

IL PUNTO SU ...

I marchi d'impresa

Luglio 2008



PREMESSA

Questo breve lavoro, rivolto ad aziende, singoli cittadini e loro rappresentanti per promuovere e diffondere i temi della tutela della proprietà industriale, nasce dall'esigenza di voler fornire le nozioni principali e i riferimenti pratici sulla normativa e le procedure di registrazione del marchio, uno dei principali strumenti di qualificazione dell'impresa.

Per questo, risponderemo ad una serie di domande:

Cos'è un marchio?
Come si tutela?
Qual è la procedura per registrarlo?
Come posso proteggere il marchio fuori dall'Italia?
Posso verificare la novità o l'uso di un marchio?

IL MARCHIO E LA SUA TUTELA

Il **marchio** d'impresa è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti/servizi fabbricati o commercializzati da un impresa.

La **registrazione** di un marchio d'impresa conferisce al suo titolare il diritto di farne uso esclusivo per contraddistinguere i prodotti fabbricati o messi in commercio, ovvero i servizi resi a terzi.

Possono costituire oggetto di un marchio d'impresa registrato tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le figure, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Requisiti per la registrazione sono:

- la **novità**, cioè l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segni uguali o simili. Il marchio deve essere diverso da segni anteriormente adottati da terzi; se il marchio precedente è scaduto da oltre due anni (tre, se si tratta di marchio collettivo) o è decaduto per non uso da oltre cinque anni, è possibile comunque una nuova registrazione.
- la **capacità distintiva**, cioè la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.

Il marchio non deve identificarsi con la denominazione generica del prodotto e non deve presentare indicazioni descrittive, per esempio per designare la destinazione, il valore, la quantità, la provenienza geografica, la qualità, ecc.

Requisiti per la registrazione

- **Novità**
- **Capacità distintiva**
- **Liceità**

- la **liceità**, il marchio deve essere conforme alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e non essere atto ad ingannare il pubblico.

Non possono costituire oggetto di registrazione:

- a. i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi e le indicazioni descrittive che ad essa si riferiscono;
- b. i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- c. gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non abbia autorizzato la registrazione;
- d. i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- e. i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi;
- f. i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente se il loro uso sia tale ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
- g. i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- h. segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguale o simile ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che goda nello stato di rinomanza;
- i. i segni che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- j. se notori, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto.

- k. i segni identici o simili al marchio registrato per i prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o



dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

1. i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Unione Europea (se comunitario) o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

Quando si sceglie un marchio, è necessario tenere conto del fatto che il nome od il disegno prescelto può influire sulla validità o meno del marchio e, in caso di marchio valido, sulla possibilità di tutela: un marchio è **nullo** quando manca di "capacità distintiva", o quando non è "nuovo", o quando non è "lecito".

Un marchio è **debole** quando è costituito da un segno o da una parola assolutamente privi di qualsiasi caratteristica rilevante, per esempio si avvicina alla denominazione generica del prodotto senza però coincidere con questa: in tal caso, dei concorrenti possono lecitamente depositare ed utilizzare un marchio che si differenzia da quello anteriore anche solo per lievi variazioni.

Un marchio è **forte** quando ha caratteristiche originali e di gradevole accettazione da parte dei consumatori, tali da differenziare la merce protetta dalle altre simili e da consentire l'individuazione della stessa da parte della clientela; in particolare, un marchio forte non ha alcuna attinenza con la denominazione generica del prodotto e, pertanto, i concorrenti sono tenuti ad un più intenso obbligo di differenziazione.

I diritti per marchio d'impresa durano **dieci anni** dalla data di deposito della domanda.

Il mancato uso del marchio da parte del titolare, per un qualsiasi periodo continuativo di cinque anni dalla data di registrazione, ne comporta la decadenza per i prodotti e/o servizi per i quali non è stato usato.

Il marchio **decade** anche se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

Il marchio può essere trasferito o può essere oggetto di licenza, anche non esclusiva, per tutti o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Lo **stesso** marchio registrato **può essere rinnovato** per periodi decennali, purché la domanda venga depositata

entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei 6 mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.

La domanda di rinnovazione deve essere fatta dal titolare della registrazione originaria o del suo avente causa; se la registrazione precedente appartiene a due o più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte. Se non vi è alcuna variazione, per la rinnovazione è sufficiente la domanda e il pagamento delle tasse dovute.

Il richiedente la rinnovazione del marchio, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo, comprovando che il marchio è stato a lui trasferito in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa.

Il marchio ha **efficacia territoriale limitata** ai Paesi per il quali il marchio viene depositato e registrato ed ha **efficacia merceologicamente limitata** ai prodotti identici od affini a quelli di registrazione salvo la tutela prevista per i marchi "di rinomanza" o marchi "notori".

Sussiste **affinità** quando il consumatore può ragionevolmente ritenere che prodotti diversi provengano da una stessa impresa, come avviene, ad esempio, nel settore della moda, nel quale è abituale che chi produce abbigliamento produca anche borse, profumi ed altri articoli.

E' consigliabile comunque che l'impresa depositi il proprio marchio per tutte le tipologie di prodotti i proprio interesse.

Il marchio dura 10 anni ed è possibile rinnovarlo per periodi decennali. Vale solo sul territorio per cui è stata chiesta la registrazione. E' tutelato per le classi merceologiche indicate in domanda.

La protezione del marchio non è limitata alla specifica parola depositata, ma si estende anche ai **segni simili**. La

valutazione della somiglianza fra i segni non è semplice: può trattarsi di somiglianza grafica (marchi visivamente confondibili), fonetica (marchi con pronuncia simile) o concettuale (marchi con analogo significato). A questo proposito, è buona regola evitare il deposito di marchi troppo complessi in quanto risulterebbe più difficile difenderli da marchi altrui.

La **lista delle classi di prodotti e servizi** secondo la classificazione internazionale di Nizza¹ adottata ai fini della registrazione dei marchi, serve a determinare la portata della protezione offerta ai prodotti ed ai servizi. Se un prodotto non può essere classificato mediante la lista

¹ <http://oami.europa.eu/it/database/euroace.htm>



delle classi o quella alfabetica, le osservazioni che seguono indicano i criteri da applicare:

- a) i prodotti finiti sono classificati secondo la loro funzione e destinazione; se questo criterio non è previsto nella lista delle classi, i prodotti finiti sono classificati per analogia con altri prodotti finiti simili che figurano nella lista alfabetica o secondo altri criteri di classifica quali la materia di cui sono fatti, il funzionamento, ...;
- b) i prodotti finiti composti per uso multiplo (quali le radiosveglie) possono essere classificati nelle classi corrispondenti a ciascuna delle loro funzioni o destinazioni;
- c) le materie prime, grezze o semilavorate, sono classificate tenendo conto della materia di cui sono fatte;
- d) i prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati, in linea di massima, nella stessa classe del prodotto stesso soltanto nei casi in cui lo stesso genere di prodotti non può, in via normale, avere un'altra destinazione. In tutti gli altri casi, è applicabile il criterio secondo la lettera a);
- e) nei casi in cui i prodotti, finiti o non, sono classificati tenendo conto della materia di cui sono fatti, e se sono formati da diverse materie, questi prodotti sono classificati secondo la materia predominante;
- f) gli astucci sono classificati, generalmente, nella stessa classe dei prodotti che sono destinati a contenere.

Un marchio può essere **esteso**: se, oltre all'Italia, si desidera ottenere una tutela del proprio marchio anche all'estero, è possibile procedere a depositi nazionali del marchio, in ciascuno degli Stati esteri di proprio interesse.

La durata dei marchi all'estero è **generalmente di dieci anni** (può essere diversa in alcuni Paesi) e può essere rinnovato per ulteriori periodi di pari durata.

Anche i marchi dei vari Paesi esteri, di norma, sono soggetti a termini di decadenza per non uso.

In alcuni Paesi esteri il locale Ufficio Brevetti e Marchi esegue un esame sostanziale del marchio ed in particolare esegue un esame di novità verificando che il marchio non sia identico o simile ad altri marchi anteriori.

Allo scopo di semplificare le procedure di deposito e di ridurre i costi, sono state sottoscritte una serie di Accordi e Convenzioni **internazionali**.

Il **marchio comunitario** rappresenta un vero e proprio marchio con efficacia sovranazionale ed indivisibile, in quanto il suo ambito territoriale è costituito da tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Il marchio comunitario possiede un carattere unitario, nel senso che esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza o di nullità ed il suo uso può essere vietato solo per la totalità dell'Unione Europea e non solo per singoli Paesi di essa. E' possibile utilizzare delle modalità di conversione del marchio comunitario nei vari marchi nazionali.

Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione nel registro tenuto dall'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato Interno); la validità della registrazione è di **dieci anni**, rinnovabili indefinitamente.

Il marchio comunitario può essere utilizzato come marchio di fabbrica, marchio di commercio o marchio di servizio. Può inoltre configurarsi quale marchio collettivo: il rispetto del regolamento di utilizzazione del marchio collettivo garantisce l'origine, la natura o la qualità dei prodotti e servizi conferendo loro carattere distintivo a vantaggio dei membri dell'associazione o dell'ente titolare del marchio.

La normativa applicabile al marchio comunitario, pur se analoga a quella applicata ai marchi nazionali da ciascuno Stato membro dell'Unione europea, non è riconducibile alle singole normative nazionali in materia di marchi, ma è dettata direttamente ed esclusivamente dal Regolamento istitutivo del marchio comunitario (Regolamento del Consiglio n. 40/94).

La conseguenza più immediata è che, qualora vi sia un impedimento alla registrazione (ad esempio, un'antiorità) anche in uno solo degli Stati membri, la domanda di marchio comunitario verrà completamente rifiutata. E' prevista, tuttavia, la possibilità di convertire la domanda in separate domande nazionali, esaminate dai singoli uffici brevettuali nazionali.

Il marchio comunitario copre un mercato di più di 350 milioni di consumatori che beneficiano di uno dei livelli di vita più alti al mondo: è pertanto lo strumento ideale per affrontare le sfide presentate da tale mercato.

Il marchio può essere esteso all'estero, procedendo a depositi nazionali esteri o ricorrendo alle convenzioni internazionali per il marchio comunitario e per il marchio internazionale.

Il **marchio internazionale**, secondo l'Accordo di Madrid ed il relativo Protocollo di Madrid², non costituisce un marchio avente una efficacia internazionale o sovranazionale: si tratta, invece, di una procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che, salvo motivi di rifiuto in uno o più Paesi, dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i Paesi designati nella domanda. Successivamente al

deposito internazionale, la domanda di marchio viene

² L'elenco degli Stati aderenti è consultabile all'indirizzo <http://www.wipo.int/madrid/en/index.html>



presa in esame dagli Uffici Brevetti e Marchi competenti dei Paesi designati. L'esame segue le procedure in vigore nel singolo Paese designato.

La registrazione ha una validità di **dieci anni** e, ai fini del rinnovo, l'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - Ginevra) provvede ad avvisare il titolare sei mesi prima della scadenza.

E' possibile rivendicare, entro sei mesi, la **priorità** di un precedente deposito nazionale ai sensi della Convenzione di Parigi. Se invece si tratta di un primo deposito, la domanda di marchio comunitario può costituire diritto di priorità al momento del successivo deposito di domande in altri paesi della Convenzione di Parigi per lo stesso marchio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Marchio italiano

- Decreto Legislativo 10 Febbraio 2005, n. 30
- Decreto Legislativo 4 Dicembre 1992, n. 480

Marchio comunitario

- Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993, denominato "regolamento base" o "RMC"
- Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, denominato "regolamento di esecuzione" o "REMC"
- Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio, denominato "regolamento sulle tasse" o "RTMC"
- Regolamento (CE) n. 216/96, che stabilisce il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio

Marchio internazionale

- Accordo di Madrid
- Protocollo relativo all'accordo di Madrid

PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Può chiedere la registrazione di marchio d'impresa chiunque lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella sua industria o nel suo commercio. I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizione di reciprocità.

Una volta individuati i marchi più idonei, occorrerà impostare una adeguata strategia di deposito di tali marchi:

- occorrerà individuare i Paesi nei quali si intende ottenere la tutela (i Paesi da proteggere con il marchio dovrebbero essere quelli dove si trovano i concorrenti e quelli che costituiscono il principale mercato di sbocco dei prodotti, anche in considerazione che i costi di deposito del marchio non sono particolarmente elevati)
- si dovrà verificare che il marchio sia un segno distintivo registrabile in tali Paesi e che non esistano marchi od altri diritti anteriori di terzi negli stessi Paesi che possano impedire non solo il deposito di un valido marchio, ma anche la lecita commercializzazione dei prodotti (in sostanza devono essere avviate delle ricerche almeno tra i marchi identici o simili).

In Italia, l'Ufficio Brevetti e Marchi esegue un esame formale volto ad individuare l'eventuale presenza di elementi ostativi alla registrazione quali ad esempio: il carattere descrittivo del segno, l'adozione di un segno di uso comune in commercio o nel linguaggio corrente, la contrarietà del segno all'ordine pubblico od al buon costume, il carattere ingannevole del segno e così via.

LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI ITALIANI

Per ottenere una registrazione per marchio di impresa occorre presentare domanda di registrazione in bollo, redatta sull'apposito modulo (Modulo C) scritta a macchina con l'uso di nastro di colore scuro

- presso uno degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio
- direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, inoltrandola a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Uff. G 10 - Via Molise, 19 - 00187 ROMA.

La presentazione materiale dei documenti presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio potrà essere fatta da una **terza persona** anche non munita di procura, purché la domanda sia firmata dall'interessato o da un suo mandatario, debitamente autorizzato.

Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio: non è consentito con una sola domanda richiedere la concessione di più registrazioni, né una sola registrazione per più marchi.

Le domande di registrazione di marchi possono essere depositate alla Camera di Commercio di Reggio Calabria - Via Campanella, 12 - dalle ore 9 alle ore 12 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.



Nella domanda si devono riportare i dati relativi al richiedente, quelli di un eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, la sua descrizione, le classi ed i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione.

La domanda è inoltre corredata di vari documenti, tra i quali gli esemplari del marchio e la documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e dei diritti di segreteria.

Gli enti e le associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci, possono ottenere la registrazione di un **marchio collettivo** ed hanno la facoltà di concederne l'uso ai produttori o commercianti che appartengono a tali enti o associazioni.

Per ottenere la concessione di un attestato di brevetto per marchio collettivo, di primo deposito o di rinnovazione, gli enti o le associazioni interessati, a mezzo del proprio legale rappresentante o a mezzo di terza persona, in aggiunta alla documentazione richiesta per un normale marchio, devono produrre copia di un **regolamento d'uso** riguardante l'uso del marchio collettivo e le relative sanzioni (in cui siano indicati i requisiti - ed eventualmente anche la zona geografica di appartenenza - dei soggetti che potranno utilizzare il marchio collettivo, oltre agli standard qualitativi, ai procedimenti produttivi ecc., nel rispetto dei quali devono essere fabbricati o ottenuti i prodotti che recheranno quel segno).

COSA DEPOSITARE

- n. 1 originale + 4 copie del modulo **Modulo C** (e del modulo C aggiuntivo, se utilizzato)
- una **marca da bollo** di € 14,62
- l'attestazione del pagamento delle tasse di concessione governativa. Il versamento (da eseguire prima del deposito della domanda) deve essere effettuato sul **c/c postale n. 82618000** intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, possibilmente su modello a tre tagliandi, specificando la causale del versamento, nome del titolare e titolo del marchio.

L'importo per la registrazione di **marchi d'impresa** è specificato nella tabella seguente:

PRIMO DEPOSITO	Euro 101,00 Tassa di domanda di primo deposito + tassa di registrazione comprensiva di una classe Euro 34,00 per ogni classe aggiunta oltre la prima
RINNOVAZIONE	Euro 67,00 tassa di rinnovazione comprensiva di una classe

	Euro 34,00 per ogni classe aggiunta
RITARDO NELLA RINNOVAZIONE	Euro 34,00 tassa per ritardato pagamento (comunque effettuata entro il semestre successivo al mese di scadenza)

L'importo per la registrazione di **marchi collettivi** è quello specificato nella tabella seguente:

PRIMO DEPOSITO	Euro 337,00 Tassa di domanda di primo deposito + tassa di registrazione riguardante una o più classi
RINNOVAZIONE	Euro 202,00 tassa di rinnovazione

- l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria di € 40,00 eseguito (prima del deposito della domanda) sul **c/c postale n. 338897** intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Reggio Calabria.

Nel caso si richieda copia conforme del verbale di deposito, il versamento complessivo è invece di € 43,00 + un'ulteriore marca da bollo di 14,62.

Per il deposito telematico della domanda i diritti di segreteria ammontano a € 15,00.

Se il deposito è effettuato tramite A/R all'UIBM il versamento è di € 40,00 (copia semplice) o di € 43 + marca da bollo di € 14,62 (copia autentica) da eseguire sul **c/c postale n. 33692005** intestato alla Camera di Commercio di ROMA con la causale diritti di segreteria per il deposito cartaceo di una domanda di marchio d'impresa.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Supporto cartaceo	Deposito telematico
€ 40,00 per il deposito	€ 15,00 per il deposito
€ 3,00 per l'eventuale copia autentica	

MARCHE DA BOLLO

€ 14,62 per il Modulo C	€ 42,00 imposta assolta in modo virtuale, importo scalato dal credito prepagato
€ 14,62 per l'eventuale copia autentica	

Eventualmente, alla domanda devono allegarsi:

- atto di procura o lettera d'incarico o dichiarazione di riferimento a procura generale, soggetta alla tassa di bollo, se la domanda di registrazione è stata firmata da un mandatario.

In tal caso, è previsto il pagamento di una tassa di concessione governativa pari a € 34,00, da versare sullo stesso c/c n. 82618000 che serve per il pagamento delle altre tasse prescritte



- documento di priorità - con traduzione in lingua italiana - se nella domanda viene rivendicato il diritto di priorità di un precedente deposito effettuato all'estero o di una divulgazione effettuata in Esposizioni o Fiere Ufficiali
 - atto di delega (eventuale)
 - copie statutarie (statuto legalizzato o copia autentica dell'atto costitutivo) contenenti le norme d'uso del marchio e le relative sanzioni - se la domanda si riferisce ad una registrazione per marchio collettivo. Le modifiche a dette norme statutarie dovranno essere, volta per volta, comunicate all'Ufficio Centrale Brevetti.
 - certificati idonei ad attestare il diritto all'uso di stemmi, corone, medaglie, denominazioni araldiche, ritratti o nomi di terzi, diciture o raffigurazioni sacre, ecc. - nel caso il marchio ne contenga.
- Domanda, in doppio esemplare e **in bollo**, diretta al Ministero dello Sviluppo Economico - UIBM, contenente:
 - a) cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione e del mandatario, se vi sia;
 - b) cognome e nome del titolare e l'indicazione del numero e della data del marchio (per i marchi allo stato di domanda si indicherà il numero di verbale e la relativa data di deposito ovvero il numero provvisorio comunicato dall'UIBM)
 - c) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che lo ha ricevuto, con gli estremi della registrazione;
 - d) l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.
 - Atto che si intende trascrivere, in originale o copia autentica, in bollo, munito delle prescritte autenticazioni, legalizzazioni e registrazioni. Qualora, peraltro, tale documento si trovi già allegato ad altra domanda di trascrizione, potrà essere sufficiente far riferimento allo stesso, citando gli estremi della domanda alla quale il documento è allegato.

TRASCRIZIONI

Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, tutti gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale, quali:

- 1) cessione totale
- 2) cessione parziale
- 3) cessione di azienda
- 4) cessione ramo azienda
- 5) conferimento azienda
- 6) conferimento ramo azienda
- 7) fusione
- 8) scissione
- 9) donazione/successione
- 10) concessione diritti d'uso
- 11) costituzione usufrutto
- 12) costituzione/estinzione diritto di garanzia
- 13) licenza esclusiva/non esclusiva
- 14) verbale/esecuzione di pignoramento
- 15) ecc...

Per eseguire la trascrizione degli atti sopraindicati, il richiedente, personalmente o a mezzo mandatario, deve depositare la documentazione sotto elencata presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio Brevetti e Marchi, che provvederà a redigere il verbale sull'apposito **modello E**, con la data del deposito stesso.

Una copia del processo verbale, nel quale sarà contenuta la dettagliata elencazione delle privative oggetto della richiesta, in bollo e in copia autenticata conforme all'originale, verrà rilasciata ai depositanti che ne facciano richiesta.

Elenco dei **documenti da presentare**:

Devono essere trascritti gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale.

Devono essere annotate le comunicazioni successive al deposito dei marchi che non costituiscono o trasferiscono diritti reali.

Le sentenze traslative delle privative devono essere unite della certificazione della loro esecutività, a cura della Cancelleria, della conformità all'originale e, quindi, del bollo e della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Gli atti di citazione devono essere prodotti in copia autentica con dichiarazione di conformità all'originale, muniti del bollo e della relazione di notificazione alla controparte.

- Atto di procura o lettera di incarico, in bollo, ove esista mandatario per la presentazione della domanda.
- Attestazione di pagamento della tassa di € 81,00, da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 8261800 intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. La predetta tassa va versata per ciascun diritto di proprietà industriale contenuto nell'atto da trascrivere. Alla somma risultante dovrà, eventualmente, aggiungersi quella per la lettera di incarico che è di € 34,00 nei casi previsti.
- Diritti di segreteria € 10,00.

Qualora l'atto da trascrivere riguardi una successione, dovrà anche esibirsi il certificato dell'avvenuta denuncia di successione, ovvero autocertificazione disposta ai sensi dell'art. 46, punto h) e p) del D. L.vo 445/2000 indicante l'ammontare corrisposto dell'onere contributivo.



In considerazione del fatto che le trascrizioni devono essere effettuate in registri distinti per brevetti europei, brevetti nazionali per invenzioni, modelli e marchi, si sottolinea l'opportunità che le domande di trascrizione (corredate della prevista documentazione) vengano presentate distintamente per i quattro settori sopra indicati.

I documenti redatti in una lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana autentica e munita di formale attestazione di conformità all'originale da parte delle competenti autorità italiane.

Gli atti pubblici rogati e le scritture private autenticate in uno stato estero devono essere depositati, prima del loro uso, presso un notaio esercente in Italia.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce, non comportano l'invalidità della trascrizione.

ANNOTAZIONI/VARIE

Per le comunicazioni successive al deposito dei marchi che non costituiscono o trasferiscono diritti reali, quali:

- 1) cambiamento indirizzo
- 2) mutamento di denominazione
- 3) rettifica denominazione
- 4) variazione forma giuridica
- 5) cambiamento sede legale
- 6) rettifica sede legale
- 7) assunzione/variazione di mandato
- 8) rinuncia totale/parziale del titolare
- 9) limitazione dei prodotti
- 10) rimborso tasse
- 11) sentenza di nullità totale/parziale
- 12) sentenza di decadenza
- 13) ecc...

gli interessati, personalmente od a mezzo mandatario, dovranno presentare presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria – Ufficio Brevetti e Marchi, ovvero direttamente all'UIBM, i seguenti documenti:

- istanza **in bollo**, in unico esemplare, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico - UIBM, contenente:

- a) gli estremi del richiedente e del mandatario, se vi sia;
- b) il cognome e nome del titolare del brevetto;
- c) l'indicazione del numero e della data del marchio (per quelli allo stato di domanda si indicherà il numero di verbale e la relativa data di deposito ovvero il numero provvisorio comunicato dall'UIBM);

- documento giustificativo dell'annotazione, nelle previste forme legali; ovvero autocertificazione nei casi contemplati dalla circolare dell'UIBM n. 423 dell'1.03.2001 integrata dall'art. 197 del D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30;
- per le ipotesi di rinuncia ai diritti derivanti dalle privative occorre presentare apposita dichiarazione, in originale o in copia conforme, registrata presso la competente Agenzia delle Entrate;
- atto di procura o lettera di incarico, in bollo, qualora sia stato nominato un mandatario, allegando, in quest'ultimo caso, l'attestazione di versamento della prescritta tassa, pari a € 34,00 sul c/c postale n. 82618000 intestato a Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Vale quanto prima precisato per le trascrizioni, in ordine ai documenti redatti in lingua straniera.

E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.

DEPOSITO TELEMATICO

È possibile effettuare l'invio telematico delle domande di registrazione di marchi d'impresa, di annotazioni e trascrizioni: il deposito telematico ha gli stessi effetti del deposito delle domande in formato cartaceo.

Per utilizzare tale procedura è necessario:

- possedere una Smart Card/Business Key per la firma digitale dei documenti;
- stipulare un contratto "Telemaco Pay" per la gestione dei pagamenti telematici;
- collegarsi al sito internet all'indirizzo <http://webtelemaco.infocamere.it>, accedere alla

- sezione "Servizi E-gov" e quindi su "Sportelli Telematici"; dalla sezione "Brevetti e Marchi", cliccare la sezione "Help", scaricare i manuali per il depositante e seguire la procedura e le istruzioni per la compilazione elettronica dei moduli e per la spedizione telematica delle domande.





Fac-simile

LETTERA D'INCARICO

in bollo, soggetta al pagamento della tassa prescritta

....., li

In nome e per conto de.. sottoscritt..... domiciliat... in via il Signor/L'Ufficio è incaricato di depositare in Italia, presso uno degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio o presso l'Ufficio Centrale Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico, la domanda di concessione di registrazione per marchio d'impresa e di fare quanto altro occorre per l'accoglimento della domanda stessa e per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà che da essa derivano nei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Centrale Brevetti (presentazione di documenti, pagamento di tasse, richiesta di rimborsi e riscossione delle somme ammesse a rimborso, modificazione o ritiro della domanda, ritiro dei brevetti rilasciati e dei documenti relativi, presentazione dei ricorsi alla Commissione).

A tale scopo ... sottoscritt... elegg... domicilio presso il signor/l'Ufficio, al quale pertanto verranno fatte direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e le consegne di documenti che si rendessero necessarie.

Firma

Al

(indicare l'indirizzo della persona o dell'Ufficio incaricato)

Firma dell'incaricato

Fac-simile

**DELEGA ALLA FIRMA
DEL VERBALE DI DEPOSITO**

All'Ufficio Brevetti e Marchi
Camera di Commercio di REGGIO CALABRIA

Il sottoscrittoin qualità di (*consigliere delegato, presidente, amm. unico ecc*)..... della Ditta (o della Società)

..... con sede in via n.

DELEGA

il signor nato a il
residente in via n.

A FIRMARE per suo conto
il verbale di deposito della domanda di registrazione per
marchio internazionale.

Data

timbro e firma

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Classe 1. - Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.

Classe 2. - Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli ed in polvere per pittori, decoratori, tipografi ed artisti.

Classe 3. - Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 4. - Oli e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per l'illuminazione.

Classe 5. - Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Classe 6. - Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.

Classe 7. - Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova.

Classe 8. - Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi.

Classe 9. - Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e degli elaboratori elettronici; estintori.

Classe 10. - Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 11. - Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di



essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.

Classe 12. - Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

Classe 13. - Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.

Classe 14. - Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 15. - Strumenti musicali.

Classe 16. - Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti, pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché.

Classe 17. - Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

Classe 18. - Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 19. - Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

Classe 20. - Mobili, specchi, cornici; prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

Classe 21. - Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 22. - Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze.

Classe 23. - Fili per uso tessile.

Classe 24. - Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.

Classe 25. - Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 26. - Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.

Classe 27. - Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.

Classe 28. - Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

Classe 29. - Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

Classe 30. - Caffè, te, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31. - Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.

Classe 32. - Birre; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande.

Classe 33. - Bevande alcoliche (tranne le birre).

Classe 34. - Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

Classe 35. - Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 36. - Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

Classe 37. - Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.

Classe 38. - Telecomunicazioni.

Classe 39. - Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

Classe 40. - Trattamento di materiali.

Classe 41. - Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Classe 42. - Servizi scientifici e tecnologici come servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.

Classe 43. - Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Classe 44. - Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali; servizi d'agricoltura, orticoltura e silvicoltura.

Classe 45. - Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.

MODULO C (1/2)

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER **MARCHIO D'IMPRESA** N° _____

MARCA DA BOLLO
OGNI QUATTRO PAGINE

TIPO: **T0** (P=PRIMO DEPOSITO, R=RINNOVO SENZA MODIFICHE NÈ CESSIONI, S=RINNOVO SENZA MODIFICHE MA CON CESSIONI)

A. RICHIEDENTE/I			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1 <input style="width: 90%;" type="text"/>		
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	A2 <input style="width: 10%;" type="text"/>	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3 <input style="width: 80%;" type="text"/>
INDIRIZZO COMPLETO	A4 <input style="width: 98%;" type="text"/>		

A. RICHIEDENTE/I			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1 <input style="width: 90%;" type="text"/>		
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	A2 <input style="width: 10%;" type="text"/>	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3 <input style="width: 80%;" type="text"/>
INDIRIZZO COMPLETO	A4 <input style="width: 98%;" type="text"/>		

B. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	B0 <input style="width: 10%;" type="text"/>	(D = DOMICILIO ELETTIVO, R = RAPPRESENTANTE)
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1 <input style="width: 98%;" type="text"/>	
INDIRIZZO	B2 <input style="width: 98%;" type="text"/>	
CAP/ LOCALITÀ/ PROVINCIA	B3 <input style="width: 98%;" type="text"/>	

C. MARCHIO DESCRIZIONE:	C1 <input style="width: 80%;" type="text"/>
Marchio verbale	C3 <input style="width: 10%;" type="checkbox"/>
Marchio figurativo	C4 <input style="width: 10%;" type="checkbox"/>
Marchio individuale	C5 <input style="width: 10%;" type="checkbox"/>
Marchio collettivo	C6 <input style="width: 10%;" type="checkbox"/>
COLORI INDICATI NELLA DESCRIZIONE	C2 <input style="width: 98%;" type="text"/>

E. CLASSI TOTALE CLASSI:	E0 <input style="width: 10%;" type="text"/>		
	CLASSE	DESCRIZIONE PRODOTTI, MERCI O SERVIZI	
	E1 <input style="width: 10%;" type="text"/>	E2 <input style="width: 80%;" type="text"/>	
	E1 <input style="width: 10%;" type="text"/>	E2 <input style="width: 80%;" type="text"/>	
	E1 <input style="width: 10%;" type="text"/>	E2 <input style="width: 80%;" type="text"/>	
	E1 <input style="width: 10%;" type="text"/>	E2 <input style="width: 80%;" type="text"/>	
	E1 <input style="width: 10%;" type="text"/>	E2 <input style="width: 80%;" type="text"/>	

F. PRIORITA' DERIVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO O ESPOSIZIONE			
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1 <input style="width: 50%;" type="text"/>	TIPO	F2 <input style="width: 20%;" type="text"/>
NUMERO DOMANDA / ESPOSIZIONE	F3 <input style="width: 50%;" type="text"/>	DATA DEPOSITO O ESPOSIZIONE	F4 <input style="width: 20%;" type="text"/>

H. RINNOVAZIONE							
NUMERO D'ORDINE DEL RINNOVO:	H0 <input style="width: 10%;" type="text"/>	N. REGISTR. 1° DEPOSITO	H1 <input style="width: 15%;" type="text"/>	DATA REGISTR. 1° DEPOSITO	H2 <input style="width: 15%;" type="text"/>		
		N. DOMANDA 1° DEPOSITO	H3 <input style="width: 15%;" type="text"/>	DATA DOMANDA 1° DEPOSITO	H4 <input style="width: 15%;" type="text"/>		
		N. REGISTR. PRECEDENTE	H5 <input style="width: 15%;" type="text"/>	DATA REGISTR. PRECEDENTE	H6 <input style="width: 15%;" type="text"/>		
		N. DOMANDA PRECEDENTE	H7 <input style="width: 15%;" type="text"/>	DATA DOMANDA PRECEDENTE	H8 <input style="width: 15%;" type="text"/>		

FIRMA DEL / DEI RICHIEDENTE / I	
---------------------------------	--

MODULO C (2/2)

I. MANDATARIO ABILITATO PRESSO L'UIBM

NUMERO ISCRIZIONE ALBO E NOME ;	I1	
DENOMINAZIONE STUDIO	I2	
INDIRIZZO	I3	
CAP/ LOCALITÀ/PROVINCIA	I4	
L. ANNOTAZIONI SPECIALI	L1	

M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE (PER DOMANDA TIPO [P], [R],[S])

TIPO DOCUMENTO	N. Es. ALL.	N. Es. Ris.			
DOCUMENTI DI PRIORITÀ CON TRADUZIONE IN ITALIANO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SPAZIO RISERVATO PER L'ESEMPLARE DEL MARCHIO IMPORTO VERSATO ESPRESSO IN LETTERE		
REGOLAMENTI MARCHI COLLETTIVI	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
AUTORIZZAZIONE O ATTO DI CESSIONE	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
LETTERA D'INCARICO	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
PROCURA GENERALE	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
RIFERIMENTO A PROCURA GENERALE	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
CODICI IDENTIFICATIVI DEL PAGAMENTO	<input type="text"/>				
DATA DI PAGAMENTO	<input type="text"/>				
ATTESTATO DI VERSAMENTO	Euro	<input type="text"/>			
FOGLIO AGGIUNTIVO PER I SEGUENTI PARAGRAFI (BARRARE I PRESCELTI)	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F
DATA DI COMPILAZIONE	<input type="text"/>				
FIRMA DEL / DEI RICHIEDENTE / I					

VERBALE DI DEPOSITO

NUMERO DI DOMANDA		
C.C.I.A.A. DI		Cod. <input type="text"/>
IN DATA		,IL/I RICHIEDENTE/I SOPRAINDICATO/I HA/HANNO PRESENTATO A ME SOTTOSCRITTO
LA PRESENTE DOMANDA, CORREDATA DI N.	<input type="text"/>	FOGLI AGGIUNTIVI, PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO SOPRA RIPORTATO.
N. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE		
IL DEPOSITANTE	TIMBRO DELL'UFFICIO	L'UFFICIALE ROGANTE



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD C

Per la compilazione della domanda di registrazione di primo deposito o di rinnovazione è opportuno tenere presente le indicazioni che seguono.

La domanda <modulo C> deve essere compilata a macchina o con apparecchiature informatiche, senza errori e cancellature, con chiarezza e precisione, evitando ogni possibile incertezza. I dati devono essere scritti negli appositi spazi, evitando assolutamente di sovrapporli alle parti prestampate.

Qualora il numero dei richiedenti, la descrizione del marchio, i prodotti - merci o servizi, ovvero il numero delle priorità, non possa essere contenuto nel modulo C principale, si dovranno utilizzare i <fogli aggiuntivi modulo C> da compilare con le medesime regole generali. Per il deposito della domanda di registrazione occorre inoltre eseguire n. 4 fotocopie del <modulo C> e dei <fogli aggiuntivi modulo C>, già compilate e firmate, da allegare all'originale.

E' possibile riprodurre con propri mezzi, mediante attrezzature informatiche o fotocopiatrice, i suddetti moduli, avendo cura di rispettarne l'aspetto formale e la dimensione del foglio. Ciascun foglio del modulo deve essere numerato nel seguente modo: numero progressivo del foglio/numero totale di fogli. Ciascun campo contraddistinto da un codice, composto da una lettera ed un numero, può essere ampliato per completare la trascrizione dei dati necessari.

Il modulo C viene impiegato sia per la richiesta di Primo deposito, sia per quella di Rinnovazione del marchio. Pertanto, nel **campo TIPO** occorre indicare:

- [P] per il primo deposito
- [R] per la rinnovazione del marchio che non è stato parzialmente ceduto, né modificato;
- [S] per la rinnovazione del marchio che è stato parzialmente ceduto e non modificato

Nel **Paragrafo RICHIEDENTE**, obbligatorio, occorre indicare le informazioni che si riferiscono al/ai richiedente/i della titolarità del marchio.

Cognome e Nome o Denominazione [A1] :

- se persona fisica indicare prima il cognome e poi il nome per esteso, senza titoli o abbreviazioni;
- se ditta o persona giuridica indicare la denominazione per esteso, come risulta dai documenti ufficiali, senza apportare alcuna alterazione.

Natura Giuridica [A2] :

- se persona fisica indicare [PF],
- se ditta o persona giuridica [PG].

Codice fiscale Partita IVA [A3]:

- se il richiedente è italiano indicare il codice fiscale oppure indicare la partita IVA

- se il richiedente è estero lasciare il campo in bianco

Indirizzo completo [A4] :

- se il richiedente è italiano indicare via, numero civico, cap, località, comune (questi dati possono essere omessi se c'è un mandatario), provincia di residenza o sede legale;
- se il richiedente è estero aggiungere ai dati sopraindicati anche lo Stato di residenza o sede legale.

Nel **Paragrafo RECAPITO [B0]**, occorre riportare una delle due seguenti lettere:

- [D] se il recapito corrisponde al domicilio eletto dal/i richiedente/i;
- [R] se viene nominato un rappresentante del/dei richiedente/i presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che non sia un mandatario abilitato presso l'UIBM iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o Avvocato iscritto all'Albo di categoria ai sensi dell'art. 201 del D.lgs. 30/2005 (ad. es. rappresentante legale della società, dipendente con delega della ditta richiedente o dipendente con delega di altra società collegata).

Attenzione: se non viene indicato un mandatario, il recapito deve obbligatoriamente essere compilato e deve corrispondere ad una località italiana.

Cognome e Nome o Denominazione [B1]:

- se nel campo [B0] è stata scritta la lettera [D] e vi è un solo richiedente, non compilare questo campo;
- se nel campo [B0] è stata scritta la lettera [D] e vi sono più richiedenti, compilare questo campo con il cognome e poi il nome della persona fisica o denominazione della ditta a cui verranno indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Indirizzo [B2]:

indicare l'indirizzo (Via, piazza, ... e numero civico) presso cui dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

CAP/ Località / Provincia [B3]:

indicare il Codice di Avviamento Postale, la località (Frazione, Comune,...) e la Provincia relativi all'indirizzo

Relativamente al **Paragrafo MARCHIO [C1]**, è obbligatorio indicare il marchio e descriverne brevemente gli aspetti caratterizzanti, ove non si tratti esclusivamente di marchio denominativo.

Inoltre barrare con una [X] la casella immediatamente a destra per indicare se il marchio è :

[C3] verbale o [C4] figurativo

[C5] individuale o [C6] collettivo

Colori indicati nella Descrizione [C2]:

indicare il/i colore/i come da descrizione, compresi il bianco ed il nero, nel caso in cui tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso.



Paragrafo **CLASSI**

Per la compilazione di questo paragrafo occorre consultare la pubblicazione «Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza)» in vigore per la data di deposito della domanda di registrazione (tale classificazione è consultabile presso l'UIBM, le Camere di Commercio e nel sito internet <http://oami.europa.eu/pdf/mark/ITEuronicenotes.pdf>).

Totale Classi [E0]:

indicare il numero totale delle classi utilizzate

Cod. Classe [E1]:

indicare il codice numerico della classe utilizzata

Descrizione [E2]:

è obbligatorio descrivere, utilizzando la terminologia usata dalla Classificazione Internazionale sopra citata, i prodotti, le merci o i servizi che il marchio dovrà contraddistinguere. Per tale descrizione è possibile utilizzare, in sequenza, le righe contraddistinte dal codice [E2], lasciando in bianco il campo contraddistinto dal codice [E1].

Il Paragrafo **PRIORITA'** è stato predisposto per poter rivendicare il/i precedente/i deposito/i di un'analoga domanda di registrazione eseguita all'estero o esposizione (Vedere anche il paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE).

Stato o Organizzazione [F1]:

indicare lo Stato o l'Organizzazione dove è avvenuto il deposito originario o l'esposizione in cui il marchio è stato divulgato.

Tipo [F2]: indicare uno dei seguenti codici:

- [Dom.] se la priorità deriva da una precedente domanda di marchio;
- [Esp.] se la priorità deriva da una precedente esposizione

Num. Domanda/Esposizione [F3]:

indicare il numero di domanda di deposito originario con cui si rivendica la priorità oppure la denominazione dell'esposizione in cui il prodotto o il materiale portante il marchio è stato esposto.

Data Deposito o Esposizione [F4]:

indicare la data di deposito della domanda originaria con cui si rivendica la priorità o la data in cui il prodotto o il materiale portante il marchio è stato consegnato per l'esposizione.

Relativamente al **Paragrafo RINNOVAZIONE**, indicare:

Numero d'Ordine del Rinnovo [H0]:

è il numero di volte che il marchio è stato rinnovato

N. Registr. 1° Deposito [H1]:

è il numero di registrazione del primo deposito

Data Registr. 1° Deposito [H2]:

è la data di registrazione del primo deposito

N. Domanda 1° Deposito [H3]:

è il numero di domanda del primo deposito

Data Domanda 1° deposito [H4]:

è la data di deposito della prima domanda

N. Registr. Precedente [H5]:

è il numero di registrazione del precedente deposito

Data Registr. Precedente [H6]:

è la data di registrazione del precedente deposito

N. Domanda Precedente [H7]:

è il numero di domanda del precedente deposito

Data Domanda Precedente [H8]:

è la data di deposito della precedente domanda

Paragrafo **MANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L'UIBM**

Attenzione: qualora il richiedente dia mandato ad uno dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di rappresentarlo, occorre compilare il presente paragrafo e lasciare in bianco il paragrafo B. **RECAPITO**.

Il mandato di rappresentanza deve essere documentato allegando la lettera di incarico in bollo (di cui è ammessa riserva di successivo deposito).

Il pagamento della tassa relativa è comunque dovuto.

Numero Iscrizione Albo, Cognome e Nome [I1]:

indicare il numero d'iscrizione del mandatario presso il relativo Albo dei Consulenti in proprietà industriale, seguito dal cognome e poi dal nome dello stesso, senza apporre alcun segno di interpunzione o separazione; nel caso in cui sia stato conferito il mandato a più mandatarî, occorre indicarli tutti usando la modalità sopra descritta. Quando il mandato è conferito a più mandatarî, occorre indicarli tutti secondo le modalità prescritte nelle istruzioni, ma il modulo può essere firmato anche da uno solo di essi; è possibile, altresì, indicarne uno solo con l'aggiunta delle parole "ed altri": in questo caso la firma del richiedente nel paragrafo M. deve essere accompagnata dall'indicazione del nome del mandatario che firma. In mancanza di indicazione dei nominativi si intendono incaricati tutti i rappresentanti domiciliati presso lo studio, anche con poteri di firma separata.

Nel campo riservato all'indirizzo è possibile aggiungere i recapiti del mandatario telefonici, fax, e-mail.

Le informazioni di ciascun mandatario (numero iscrizione albo cognome nome) dovranno essere separate da quelle del successivo mediante il segno di interpunzione "punto e virgola".

Denominazione studio [I2]:

indicare la denominazione dello studio presso cui svolge la propria attività il mandatario

Indirizzo [I3]:

indicare l'indirizzo (Via, piazza, ... e numero civico) presso cui dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

CAP/ Località / Provincia [I4]:



indicare il Codice di Avviamento Postale, la località (Frazione, Comune,...) e la Provincia relativi all'indirizzo

Nel Paragrafo **ANNOTAZIONI SPECIALI** è possibile inserire una o più annotazioni speciali, quali ad esempio:

- riserva diretta di incarico
- i titolari partecipano ai diritti sul marchio nelle seguenti misure: nome ##### percentuale % ##, nome ##### percentuale % ##, ecc...
- si presenta domanda per marchio collettivo ai sensi dell'art. 11 del Dlgs n.30/2006
- il marchio è richiesto per la parte scissa dalla domanda di marchio n. ## del ##### dell'Ufficio di ## ai sensi dell'art. 158 del Dlgs n 30/2005

Paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

Documenti di Priorità con traduzione in italiano (*i documenti di priorità in lingua francese non necessitano di traduzione in italiano*)

Se viene rivendicata la priorità occorre indicare nella prima casella il numero di documenti di priorità con traduzione in italiano presentati contestualmente al deposito della domanda, mentre nella seconda casella occorre indicare il numero di documenti di priorità di cui si fa riserva di presentazione entro i successivi **sei** mesi.

Regolamenti Marchi Collettivi

Se si tratta di marchio collettivo occorre indicare nella prima casella il numero di documenti presentati contestualmente al deposito della domanda, mentre nella seconda casella occorre indicare il numero di documenti di cui si fa riserva di presentazione entro i successivi **tre** mesi. (I Regolamenti dei Marchi Collettivi contengono le disposizioni relative all'uso dei marchi collettivi e le relative sanzioni)

Autorizzazione o Atto di Cessione (*è obbligatoria se il richiedente che rivendica la priorità è diverso dal richiedente originario*)

indicare nella prima casella il numero di documenti presentati contestualmente al deposito della domanda, mentre nella seconda casella indicare il numero di documenti di cui si fa riserva di presentazione entro i successivi due mesi.

Lettera d'Incarico (*non è possibile depositare la domanda di registrazione con riserva di presentazione della lettera d'incarico*)

Scrivere nell'apposita casella [Si] se è allegata la lettera d'incarico oppure [No] se non è allegata.

Procura Generale o Riferimento a Procura generale

(*non è possibile depositare la domanda di registrazione con riserva di presentazione della procura generale o di riferimento a procura generale*)

Scrivere nell'apposita casella [Si] se è allegato il documento di procura generale o di riferimento a procura generale, oppure [No] se non è allegato tale documento. Peraltro, gli estremi del riferimento a procura generale possono essere indicati nel paragrafo L. **ANNOTAZIONI SPECIALI**.

Codici identificativi del pagamento:

codice ufficio postale, N° progressivo documento, N° operazione banco posta/ufficio postale

Esempio:

85/101 06 codice ufficio postale

0248 n° progressivo documento

VCY 0968 n° operazione ufficio postale

Data di pagamento:

data riportata nel timbro postale

Attestato di Versamento:

importo espresso in lettere

Applicare un esemplare del marchio nell'apposito spazio riservato Foglio Aggiuntivo per i seguenti

Paragrafi:

barrare con una [X] la casella immediatamente a destra della lettera del paragrafo per indicare che questo continua sui fogli aggiuntivi.

Del presente atto si chiede copia autentica? (Si/No)

Scrivere nell'apposita casella [Si] se si chiede una copia autentica, altrimenti scrivere [No].

Data:

indicare la data di compilazione del presente modulo

Firma Del/Dei Richiedente/i

apporre la firma di ciascun richiedente o del mandatario abilitato o del rappresentante su ciascun foglio.

FOGLIO AGGIUNTIVO MODULO C

Il <foglio aggiuntivo modulo C> deve essere utilizzato nel caso in cui gli spazi previsti nel <modulo C> per i richiedenti, la descrizione del marchio, le classi e le priorità non siano sufficienti. I campi vanno compilati con le medesime regole indicate per il <modulo C>.

A destra della dicitura: **Foglio Aggiuntivo N.** indicare il numero progressivo di fogli aggiuntivi compilati iniziando con il numero 1. A destra della dicitura **Di Totali:** indicare il numero totale di fogli aggiuntivi compilati.

Ciascun foglio aggiuntivo deve essere firmato dal/dai richiedente/i o dal mandatario abilitato o dal rappresentante.

Segue un esempio di domanda compilata.

MODULO C (2/2)

I. MANDATARIO ABILITATO PRESSO L'UIBM

NUMERO ISCRIZIONE ALBO E NOME ;	I1	
DENOMINAZIONE STUDIO	I2	
INDIRIZZO	I3	
CAP/ LOCALITÀ/PROVINCIA	I4	
L. ANNOTAZIONI SPECIALI	L1	SI PRESENTA DOMANDA PER MARCHIO COLLETTIVO AI SENSI DELL'ART. 11, D.LGS. N. 30/2005; SI ALLEGA COPIA DEL REGOLAMENTO D'USO.

M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE (PER DOMANDA TIPO [P], [R],[S])

TIPO DOCUMENTO	N. Es. ALL.	N. Es. Ris.				
DOCUMENTI DI PRIORITÀ CON TRADUZIONE IN ITALIANO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<div style="border: 2px dashed yellow; height: 200px; margin-bottom: 5px;"> SPAZIO RISERVATO PER L'ESEMPLARE DEL MARCHIO </div> IMPORTO VERSATO ESPRESSO IN LETTERE			
REGOLAMENTI MARCHI COLLETTIVI	01	<input type="text"/>				
AUTORIZZAZIONE O ATTO DI CESSIONE	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
LETTERA D'INCARICO	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
PROCURA GENERALE	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
RIFERIMENTO A PROCURA GENERALE	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
CODICI IDENTIFICATIVI DEL PAGAMENTO	53/001 0054 VCY 0343					
DATA DI PAGAMENTO	<input type="text"/>					
ATTESTATO DI VERSAMENTO	Euro	TRECENTOTRENTASETTE/00				
FOGLIO AGGIUNTIVO PER I SEGUENTI PARAGRAFI (BARRARE I PRESCELTI)	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> C	<input checked="" type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F	DEL PRESENTE ATTO SI CHIEDE COPIA AUTENTICA ? (Sì/No)	<input type="text"/> Sì
DATA DI COMPILAZIONE	24/04/2008					
FIRMA DEL / DEI RICHIEDENTE / I	<div style="background-color: #cccccc; height: 40px; width: 100%;"></div>					

VERBALE DI DEPOSITO

NUMERO DI DOMANDA		
C.C.I.A.A. DI		COD. <input style="width: 50px;" type="text"/>
IN DATA		,IL/I RICHIEDENTE/I SOPRAINDICATO/I HA/HANNO PRESENTATO A ME SOTTOSCRITTO
LA PRESENTE DOMANDA, CORREDATA DI N.		FOGLI AGGIUNTIVI, PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO SOPRA RIPORTATO.
N. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE		
IL DEPOSITANTE	TIMBRO DELL'UFFICIO	L'UFFICIALE ROGANTE



LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI COMUNITARI

Il marchio comunitario si richiede mediante un **unico deposito** (che non necessita di formalità presso gli uffici nazionali) direttamente presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) istituito ad Alicante (Spagna), oppure per il tramite dell'UIBM o di altro Ufficio Brevetti e Marchi nazionale di uno Stato membro della Comunità, o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux.

Possono depositare domanda di marchio comunitario tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza/nazionalità in uno degli stati membri, ovvero abbiano domicilio, sede o stabilimento effettivo in uno stato membro, ovvero aderente alla convenzione di Parigi, ovvero firmatario dell'accordo TRIP sui diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio.

La domanda di deposito può essere presentata direttamente dal richiedente; tuttavia, le imprese dei Paesi terzi rispetto all'Unione europea devono farsi rappresentare da un mandatario abilitato o da un avvocato.

L'inoltro all'UAMI può avvenire anche per: e-filing (deposito elettronico), posta, fax (+34.965.131.344), consegna diretta all'apposito sportello dell'Ufficio durante l'orario di apertura (8.30-13.30; 15.00-17.00) o nella cassetta delle lettere aperta 24 ore su 24, utilizzando il dischetto contenente il formulario elettronico di domanda di marchio (ETMAF).

In caso di deposito via fax è inutile, e vivamente sconsigliato, inviare una copia di conferma: la firma autografa che compare sul fax vale, infatti, come firma originale.

La domanda deve essere depositata in una delle **lingue della Comunità europea** (la "prima lingua"). È inoltre necessario indicare una seconda lingua, diversa dalla prima, corrispondente ad una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano: la seconda lingua serve per le procedure di opposizione e di cancellazione e, qualora la prima lingua non rientrasse tra le cinque lingue dell'Ufficio, per le comunicazioni di quest'ultimo con il richiedente.

La procedura di registrazione di un marchio comunitario consiste in un esame suddiviso in tre fasi:

- la fase di esame della domanda, che comprende l'attribuzione o no di una data di deposito, la verifica dei requisiti formali e quella dell'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione;

- la pubblicazione della domanda;
- la procedura che conduce alla registrazione, che può comprendere procedimenti di opposizione.

Verificato che tutte le condizioni prescritte ai sensi della regola 9 del regolamento di esecuzione e dell'articolo 26 del regolamento sul marchio comunitario sono state soddisfatte, la **data di ricezione** da parte dell'UAMI o di un ufficio nazionale³ vale come **data di deposito** per la domanda di registrazione del marchio comunitario.

In particolare, le **condizioni da soddisfare** sono:

- una richiesta di registrazione di un marchio come marchio comunitario
- la sussistenza delle informazioni necessarie per identificare il richiedente
- una riproduzione del marchio
- un elenco dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dev'essere registrato

Entro un mese dal deposito della domanda è necessario provvedere al versamento della **tassa di deposito di base**.

Se, invece, non viene soddisfatta una delle condizioni richieste per l'attribuzione della data di deposito, la data di deposito sarà successiva alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio, oppure la domanda verrà rigettata. L'UAMI trasmetterà un invito ad ottemperare alle condizioni non soddisfatte entro un periodo di 2 mesi. Se le irregolarità vengono sanate entro tale termine, la data di deposito della domanda corrisponderà alla data in cui verrà soddisfatta l'ultima condizione. In caso contrario, i documenti non saranno trattati come domanda di marchio comunitario.

Il marchio comunitario ha carattere unitario: la domanda e la conseguente registrazione si estendono automaticamente a tutti gli Stati membri dell'Unione in modo indivisibile. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri.

Il fascicolo viene quindi esaminato allo scopo di accertare che tutti i **requisiti formali** siano stati soddisfatti, ivi compresa la nomina di un rappresentante nel caso in cui sia obbligatoria: ai sensi dell'articolo 88 del regolamento sul marchio comunitario, il richiedente ha infatti l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio qualora non abbia domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o

commerciale effettivo e serio all'interno dell'Unione europea.

³ In caso di deposito tramite un ufficio nazionale della proprietà industriale, quest'ultimo apporrà la data di consegna sulla domanda.



L'UAMI realizza, quindi, una relazione di ricerca d'antioriorità limitata ai marchi comunitari.

Gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri dell'Unione europea, che hanno notificato la propria decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, elaborano, simultaneamente e ciascuno per proprio conto, relazioni di ricerca relative ai marchi nazionali anteriori figuranti nei loro registri; per la realizzazione dell'insieme di tali relazioni sono fissate scadenze improrogabili che l'UAMI comunica ai richiedenti.

Esiste un principio "o tutto o nulla": nel caso in cui un impedimento alla registrazione si applichi anche a un solo Stato membro della Comunità, l'Ufficio rigetterà la domanda di marchio comunitario.

Durante la fase di **esame degli impedimenti assoluti alla registrazione**, gli esaminatori dell'UAMI verificano che la domanda riguardi un segno suscettibile di essere registrato quale marchio comunitario con carattere distintivo. In tale fase possono aver luogo scambi tra l'esaminatore e il richiedente o il suo rappresentante in caso di disaccordo circa l'interpretazione della normativa. Tale verifica può comportare il rifiuto totale o parziale della domanda.

Se in seguito all'esame della domanda di marchio comunitario sotto il profilo degli impedimenti assoluti alla registrazione non sono stati riscontrati problemi, la domanda viene pubblicata nel **Bollettino dei marchi** comunitari, a cura dell'UAMI in tutte le lingue dell'Unione europea.

Se, invece, la domanda è rifiutata a causa di uno o più impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento sul marchio comunitario, il richiedente può presentare **ricorso** avverso tale decisione.

In seguito alla sua pubblicazione nel Bollettino dei marchi comunitari, nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di registrazione, la domanda di marchio comunitario può essere **oggetto di opposizione** presentata dal titolare di uno dei diritti elencati all'articolo 8 del regolamento sul marchio comunitario, quali, ad esempio, un diritto anteriore nazionale o internazionale o un marchio comunitario anteriore.

Se, a seguito di verifica, l'opposizione risulta ammissibile, viene concesso un periodo di riflessione (denominato *cooling-off*) durante il quale le parti possono tentare di pervenire ad una soluzione consensuale. La normale durata del periodo di riflessione è di due mesi, ma può essere prorogata su richiesta delle parti.

Scaduto inutilmente il periodo di riflessione, il procedimento di opposizione comincia e può avere come esito:

1. un accordo fra le parti
2. il rigetto della domanda da parte della divisione Esame per impedimenti assoluti alla registrazione emersi in seguito alle osservazioni presentate da terzi conformemente all'articolo 41 del regolamento sul marchio comunitario (l'opposizione si conclude senza una decisione).
3. a fronte dell'opposizione, il richiedente ritira la sua domanda di marchio comunitario.
4. in seguito all'opposizione, il richiedente provvede a limitare la sua domanda di marchio comunitario e prosegue con la registrazione solo per i restanti prodotti e servizi.
5. l'opponente provvede al ritiro dell'opposizione e la domanda di marchio può quindi venire registrata.
6. l'Ufficio adotta una decisione nel merito: l'opposizione è accolta con riferimento a taluni prodotti/servizi compresi nella domanda di marchio comunitario e la domanda può venire registrata per i restanti prodotti/servizi.
7. l'opposizione è accolta interamente e la domanda di marchio comunitario viene quindi rigettata. La decisione è definitiva e non impugnabile dalle parti.
8. l'opposizione è respinta ed è possibile procedere alla registrazione del marchio comunitario. La decisione è definitiva e non impugnabile dalle parti.
9. in seguito al mancato versamento della tassa d'opposizione, è possibile procedere alla registrazione della domanda. La decisione è definitiva e non impugnabile dall'opponente.

Il marchio comunitario può essere **oggetto di rinuncia** con riferimento alla totalità o ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.

Se il marchio comunitario viene rigettato, ritirato o considerato come ritirato, il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può richiedere la trasformazione della sua domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale. Qualora **l'istanza di trasformazione** sia accolta, la data di deposito rimane la stessa della domanda di marchio comunitario.

Un marchio può essere usato in qualunque momento, anche prima del deposito della domanda. Tuttavia, questo tipo di uso non costituisce una garanzia per la registrazione del marchio.

Al contrario, l'assenza di un uso serio per cinque anni consecutivi, il venir meno delle condizioni di registrazione, il carattere ingannevole del marchio risultante dal suo uso sono i motivi principali che consentono di intentare un'azione di **decadenza**.

È possibile presentare una **domanda di nullità** della registrazione di un marchio comunitario. La dichiarazione



di nullità può intervenire in caso di malafede o per cause di nullità assoluta o relativa. L'esame del merito della domanda di nullità può richiedere qualche mese. Se la domanda di nullità viene accolta, la registrazione viene dichiarata nulla.

Il procedimento può venire interrotto prima della pubblicazione ove ricorrano determinate circostanze come, ad esempio, il fallimento.

L'azione in materia di contraffazione consente di **sanzionare gli atti che violano il diritto dei marchi.**

Tale compito spetta ai tribunali dei marchi comunitari dell'Unione europea e non all'UAMI; il richiedente ha la scelta tra due giurisdizioni, quella del luogo in cui è stata commessa la contraffazione e quella del domicilio dell'autore presunto della stessa: il tribunale del luogo della contraffazione può conoscere soltanto i fatti commessi sul territorio dello Stato in cui è situato; il tribunale del domicilio del contraffattore presenta il vantaggio di raggruppare tutto il contenzioso in una sola procedura in quanto tale tribunale è competente per tutti gli atti di contraffazione commessi su tutto il territorio dell'Unione europea. Le decisioni di tali tribunali possono essere eseguite negli altri Stati dell'Unione europea ricorrendo alla procedura semplificata di exequatur introdotta dalla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

LA MODULISTICA, LE ISTRUZIONI ED I COSTI

L'uso del formulario ufficiale messo a disposizione dall'Ufficio non è obbligatorio, ma è vivamente consigliato. I richiedenti possono utilizzare formulari con formato o struttura simile, ad esempio elaborati con computer sulla base delle informazioni contenute nel formulario ufficiale.

I moduli di domanda per la registrazione di marchio comunitario e le note esplicative sono disponibili all'indirizzo: <http://oami.europa.eu/it/mark/default.htm>.

Le tasse relative consistono in:

- **tassa per il deposito di una domanda di marchio comunitario:** 900 €, a cui vanno aggiunti 150 € per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza
- **tassa per il deposito di una domanda di marchio comunitario per via elettronica:** 750 €, a cui vanno aggiunti 150 € per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza
- **tassa per la registrazione di un marchio comunitario:** 850 €, a cui vanno aggiunti 150 €

per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza.

Le tasse devono essere corrisposte in euro. I pagamenti effettuati in altre valute non sono validi e comportano la perdita dei diritti.

La tassa di base per il deposito di una domanda deve essere versata entro un mese dalla data di presentazione della stessa, al fine di ottenere come data di deposito la data di ricevimento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di un mese su uno dei due conti bancari dell'Ufficio. L'UAMI non invia nessuna richiesta di pagamento.

Per ottenere conferma dell'avvenuta corresponsione, deve essere inoltrata una richiesta in tal senso al dipartimento Finanze mediante fax al numero +34.965.131.344.

L'Ufficio notifica la data a decorrere dalla quale deve essere versata la tassa di registrazione di 850 €.

Le tasse si pagano a mezzo di bonifico sui seguenti conti dell'Ufficio:

Banca	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	La Caixa
Indirizzo	Rambla Mendez Nuñez, 42 – 1ª planta E-03002 Alicante SPAIN	Calle Capitán Segarra, 6 E-03004 Alicante SPAIN
Numero di conto	0182-5596-90- 0092222222	2100-2353-01- 0700000888
Codice BIC	BBVAESMMXXX	CAIXESBBXXX
IBAN	ES88 0182 5596 9000 9222 2222	ES03 2100 2353 0107 0000 0888
Spese bancarie	OUR	OUR

L'elenco completo e aggiornato delle tasse è disponibile all'indirizzo:

<http://oami.europa.eu/it/office/marque/taxes.htm>



DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO

Per l'ufficio ricevente	Data di ricevimento (gg/mm/aaaa)	Numero di pagine (compresa questa)
	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>

Mod.009

*Lingue		Suo riferimento (non più di 20 caratteri)
Lingua della domanda o codice ISO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seconda lingua	<input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT	
Usare la seconda lingua per qualsiasi comunicazione sulla presente domanda di marchio comunitario (MC)	<input type="text"/>	

*Richiedente	Numero ID <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Pluralità di richiedenti <input type="checkbox"/> Persona giuridica <input type="checkbox"/> Persona fisica
Denominazione persona giuridica o nome e cognome	<input type="text"/>	
Forma giuridica	<input type="text"/>	
Tel., fax, e-mail	<input type="text"/>	
Indirizzo	<input type="text"/>	
Via e numero civico	<input type="text"/>	
Città e CAP	<input type="text"/>	
Stato	<input type="text"/>	
Recapito postale (se diverso)	<input type="text"/>	
Cittadinanza / nazionalità	<input type="text"/>	

*Marchio	<input type="checkbox"/> Allegato	
<input type="checkbox"/> Marchio denominativo	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Marchio figurativo	<input type="checkbox"/> Colore intrinseco <input type="checkbox"/> Altro (indicare) <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Marchio tridimensionale	<input type="checkbox"/> Marchio sonoro	
Indicazione colore/i	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> allegata
Descrizione del marchio	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> allegata
Rinuncia all'esclusiva	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> allegata

<input type="checkbox"/> Marchio collettivo	Regolamento per l'uso del marchio collettivo	<input type="checkbox"/> allegato <input type="checkbox"/> segue
--	---	--

*Elenco di prodotti e servizi	Elenco identico a MC precedente n. <input type="text"/>
N. classe	Prodotti e servizi
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Foglio aggiuntivo allegato	

Firma	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>	*Firma <input type="text"/>

#TM009IT01VE

DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO

Rappresentante	Numero ID <input style="width: 150px;" type="text"/>		
Nome			
Tel., fax, e-mail			
Indirizzo			
Via e numero civico			
Città e CAP			
Stato			
Recapito postale (se diverso)			
Tipo di rappresentante <input type="checkbox"/> avvocato <input type="checkbox"/> mandatario abilitato <input type="checkbox"/> associazione di rappresentanti <input type="checkbox"/> dipendente			
Rivendicazione di priorità	<input type="checkbox"/> Il richiedente rivendica la priorità della/e seguente/i domanda/e anteriore/i <input type="checkbox"/> Certificato/i <input type="checkbox"/> allegato/i <input type="checkbox"/> segue/ono		
Paese della prima domanda		Numero	Data della domanda*
			/ /
<input type="checkbox"/> Fogli(o) supplementari/e			
Rivendicazione di preesistenza	<input type="checkbox"/> Il richiedente rivendica la preesistenza della/e seguente/i registrazione/i anteriore/i <input type="checkbox"/> Certificato/i <input type="checkbox"/> allegato/i <input type="checkbox"/> segue/ono		
Stato membro	Natura (nazionale/internazionale)	Numero	Data della domanda*
			/ /
			/ /
			/ /
			/ /
<input type="checkbox"/> Fogli(o) aggiuntivo/i			
Trasformazione ai sensi del Protocollo di Madrid		Traduzioni:	
Numero RI	<input style="width: 100px;" type="text"/>	Elenco di prodotti / servizi	<input type="checkbox"/> allegata
Data di cancellazione della RI	<input style="width: 100px;" type="text" value="/ /"/>	Colori	<input type="checkbox"/> allegata
Data della RI	<input style="width: 100px;" type="text" value="/ /"/>	Descrizione del marchio	<input type="checkbox"/> allegata
Data di priorità della RI	<input style="width: 100px;" type="text" value="/ /"/>	Rinuncia all'esclusiva	<input type="checkbox"/> allegata
Pagamento delle tasse		Conto corrente presso l'UAMI	
Tassa di base per il deposito	€ <input style="width: 100px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Conto corrente n. <input style="width: 150px;" type="text"/>	
Classi oltre la terza	€ <input style="width: 100px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Il conto corrente presso l'UAMI non deve essere utilizzato	
Totale tasse	€ <input style="width: 100px;" type="text"/>	Da addebitare sul conto corrente del richiedente/rappresentante presso l'UAMI	
Bonifico sul conto dell'UAMI		<input type="checkbox"/> immediatamente	
<input type="checkbox"/> Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		<input type="checkbox"/> un mese dopo la data di deposito	
<input type="checkbox"/> La Caixa		<input type="checkbox"/> le tasse per classi assieme alla tassa di base per il deposito	
Data del bonifico (gg/mm/aaaa)	<input style="width: 100px;" type="text" value="/ /"/>		

#TM009IT02VE

* GG/MM/AAAA

n. di pagina

	di	
--	----	--



LA REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI

Il marchio internazionale si richiede mediante un'unica domanda, in una sola lingua, presso l'OMPI (l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale, con sede a Ginevra, riunisce tutti i Paesi aderenti all'accordo di Madrid), oppure tramite l'amministrazione competente del Paese di origine.

La procedura è infatti disciplinata da due accordi internazionali: l'**Accordo di Madrid** ed il **Protocollo di Madrid**. Le due normative presentano alcune differenze:

- L'Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale solo sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda.
- Secondo l'Accordo la procedura deve essere seguita in lingua francese, mentre secondo il Protocollo (o Accordo e Protocollo insieme), può essere trattata sia in francese che in inglese.

Ci sono stati che aderiscono solo all'Accordo e stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri Stati - tra cui l'Italia dal 17 Aprile 2000 - aderiscono ad entrambi⁴.

La registrazione sarà valida in tutti i Paesi designati; l'esame e la relativa concessione sarà effettuata dagli Uffici Brevetti di singoli Stati alla luce delle rispettive normative nazionali.

Il richiedente dovrà scegliere se designare:

- stati che aderiscono solo all'Accordo (nel quale caso la normativa applicabile sarà quella dell'Accordo)
- stati che aderiscono solo al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile sarà quella del Protocollo)
- stati che aderiscono sia all'Accordo che al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile sarà, per legge, quella dell'Accordo)

In virtù dell'adesione dell'Unione Europea al Protocollo di Madrid, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante può ricevere le domande di estensione internazionale per marchi comunitari registrati, e può trattare le domande di marchio internazionale aventi come designazione l'Unione Europea.

Il marchio internazionale si richiede mediante un'unica domanda, ma la conseguente registrazione si estende solo agli Stati designati. È possibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati.

Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, occorre presentare **domanda** presso uno degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio, oppure inoltrandola, con raccomandata A.R., al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise, n. 19 - 00187 ROMA.

È possibile rivendicare la priorità di un precedente deposito nazionale entro 6 mesi dalla data in cui il marchio viene depositato: questo comporta che il deposito del marchio internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale.

Allo scadere di questo periodo, si potrà comunque depositare il marchio Internazionale, senza però rivendicarne più alcuna priorità.

Il deposito della domanda può essere fatto personalmente dal richiedente o per mezzo del Rappresentante (mandatario o consulente brevettuale) oppure da una terza persona, che però dovrà essere autorizzata dal titolare a sottoscrivere il **verbale di deposito** con apposita delega.

Se il deposito viene effettuato dal rappresentante dovrà essere allegata anche l'apposita lettera d'incarico. Il mandato conferito con tale lettera vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Alla **domanda in bollo** (vedere facsimile riportato oltre) è necessario presentare i

seguenti documenti:

- 1) **Modulo OMPI** da compilarsi in duplice copia nella lingua prescelta, che sarà:
 - a. MM1 se il deposito designa soltanto Paesi che aderiscono all'Accordo di Madrid (lingua francese)
 - b. MM2 se il deposito designa soltanto Paesi che aderiscono al Protocollo di Madrid (francese e inglese)
 - c. MM3 se il deposito designa Paesi che aderiscono sia all'Accordo che al Protocollo (francese e inglese)
 - d. MM17 in aggiunta, se il deposito designa l'Unione Europea e viene rivendicata la priorità di un marchio nazionale
 - e. MM18 in aggiunta, se il deposito designa gli Stati Uniti
- 2) Eventuale atto di procura o lettera d'incarico, in bollo e corredata dalla ricevuta di € 34,00 da effettuarsi sul c/c 82618000 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro

⁴ L'elenco degli Stati che aderiscono all'accordo e/o al Protocollo è disponibile all'indirizzo http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf



Operativo di Pescara, se la domanda è stata firmata da un mandatario

- 3) Riproduzioni del marchio nitide, a colori ovvero in bianco e nero, qualora il richiedente rivendichi o meno uno o più colori come elemento distintivo.
- 4) Attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 82618000 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, utilizzando gli appositi bollettini di versamento a quattro tagliandi. Sul retro sia del primo che del quarto tagliando deve essere specificata la causale del versamento, nome del titolare e titolo
- 5) Attestazione di versamento delle Tasse internazionali a favore dell'OMPI (in franchi svizzeri) – da calcolare come riportato al successivo paragrafo
- 6) Attestazione di versamento di € 40,00 per diritti di segreteria sul c/c intestato alla Camera di Commercio presso la quale si effettua il deposito (per la Camera di Commercio di Reggio Calabria, c/c n. 338897).
Qualora si desideri copia autentica del verbale di deposito è necessario portare una marca da bollo da € 14,62.

Ai fini del **rinnovo** del marchio internazionale, l'OMPI provvederà ad inviare al titolare o al mandatario, sei mesi prima della scadenza, il mod. MM11 che dovrà essere ritrasmissione debitamente compilato direttamente e tempestivamente al suddetto Ufficio, corredata dall'attestazione di versamento delle tasse nazionali all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Poiché a norma dell'art. 7/2 dell'Accordo di Madrid, Atto di Nizza, nessuna variazione può essere apportata alla precedente registrazione internazionale, non è necessario allegare alla domanda di rinnovazione alcuna documentazione.

LA MODULISTICA, LE ISTRUZIONI ED I COSTI

L'elenco completo dei moduli di domanda per la registrazione di marchio internazionale, delle tasse, delle note esplicative e dei fac-simile si trovano agli indirizzi:

<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>
<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/>

Il calcolo delle tasse è piuttosto complesso in quanto dipende da molteplici variabili quali il numero degli Stati, gli Stati (nel senso che in alcuni Paesi le tasse sono molto più elevate che in altri) ed il numero delle classi di prodotti/servizi.

All'indirizzo <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> è disponibile un software per calcolare gli importi dovuti.

Fac-simile

DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

in bollo

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.S.P.C. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 **ROMA**

Il sottoscritto di nazionalità residente in
via n., a mezzo mandatario (*se c'è*).....
elettivamente domiciliato agli effetti di legge a
via presso

oppure per le società o per le ditte individuali

La Ditta di nazionalità con sede in
via in persona del (*consigliere delegato, presidente, amm. unico ecc.*) Sig. a mezzo mandatario (*se c'è*)
elettivamente domiciliato agli effetti di legge a
via presso

proprietario del marchio nazionale n. depositato il
..... registrazione n. del e (*solo in caso di
rinnovazione del marchio internazionale*) registrato all'OMPI di
Ginevra il con n.

CHIEDE

a codesto Ministero di far registrare/rinnovare lo stesso marchio presso l'OMPI di Ginevra, allo scopo di garantirsi il diritto esclusivo nei seguenti Paesi (*elencare i Paesi per i quali si chiede la protezione*).....

Il marchio consiste (*descrivere il marchio*) per contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi (*elencare i prodotti come nel marchio nazionale*) appartenenti alle classi

La registrazione internazionale del marchio suddetto è richiesta per la durata di 10 anni, con la estensione territoriale nei seguenti Paesi

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:

- 1) facsimile del marchio riprodotto in bianco e nero/a colori;
- 2) attestazione di versamento della tassa prescritta;
- 3) lettera d'incarico (*se vi è mandatario*)
- 4) modello MM...

Data

RICHIEDENTE
timbro e firma



IL VALORE ECONOMICO DEI MARCHI

Le imprese devono valutare attentamente quale marchio adottare, non solo alla luce della vigente normativa (per non depositare un marchio privo di valore giuridico o in violazione di diritti altrui), ma anche tenendo conto delle più moderne strategie di marketing (è probabile che un marchio possa essere utilizzato in più Paesi dalle lingue, culture, tradizione e abitudini diverse).

Il marchio, in seguito al suo utilizzo e alla pubblicità, infatti, può diventare un fattore di produzione di reddito e di potenziali utili per l'impresa: mediante il marchio l'impresa riesce a ritagliarsi un ambito di rapporti stabili ed esclusivi con la clientela; il marchio diventa segno di riconoscimento e strumento che, sotto il profilo commerciale, serve a proteggere il rapporto tra l'impresa e la propria clientela da possibili ingerenze della concorrenza.

Consulenti specializzati – pubblicitari, esperti di marketing, *graphic designers* - aiuteranno a trovare un segno riconoscibile, capace di avere un impatto ed efficace quale veicolo di comunicazione e di promozione (il marchio individualizza prodotti e servizi dell'impresa, compresi i suoi sviluppi futuri).

Il messaggio contenuto nel marchio, reso ancora più palese dagli slogan della pubblicità, finisce per indurre nel consumatore ad identificare con il marchio le sensazioni evocate dal messaggio: per esempio, Vodafone abbraccia i suoi clienti e costruisce tutto un mondo intorno a coloro che finiscono per percepire un unico messaggio, sintetico nel marchio, ma globale in termini di garanzia della qualità e dell'affidabilità dell'impresa.

In tutti i casi, si deve accertare che il segno non sia già occupato da diritti antecedenti: in questa fase è essenziale possedere una relazione di ricerca.

LE VERIFICHE SUI MARCHI

Per evitare il deposito di un marchio di titolarità altrui o per monitorare il proprio marchio, è opportuno effettuare delle ricerche di anteriorità tra marchi identici o simili, registrati per prodotti/servizi identici o affini a quelli di interesse, nei Paesi in cui si intende avviare la propria azione commerciale.

In particolare, utilizzando le opportune banche dati, le ricerche ancora più accurate dovrebbero prendere in considerazione anche i marchi di fatto, le denominazioni sociali, nomi a dominio, ecc..

Buone ragioni per effettuare ricerche di anteriorità sui marchi:

- L'immagine commerciale si protegge anche con i marchi

Centro Patlib

Ing. Angelica Pirrello

Tel. 0965.27769 – 0965.384218

Fax 0965.332373

e-mail: innovazione@informa.calabria.it

- il marchio deve essere un segno distintivo efficace, non deve essere uguale o simile ad altri
- il marchio deve rispondere ai criteri di registrabilità
- non deve scontrarsi con i diritti di terzi al nome, al ritratto, al segno notorio, al marchio
- non deve essere confuso con (o associabile a) altri

Al fine di agevolare la verifica del requisito della novità, è possibile effettuare apposita ricerca rivolgendosi ad uno dei Centri di Informazione esistenti in tutto il territorio nazionale: in Calabria, vi è il **PATLIB (Patent Library) della Camera di Commercio di Reggio Calabria** - centro di informazione brevettuale ufficialmente riconosciuto nell'ambito del piano di cooperazione tra l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

Il centro PATLIB offre:

- **Informazioni** in materia di brevetti, modelli e marchi (legislazione, procedure, costi, ..)
- **Ricerche** attraverso la consultazione di banche dati nazionali, comunitarie, internazionali ed estere
 - ricerche tra le imprese italiane operanti in tutti i settori merceologici
 - ricerche di anteriorità tra marchi italiani, internazionali e comunitari e di tutti i Paesi esteri
 - ricerche per argomento o nominative (per titolare o inventore)
- **Ricerche** sullo stato dell'arte in un determinato settore
- **Documenti** completi, dati bibliografici e riassunti di brevetti e marchi
- **Sorveglianza** marchi, brevetti e modelli in Italia, in Paesi comunitari, all'estero
- **Assistenza** per consultare personalmente le banche dati
- **Informazioni** sui consulenti in proprietà industriale

Tra le banche dati sui marchi disponibili per la consultazione:

- **Infoweb** (banca dati dei brevetti italiani - UIBM)
- **Compu-mark** (banca dati dei marchi di tutto il mondo)



in.form.a.

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Reggio Calabria

Via T. Campanella n. 12
89125 Reggio Calabria

<http://www.informa.calabria.it>

e-mail: info@informa.calabria.it