affinché la modifica dei dati relativi al titolare sia inserita nel registro MUE. Nella comunicazione viene fissato un termine. 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 di trasferimento viene respinta.

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

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

3.1 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 effettuata 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 presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano o lo spagnolo.

Tuttavia, se la domanda di registrazione di un trasferimento è depositata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato sul MUE o all'articolo 68, REDC, a norma dell'articolo 146, paragrafo 6, RMUE, e dell'articolo 80, lettera c), REDC, il modulo può essere utilizzato in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, purché gli elementi testuali del modulo siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

Se la domanda di registrazione del trasferimento riguarda più di una domanda di MUE, il richiedente deve scegliere per tale domanda di trasferimento una lingua che sia

comune a tutti gli MUE interessati. Se non esiste una lingua comune, devono essere presentate domande di trasferimento separate.

Se la domanda di registrazione del trasferimento riguarda più di una registrazione 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 di sostegno possono essere depositati in una 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.

Ove i documenti di sostegno siano presentati in una lingua ufficiale dell'Unione europea che non sia la lingua della procedura, l'Ufficio può richiedere una traduzione in tale lingua. A tal fine viene fissato dall'Ufficio un termine per presentare la traduzione. Se entro il termine la traduzione non viene fornita, il documento non viene preso in considerazione ed è ritenuto non presentato.

3.2 Domanda di registrazione di un trasferimento relativa a più marchi

Articolo 20, paragrafo 8, RMUE Articolo 23, paragrafo 6, REDC

Può essere presentata una singola domanda di registrazione di trasferimento per due o più MUE solo se il rispettivo titolare registrato e il beneficiario/cessionario sono gli stessi in ciascun caso.

Sono invece necessarie più domande separate se il titolare originario e l'avente causa non sono rigorosamente gli stessi per ciascun marchio. Ad esempio, nel caso in cui esista un avente causa per il primo marchio e più aventi causa per un altro marchio, anche se l'avente causa per il primo marchio è tra gli aventi causa per l'altro marchio; è irrilevante che il rappresentante sia lo stesso in tutti i casi.

Se in simili casi viene presentata un'unica domanda di registrazione, l'Ufficio emette una comunicazione di irregolarità. Il soggetto che richiede il trasferimento può rispondere all'obiezione limitando la domanda alle registrazioni o domande di registrazione del trasferimento di MUE per le 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 di un trasferimento viene respinta in toto. L'interessato può presentare un ricorso contro questa decisione.

3.3 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:

- a) dal/i titolare/i del MUE, oppure
- b) dal/i titolare/i del MUE congiuntamente al cessionario o ai cessionari, oppure
- c) dal cessionario o dai cessionari, oppure
- d) da un tribunale o un'autorità.

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

3.4 Requisiti formali

3.4.1 Indicazioni riguardanti il MUE e il nuovo titolare

Articolo 20, paragrafo 5, RMUE
Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e e), articolo 13, paragrafo 1, REMUE
Articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e e), articolo 23, paragrafi 1 e 2, REDC

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

- a) Il numero di registrazione del marchio in questione. Se la domanda riguarda diversi MUE, devono essere indicati tutti i numeri.
- b) Le generalità del nuovo titolare, vale a dire il nome, l'indirizzo e la cittadinanza o nazionalità nel caso di una persona fisica; nel caso di una persona giuridica, è da indicare la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell'entità, che può essere abbreviata nel modo usuale (ad esempio S.r.l., S.p.A., Ltd, PLC, ecc). Se disponibile, può essere specificato il numero di identificazione nazionale della società. In entrambi i casi occorre indicare lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. **L'Ufficio raccomanda vivamente di indicare lo Stato di costituzione per le società USA, 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.

- c) Se il nuovo titolare nomina un rappresentante, dovrebbero essere indicati il nome del rappresentante e il suo numero di identificazione depositato presso l'Ufficio. Se

al rappresentate 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 paragrafo 4 sotto.

3.4.2 Rappresentanza

Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

3.4.3 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 l'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).

3.5 Prova del trasferimento

Articolo 20, paragrafi 2 e 3, RMUE
Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) e articolo 13, paragrafo 2, REMUE
Articolo 65, paragrafo 1, lettera e), RDMUE
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).

Le parti della procedura possono anche utilizzare i moduli elaborati a norma del Trattato sul diritto dei marchi, disponibili sul sito web dell'OMPI (<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html>). 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.

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, dev'essere depositato il documento comprovante il

trasferimento o la cessione della totalità dell'impresa, sempreché non sia già stata fornita la prova del trasferimento secondo le modalità di cui sopra.

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 di appoggio 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 (sentenza del 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.

3.5.1 Traduzione della prova

Articolo 146, paragrafo 1, RMUE Articolo 24, REMUE Artículo 80, lettere a) e c), e articolo 81, paragrafo 2, REDC

La prova deve essere:

- a) nella lingua dell'Ufficio che è divenuta la lingua del procedimento per la registrazione del trasferimento;
- b) in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla lingua del procedimento; in tale caso l'Ufficio può chiedere che una traduzione del documento in una lingua dell'Ufficio sia depositata entro un termine specificato dall'Ufficio.

Se i documenti di sostegno sono presentati in una lingua ufficiale dell'Unione che non è la lingua del procedimento, l'Ufficio può chiedere una traduzione in tale lingua. L'Ufficio definirà un termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione non viene presentata, il documento non sarà preso in considerazione e sarà ritenuto non presentato.

3.6 Procedura per sanare le irregolarità

Articolo 20, paragrafi 7 e 12 RMUE
Articolo 28, RDC
Articolo 23, paragrafo 5, REDC

L'Ufficio informerà per iscritto il soggetto che chiede la registrazione del trasferimento in merito a qualsiasi irregolarità della domanda. Se non vengono sanate le irregolarità entro il termine stabilito nella comunicazione citata, l'Ufficio respingerà la domanda di registrazione del trasferimento. L'interessato può presentare un ricorso contro tale decisione.

4 Trasferimenti parziali

Articolo 20, paragrafo 1, RMUE
Articolo 14, REMUE

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

Il trasferimento parziale comporta la ripartizione dei prodotti e 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. La procedura comincia con il marchio «originario», ossia il marchio per il quale si richiede un trasferimento parziale. Dopo la registrazione del trasferimento, i marchi diventano due: uno è quello che ora tutela un numero inferiore di prodotti e servizi ed è chiamato «marchio residuale», mentre l'altro è il «nuovo marchio», che tutela alcuni dei prodotti e 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 influire sul carattere unitario dell'MUE, che quindi non può essere trasferito «parzialmente» per **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.

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

4.1 Regole per la ripartizione dei prodotti e servizi figuranti negli elenchi

Articoli 33 e 49, RMUE
Articolo 14, paragrafo 1, REMUE
Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell'Ufficio, dell'08/02/2016

La domanda di registrazione di un trasferimento parziale deve indicare i prodotti e i servizi ai quali si riferisce il trasferimento (elenco dei prodotti e dei servizi per la «nuova» registrazione). I prodotti e 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 originale.

Occorre, pertanto, che le indicazioni siano chiare e inequivocabili. Se, ad esempio, è interessata la registrazione di 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 e servizi indicati esplicitamente nell'elenco originario, l'Ufficio automaticamente mantiene i prodotti e 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 e servizi e per la prassi dell'Ufficio riguardante l'interpretazione delle indicazioni generali dei titoli della classificazione di Nizza, si prega di consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, e la comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell'Ufficio, del 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 e servizi da trasferire, nonché un elenco chiaro e preciso di prodotti e servizi da mantenere nella registrazione originaria. Inoltre, l'elenco originario deve essere meglio 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».

4.2 Obiezioni

Articolo 20, paragrafo 7, RMUE

Se la domanda di registrazione di un trasferimento parziale non è conforme alle norme sopra esposte, l'Ufficio invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione di un trasferimento parziale. L'interessato può presentare un ricorso contro questa decisione.

4.3 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 predispose un fascicolo separato, consistente nella copia integrale del fascicolo elettronico del MUE originario, nella domanda di registrazione del trasferimento e nella corrispondenza relativa a tale domanda di trasferimento parziale.

Al nuovo MUE viene assegnato un nuovo numero d'ordine, con 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 in generale non inserisce copie dell'ulteriore corrispondenza relativa alla domanda di trasferimento.

5 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*.

5.1 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 decisiva è quella dell'iscrizione del trasferimento nel registro MUE; pertanto, se la tassa per il MUE originario viene pagata dopo il deposito della domanda di registrazione del trasferimento, ma prima dell'effettiva registrazione, non è dovuta alcuna tassa supplementare.

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 per classe 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 per 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 la 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 e 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.

5.2 Trasferimenti e procedimenti *inter partes*

Quando una domanda di registrazione di trasferimento viene depositata nel corso di procedimenti *inter partes*, si possono presentare numerose situazioni diverse. Nel caso di precedenti MUE 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, Questioni di procedura, punto 6.5.

6 Iscrizione nel registro, notifiche, pubblicazione

6.1 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 MUE e lo pubblica nel Bollettino MUE. L'iscrizione sarà pubblicata dopo la pubblicazione della domanda MUE a norma dell'articolo 44, RMUE.

L'iscrizione nel registro MUE indica 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 comprende inoltre i seguenti dati:

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

6.2 Notifiche

L'Ufficio notifica al soggetto che richiede il trasferimento 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.

7 Trasferimenti di disegni e 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 normative di cui all'RDC, all'REDC e all'RTDC relative ai trasferimenti corrispondono alle rispettive disposizioni dell'RMUE, del regolamento delegato sul MUE e del 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 seguenti procedure specifiche.

7.1 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione a un disegno o modello comunitario registrato

Articolo 22, paragrafo 4, RDC

Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può essere trasferito solo se il terzo interessato, titolare del diritto prima della data di deposito o di priorità della domanda relativa al DMC, è un'impresa, 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.

7.2 Tasse

Allegati 16 e 17, RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione di un trasferimento si applica per ciascun disegno e 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.

7.3 Requisiti sostanziali

Articolo 28, RDC

L'Ufficio non registra il trasferimento se dai documenti per il trasferimento si evince chiaramente che, a causa del trasferimento, il DMC potrebbe indurre in errore il pubblico per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti per i quali è registrato tale trasferimento, fatto salvo il caso in cui il nuovo titolare accetti di limitare la registrazione del DMC ai prodotti per i quali è improbabile che sia ingannevole.

8 Trasferimenti di marchi internazionali

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

Tutte le domande di registrazione di un cambio di proprietà si dovrebbero presentare utilizzando il modulo MM5:

- direttamente all'ufficio internazionale dal titolare registrato, o
- tramite l'ufficio del titolare registrato, o tramite l'ufficio di una parte contraente nei confronti della quale viene concesso il trasferimento, o
- tramite l'ufficio 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 sui cambi di proprietà si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti 60.01 - 67.02, della Guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'intesa di Madrid e del protocollo di Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide cfr. anche le Direttive, parte M, Marchi internazionali).