



Guida al deposito dei seguiti brevettuali

Uffici Brevetti

Camere di commercio dell'Emilia-Romagna


Redatto dal Gruppo Network Brevetti e Marchi di Unioncamere E.R.

Ultimo aggiornamento 22 giugno 2011

INDICE

1. INTRODUZIONE	PAG. 4
2. ISTANZE DI TRASCRIZIONE	PAG. 7
3. ISTANZE DI ANNOTAZIONE	PAG. 12
4. SCIoglimento RISERVE	PAG. 19

Per il deposito delle istanze connesse ai titoli di proprietà industriale (invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi), è necessario presentare la relativa documentazione presso **l'Ufficio Brevetti e Marchi di una delle Camere di commercio** del territorio nazionale.

Per gli orari di ricezione, occorre contattare la singola Camera di commercio, utilizzando l'elenco riportato di seguito 

LE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA-ROMAGNA

collegati direttamente ai loro portali cliccando sul logo



Introduzione

Le istanze connesse ai titoli di proprietà industriale, denominate anche seguiti brevettuali, vengono depositate successivamente alla domanda originaria. Sono necessarie in caso di trasferimenti o modifiche dei diritti attribuiti dal marchio o brevetto, ad esempio modifiche relative alla titolarità del brevetto o del marchio, variazione della situazione anagrafica del titolare, integrazione o correzione della documentazione inizialmente presentata.

A seconda della vicenda che ha comportato mutamenti alla situazione esistente al momento del deposito della domanda, esse si distinguono in:

- Trascrizioni
- Annotazioni
- Comunicazioni Varie
- Scioglimento Riserve

Il deposito delle istanze può avvenire in formato cartaceo o telematico.

Deposito delle istanze per via telematica

Con decreto 24 ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata introdotta la modalità di deposito "telematico" delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di proprietà industriale concessi. Il decreto prevede la trasmissione per via telematica al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, delle istanze, comunemente denominate "seguiti brevettuali", corredate dei documenti richiesti. La procedura consente ai Consulenti in Proprietà Industriale, alle imprese e ai privati, titolari di un contratto Telemaco, in possesso di Carta Nazionale di Servizi (smart-card o chiavetta usb), abilitati, di utilizzare le medesime procedure attualmente in essere per il deposito delle domande, con significativi risparmi in termini di tempo e di denaro.

Il servizio di acquisizione delle Pratiche da parte degli Sportelli Telematici è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 19.00 ed il Sabato dalle ore 8.00 alle 14.00. Al di fuori di questi orari è comunque possibile usufruire delle funzioni di preparazione ed inoltro delle Pratiche Telematiche che verranno acquisite dallo Sportello corrispondente alla successiva apertura.

Procedura di trasmissione della pratica telematica:

1. redazione dell'istanza in formato elettronico attraverso il programma di compilazione Simba offline, scaricabile gratuitamente collegandosi al sito <https://webtelemaco.infocamere.it/>;
2. redazione documentazione da allegare alla pratica, prevista dalla normativa vigente, prodotta fin dall'origine in formato PDF o trasformata successivamente tramite scansione;
3. firma digitale dell'istanza in formato XML (modello base) e di tutta la documentazione allegata;
4. allegazione dei files alla pratica (modello base .xml, documentazione allegata .pdf) e invio alla Camera di Commercio, che provvederà a chiudere la pratica.

Al termine della procedura l'utente riceverà il verbale di deposito all'indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione.

Per ulteriori approfondimenti sulla procedura di deposito telematico è attivo, sul sito <https://webtelemaco.infocamere.it/> un corso gratuito in modalità e-learning.

I pagamenti relativi alla trasmissione telematica (diritti camerali e bolli) sono gestiti dalla Camera di Commercio attraverso il servizio TelemacoPay, che permette agli operatori di assolvere ogni obbligo economico attraverso un conto pre-pagato. Le **tas**se, quando previste, invece, dovranno essere versate tramite conto corrente postale. La relativa attestazione di pagamento dovrà essere scannerizzata e allegata alla pratica.

Tipo istanza/seguito	bollo virtuale	diritti di segreteria
F - Annotazioni	€ 15,00	€ 5,00
Z -Istanza Varia	€ 15,00	€ 5,00
R - Scioglimento Riserva	€ 15,00*	€ 5,00
E - Trascrizione	€ 85,00	€ 5,00

*se dovuto

Deposito delle istanze in formato cartaceo

Le istanze di modifica, redatte secondo i fac-simili allegati alla presente guida, devono essere indirizzate al Ministero dello Sviluppo Economico e presentate ad una qualsiasi Camera di Commercio. Devono contenere i dati identificativi delle persone fisiche o società, nella loro qualità di richiedenti, cedenti o beneficiari, la descrizione dei fatti o atti di cui si chiede la trascrizione o l'annotazione, l'indicazione dei titoli di proprietà industriale oggetto delle modifiche.

Le istanze sono soggette all'applicazione del bollo di € 14,62. Gli allegati, ove prescritti, dovranno essere presentati nella forma richiesta. Gli atti dovranno essere allegati in originale o copia autentica, dovranno essere in regola con l'imposta di bollo e con gli obblighi fiscali della registrazione.

Al momento del deposito dell'istanza, l'Ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio trasformerà la pratica cartacea in formato elettronico e la trasmetterà all'Uibm per via telematica.

Rilascerà quindi al richiedente copia del verbale di deposito.

ISTANZE DI TRASCRIZIONE

Le istanze di trascrizione servono a rendere pubblici, e quindi opponibili ai terzi, atti, verbali e sentenze relativi a fatti modificativi dei diritti di proprietà industriale, intervenuti dopo il deposito originario, nonché a stabilire la continuità dei trasferimenti avvenuti a seguito di successione ereditaria.

Sono oggetto di trascrizione, ai sensi dell' art. 138 D.lgs 10/2/2005 n. 30, gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti sui titoli di proprietà industriale. Rientrano in tale tipo di istanza, a titolo di esempio:

- la cessione parziale o totale di un brevetto, di un marchio o di altro titolo di proprietà industriale;
- la cessione di azienda, di un ramo di azienda o la fusione tra aziende;
- la cessione totale o parziale del diritto d'uso di un marchio o di sfruttamento di un brevetto a titolo oneroso o gratuito;
- gli atti tra vivi che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia;
- il verbale di pignoramento o di aggiudicazione a seguito di vendita forzata;
- i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
- le domande giudiziali e le relative sentenze in caso di rivendicazione di diritti di proprietà industriale o di conversione di titoli nulli.

L'istanza deve contenere l'elenco dei titoli che sono oggetto di trascrizione, deve inoltre essere specificata la natura di ciascun titolo, la data, il numero di deposito o di concessione.

E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più titoli di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere, sia lo stesso.

La richiesta di cancellazione di una trascrizione deve essere fatta nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per la presentazione delle domande di trascrizione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

deposito cartaceo

Istanza in bollo da euro 14.62, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico (vedi fac-simile allegato a pag. 11);

deposito telematico:

Istanza in formato elettronico redatta attraverso il programma Simba off-line -**Seguito E**

ALLEGATI:

- **Atto di cui viene chiesta la trascrizione** - atto pubblico in originale o copia autenticata da notaio, oppure copia autentica di scrittura privata autenticata.

L'atto deve essere in regola con la normativa sull'imposta di bollo (1 bollo ogni 4 pagine) e con l'obbligo fiscale della registrazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

documentazione alternativa all'atto notarile:

- **Certificato del registro imprese** - nel caso il trasferimento di titolarità di marchi o brevetti avvenga a seguito di fusione tra due società, è possibile presentare una certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese o da altra autorità competente.
 - **Dichiarazione di cessione o di concessione di licenza** - nel caso di cessione o di concessione di licenza dei titoli di proprietà industriale, è possibile allegare una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario e dovrà contenere l'elencazione dei titoli oggetto della trascrizione. La dichiarazione dovrà essere in regola con la normativa sul bollo e dovrà sottostare all'obbligo fiscale della registrazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
-
- **Atto di procura o lettera di incarico** in bollo da euro 14,62, nel caso in cui la domanda sia presentata da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'UIBM o da avvocato iscritto nel suo Albo professionale.
 - **Attestazione di versamento** delle tasse di concessione governativa sotto indicate.

Tasse di Concessione Governativa e Diritti

Titolo di proprietà industriale	Importo	c/c postale	Intestazione c/c
Marchi	€ 81,00 per ogni marchio oggetto di trascrizione € 34,00 per la lettera d'incarico (se presente)	668004	Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara
Invenzioni modelli di utilità disegni e modelli	€ 50,00 per ogni titolo di proprietà industriale (non sono previste tasse per la lettera d'incarico)		

Gli importi dovuti devono essere raddoppiati (eccezion fatta per la lettera di incarico che deve essere sempre versata nella misura fissa di euro 34,00 per i marchi) nelle ipotesi in cui il richiedente voglia far trascrivere due operazioni diverse (ad es. il passaggio di proprietà da Tizio a Caio e successivamente da Caio a Sempronio), anche qualora siano all'interno di un unico atto.

Diritti di segreteria e bolli

Deposito cartaceo	€
diritti di segreteria:	
per il deposito dell'istanza	10,00
in aggiunta ai diritti di deposito, se viene chiesta copia autentica del verbale di deposito	3,00
Marche da bollo (una marca ogni 4 pagine):	
per l'istanza	14,62
per la copia autentica del verbale di deposito, se richiesta	14,62
per l'eventuale atto di procura o lettera di incarico	14,62
Deposito telematico	€
Diritti di segreteria	5,00
Bollo virtuale	85,00

I diritti di segreteria, per il deposito cartaceo, devono essere pagati secondo le modalità stabilite dall'Ufficio brevetti della Camera di Commercio alla quale viene depositata dell'istanza.

FAC-SIMILE **ISTANZA DI TRASCRIZIONE**

Oggetto: istanza di trascrizione

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
U.I.B.M.
VIA MOLISE 19
00187 ROMA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____
cap Comune (prov.) via n.civico
quale legale rappresentante della società _____
con sede legale in _____ via _____ cap _____
con domicilio elettivo agli effetti di legge in _____ via _____ cap _____

chiede la trascrizione

dell'atto (indicare la natura dell'atto da trascrivere) _____
Rep. N. _____ Notaio _____ registrato in data _____ presso l'Ufficio del
Registro di _____
relativamente alla seguente invenzione industriale/marchio/modello di utilità/disegno e modello:
domanda n.del
concesso il n.

Dal cedente/licenziante (indicare il titolare originario) _____

Al cessionario/licenziatario (indicare il soggetto a cui viene trasferito il titolo) _____

All'uopo allega i seguenti documenti:

- ☐ Atto/dichiarazione di _____
- ☐ lettera di incarico/procura generale (solo in presenza di mandatario)
- ☐ attestazione di versamento di euro _____ sul conto corrente postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Data _____ Firma del richiedente _____

ISTANZE DI ANNOTAZIONE

Le modifiche successive al deposito originario, e diverse dalla costituzione o dal trasferimento di diritti reali, per le quali è prevista la trascrizione, devono essere comunicate con apposita istanza di annotazione.

Al riguardo va distinto il caso in cui la comunicazione della modifica riguardi i titolari di brevetti o marchi già concessi (**annotazioni**) dal caso in cui la modifica riguardi i titolari di brevetti e marchi allo stato di domanda (**comunicazioni varie**): nel primo caso, infatti, la comunicazione darà luogo ad annotazione sul rispettivo registro nazionale, mentre nel secondo modificherà l'originaria domanda di concessione e verrà tenuta in conto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al momento dell'esame della domanda.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs n. 30/2005, se la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi, è possibile presentare una sola istanza di annotazione.

Vanno annotate, a titolo di esempio:

- la variazione della denominazione o della ragione sociale del titolare o del mandatario;
- variazione del tipo di società
- la variazione dell'indirizzo o del domicilio elettivo del titolare o del mandatario;
- la designazione / revoca del mandatario;
- la rinuncia totale o parziale al brevetto/marchio concesso;
- la limitazione delle classi per un marchio.

E' altresì possibile **ritirare** la domanda durante la procedura di esame e, nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

Nel caso di ritiro della domanda, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, è possibile chiedere il **rimborso delle tasse** versate, ad eccezione del diritto di domanda. La richiesta di rimborso può essere inserita direttamente nell'istanza di ritiro.

Dopo la concessione del diritto di proprietà industriale è possibile **rinunciare** allo stesso o, con riferimento al marchio, rinunciare ad una o più classi o limitare l'elenco dei prodotti e servizi.

L'art. 172 del D.Lgs n. 30/2005 prevede inoltre la possibilità di effettuare **rettifiche ed integrazioni** .

Il richiedente, prima che l'UIBM abbia deciso in merito alla concessione del titolo, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa.

Nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, è consentito integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati.

Nel caso di domanda di marchio, è consentito limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

Per i marchi, non è mai consentito aggiungere nuove classi di prodotti o servizi, o integrare quelle originariamente richieste con nuove voci. Non è altresì consentito modificare il marchio.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

deposito cartaceo:

Istanza in bollo da euro 14.62, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico (vedi fac-simile allegato a pag. 16 e pag. 18);

deposito telematico:

Istanza in formato elettronico, da redigere attraverso il programma Simba off-line e trasmettere alla Camera di Commercio attraverso Telemaco:

- istanza di Annotazione: **Seguito F** - nel caso l'istanza riguardi invenzioni/modelli/marchi già concessi; da utilizzare anche nel caso di istanza unica riguardante più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi;
- istanza di Comunicazioni Varie: **Seguito Z** - nel caso l'istanza riguardi invenzioni/modelli /marchi ancora allo stato di domanda.

Con lettera circolare prot. 64180 del 4 giugno 2010, del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato precisato che le integrazioni/correzioni di istanze già depositate, nonché le risposte a rilievi ministeriali, devono essere trasmesse telematicamente con **Seguito R**.

ALLEGATI

- **Documento (non obbligatorio)** da cui risulti la variazione di cui si chiede l'annotazione (es. certificato del Registro Imprese). In alternativa può essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione redatta in conformità al fac-simile allegato (pag. 17).
- **Lettera d'incarico**, nel caso in cui sia stato nominato un mandatario, in bollo da € 14,62.
- **Attestazione di versamento** della tassa per lettera d'incarico, di € 34,00 da versare sul c/c postale n. 82618000 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, solo nel caso in cui sia stato nominato un mandatario e solo per annotazioni aventi ad oggetto marchi (invenzioni, modelli di utilità e disegni e modelli ornamentali sono esenti da tassazione).
- **Dichiarazione di rinuncia o di limitazione delle classi** di prodotti o servizi di marchio, in bollo e in regola con l'obbligo fiscale della registrazione all'Agenzia delle Entrate (*solo qualora il titolo di proprietà industriale sia già stato concesso*);
- **Copia della ricevuta** del bollettino di c/c postale relativo alle tasse versate al momento del deposito, nel caso di ritiro della domanda, se ne viene richiesta la restituzione. In tal caso nella domanda dovrà essere inserita la seguente formula: *"Il sottoscritto chiede inoltre, ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs n. 30/2005, il rimborso delle tasse versate, ad eccezione della tassa di domanda."*

Diritti di segreteria e bolli

Deposito cartaceo	€
diritti di segreteria:	
per il deposito dell'istanza	10,00
in aggiunta ai diritti di deposito, se viene chiesta copia autentica del verbale di deposito	3,00
Marche da bollo (una marca ogni 4 pagine):	
per l'istanza	14,62
per la copia autentica del verbale di deposito, se richiesta	14,62
per l'eventuale atto di procura o lettera di incarico	14,62
Deposito telematico	€
Diritti di segreteria	5,00
Bollo virtuale	15,00

I diritti di segreteria, per il deposito cartaceo, devono essere pagati secondo le modalità stabilite dall'Ufficio brevetti della Camera di Commercio alla quale viene depositata dell'istanza.

FAC-SIMILE **ISTANZA DI ANNOTAZIONE/VARIE**

Oggetto: istanza di annotazione

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
U.I.B.M.
VIA MOLISE 19
00187 ROMA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ di nazionalità _____,
residente a _____
cap Comune (prov.) via n.civico
quale legale rappresentante della società _____
con sede legale in _____ via _____ cap _____
con domicilio elettivo agli effetti di legge in _____ via _____ cap _____

CHIEDE

che venga annotata sui registri di codesto Ufficio ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, la seguente modifica _____.

da (*indicare il dato originario*).....

a (*indicare il dato modificato*).....

relativamente alla seguente invenzione industriale/marchio/modello di utilità/disegno e modello:

domanda n.del concessione in data

con il n.

A tal fine allega:

DATA _____

Firma del richiedente

MODELLO **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** (da compilare a macchina o con altre apparecchiature informatiche)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____ rappresentante legale della società

_____ dichiara che la suddetta società è iscritta al Registro delle Imprese a decorrere dal _____ al n. _____

Il sottoscritto _____ dichiara che risultano intervenute le seguenti modifiche nella ragione/denominazione sociale/sede legale di detta Società:

La presente dichiarazione è effettuata sotto la responsabilità del sottoscritto il quale è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

DATA _____

FIRMA(1) _____

¹ La sottoscrizione deve essere corredata di copia semplice di documento di riconoscimento in corso di validità.

FAC-SIMILE **ISTANZA DI ANNOTAZIONE**
PER **RETIRO/RINUNCIA/LIMITAZIONE CLASSI** DI MARCHIO

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
VIA MOLISE, 19
00187 - ROMA

Oggetto: istanza di annotazione per:

- ☐ ritiro domanda invenzione/modello/marchio
- ☐ rinuncia a invenzione/modello/marchio
- ☐ rinuncia/limitazione classi marchio

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____
Comune via cap

quale legale rappresentante della società _____

con sede legale in _____ via _____ cap _____

con domicilio elettivo agli effetti di legge in _____ via _____ cap _____

relativamente alla seguente invenzione industriale/marchio/modello di utilità/disegno e modello:

domanda n.del concessione in data

con il n.

chiede

che venga annotata sui registri di codesto Ufficio, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,

- ☐ il ritiro della sopra individuata domanda di invenzione/modello/marchio
- ☐ la rinuncia all'invenzione/modello/marchio sopra individuato
- ☐ la rinuncia alle classi n. relativamente al marchio sopra individuato
- ☐ la limitazione, relativamente al marchio sopra individuato, del contenuto della classe _____
da _____ a _____

Si allega:

data _____ Firma del richiedente _____

SCIoglimento RISERVE

La legge consente, di presentare alcune tipologie di documenti da allegare ad una domanda di brevetto o marchio, **entro due mesi dal deposito**.

Il richiedente che intenda avvalersi di tale possibilità deve completare opportunamente il quadro M (documentazione allegata o con riserva di presentazione) della domanda di marchio o brevetto, e può specificare nel campo annotazioni della domanda medesima, il documento che si riserva di presentare in seguito, e comunque entro il termine sopra indicato.

I documenti per i quali è consentita la presentazione con riserva, sono i seguenti:

- regolamento di marchi collettivi
- lettera d'incarico
- rivendicazioni (per le domande di modello di utilità e invenzione)
- traduzione delle rivendicazioni (per le domande di invenzione)
- attestazione di versamento di integrazione della tassa relativa alla traduzione delle rivendicazioni di € 200 (in alternativa alla traduzione delle rivendicazioni, per le domande di invenzione)

Allo scopo di regolarizzare la domanda di brevetto o marchio, l'interessato deve depositare all'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio, prima della scadenza del termine, una comunicazione di scioglimento di riserva, allegando la documentazione necessaria.

deposito cartaceo:

Comunicazione indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico (vedi fac-simile allegato a pag. 20);

deposito telematico:

Istanza in formato elettronico, da redigere attraverso il programma Simba off-line: **Seguito R.**

Devono inoltre essere trasmesse, come scioglimento riserva, le seguenti comunicazioni:

- risposte a rilievi ministeriali;
- integrazioni/correzioni di istanze già depositate.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 – ROMA

Oggetto: scioglimento riserva

domanda di invenzione/modello/marchio n.....

Io sottoscritto, residente a, Via
titolare della domanda in oggetto, presentata alla Camera di Commercio di
in data, trasmetto, in allegato,

- ☐ attestazione del versamento di € 200 effettuato sul bollettino di c/c postale n. 668004 in data al n., per la ricerca effettuata dall'E.P.O., in assenza della traduzione in inglese delle rivendicazioni per le domande di invenzione
- ☐ traduzione in inglese delle rivendicazioni (obbligatoria per le domande di invenzione)
- ☐ regolamento di marchio collettivo
- ☐ lettera d'incarico
- ☐ rivendicazioni (per le domande di modello di utilità e invenzione)
- ☐

Resto a disposizione per eventuali ulteriori adempimenti, e porgo distinti saluti.

data

Allegati:

1.
2.