



Camera di Commercio
Napoli



TRASCRIZIONI

Istruzioni e modalità di deposito

Napoli, Corso Meridionale, 58 – 2°

piano tel. 081-7607404

e-mail:

ufficio.brevetti@na.camcom.it

sito internet:

www.na.camcom.it

fax: 081-5547557

Istanze di trascrizione

1. Che cosa deve essere trascritto

L'istanza di trascrizione deve essere presentata quando, successivamente al deposito delle domande di brevetto, modello e marchio, si intende **trasferire o modificare la titolarità** dei diritti di protezione, come ad esempio in caso di:

- **cessione totale o parziale** di brevetto/modello/marchio,
- **cessione** di azienda/ramo d'azienda,
- **fusione o scissione** di aziende,
- **concessione** di licenza d'uso esclusivo o non esclusivo,
- **costituzione o estinzione** di un diritto di garanzia (pegno o ipoteca),
- **successione** legittima o testamentaria,
- **sequestro, pignoramento o espropriazione** di diritti di proprietà industriale.

Gli atti e le sentenze (tranne i testamenti, gli atti di successione e i verbali di pignoramento), finché non vengono trascritti nel rispettivo registro, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

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 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* 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.

2. L'istanza di trascrizione

Le istanze di trascrizione possono essere depositate personalmente (deposito cartaceo) dal suo richiedente o dal suo mandatario/avvocato presso i reparti brevetti e marchi delle Camere di Commercio oppure possono essere depositate in modalità telematica.

.Deposito telematico:

Per effettuare il deposito online, occorre collegarsi al sito dell'UIBM e seguire le istruzioni. Tutte le domande relative al deposito telematico vanno rivolte direttamente all'UIBM. Esse non transiteranno più per la piattaforma delle Camere di Commercio.

Dal 18 maggio 2015 il deposito telematico dovrà avvenire attraverso il portale dell'UIBM e verrà dismesso il sito web.telemaco.infocamere.it.

3. Documentazione da presentare

- **Modulo editabile trascrizione** in bollo da compilare in 1 originale esclusivamente a **mezzo computer, firmata e timbrata** (se il depositante è un'impresa) in ogni pagina.
 - Il modulo è scaricabile dal sito dell'UIBM in deposito telematico- modulistica o dal sito della Camera di Commercio di Napoli- Marchi e Brevetti- nella sezione Modulistica
 - Non si accettano moduli compilati a mano
 - Non si accettano moduli compilati fronte-retro
- **Istanza al Ministero dello Sviluppo Economico** (vedi allegato) firmata **e timbrata** (se il depositante è un'impresa) dal richiedente

➤ **Atto che si intende trascrivere**, in bollo, in originale ovvero in copia autentica, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate (es. copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).

Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti alle competenti autorità italiane.

Nota: per informazioni sulle modalità di registrazione dell'atto e sugli importi da versare contattare direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di **cessione** è possibile allegare in alternativa una “**dichiarazione di avvenuta cessione**”, contenente i dati anagrafici del cedente e del cessionario, l'elenco dei diritti che ne sono oggetto (riportare i numeri e le date di registrazione e/o di domanda), e sottoscritta da entrambe le parti contraenti. Tale dichiarazione non necessita di autentica di firma da parte del notaio, ma deve essere in regola con l'imposta di bollo e con l'obbligo fiscale della registrazione (presso la competente Agenzia delle Entrate).

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.

Nel caso di trascrizione per **successione testamentaria** è sufficiente copia del testamento pubblicato. In mancanza di testamento, e quindi in caso di **successione legittima** si devono produrre copia del certificato di morte del titolare ed il certificato di eseguita denuncia di successione (ovvero la dichiarazione di successione presentata presso la competente Agenzia delle Entrate). Ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445 del 28/12/2000 è facoltà degli eredi autocertificare la loro qualifica e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tali atti sono esenti dall'imposta di bollo e non soggiacciono all'obbligo della registrazione.

N	CASO	ALLEGATO
1	<p>Cessione del diritto di un marchio o di sfruttamento di un brevetto</p>	<p>Scrittura privata autenticata da Notaio e registrata all’Agenzia delle Entrate</p> <ul style="list-style-type: none"> In alternativa all’atto notarile può essere presentata una dichiarazione di avvenuta concessione di licenza in bollo, registrata all’Agenzia delle Entrate
2	<p>Cessione totale del Marchio o Brevetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> Scrittura privata autenticata da Notaio e registrata all’Agenzia delle Entrate. L’atto deve essere in originale o copia autenticata dal notaio, In alternativa all’atto notarile può essere allegata all’istanza di trascrizione una dichiarazione di avvenuta cessione o concessione di licenza, in bollo, firmata dal cedente e dal cessionario, registrata all’Ufficio delle Entrate
3	<p>Cessione di Marchio o Brevetto in seguito a fusione di società</p>	<ul style="list-style-type: none"> In alternativa all’atto notarile può essere presentato un certificato del Registro delle Imprese (allegato a cura dell’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio)

- **N. 1 marca da bollo** da € 16,00 in aggiunta qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito.
- **Attestazione di versamento** di € 13,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica da effettuare [tramite PagoPa](#);

OPPURE

Attestazione di versamento di € 10,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare [tramite PagoPa](#);

- Non si deve pagare alcuna tassa di Concessione Governativa prima del deposito allo sportello. Infatti le tasse ed i diritti (le tasse di CC.GG.), quando dovuti, devono essere versati **“esclusivamente tramite i modelli F24”**

Il fac-simile di tale modello, con gli importi da pagare ed i codici, sarà rilasciato, insieme alla ricevuta e alla copia conforme (se richiesta) all’atto della presentazione della domanda.

A seguito della trasmissione all’UIBM dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell’Agenzia delle Entrate viene trasmessa, all’indirizzo mail del depositante indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validità del deposito medesimo. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti è effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento ai sensi dell’art. 148 del D.lgs 30/2005.

- **La lettera d’incarico** in bollo - solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato

COSTI

Tasse e diritti per la trascrizione di atti da pagarsi tramite MODELLO F24

	EURO
<u>Marchi nazionali ed internazionali</u>	81,00 Per ogni marchio
Lettera d’incarico (solo per marchi e se il deposito avviene a mezzo mandatario o avvocato)	34,00
<u>Invenzioni nazionali, modelli di utilità, disegni e modelli</u>	50,00 Per ogni Invenzione nazionale o modello di utilità o disegni e modelli

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.

A deposito avvenuto, all'utente verranno rilasciati:

- a) il fac-simile di tale modello F24, con gli importi da pagare ed i codici,
- b) una ricevuta
- c) la copia conforme (se richiesta) del modulo di domanda.

DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI

Diritti di segreteria tramite PagoPa

	Diritti di segreteria
Se si vuole copia autentica della domanda	€ 13,00
Se NON si vuole copia autentica della domanda	€ 10,00

4. Istanze cumulative

È possibile presentare anche una sola richiesta di trascrizione quando la modifica riguardi più diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e marchi) 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 ed internazionali separatamente. Se il richiedente intende comunque depositare un'istanza cumulativa, dovrà prevedere l'allegazione delle copie della relativa documentazione, da destinare agli uffici dell'U.I.B.M. rispettivamente competenti.

Non è prevista la possibilità di formulare contestualmente **istanze di trascrizione** ed **istanze di annotazione**; di conseguenza le suddette istanze dovranno pervenire separatamente le une dalle altre.

6. Istanza di trascrizione per marchio internazionale

Nel caso si intenda trasferire la titolarità di un marchio internazionale, il richiedente tenuto a consegnare quanto segue:

1. **Istanza al Ministero dello Sviluppo Economico** con marca da bollo di Euro 16,00 firmata **e timbrata** (se il depositante è un'impresa) dal richiedente
2. **Atto che si intende trascrivere**, in bollo, in originale ovvero in copia autentica, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate (es. copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).

Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti alle competenti autorità italiane.

N	CASO	ALLEGATO
1	Cessione del diritto di un marchio	<ul style="list-style-type: none">• Scrittura privata autenticata da Notaio e registrata all'Agenzia delle Entrate• In alternativa all'atto notarile può essere presentata una dichiarazione di avvenuta concessione di licenza in bollo, registrata all'Agenzia delle Entrate
2	Cessione totale del Marchio	<ul style="list-style-type: none">• Scrittura privata autenticata da Notaio e registrata all'Agenzia delle Entrate. L'atto deve essere in originale o copia autenticata dal notaio,• In alternativa all'atto notarile può essere allegata

		all'istanza di trascrizione una dichiarazione di avvenuta cessione o concessione di licenza, in bollo, firmata dal cedente e dal cessionario, registrata all'Ufficio delle Entrate
3	Cessione di Marchio in seguito a fusione di società	<ul style="list-style-type: none"> • In alternativa all'atto notarile può essere presentato un certificato del Registro delle Imprese (allegato a cura dell'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio)

3. **Formulario OMPI MM5** dattiloscritto in duplice copia nella lingua di procedura scelta nella domanda di registrazione. I moduli sono scaricabili dal sito:

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

4. **Ricevuta bancaria o di vaglia internazionale**, comprovante l'avvenuto versamento all'OMPI / WIPO, delle tasse internazionali.

Sul sito dell'Ompi sono disponibili i seguenti strumenti:

- application simulator - http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/ per identificare, con un percorso guidato, il modulo di domanda;
- fee calculator - <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> per calcolare il corretto ammontare delle tasse internazionali.

5. Ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa da effettuarsi su modello “ **F24- Versamento con elementi identificativi**”. Gli Enti Pubblici devono utilizzare il modello “ **F24- Enti Pubblici**”

- Per le istanze di **trascrizione dei marchi internazionali** si indicherà il codice tributo **C 300** e come elemento / estremo identificativo la dicitura “ **Trascrizione di marchio internazionale**”.

COSTI

Tasse e diritti per la trascrizione di atti da pagarsi tramite MODELLO F24

	EURO
<u>Marchi internazionali</u>	81,00 Per ogni marchio
Lettera d'incarico (solo per marchi e se il deposito avviene a mezzo mandatario o avvocato)	34,00

6. **La lettera d'incarico** in bollo - solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato corredata dalla ricevuta di versamento di **€ 34,00** da effettuarsi su modello " **F24**" insieme alla tassa di concessione governativa.
7. **N. 1 marca da bollo** da **€ 16,00** in aggiunta qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito.
8. **Attestazione di versamento** di **€ 13,00** per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica da effettuare [tramite PagoPa](#);

OPPURE

Attestazione di versamento di **€ 10,00** per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare [tramite PagoPa](#);

9. **Due esemplari del marchio.**

FAC-SIMILE ISTANZA DI TRASCRIZIONE

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

Oggetto: istanza di trascrizione

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ alla via _____
quale legale rappresentante della società _____
con sede legale in _____ alla via _____
con domicilio elettivo agli effetti di legge in _____ alla via _____

CHIEDE LA TRASCRIZIONE

dell'atto (indicare la natura dell'atto da trascrivere) _____

Rep. N. _____ Notaio (nome e cognome) _____ notaio in
_____ Registrato in data _____ presso l'Ufficio del Registro
di _____ al N. _____

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

Domanda n. _____ depositata a _____ il _____

Concesso il _____ con registrazione n. _____

A carico di (indicare il titolare originario **cedente/ licenziante** con tutti i dati identificativi Nome Cognome
, domicilio agli effetti di legge, CF/P.IVA ,
REA) _____

A favore di (indicare il soggetto a cui viene trasferito il titolo **cessionario/ licenziatario** con tutti i dati
identificativi Nome Cognome , domicilio agli effetti di legge, CF/P.IVA ,
REA) _____

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 c/c postale n.668004 intestato
all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G 11

Via Molise, 19

00187 – ROMA

Oggetto: domanda di trascrizione di marchio internazionale.

Il sottoscritto / la sottoscritta società _____

residente / con sede in _____

titolare del marchio internazionale n. _____, concesso il _____

destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi _____

chiede che sia iscritto nel registro dei marchi internazionali presso l'Ompi di Ginevra la
cessione del suddetto marchio

da _____

a _____

limitatamente ai seguenti Paesi (nel caso di cessione parziale):

limitatamente alle seguenti classi di prodotti/servizi (nel caso di cessione parziale):

Allegati:

1. Formulario Ompi MM5 in duplice originale;
2. Attestazione del versamento di Franchi Svizzeri 177,00, per ogni marchio, a favore dell'OMPI di Ginevra;
3. dichiarazione di cessione/atto notarile, in bollo, con registrazione all'Agenzia delle Entrate;
4. ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa su modello **F24**;
5. atto di procura o lettera d'incarico in bollo, se vi è mandatario/avvocato, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34 su modello **F24** insieme a alla tassa di concessione governativa;

IL RICHIEDENTE

.....

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CESSIONE

(Art. 196, primo comma, decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e
residente alla via _____, codice fiscale n. _____ in
qualità di legale rappresentante della società _____ con sede legale
in _____ alla via _____ codice fiscale/partita IVA
iscritta al Registro Imprese di al n. _____, titolare del marchio
denominato

.... e costituito da _____
già registrato (ovvero in corso di registrazione) dal/presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n.
il _____ su domanda n. _____ presentata il _____ per i prodotti
appartenenti alla classe della classificazione di Nizza – parte cedente;

ed Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente alla via _____, in qualità di legale rappresentante della
società _____ con sede legale in _____ alla via _____
codice fiscale/partita IVA _____ iscritta al Registro Imprese di
al n. _____ - parte cessionaria;

consapevoli delle sanzioni e delle responsabilità civili e penali previste dall'art. 76 del DPR.
445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e/o false

Dichiarano

che il marchio/brevetto come sopra specificato è stato ceduto completamente e trasferito in via
definitiva in capo alla società/al sig. _____ così come sopra meglio
identificata/o.

La parte cedente

La parte cessionaria

Napoli, li _____

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONCESSIONE DI LICENZA D'USO ESCLUSIVO PER
MARCHIO D'IMPRESA

(Art. 196, primo comma, decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e
residente in _____ alla via _____, codice fiscale n. _____ in
qualità di legale rappresentante della società _____ con sede legale
in _____ alla via _____ codice fiscale/partita IVA iscritta
al Registro Imprese di al n. _____, titolare del marchio denominato

e costituito da

già registrato (ovvero in corso di registrazione) dal/presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n. il
su domanda n. _____ presentata il per i prodotti appartenenti alla classe _____ della classificazione
di Nizza – parte concedente;

ed Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____ alla via _____, in qualità di legale rappresentante della
società _____ con sede legale in _____ alla via _____
codice fiscale/partita IVA _____ iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____

- parte concessionaria;

consapevoli delle sanzioni e delle responsabilità civili e penali previste dall'art. 76 del DPR.
445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e/o false

Dichiarano

che il marchio/brevetto come sopra specificato è stato concesso in licenza d'uso esclusivo a
favore della società/del sig. _____ così come sopra meglio identificata/o.

La parte concedente

La parte concessionaria

Napoli, li _____