



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

*Ministero dello Sviluppo Economico*

AOO Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGLCUIBM\_Segr

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0076514 - 26/05/2015 - USCITA

UNIONCAMERE

SEDE

CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

Via Napo Torriani, 29 - 20124 MILANO

All'A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed  
Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

Presidente Ing. Paolo Markovina

Electrolux Italia S.P.A.

Corso Lino Zanussi, 30

33080 – PORCIA (PN)

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI  
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

Corso Magenta, 56

20123 - MILANO

All'A.S.P.I

Segretario Dr.ssa Micaela Modiano

Via Meravigli, 16

20123 MILANO

AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI  
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

Dott. Mario Aprà

Via Bertola n. 2

10121 TORINO

All' A.I.P.P.I

Pres. Renata Righetti

Viale Lancetti, 17

20158 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA – DIREZIONE REC

Viale dell'Astronomia, 30

00144 ROMA

CIRCOLARE N. 594

**OGGETTO: Nuove modalità di deposito di domanda di registrazione di marchio nazionale derivante da trasformazione di un marchio comunitario o di una domanda di marchio comunitario o da trasformazione di marchio internazionale.**

Per quanto stabilito dal Regolamento (CE) N.207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può chiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario già registrato in domanda di marchio nazionale. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione è attribuita la data di deposito o la data di priorità della domanda o del marchio comunitario e, eventualmente, la preesistenza di un marchio nazionale rivendicata ai sensi dell'art.34 o dell'art.35 del citato regolamento.

A riguardo, questo Ufficio richiama i contenuti della circolare N.404, del 26 febbraio 1999, coerentemente alle disposizioni riferite al Regolamento comunitario sopra richiamato, che rimangono invariati relativamente ai seguenti paragrafi:

- 1 - Motivi di trasformazione;
- 2 - Termine;
- 3 - Richiesta di trasformazione.

Il paragrafo 4 relativo alla trasformazione in marchio nazionale è sostituito da quanto di seguito illustrato.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ricevuta dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno la comunicazione di accettazione della trasformazione, al fine di avviare la procedura nazionale, invita il

titolare del marchio o della domanda di marchio comunitario che ha presentato l'istanza o il mandatario, nel caso sia stato già conferito mandato e l'UIBM ne abbia notizia, a depositare la domanda di registrazione di marchio nazionale entro il termine assegnato.

Il deposito della domanda di registrazione di marchio nazionale derivante da conversione e il pagamento dei relativi diritti e tasse segue le stesse modalità precedentemente illustrate nella circolare N.590 del 29.01.2015.

I nuovi moduli di domanda di registrazione di marchio d'impresa prevedono un apposito spazio da barrare in caso di domanda derivante da conversione e, conseguentemente, uno spazio riservato al numero di domanda originaria e alla relativa data di deposito.

La domanda di registrazione di marchio d'impresa derivante da conversione, in aggiunta alla consueta documentazione richiesta per il deposito di domanda di marchio d'impresa, al fine di confermare i diritti acquisiti, deve contenere in allegato:

1. la domanda originaria con traduzione in lingua italiana;
2. la domanda di conversione con traduzione in lingua italiana
3. la dichiarazione di conformità della traduzione ai documenti in lingua originale.

Successivamente la procedura segue quella in essere per la registrazione dei marchi nazionali.

Detta procedura si applica anche al deposito di domanda di marchio d'impresa derivante dalla trasformazione di marchio internazionale ai sensi dell'art. 9quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid.

II DIRETTORE GENERALE

(Loredana Giulino)

