

2015



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI GUIDA

UFFICIO COMMERCIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
SERVIZIO MARCHI E BREVETTIVIA CALEPINA, 13 – 38122 TRENTO
TEL: 0461 – 887111 EMAIL BREVETTI@TN.CAMCOM.IT

Sommario

INTRODUZIONE	3
ISTANZA DI ANNOTAZIONE – VARIAZIONI ANAGRAFICHE	4
Cosa deve essere annotato.....	4
Presentazione dell’istanza di annotazione.....	4
Casi particolari	7
ISTANZA DI ANNOTAZIONE – RINUNCE, LIMITAZIONI	8
ISTANZA DI TRASCRIZIONE	
VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	10
Cosa deve essere trascritto.....	10
Presentazione dell’istanza di trascrizione	11
Casi particolari	14
Istanze cumulative.....	15

INTRODUZIONE

Tutte le modifiche che si riferiscono a diritti di proprietà industriale concessi /registrati devono essere comunicate con apposita istanza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Queste le tipologie previste:

- istanza di **annotazione** in caso di:
 - ✓ variazioni anagrafiche
 - ✓ rinunce, limitazioni
- istanza di **trascrizione** in caso di:
 - ✓ variazioni della titolarità dei diritti di proprietà industriale

Le istanze di annotazione e trascrizione possono essere presentate per variazioni riguardanti:

- tutti i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni/modelli, varietà vegetali ecc.) concessi o registrati a livello nazionale;
- marchi internazionali;
- traduzioni nazionali di brevetti europei.

ISTANZA DI ANNOTAZIONE – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Cosa deve essere annotato

L'istanza di annotazione deve essere presentata quando avviene un cambiamento dei dati anagrafici rispetto a quanto riportato nella domanda di deposito/concessione di un diritto di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno/modello ecc.), ovvero si verificano delle variazioni che non modificano la titolarità dei diritti di proprietà industriale. Ad esempio:

- cambiamento dell'indirizzo o del domicilio elettivo del richiedente/titolare;
- trasferimento o rettifica della sede legale del richiedente/titolare;
- variazione o rettifica della denominazione o della forma giuridica del richiedente/titolare;
- trasferimento di titolarità da ditta individuale a persona fisica e viceversa (per i trasferimenti di titolarità tra soggetti giuridici differenti è invece necessario presentare un'istanza di trascrizione);
- assunzione, revoca o rinuncia al mandato (in caso di mandatario);
- designazione/rettifica inventore (anche a seguito provvedimenti giudiziari ex art. 119 comma 3 CPI);
- offerta al pubblico di licenza non esclusiva per ottenere la riduzione del 50% dei diritti dovuti per il mantenimento in vita di titoli brevettuali;
- dichiarazioni di rinuncia anche parziale a un diritto di proprietà industriale;
- sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza di un diritto di proprietà industriale (parziale o totale).

Presentazione dell'istanza di annotazione

L'istanza di annotazione deve essere presentata dal titolare del diritto di proprietà industriale o dal suo mandatario utilizzando gli appositi moduli :

- istanza di annotazione generica;
- istanza di annotazione per offerta al pubblico di licenza non esclusiva.

L'istanza, bollata con una marca da 16,00 euro (salvo il caso del suo deposito on-line), deve contenere gli estremi del richiedente o del mandatario, ove nominato, i dati della variazione da apportare al titolare dei diritti o ai diritti stessi, l'indicazione della elezione di domicilio, l'indicazione degli eventuali documenti giustificativi allegati, gli estremi di registrazione/concessione dei titoli.

Per le variazioni anagrafiche non è necessario produrre alcuna documentazione giustificativa.

All'istanza di annotazione vanno eventualmente allegati:

- in caso di annotazione delle *sentenze di nullità / decadenza* non effettuate d'ufficio a seguito di notifica da parte dei competenti Uffici giudiziari, ma richieste dall'utenza, *copia conforme all'originale della sentenza da annotare*, avendo cura di comunicarne successivamente l'avvenuto passaggio in giudicato;
- *in caso di annotazione per nomina di mandatario* (consulente in proprietà industriale o avvocato iscritto al relativo albo professionale), la relativa *lettera d'incarico speciale*, bollata con marca da 16,00 euro (salvo il caso del deposito on-line dell'istanza); la stessa deve essere sottoscritta da mandante e mandatario, datata e non necessita di notarizzazione; nel caso di mandato riferito a marchi e novità vegetali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di 34,00 euro.

Si ricorda che la lettera di incarico può essere generale o speciale: nel primo caso farà riferimento a tutte le procedure attivabili presso l'UIBM connesse a titoli di

proprietà industriale posseduti dal soggetto mandante, nel secondo farà esclusivo riferimento all'istanza da esaminare e/o ai diritti coinvolti dalla stessa.

- *eventuale atto separato* con cui il mandatario fa riferimento a procura generale o lettera d'incarico generale già depositata per altre procedure presso l'UIBM, bollato con marca da 16,00 euro.

Casi particolari

In caso di *trasformazione del titolare di un diritto di proprietà industriale da "ditta individuale" a "persona fisica"* e viceversa con conseguente annotazione nel Registro delle Imprese e assegnazione di nuova partita IVA e Codice fiscale, si procede come si è detto con istanza di annotazione (e non di trascrizione) in quanto giuridicamente la ditta individuale e la persona fisica coincidono, per quanto concerne responsabilità patrimoniali e civilistiche, e pertanto non si ha trasferimento di titolarità dei diritti di proprietà industriale.

Ove avvenga un *trasferimento della titolarità di diritti di proprietà industriale da un soggetto giuridico a un altro a seguito di provvedimenti normativi* (es. trasformazione di un ente municipalizzato in società per azioni) si procede anche in questo caso con istanza di annotazione (e non di trascrizione) in quanto, trattandosi di trasformazioni deliberate da autorità centrali e/o locali, esse hanno come conseguenza la sola modifica del soggetto titolare e non un vero e proprio trasferimento della proprietà. Al riguardo è intervenuto un parere della Commissione dei Ricorsi (n. 34/2004 del 23 marzo 2004).

Qualora il titolare di un brevetto nazionale, di una traduzione nazionale di brevetto europeo, di un modello di utilità, di un disegno-modello intendesse avvalersi della possibilità della *riduzione del 50% dei diritti di mantenimento in vita del titolo* ai sensi dell'art. 80, commi 5 e 6, del Codice di Proprietà Industriale (D. lgs. n. 30/2005) può presentare *un'istanza di offerta al pubblico di licenza non esclusiva* ([link](#)) dello stesso. La dichiarazione di offerta al pubblico può essere fatta contestualmente all'istanza oppure con apposito atto separato direttamente dal titolare o per il tramite di un mandatario, ove nominato (allegando la relativa lettera di incarico generale/speciale). Detta istanza può essere depositata presso le locali Camere di Commercio o trasmessa direttamente alla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - UIBM per il tramite del servizio postale.

ISTANZA DI ANNOTAZIONE – RINUNCE, LIMITAZIONI

Sono oggetto di istanze di annotazione anche:

- la rinuncia totale a un diritto di proprietà industriale già concesso / registrato;
- la rinuncia parziale a un diritto di proprietà industriale già concesso / registrato , ovvero la limitazione per classe o prodotti per classe (con riferimento a marchi o disegni) e rivendicazioni (con riferimento a brevetti).

Per la rinuncia (totale o parziale / limitazione) a un diritto di proprietà industriale occorre presentare un'apposita istanza presso i competenti uffici delle Camere di Commercio, utilizzando i corrispondenti moduli per:

- istanza di rinuncia totale;
- istanza di rinuncia parziale / limitazione.

L'istanza – munita di una marca da bollo da 16,00 euro – deve riportare le indicazioni anagrafiche del richiedente (o dell'eventuale mandatario), il numero e la data della concessione/registrazione relativa al diritto di PI cui si intende rinunciare, e deve essere firmata dal richiedente o, per incarico, dal mandatario.

Al modulo di istanza vanno eventualmente allegati:

- una marca da bollo da 16,00 euro in aggiunta, qualora sia richiesta copia autentica del verbale di deposito;
- la lettera d'incarico, con marca da bollo da 16,00 euro, per la nomina di un mandatario (ove già presentata e utilizzabile anche in caso di rinuncia, è sufficiente allegarne una copia). Si ricorda che se la rinuncia riguarda un marchio è necessario il versamento della tassa di 34,00;
- in caso di rinuncia (totale o parziale/limitazione) al diritto di proprietà industriale concesso / registrato, una dichiarazione espressa – in originale o in copia conforme all'originale – sottoscritta, con firma libera, dal titolare, bollata e

registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, in regola con l'imposta di bollo e di registro.

ISTANZA DI TRASCRIZIONE

VARIAZIONI DELLA TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Cosa deve essere trascritto

L'istanza di trascrizione deve essere presentata quando si intende comunicare e rendere opponibile a terzi la modifica o il trasferimento della titolarità di un diritto di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno/modello ecc.), sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. Ad esempio:

- cessione parziale o totale di marchio, brevetto, disegno/modello ecc;
- cessione parziale o totale di azienda o ramo d'azienda, fusione o scissione di azienda, divisioni societarie;
- concessione diritto d'uso, comodato d'uso, costituzione usufrutto, donazione;
- concessione licenza d'uso esclusiva/non esclusiva;
- successione legittima/testamentaria;
- costituzione/estinzione diritto di garanzia (pegno o ipoteca);
- verbale di pignoramento, atto di esecuzione pignoramento, verbale di aggiudicazione giudiziale, sospensione;
- vendita diritti pignorati, sequestro, espropriazione, sentenze domanda giudiziale di accertamento titolarità, sentenza di accertamento/trasferimento titolarità.

La trascrizione è un atto amministrativo con il quale si dà pubblicità non costitutiva con efficacia di opponibilità ai terzi nei casi di sequestro e pignoramento ove l'efficacia è costitutiva e impedisce trascrizioni di atti dispositivi del diritto successivi.

Presentazione dell'istanza di trascrizione

Per registrare un qualsiasi cambiamento della titolarità dei diritti di proprietà industriale o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi è necessario che il richiedente presenti un'istanza di trascrizione in bollo (salvo il caso del suo deposito on line) con gli estremi della vicenda traslativa, l'indicazione degli allegati, il domicilio elettivo, i dati anagrafici del richiedente o del mandatario (ove nominato) e i diritti di proprietà industriale trasferiti, individuati con il numero di domanda o di concessione/registrazione.

All'istanza di trascrizione vanno allegati:

1. Originale/copia conforme all'originale dell'atto traslativo che si intende trascrivere: scrittura privata autenticata/non autenticata, dichiarazione di cessione/avvenuta cessione per la sola ipotesi di mera cessione di diritti di proprietà industriale, atto pubblico, certificato registro imprese nazionale o estero o certificazione notarile o di altro pubblico ufficiale (per il solo caso di fusione societaria). Le sentenze traslative o modificative della titolarità vanno registrate presso l'Agenzia delle Entrate, ove dovuto; gli atti di citazione – finalizzati all'emanazione delle dette sentenze – devono essere stati notificati alla controparte. Per le fusioni è possibile la certificazione d'ufficio da parte delle competenti Camere di Commercio. Ogni atto prodotto deve inoltre essere in regola con l'[imposta di bollo](#) e di [registro](#), ove prevista.

Gli atti perfezionati all'estero devono essere preventivamente depositati presso un notaio italiano; l'unica eccezione ricorre nell'ipotesi in cui una delle parti sia italiana e abbia sottoscritto l'accordo in data successiva alla parte straniera; l'atto, in questo caso, viene considerato come perfezionato in Italia e pertanto non deve essere depositato presso un notaio italiano. Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, che può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato; l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

2. Eventuale lettera di incarico a mandatario (consulente in proprietà industriale o avvocato iscritto al relativo albo professionale), bollata con marca da 16,00 euro (salvo il caso del deposito on-line dell'istanza); la stessa deve essere sottoscritta da mandante e mandatario, datata e non necessita di notarizzazione; nel caso di mandato riferito a marchi e novità vegetali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di 34,00 euro.

Si ricorda che la lettera di incarico può essere generale o speciale: nel primo caso farà riferimento a tutte le procedure attivabili presso l'UIBM connesse a titoli di proprietà industriale posseduti dal soggetto mandante; nel secondo farà esclusivo riferimento all'istanza da esaminare e/o ai diritti coinvolti dalla stessa. L'art. 201 del Codice della Proprietà Industriale prevede anche il ricorso a una procura generale, che si distingue dalla fattispecie precedente in quanto è un incarico di rappresentanza e non di mandato e consiste in un atto notarizzato. La marca da bollo da 16,00 euro deve essere apposta anche sull'eventuale atto separato con cui il mandatario fa riferimento alla procura generale o lettera d'incarico generale già depositata per altre procedure presso l'UIBM.

3. Pagamento della tassa di concessione governativa/diritto dovuti per la trascrizione, pari a:

- euro 50,00 per ogni brevetto nazionale ed europeo, modello di utilità, disegno/modello (diritto);
- euro 81,00 per ogni marchio nazionale e internazionale, novità vegetale (tassa C.G.);
- euro 67,00 per ogni certificato protezione complementare (CCP e CCPF) (diritto).

Tali tasse/diritti devono essere corrisposti in misura proporzionale al numero dei titoli di proprietà industriale interessati dalla trascrizione e ad ogni atto presentato ai fini della stessa: è infatti possibile redigere un'istanza con cui si chiede all'Amministrazione di provvedere alla trascrizione di più passaggi di titolarità successivi. Sono esonerate dal pagamento delle tasse di trascrizione, limitatamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le Università, le Amministrazioni Pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali nel solo caso in cui siano soggetti acquirenti.

Sia gli atti da trascrivere sia l'eventuale lettera di incarico a mandatario possono essere prodotti in fotocopia ove già presentati all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per altra trascrizione/annotazione o per altra procedura, da citare nella istanza di trascrizione onde consentire all'Ufficio le verifiche del caso.

Casi particolari

In caso di mera cessione dei diritti di proprietà industriale è sufficiente presentare una dichiarazione, in bollo, di cessione/avvenuta cessione dei titoli, contenente i dati anagrafici del cedente e del cessionario e l'elenco dei diritti che ne sono oggetto (con i numeri e le date di registrazione e/o di domanda), sottoscritta in firma semplice da entrambe le parti contraenti e registrata presso l'Agenzia delle Entrate. Stante il proprio contenuto dichiarativo e non contrattuale, la dichiarazione, ove sottoscritta all'estero, non necessita neppure del preventivo deposito presso un notaio italiano previsto dalla vigente legge notarile e, qualora redatta con testo bilingue (tra cui l'italiano) debitamente sottoscritto dalle parti, neppure della prescritta traduzione.

In caso di fusione si può depositare un certificato del Registro delle Imprese o una dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale o una certificazione d'ufficio rilasciata dalla Camera di Commercio che attesti l'avvenuta fusione; trattandosi di certificazioni, per le stesse non è necessaria la preventiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e neppure l'assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di trascrizione per successione testamentaria è sufficiente copia del testamento pubblicato. In mancanza di testamento, e quindi in caso di successione legittima, si deve produrre copia della dichiarazione di successione presentata presso la competente Agenzia delle Entrate. Nei casi previsti dall'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è facoltà degli eredi autocertificare la loro qualifica e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In caso di sequestro/pignoramento nell'ambito di procedure cautelari esecutive occorre depositare la copia uso trascrizione del verbale dell'avvenuto sequestro/pignoramento sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e completo della "relata di notifica" redatta secondo le norme del codice di procedura civile. Si sottolinea la necessità di procedere con tempestività alle trascrizioni in argomento stante la previsione normativa contenuta nell'art. 137 comma 6) del CPI.

In caso di trascrizione di un provvedimento adottato nell'ambito di un procedimento giudiziario (notificato alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM) per il tramite di ufficiali di polizia giudiziaria o di un provvedimento emanato dalla competente Autorità tributaria, i soggetti richiedenti sono esonerati dal pagamento delle imposte connesse alla richiesta di trascrizione (concessione governativa, bollo ecc.).

Le trascrizioni di procedimenti cautelari precludono trascrizioni successive e hanno efficacia costitutiva.

Istanze cumulative

È possibile presentare anche una sola richiesta di trascrizione quando la modifica riguardi più passaggi di titolarità o più diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni/modelli ecc.) sia allo stato di domanda sia concessi, a condizione che il beneficiario del cambiamento (cessionario, acquirente, nuovo titolare) sia lo stesso per tutti i titoli indicati.

È consigliato presentare le istanze di trascrizione concernenti marchi nazionali e internazionali separatamente. Se il richiedente intende comunque depositare un'istanza cumulativa, dovrà allegare copie della relativa documentazione, da destinare agli uffici dell'UIBM rispettivamente competenti.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
00187 ROMA- VIA MOLISE N° 19
SALA DEL PUBBLICO/PATLIB
00187 ROMA -VIA S. BASILIO N° 14
<http://www.uibm.gov.it>
TEL 06 47055800
FAX 06 47887779

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO
UFFICIO COMMERCIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
SERVIZIO BREVETTI E MARCHI
38122 TRENTO - VIA CALEPINA N° 13
<http://www.tn.camcom.it>
TEL 0461 887111
FAX 0461 887291
E-MAIL brevetti@tn.camcom.it