



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

DIVISIONE V – SERVIZI PER L'UTENZA

# ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO CARTACEO

---

## DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO D'IMPRESA (PRIMO DEPOSITO)

(Versione 1.3, anno 2022)

Questo documento contiene le istruzioni necessarie alla compilazione del modulo cartaceo ed il successivo deposito, presso una Camera di Commercio o tramite il servizio postale, di una domanda di registrazione per marchio d'impresa di primo deposito.

Indice:

CONTROLLA SE IL MARCHIO È GIÀ REGISTRATO	1
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA	1
COSA OCCORRE PER DEPOSTARE IN CAMERA DI COMMERCIO	1
COSA OCCORRE PER DEPOSTARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE	2
TARIFFE	2
QUALE MODULO SCEGLIERE	4
COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. MA-RI)	4
COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MA-MA)	10
COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE (MOD. MA-RA)	11
COSA SUCCEDA DOPO IL DEPOSITO	11
EFFETTI, DIRITTI E DURATA DELLA REGISTRAZIONE	11
TUTELA ALL'ESTERO	12

## CONTROLLA SE IL MARCHIO È GIÀ REGISTRATO

Prima depositare una domanda di registrazione di marchio d'impresa, con validità su tutto il territorio nazionale, ai sensi [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#) (Codice della proprietà industriale, di seguito "CPI"), è preferibile **verificare** che altri non abbiano domandato o registrato un marchio identico o simile per servizi identici o affini, al fine di ridurre il rischio che essi possano opporsi alla registrazione.

Per una ricerca al riguardo, si può utilizzare la banca dati **TMView** [www.tmdn.org](http://www.tmdn.org) applicando il filtro "Territori: Italia": in questo modo verranno visualizzate le domande ed i marchi registrati validi in Italia ovvero depositati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI o WIPO) per i marchi internazionali estesi all'Italia. La ricerca dei marchi anteriori, oltre che per parole chiavi, può anche essere svolta per immagini<sup>1</sup>.

In alternativa, si può anche accedere alle rispettive banche dati: per i marchi nazionali <https://www.uibm.gov.it/bancadati/>; per i marchi dell'Unione europea: <https://euipo.europa.eu/eSearch/>; per i marchi internazionali estesi all'Italia: <https://www3.wipo.int/branddb/en/>

Si tenga presente, inoltre, che i **ritratti di persone**, così come i **nomi di personaggi famosi**, non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso degli eredi. I **nomi di persona** (non famosa) diversi dal nome di chi chiede la registrazione possono essere registrati a condizione di non ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare tali nomi (vedi l'art. 8 del [CPI](#)).

## DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il modo più semplice, economico e veloce per depositare una domanda è tramite il **portale dei servizi online** (<https://servizionline.uibm.gov.it>), gratuitamente accessibile, previa autenticazione con **SPID**, per i residenti in Italia, o registrazione, negli altri casi. Il deposito telematico consente il **pagamento** contestuale tramite la piattaforma digitale [PagoPa](#), per mezzo di **carta di credito, bonifico bancario** o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma.

Il deposito telematico consente anche l'accesso ad una **procedura accelerata d'esame - "FAST TRACK"**, se si accetta di selezionare i prodotti e servizi esclusivamente tra quelli contenuti in un determinato elenco (classificazione di Nizza).

In alternativa al deposito telematico è possibile compilare la domanda **in formato cartaceo**, utilizzando l'apposita modulistica, e

- **consegnarla presso i locali della Camera di Commercio** più vicina o, in alternativa,
- **spedirla per posta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.**

La domanda in formato cartaceo **non** può essere consegnata presso il Ministero.

Queste modalità di deposito della domanda, indirette rispetto al deposito telematico, possono comportare una maggiore durata del procedimento.

## COSA OCCORRE PER DEPOSTARE IN CAMERA DI COMMERCIO

1. **compilare in lingua italiana il modulo** <sup>(2)</sup>, editabile **al computer**, **stamparlo** su carta e **firmarlo** in fondo ad ogni pagina nell'apposito riquadro "FIRMA DEL RICHIEDENTE". La firma va apposta da ciascuno dei richiedenti personalmente, ovvero tramite un delegato <sup>(3)</sup>. In quest'ultimo caso, la domanda deve essere firmata dal delegato allegando l'atto di delega ed il documento d'identità del delegante.
2. applicare nell'apposito riquadro del modulo il contrassegno di **marca da bollo da 16,00 euro**, se dovuta <sup>(4)</sup>.

<sup>1</sup> Per una **Aiuto** alla ricerca vedi <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/help>

<sup>2</sup> vedi § QUALE MODULO SCEGLIERE

<sup>3</sup> Per "**delegato**" si intende la persona fisica dipendente, ovvero legata da un rapporto di lavoro subordinato organico o inter-organico con, la persona fisica o giuridica richiedente la domanda ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'art. 201 [CPI](#).

<sup>4</sup> vedi § TARIFFE

3. allegare:
  - 3.1. la **rappresentazione del marchio** in un foglio bianco formato A4: se essa comprende parole di senso compiuto espresse in lingua diversa dall'italiano o se essa comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani, occorre riportarne rispettivamente la traduzione in italiano o translitterazione nel campo "1.8 Note" del modulo o, in alternativa, allegarla su foglio a parte;
  - 3.2. *Eventuale documentazione aggiuntiva* <sup>(5)</sup>
4. versare i **diritti camerali per il deposito della domanda pari a 40,00 euro** <sup>(4)</sup>. Per conoscere le modalità di pagamento rivolgiti alla CCIAA o consulta sito internet [www.xx.camcom.it](http://www.xx.camcom.it) (xx = sigla automobilistica provincia).
5. **consegnare** <sup>(6)</sup> **la domanda firmata in originale** dal richiedente o da un suo delegato (+ una copia se richiede copia autentica della domanda depositata) alla CCIAA e si riceverà: 1) una ricevuta di deposito con indicato il numero della domanda (da conservare); 2) un modello F24 con elementi identificativi già precompilato con gli importi dovuti.
6. lo stesso giorno del deposito **versare presso una banca o Ufficio postale le tasse per concessioni governative** dovute (**minimo 101,00 euro**) <sup>(4)</sup> utilizzando il **modello F24** ricevuto dalla Camera di commercio. Altrimenti la data ufficiale di deposito della domanda di registrazione verrà posticipata a quella dell'effettivo pagamento. Non occorre consegnare alla Camera di commercio o inviare all'UIBM copia dell'attestazione del pagamento che verrà telematicamente acquisito.

## COSA OCCORRE PER DEPOSTARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE

1. – 3. **seguire le istruzioni per il deposito presso la Camera di commercio.** In questo caso il pagamento dei diritti camerali è dovuto alla **CCIAA di Roma**: per conoscere le modalità di pagamento consulta sito internet [www.rm.camcom.it](http://www.rm.camcom.it).
4. **versare le tasse per concessioni governative tramite il [modello F24 Versamenti con elementi identificativi](#)**, disponibile presso l'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), osservando le seguenti istruzioni per la compilazione:
  - sezione contribuente: indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del pagatore,
  - sezione erario ed altro:
    - tipo:* inserire la lettera "U"
    - elementi identificativi:* inserire il codice fiscale o il numero di partita iva del richiedente
    - codice tributo:* inserire il codice "C302" (Marchio - Primo Deposito, Rinnovo)
    - anno di riferimento:* inserire l'anno solare del pagamento nel formato "AAAA"
    - importi a debito versati: inserire il totale della tassa dovuta <sup>(4)</sup>
5. **spedire in un plico chiuso** raccomandato la domanda completa di allegati e quietanze di pagamento e firmata in originale (+ una copia se richiede copia autentica della domanda depositata), con avviso di ricevimento, a: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, DGTP - UIBM, Divisione V, Via Molise, n. 19, 00187** – Roma. La **data di presentazione** della domanda sarà quella in cui l'UIBM riceve il plico postale.

## TARIFFE

Per il deposito della domanda in formato cartaceo sono dovuti: l'imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative ed i diritti di segreteria in favore della Camera di commercio ricevente la domanda, salvo esenzioni:

### 1. IMPOSTA DI BOLLO ([DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#))

**16,00 euro**

**una marca da bollo ogni 4 pagine** della domanda e dei fogli aggiuntivi, esclusa la rappresentazione del marchio in formato A4

<sup>5</sup> Vedi § COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. MA-RI)

<sup>6</sup> La domanda può essere materialmente consegnata al funzionario camerale da una persona diversa dal richiedente o suo delegato. In tal caso, nel verbale di deposito l'Ufficiale rogante annoterà le generalità del presentatore.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto, gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da:

- a) **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (ONLUS), come definite all'art. 10 del [decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460](#), purché iscritte all'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate;
- b) **federazioni sportive**, enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI

**Dall'estero** è possibile pagare, esclusivamente in valuta euro (€), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Banca d'Italia; banca beneficiaria: Banca d'Italia; IBAN: IT07Y0100003245348008120501, BIC: BITAITRRENT, causale: Imposta di bollo domanda registrazione di marchio - *inserire il codice fiscale o il numero di partita iva del richiedente*.

## 2. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ([D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641](#))

<b>MARCHIO INDIVIDUALE</b> <sup>(7)</sup>	<b>101,00 euro</b>	per i prodotti e servizi compresi in una classe di Nizza
	<b>34,00 euro</b>	per ciascuna classe aggiuntiva alla prima
<b>MARCHIO COLLETTIVO o DI CERTIFICAZIONE</b> <sup>(7)</sup>	<b>337,00 euro</b>	per una o più classi

Sono esenti dal pagamento delle tasse di concessione governativa, gli atti e i provvedimenti concernenti:

- a) **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (ONLUS), come definite all'art. 10 del [decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460](#), purché iscritte all'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate;
- b) **società ed associazioni sportive dilettantistiche**.

**Dall'estero** è possibile pagare, esclusivamente in valuta euro (€), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Banca d'Italia; banca beneficiaria: Banca d'Italia; IBAN: IT 09Z0100003245348008121701; BIC (SWIFT): BITAITRRENT; Causale: Tasse sulle concessioni governative domanda di registrazione marchio d'impresa - *inserire il codice fiscale o il numero di partita iva del richiedente*.

## 3. DIRITTI DI SEGRETERIA IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ([Decreto ministeriale 16 giugno 2008](#))

<b>40,00 euro</b>	per la ricezione della domanda
<b>3,00 euro</b>	Se si desidera ricevere <b>copia del verbale di deposito con certificazione di autenticità</b> + marca da bollo da 16,00 euro

Per conoscere le **modalità di pagamento** consulta sito internet della Camera di commercio

<sup>7</sup> Vedi § 1.2 TIPO DI MARCHIO (obbligatorio)

## QUALE MODULO SCEGLIERE

La domanda può essere depositata da **chiunque** (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla **nazionalità italiana o straniera**, in osservanza alle convenzioni internazionali vigenti in materia, ai sensi dell'art. 3 del [CPI](#). È in ogni caso **obbligatorio eleggere domicilio** o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno **Stato dell'Unione europea (UE) o appartenente allo Spazio economico europeo (SEE)**. In caso di **comunione del diritto tra più soggetti**, ciascuno di essi può presentare la domanda nell'interesse degli altri (vedi l'articolo 6 del [CPI](#)).

La domanda può anche essere (facoltativamente) presentata anche da un **Consulente in proprietà industriale iscritto nella sezione marchi dell'Albo o un avvocato** iscritti all'ordine, ai sensi dell'art. 201 del [CPI](#). Nessun'altra categoria professionale è abilitata alla rappresentanza di terzi davanti l'UIBM.

Scegli il **MODULO PER IL DEPOSITO CARTACEO** tra quelli disponibili all'indirizzo:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo>

<b>RICHIEDENTE</b> (Mod. MA-RI)	se si è una <b>persona fisica</b> o il legale rappresentante o delegato di una <b>persona giuridica o ente</b> .
<b>MANDATARIO</b> (Mod. MA-MA):	se si è un <b>consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine</b> ( <a href="https://www.ordine-brevetti.it">https://www.ordine-brevetti.it</a> ).
<b>RAPPRESENTANTE</b> (Mod. MA-RA)	se si è un <b>avvocato</b> iscritto all'Ordine o un <b>professionista di uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo</b> iscritto nell'Albo dei prestatori di servizi temporanei ed occasionali (vedi <a href="https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/qualifiche-professionali-estere">https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/qualifiche-professionali-estere</a> ).

## COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. MA-RI)

Il campo N° \_\_\_\_\_ è riservato alla Camera di commercio.

Nel riquadro "Marca da bollo" apporre il relativo contrassegno, nei casi in cui l'imposta sia dovuta.

### 1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA

#### 1.1. TIPOLOGIA DI DEPOSITO Ordinaria, Divisionale, Comunitaria (O/D/C) (obbligatorio)

Inserire nell'apposito riquadro la lettera iniziale corrispondente alla tipologia di domanda richiesta:

<b>" O "</b> (ORDINARIA)	se è la prima volta che si deposita la domanda in Italia o se la precedente registrazione è scaduta senza possibilità di rinnovo. Nei successivi campi "per tipologia Divisionale" e "Per tipologia comunitaria" non devi riportare alcun valore.
<b>" D "</b> (DIVISIONALE)	se è già stata depositata una domanda di registrazione in corso di validità di cui si intende ora domandare la divisione delle classi o dei prodotti o servizi. Nel successivo riquadro " <i>Per tipologia Divisionale</i> ", indicare il "numero della domanda di riferimento" (codice numerico di 15 cifre riportato sulla ricevuta di deposito della domanda) ed inserisci un segno di spunta "X" in corrispondenza della tipologia di divisione richiesta: "divisione delle classi" o "divisione per prodotti o servizi".
<b>" C "</b> (COMUNITARIA)	se è già stata depositata una domanda di marchio dell'Unione europea che si intende ora trasformare in un marchio nazionale. In questo caso, nel successivo riquadro " <i>Per tipologia Comunitaria</i> ", indica il "numero della domanda comunitaria" e la "data della domanda comunitaria" nel formato <i>gg/mm/aaaa</i> .

#### 1.2. TIPO DI MARCHIO (obbligatorio)

Inserire nell'apposito riquadro la lettera iniziale corrispondente alla tipologia di marchio richiesta:

<b>" I "</b> INDIVIDUALE	se la domanda ha ad oggetto un marchio d'impresa che non rientra nelle tipologie speciali di marchi collettivi o marchi di certificazione.
-----------------------------	--

<p>“ C ” COLLETTIVO</p>	<p>se il richiedente è una persona giuridica di diritto pubblico o una associazione di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile (Spa, Sapa e Srl), e si domanda la speciale tipologia di marchio ai sensi dell'art. 11 del <a href="#">CPI</a>.</p>
<p>“ D ” CERTIFICAZIONE</p>	<p>se il richiedente è accreditato ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato, e si domanda la speciale tipologia di marchio ai sensi dell'art. 11-bis del <a href="#">CPI</a>.</p>

### 1.3. NATURA DEL MARCHIO (obbligatorio)

Inserire nell'apposito riquadro la lettera iniziale corrispondente alla tipologia di marchio richiesta:

<p>“ D ” DENOMINATIVO</p>	<p>nel caso di un marchio <b>costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione</b>. È rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori.</p>
<p>“ F ” FIGURATIVO</p>	<p>nel caso di un marchio in cui vengono utilizzati <b>caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi</b>, esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori.</p>
<p>“ T ” TRIDIMENSIONALE (di forma)</p>	<p>nel caso di un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, esso è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute.</p>
<p>“ P ” POSIZIONE</p>	<p>nel caso di un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto, esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti.</p>
<p>“ M ” MOTIVI</p>	<p>nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (marchi a motivi ripetuti), il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi.</p>
<p>“ C ” COLORE</p>	<p>nel caso di un marchio che consiste in uno o più colori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="496 1839 1366 1966">i. qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto.</li> <li data-bbox="496 1973 1366 2058">ii. qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della</li> </ol>

	combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori.
“ S ” SONORO	nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.
“ V ” MOVIMENTO	nel caso di un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (marchio di movimento), esso è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza.
“ O ” OLOGRAFICO	nel caso di un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza.
“ A ” ALTRO	nel caso di un marchio che non rientra in una delle precedenti tipologie.

#### 1.4. RIFERIMENTO DEPOSITANTE (facoltativo)

È un campo libero che è possibile compilare discrezionalmente ad uso interno ed esclusivo del soggetto che deposita la domanda (massimo 40 caratteri).

#### 1.5. DENOMINAZIONE (Solo per marchio denominativo, obbligatorio)

Nel caso di marchio denominativo, inserire la denominazione del marchio (parole, lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione). Il campo non è ammesso per i marchi di altra natura.

#### 1.6. DESCRIZIONE (facoltativo solo per i marchi denominativi)

Inserire una breve e precisa elencazione degli elementi caratteristici che contraddistinguono il marchio e che serviranno ad individuare il marchio nelle varie banche dati. Se il marchio contiene elementi denominativi inserirli all'inizio della descrizione (*Esempio*: CASTELLINO ROSSO scritta di fantasia che sormonta l'immagine di un piccolo castello medioevale di colore rosso scuro).

#### 1.7. COLORI RIVENDICATI (obbligatorio solo per i marchi di colore)

Se i colori (compresi il bianco e nero) costituiscono una caratteristica essenziale del marchio, che pertanto si intende usare soltanto in un colore o in una determinata combinazione di essi, inserire nell'apposito riquadro la lettera iniziale corrispondente al criterio utilizzato per individuare il/i colori:

“ D ” DESCRIZIONE	se si descrivono i colori con parole di uso comune (giallo, rosso etc.). In questo caso, nel successivo campo “Descrizione”, è possibile inserire la descrizione del o dei colori. In caso di marchio di colore, è possibile precisare la disposizione sistematica dei colori.
“ C ” CODICE	se si utilizza uno standard colorimetrico nel successivo campo “Codice” inserisci uno tra quelli proposti (Pantone, HREX, RAL, RGB) e, nei riquadri sottostanti, riportare il codice colore corrispondente.

#### 1.8. NOTE (eventuale)

In questo campo è possibile inserire un messaggio all'UIBM concernente il deposito. Se la rappresentazione del marchio comprende parole di senso compiuto espresse in lingua diversa dall'italiano o se essa comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o

romani, in questo campo è possibile inserire, rispettivamente, la traduzione in italiano o la translitterazione.

Se gli spazi disponibili non sono sufficienti compilare ed allegare il **foglio aggiuntivo 1** (Mod. MA-FA1) disponibile all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primodeposito-nuovo>

## 2. CLASSIFICAZIONE (obbligatorio)

Nel riquadro:

CLASSE	<p>Inserire il numero (compreso tra 1 e 45) corrispondente alla classe di prodotti o servizi per i quali intendi rivendicare il marchio, secondo l'elenco della classificazione di Nizza vigente.</p> <p><a href="https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/caratteristiche-del-marchio/classificazione-internazionale-dei-prodotti-e-dei-servizi-classificazione-di-nizza">https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/caratteristiche-del-marchio/classificazione-internazionale-dei-prodotti-e-dei-servizi-classificazione-di-nizza</a></p> <p>E' possibile svolgere la ricerca attraverso la banca dati <a href="https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=it">https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=it</a>, selezionando il campo "solo Nizza".</p>
ELENCO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI	<p>Nel riquadro accanto al numero della classe inserito, riportare l'elenco dei prodotti o servizi per cui si intende proteggere il marchio. Si consiglia vivamente di usare le definizioni standard della classificazione di Nizza, suddivise dal punto e virgola. Usare termini diversi solo ed esclusivamente se non previsti; non si possono utilizzare termini che fanno riferimento a destinazioni d'uso, di provenienza del prodotto. Non si possono usare termini che specificano utilizzatori finali del servizio.</p> <p>Se lo spazio del riquadro non è sufficiente a contenere l'elenco di tutti i prodotti e servizi, è possibile continuare nel riquadro sottostante riportando nella corrispondente colonna "classe" lo stesso numero indicato nella riga precedente, salvo utilizzare un foglio aggiuntivo.</p>

**Esempio:** se si desidera apporre il marchio su abbigliamento per ciclisti, indica nel riquadro classe il numero "25" e, nel riquadro adiacente, dattiloscivi "abbigliamento per ciclisti". Se vuoi utilizzare lo stesso marchio anche per il servizio di cronometraggio in manifestazioni sportive, nella riga sottostante inserisci nel riquadro classe il numero "41" e, nel riquadro adiacente, scrivi "cronometraggio in manifestazioni sportive", e così via per qualunque prodotto o servizio.

Se gli spazi disponibili non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 2** (Mod. MA-FA2) disponibili all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primodeposito-nuovo>

## 3. PRIORITÀ

Se negli ultimi **6 mesi** si è depositato o acquisito la titolarità o la disponibilità, anche solo limitatamente al diritto di priorità, di una o più **domande di registrazione per marchio d'impresa**, in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale <sup>(8)</sup>, ovvero se si è apposto marchi su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione dei servizi in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione (vedi l'articolo 18 [CPI](#)), è possibile rivendicare il diritto di priorità nella domanda.

Il riconoscimento del diritto di priorità consente di attribuire alla domanda nazionale la stessa data di deposito della domanda anteriore. Nel **computo del termine** di 6 mesi il giorno del deposito della domanda anteriore non si computa mentre va computato il giorno finale. Non è possibile rivendicare la priorità di una domanda anteriore depositata da oltre 6 mesi.

La priorità può essere rivendicata al momento del deposito (che deve avvenire comunque entro il termine di 6 mesi dalla data di deposito della domanda anteriore) oppure successivamente, ma entro e non oltre il termine perentorio di due mesi.

Qualora il deposito anteriore riporti un titolare diverso dal richiedente, è necessario dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione (vedi l'art. 169 [CPI](#)).

<sup>8</sup> Per conoscere l'elenco dei **paesi ratificanti la Convenzione di Parigi** vedi [www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2)



Dell'allegazione o meno della documentazione inerente il diritto di priorità, andrà fatta menzione nella successiva § **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Nel riquadro:

<i>Nazione/Ente</i>	inserire in nome dello Stato in cui è stata depositata una identica domanda di marchio ovvero la denominazione dell'ente fieristico riconosciuto presso cui sono stati esposti i marchi.
<i>Tipo di priorità</i>	inserisci una fra le seguenti tipologie di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Precedente domanda di marchio nazionale.</i></li> <li>• <i>Precedente domanda di marchio dell'U.E..</i></li> <li>• <i>Precedente esposizione in fiera.</i></li> </ul>
<i>Numero di domanda/esposizione</i>	inserire il numero della domanda anteriore di marchio depositata in altro Stato ovvero la denominazione dell'esposizione
<i>Data di priorità</i>	la data di deposito della domanda di marchio anteriore depositata in altro Stato o la data della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione in fiera

Se gli spazi disponibili non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 3** (Mod. MA-FA3) disponibili all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primodeposito-nuovo>

#### 4. RICHIEDENTE (obbligatorio)

La domanda può essere depositata da **chiunque** ne abbia interesse (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla **nazionalità italiana o straniera**, in osservanza alle convenzioni internazionali vigenti in materia, ai sensi dell'art. 3 del [CPI](#).

Se il o i richiedenti la registrazione è/sono:

PERSONA FISICA	compilare soltanto il <u>primo</u> o il <u>secondo</u> blocco di riquadri contenenti informazioni anagrafiche.
PERSONA GIURIDICA	o una società di persone, una ditta individuale o altro ente privo di personalità giuridica, compilare soltanto il <u>terzo</u> o il <u>quarto</u> blocco di riquadri contenenti informazioni anagrafiche. <b>ATTENZIONE:</b> Non compilare il primo o secondo riquadro con i dati anagrafici del legale rappresentante o del delegato, altrimenti i richiedenti la domanda risulteranno sia la persona fisica indicata nel primo riquadro che la persona giuridica indicata nel terzo riquadro.
Partecipazione ai diritti nella misura del %	per ciascun soggetto richiedente la registrazione del marchio occorre indicare il numero della quota dei propri diritti. In caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un solo richiedente, inserisci il numero "100"</li> <li>- più richiedenti, indica nel riquadro di ciascuno la quota percentuale di spettanza (ad esempio: se sono due richiedenti: 50, 50 o 30, 70 etc.).</li> </ul> <b>ATTENZIONE:</b> la somma delle quote dei richiedenti deve in ogni caso essere uguale a 100.

Se gli spazi disponibili non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 4** (Mod. MA-FA4) disponibili all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primodeposito-nuovo>

#### 5. DOMICILIO ELETTIVO (obbligatorio)

Indicare i recapiti postali e digitali dove ricevere le comunicazioni ufficiali dell'UIBM e di terzi inerenti al marchio. È obbligatorio eleggere domicilio o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul

territorio di uno Stato dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo. Nel caso uno o più richiedenti siano persone giuridiche o nel caso venga eletto domicilio presso una persona giuridica, comprese le società di persone e le ditte individuali, o un professionista (consulente in proprietà industriale, avvocato etc) è obbligatorio indicare il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

## 6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

Esemplare del marchio (obbligatorio)	applicare la rappresentazione del marchio nel riquadro. È obbligatoria anche per i marchi denominativi. Deve essere chiaramente visibile e non deve contenere timbri, firme, date o altri segni non attribuibili al marchio. Occorre, inoltre, allegare un foglio con sfondo di colore bianco in formato A4.
--------------------------------------	---

In relazione all'elenco dei documenti che segue, per ciascuno di essi occorre precisare nella prima colonna "AL/RI/AS" inserendo nell'apposito riquadro le prime due lettere iniziali corrispondenti

" AL "	ALLEGATO	se il documento è allegato alla domanda.
" RI "	RISERVA	se il documento non è allegato alla domanda ma verrà depositato <b>entro due mesi</b> dalla data di deposito, ai sensi dell'art. 42 del <a href="#">decreto 13 gennaio 2010, n. 33</a> recante regolamento di attuazione del CPI.
" AS "	ASSENTE	se il documento <u>non</u> è allegato alla domanda.

Nella seconda colonna "N. esemplari" indicare il numero di pagine di cui è composto l'allegato.

### Legenda degli allegati:

Rappresentazione del marchio	è obbligatorio allegare un solo foglio con sfondo di colore bianco in formato A4 con la rappresentazione del marchio, anche in caso di marchi denominativi.
Traduzione o translitterazione del marchio	se la rappresentazione del marchio comprende parole di senso compiuto espresse in lingua diversa dall'italiano o se essa comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani, è obbligatorio allegare, rispettivamente, la traduzione in italiano o la translitterazione o, in alternativa, riportarle nel campo "1.8 Note" del modulo.
Regolamento marchi collettivi/di certificazione	se nel paragrafo 1.2 qualora è stata selezionata quale tipologia di marchio "collettivo" o "di certificazione" è obbligatorio allegare <b>contestualmente al deposito</b> , ai sensi degli articoli 11 e 11-bis del <a href="#">CPI</a> , il regolamento d'uso redatto in conformità delle previsioni, rispettivamente, degli articoli 157, comma 1-bis e 157, comma 1-ter <a href="#">CPI</a> .
Autorizzazione o atto di cessione	nei casi in cui la legge richiede una autorizzazione alla registrazione del marchio d'impresa da parte dell'avente diritto, come ad esempio per i ritratti di persone, nomi e segni notori di cui all'articolo 8 <a href="#">CPI</a> o di stemmi di cui all'articolo 10 <a href="#">CPI</a> , allegare il relativo documento giustificativo.
Documenti di priorità con traduzione in italiano	se è rivendicata una priorità nel paragrafo 3, allegare uno o più documenti che dimostrino il diritto corrispondente e, nei casi in cui si tratti di documenti non in lingua italiana, allegarne anche la traduzione. Se al momento del deposito non si dispone dei documenti di priorità è possibile farne riserva di presentazione.
Domanda originaria con traduzione in lingua italiana	se la rappresentazione del marchio contiene lettere, parole o simboli in lingue diverse dall'italiano occorre allegare una traduzione.

Domanda di conversione con traduzione in lingua italiana	se nel paragrafo 1.1 è inserita la lettera “ C ” Comunitaria, allegare la documentazione con la quale l'EU IPO ha accolto la domanda di conversione del marchio dell'Unione europea e la relativa traduzione in lingua italiana.
N° fogli aggiuntivi per i seguenti paragrafi	se durante la compilazione del modulo si è fatto ricorso a uno o più fogli aggiuntivi inserire il relativo numero nel riquadro adiacente il numero corrispondente al foglio aggiuntivo impiegato. Se non sono stati utilizzati fogli aggiuntivi inserisci “ 0 ”
Richiesta copia autentica (Si/No)	SI: se desideri ricevere contestualmente al deposito copia con certificazione di autenticità del verbale di deposito. NO: nel caso opposto al precedente.
Numero pagine totali	Inserire il numero totale delle pagine del modulo e dei relativi fogli aggiuntivi, esclusa la rappresentazione del marchio in formato A4.

## COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MA-MA)

Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo “COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. MA-RI) salvo quanto segue.

**Al punto “5.2 MANDATARI INCARICATI”**, inserire nei rispettivi riquadri il “Numero iscrizione all’Albo”, “Cognome” e “Nome” dei consulenti in proprietà industriale, iscritti all’Albo nella sezione marchi, nominati nella lettera d’incarico.

Se nel modulo gli spazi disponibili per questa sezione non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 5** (Mod. MA-FA5) disponibili all’indirizzo:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo>

### Al punto “6 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE”:

Dichiarazione di conformità delle traduzioni al documento originale	Se è allegata una traduzione in lingua italiana di uno o più documenti in lingua diversa dall’italiano, occorre allegare una dichiarazione di conformità delle traduzioni al documento originale.
Lettera d’incarico	Se si allega, o si fa riserva di depositare, l’originale di una lettera d’incarico in favore di uno o più mandatari. Vedi infra per l’imposta di bollo.
Lettera d’incarico multipla	Se si allega, o si fa riserva di depositare, l’originale di una lettera d’incarico avente ad oggetto più domande di deposito. Vedi infra per l’imposta di bollo.
Copia lettera d’incarico multipla	Se si allega, o si fa riserva di depositare, una copia di una lettera d’incarico avente ad oggetto più domande di deposito. Vedi infra per l’imposta di bollo.
Copia lettera d’incarico presentata con domanda collegata	Se si allega, o si fa riserva di depositare, una copia di una lettera d’incarico presentata in un altro procedimento collegato al deposito corrente. Vedi infra per l’imposta di bollo.
Riferimento al deposito dell’incarico generale	Se è depositata una lettera d’incarico generale. Inserire nel riquadro il numero del deposito dell’incarico generale (codice numerico di 15 cifre).

La **LETTERA DI INCARICO**, di cui all’art. 201 [CPI](#), è autonomamente soggetta ai seguenti tributi:

1. **IMPOSTA DI BOLLO** ([DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#)) : **16,00 euro**.
2. **TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE** ([D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641](#)): **34,00 euro**.

Per le **modalità di pagamento** vedi, a seconda dei casi, il paragrafo “COSA OCCORRE PER DEPOSITARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE” ovvero TARIFFE.

## COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE (MOD. MA-RA)

Vedi le istruzioni di cui al paragrafo COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MA-MA), salvo quanto segue.

**Al punto “5.2 RAPPRESENTANTI INCARICATI”**, inserisci nei rispettivi riquadri il “Codice fiscale”, “Cognome” e “Nome” dei rappresentanti.

Se nel modulo gli spazi disponibili per questa sezione non sono sufficienti compila ed allega uno o più **folgi aggiuntivi 5** (Mod. MA-FA5) disponibili all'indirizzo:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo>

## COSA SUCCEDDE DOPO IL DEPOSITO

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione salvo i casi di precedenza previsti dalla legge (vedi ad esempio l'art. 120 [CPI](#)).

In qualunque momento è possibile conoscere lo **stato di avanzamento del procedimento** consultando la banca dati liberamente e gratuitamente accessibile all'indirizzo [www.uibm.gov.it/bancadati/](http://www.uibm.gov.it/bancadati/).

Qualora l'Ufficio rilevasse motivi che impediscano l'accoglimento della domanda ne darà preavviso all'indirizzo email/PEC che si è indicato nella domanda e si potrà rispondere entro il termine indicato nel **rilievo**, ai sensi dell'art. 173 [CPI](#).

Se, invece, viene ritenuto registrabile, il marchio verrà **pubblicato sul Bollettino dei marchi d'impresa** affinché entro i successivi tre mesi i titolari di marchi anteriori o di altri diritti (controinteressati) possano eventualmente **opporsi alla registrazione** del marchio, ai sensi degli articoli 174 e seguenti [CPI](#).

Se, scaduto il suddetto periodo, nessuno deposita un atto di opposizione, il marchio viene registrato e verrà inviato l'**attestato di registrazione** direttamente all'indirizzo e-mail/PEC indicato nella domanda.

Generalmente la **durata del procedimento** rientra nei limiti massimi previsti dalla legge, di cui al D.P.C.M. 22-12-2010 n. 272, ovvero 180 giorni dalla data di deposito della domanda esclusi i periodi di sospensione del decorso del termine come, ad esempio, il termine di 3 mesi dalla pubblicazione sul bollettino Ufficiale dei marchi o in caso di rilievi.

**Responsabile** dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento di registrazione per marchio d'impresa è il dirigente protempore della Divisione VIII - Marchi, disegni e modelli.

## EFFETTI, DIRITTI E DURATA DELLA REGISTRAZIONE

Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda ai sensi dell'art. 15 [CPI](#). I **diritti** conferiti con la registrazione del marchio d'impresa consistono nella **facoltà fare uso esclusivo del marchio**, ai sensi dell'art. 20 [CPI](#), ed entro i **limiti** di cui all'art. 21 [CPI](#).

A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di **uso effettivo** da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, **entro cinque anni dalla registrazione**, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo, ai sensi dell'art. 24 [CPI](#).

Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analogha opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il **nome generico dei prodotti** o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato. art. 20 [CPI](#).

**La registrazione per marchio d'impresa dura dieci anni** dalla data della presentazione della domanda di primo deposito o, se successiva, da quella del pagamento della tassa di deposito. Per mantenere il diritto per il successivo decennio, dovrai depositare una **domanda di rinnovo**, entro i dodici mesi antecedenti alla scadenza.

## TUTELA ALL'ESTERO

I marchi sono diritti territoriali e pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle Regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui sono stati registrati. È possibile tuttavia estendere la protezione del proprio marchio in diversi Paesi <sup>9</sup>, mantenendo la stessa data di deposito: la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale (CUP) riconosce un **diritto di priorità di 6 mesi**, a partire dalla prima domanda depositata, per eseguire il deposito in altri Paesi.

**Entro 6 mesi dalla data di deposito di una domanda italiana di marchio d'impresa**, è possibile depositare ulteriori domande in uno degli altri Stati appartenenti alla Convenzione di Parigi, rivendicando la priorità della domanda italiana.

Vi sono tre modalità per tutelare il marchio all'estero:

### 1. Percorso nazionale: Domanda di marchio in uno stato estero

Un primo modo per estendere all'estero una domanda di marchio d'impresa italiano consiste nel depositare, in ciascun Paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda originaria italiana (priorità).

La "nuova" domanda deve, ovviamente, soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa di quel Paese. Le procedure di ogni singolo Stato possono divergere in maniera significativa.

### 2. Percorso regionale – Domanda di marchio regionale

Quando i Paesi di interesse sono tutti membri di un sistema regionale, è possibile depositare un'unica domanda che abbia effetto su tutti (o su alcuni) gli Stati facenti parte di quel sistema regionale. Uffici su base regionale sono:

- **L'Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)** (<https://euipo.europa.eu>), per una protezione nei Paesi membri dell'Unione europea;
- l'Ufficio del Disegno del Benelux (BDO) ([www.boip.int/en](http://www.boip.int/en)), con sede a L'Aja (Paesi Bassi), per la protezione in Belgio, Olanda e Lussemburgo;
- l'Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Industriale (ARIPO) ([www.aripo.org](http://www.aripo.org)) con sede ad Harare (Zimbabwe), per la protezione nei Paesi africani di lingua inglese;
- l'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI) ([www.oapi.int](http://www.oapi.int)), con sede a Yaoundé (Camerun), per la protezione nei Paesi africani di lingua francese.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti istituzionali dei rispettivi Uffici regionali.

### 3. Percorso internazionale (Sistema di Madrid) - Sistema di marchio internazionale

Il Sistema di Madrid ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)) è un sistema centralizzato che consente di depositare una estensione internazionale della domanda nazionale di marchio in un massimo di **123 paesi** attraverso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI o WIPO).

Per maggiori info vedi <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-internazionale>

<sup>9</sup> Per conoscere l'elenco dei paesi ratificanti la Convenzione di Parigi vedi [www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2)