

# Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

---

## Assemblea del Collegio

---

Milano, 2 febbraio 2012



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION  
VON PATENTANWÄLTEN

## Programma

---

- 10.00 – 10.15     **Introduzione ai lavori e attività del Collegio**  
Dott. Ing. Giorgio Lotti – Presidente del Collegio
- 10.15 – 11.00     **Le attività FICPI**  
Dott. Ing. Peter Huntsman - Presidente FICPI
- 11.00 – 12.00     **Marchi e Social Network**  
Avv. Gualtiero Dragotti
- 12.00 – 12.45     **Brevetto unitario e corte unificata: ultimi sviluppi**  
Dott. Ing. Antonio Mario Pizzoli
- 12.45 – 13.00     **Assemblea dei soci del Collegio**
- 13.00 – 14.00     **Buffet**
- 14.00 – 15.30     **Esame domande brevetti e opposizione marchi in Italia**  
Commenti alle risposte dell'UIBM ai nostri quesiti



## Esame Domande di Brevetto

1) Esistono dei limiti alla pubblica disponibilità dei fascicoli delle domande di brevetto pubblicate, dei brevetti e dei certificati complementari, con particolare ed espresso riferimento a questi ultimi? E se ci sono, chi li fissa e con quale criterio? Se non si può accedere ai comunicati d'esame (quindi alle date da cui decorrono le scadenze per le risposte) come si fa a sapere da quando una domanda è stata abbandonata? per quale motivo non si può avere una copia integrale di un fascicolo, come è invece possibile negli altri uffici brevetti?

*In materia di accessibilità al pubblico ultimamente non sono cambiate le norme né la prassi seguita dall'ufficio "servizi all'utenza". In generale allo scadere del 18° mese l'UIBM rende i fascicoli disponibili, secondo le disposizioni dell'art 186, commi 2 e 3, del CPI e l'art. 33 del Regolamento di attuazione. Per quanto riguarda i CCP si segue l'art. 33 del suddetto Regolamento, che detta, per questo titolo particolari disposizioni. Eventuali difformità nella prassi andranno segnalate al Dirigente della divisione "Servizi all'utenza". Bisogna sottolineare che nell'ordinamento italiano non esiste la fattispecie dell'"abbandono".*



## Esame Domande di Brevetto

2) Le domande divisionali sono sottoposte ad esame come i primi depositi?

*Le divisionali sono trattate dal sistema informatico come domande di primo deposito. Tuttavia, poiché è necessario inserire l'annotazione speciale in cui si evidenzia che una determinata domanda è divisionale di un'altra, di cui si indica il numero, l'esaminatore andrà a verificare anche la domanda originaria e il relativo rapporto di ricerca verificando che vi siano gli effettivi presupposti per una divisionale. Se, come in genere avviene, il rapporto è stato redatto solo su alcune rivendicazioni (mancanza di unità di invenzione) l'UIBM sottoporrà la divisionale alla ricerca EPO*

3) Esiste l'eventualità che venga emessa una seconda lettera ufficiale o l'esito dell'esame ha come opzione unicamente il rilascio del brevetto o il rifiuto della domanda?

*Si, nella valutazione del caso concreto può verificarsi la necessità di avere maggiori argomentazioni dall'utenza per superare le obiezioni mosse dall'esaminatore EPO.*



## Esame Domande di Brevetto

4) Previsioni tempi sulla trasmissione dell'esito delle procedure di esame.

*Attualmente sono in esame le domande depositate in novembre/dicembre 2008.*

*Nell'esame l'UIBM segue l'ordine cronologico di deposito anche se il rispetto assoluto di tale ordine non è possibile, sia per motivi soggettivi che oggettivi. L'esame di merito è attualmente affidato a 10 esaminatori con esperienze, capacità e carichi di lavoro differenti. Inoltre, le domande richiedono tempi di lavorazione diversi. Tempi più lunghi di esame sono naturalmente richiesti dalle domande che hanno un rapporto di ricerca non pienamente positivo e hanno una replica piuttosto articolata da analizzare.*



## Esame Domande di Brevetto

5) In quali casi sono richieste la versione pulita e/o la versione "marked-up" del testo della domanda di brevetto? Può bastare la versione pulita con una spiegazione delle modifiche nella lettera di risposta, ad esempio quando le modifiche sono poche?

*Per quanto riguarda il rideposito dell'intero testo di descrizione e rivendicazioni a seguito delle modifiche apportate con il RR, ci si è resi conto che, effettivamente, questa rappresenta la soluzione migliore, anche tenendo conto delle richieste che pervengono dal nostro ufficio "Servizi all'utenza" che, nel momento in cui deve effettuare copia dei fascicoli, si trova di fronte all'oneroso compito di "ricostruire" il testo definitivo della domanda. La versione "marked-up" può servire solo quando è particolarmente complesso il set di modifiche. Nel caso le modifiche siano lievi, si può procedere con l'invio della versione "pulita" e la spiegazione delle modifiche. In accordo con l'ordine dei Consulenti, tramite il sito web, verrà fatta una comunicazione in cui saranno date istruzioni in proposito.*



## Esame Domande di Brevetto

6) Quando scadrà la convenzione con l'EPO per le ricerche? Verrà rinnovata?

*Non vi è una scadenza della Convenzione (è un accordo internazionale complesso). Ogni 3 anni vengono ricalcolate le tariffe , sulla base di parametri di calcolo stabiliti nel 2008*

7) Da quando verranno inviati i rapporti di ricerca di nuovo con le anteriorità? Quelli inviati finora senza le anteriorità verranno rinviati con le anteriorità?

*Il problema, di tipo tecnico-informatico, deriva da una modifica nelle modalità di invio da parte dell'EPO degli allegati al rapporto. La modifica ha comportato tutta una serie di revisioni dei nostri applicativi. L'ufficio informatico ci sta lavorando , e saranno recuperati anche tutti i documenti del periodo precedente ( dall'8 dicembre).*

8) Da quando le domande e/o i brevetti saranno pubblicati online? Nel caso, verranno pubblicati anche i rapporti di ricerca e/o le risposte ?

*Con la reingegnerizzazione del sistema informatico si sta lavorando anche a questo progetto. Si arriverà gradualmente anche alla pubblicazione dei documenti italiani. La pubblicazione interesserà tutti i documenti brevettuali compreso il rapporto di ricerca (art. 5 decreto min. 27.6.2008) e la replica dell'utente.*



## Esame Domande di Brevetto

9) Come si può contattare telefonicamente l'esaminatore?

*Si può contattare il Call center dell'UIBM al nr telefonico 06/47055800 , il personale risponde dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail al seguente indirizzo [contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it) Vi è anche la Sala del Pubblico (ingresso da via di S. Basilio 14 , che osserva il seguente orario: la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 .*

*Va, tuttavia, fatto presente che eccetto casi particolari, l'utente non dovrebbe avere necessità di parlare direttamente con l'esaminatore. Generalmente è l'esaminatore che, avendo in carico una determinata pratica, può contattare il titolare o il suo mandatario (e generalmente lo fanno).*

10) Se il rapporto di ricerca evidenzia due invenzioni, di cui solo la prima è stata ricercata, si può limitare la domanda alla seconda invenzione non ricercata?

*La seconda invenzione non ricercata può essere oggetto di una divisionale da sottoporre a ricerca EPO, oppure viene rilasciata con l'annotazione di cui all'art. 4, comma 7, del DM 27.6.2008.*



## Esame Domande di Brevetto

11) Da quando diventa disponibile al pubblico un brevetto o modello di utilità senza accessibilità anticipata che sia stato rilasciato prima dei 18 mesi dalla data di deposito/priorità?

*La domanda è sempre accessibile dopo i 18 mesi dalla data di deposito o di priorità.*

12) I brevetti il cui rapporto di ricerca è andato bene, necessitano comunque di replica all' UIBM?

*No, non è necessario.*



## Opposizione Marchi

**D** Il termine di "cooling-off" (ed i successivi termini di completamento documenti e replica), decorre dal ricevimento della lettera con cui l'UIBM informa le parti che l'opposizione è ammissibile e la invia al richiedente, con copia all'opponente. Poiché l'invio di queste lettere avviene a mezzo posta, il ricevimento da parte dell'opponente può essere diverso rispetto a quello del richiedente. Come ci si deve regolare per calcolare esattamente i termini ?

**R** E' vero che il Codice fa riferimento alla data della comunicazione, ma poiché la ministeriale viene spedita in formato cartaceo, detta ministeriale può giacere per più giorni all'ufficio di spedizione e, quindi, se il termine si calcolasse a partire dalla data della ministeriale, esso non sarebbe più di due mesi ma sarebbe ridotto e ciò è contro la norma del codice. Per tale motivo, la Divisione fa riferimento alla data di ricevimento della ministeriale, spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini del calcolo dei due mesi per raggiungere l'accordo, si tiene conto della data di ricezione più recente.



## Opposizione Marchi

**D** Nella cd. Prima Comunicazione alle Parti, attualmente l'UIBM indica che *“le parti hanno la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dal ricevimento della presente comunicazione”*.

In realtà l'articolo 178.1 CPI e l'articolo 49 del DM 33/2010 (decreto di esecuzione) prevedono che tali due mesi debbano decorrere dalla data della Prima Comunicazione alle Parti, cioè la data della lettera dell'UIBM, non la data di ricevimento delle Parti. Le Parti, infatti, potrebbero ricevere la lettera dell'UIBM (lettera raccomandata) in date diverse oppure non riceverla affatto (es. marchi depositati da privati, senza mandatario, o parti che magari rifiutano le raccomandate o le lasciano in giacenza presso ufficio postale).

Auspichiamo che l'UIBM modifichi il testo della cd. Prima Comunicazione alle Parti, indicando il termine prescritto dal CPI, che almeno è un termine univoco, uguale per entrambe le parti, che potranno poi eventualmente prorogare. Apparentemente era emerso un problema pratico dell'UIBM, che materialmente spedisce le lettere in data ben successiva a quella della lettera stessa e che, pertanto, le parti sarebbero svantaggiate se si considerasse la data della lettera ministeriale, invece di quella del ricevimento. La prassi dell'UAMI è di inviare le comunicazioni via FAX e di far decorrere i termini dalla data di invio del fax, che è lo stesso della lettera.

È possibile adottare una prassi analoga, che sarebbe anche meno dispendiosa, poiché un fax costa meno di una raccomandata RR ?

**R** A tale domanda è stata data parziale risposta al n. 1.

Riguardo al problema dell'invio da parte dell'UIBM delle comunicazioni tramite fax si premette, innanzitutto, che non esiste alcun obbligo normativo né regolamentare per l'utente di indicare il proprio recapito di fax e ciò per non aggravare il procedimento. Ammesso che nella modulistica (non solo relativa all'opposizione ma anche quella relativa alla domanda di registrazione di marchio) si possa prevedere un campo per l'inserimento del numero di fax, è sempre necessario che l'utente (certamente il problema si pone non per il mandatario ma per il privato) volontariamente dichiari, in relazione al singolo procedimento, di accettare di ricevere comunicazioni via fax.



## Opposizione Marchi

**D** Vorremmo sapere se c'è una persona di riferimento a cui telefonare per chiedere informazioni sulle pratiche di opposizione. Se non c'è, proponiamo che l'Ufficio ne nomini una allo scopo di facilitare la comunicazione, in particolare, con gli studi che non hanno una sede a Roma e che quindi non possono mandare fisicamente una persona presso l'UIBM.

**R** Tutte le richieste possono essere rivolte alla Divisione II (affari giuridici e normativi) ai numeri 06 4705 5670 (dott.ssa Di Cintio) o 06 4705 5798 (dott.sse Scalona e Bernini).



## Opposizione Marchi

**D** Potreste spiegare con quale ordine vengono assegnati i numeri delle opposizioni e con quali tempistiche vengono inviate alle parti le comunicazioni dei numeri delle opposizioni e dell'inizio del periodo di conciliazione?

**R** I numeri delle opposizioni sono assegnate in automatico dal sistema di gestione mano a mano che l'addetto alla ricezione carica i dati in ordine cronologico di arrivo. La Divisione comunica all'opponente il numero assegnato e svolge l'istruttoria con l'invio alle parti della prima comunicazione entro i due mesi successivi alla scadenza del termine per depositare l'opposizione (art. 178, c. 1 del Codice).



## Opposizione Marchi

**D** Nel caso in cui il richiedente ritiri la domanda di registrazione oggetto di opposizione, l'opponente deve mandare comunicazione scritta del ritiro dell'opposizione? Cosa accade se l'opponente non manda una comunicazione scritta? Il procedimento prosegue oppure viene dichiarato estinto d'ufficio dall'UIBM?

**R** Tra la Divisione Marchi e la Divisione affari giuridici e normativi c'è un continuo scambio di informazioni per cui, generalmente, nel caso in cui venga ritirata una domanda di marchio soggetta ad opposizione, la Divisione II procede automaticamente ad inviare all'opponente e per conoscenza al richiedente il provvedimento che dichiara la procedura estinta. Poiché qualche disagio si può sempre presentare, il lavoro sarebbe facilitato se anche la Divisione II ricevesse la notizia sui ritiri delle domande di marchio. Si tenga comunque, presente, che l'art. 49 del regolamento, che disciplina la prima comunicazione alle parti, al comma 1, lettera f) stabilisce, tra l'altro, che il richiedente ha la facoltà di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti o i servizi rivendicati nella domanda. Poiché ciò avviene durante la fase della procedura di opposizione è necessario che la Divisione II sia informata dal richiedente o dall'opponente affinché possa poi decidere sull'opposizione in tempi brevi. In ogni caso, se quanto sopra esplicitato è frutto di un accordo, è necessario che ciò sia fatto presente alla Divisione II con la richiesta del rimborso delle tasse.



## Opposizione Marchi

**D** Come deve essere depositata l'istanza di ritiro dell'opposizione presso l'UIBM ?  
Tramite fax, PEC, a mani o per posta?

**R** Con uno dei mezzi sopraindicati, ad eccezione del fax.

**D** Le comunicazioni e gli atti delle parti, successivi al deposito dell'opposizione, come devono essere depositati all'UIBM? Tramite PEC oppure con quali altri mezzi?

**R** v. risposta al n. 6



## Opposizione Marchi

**D** L'articolo 176 (4) (a) del Codice dice che l'opponente deve depositare, oltre alla copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza nonché la loro traduzione in italiano. Il Regolamento di attuazione non dice in quali casi è necessario depositare questa documentazione. Ci può dire in quali casi vanno depositati questi documenti? Ci può confermare che il deposito della documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza non deve avvenire tutte le volte che il marchio sul quale si basa l'opposizione rivendica una priorità oppure una preesistenza, ma solo in casi particolari?

**R** I dati sulla priorità e preesistenza relativi al marchio su cui è basata l'opposizione vanno indicati quando il marchio contro cui è presentata l'opposizione rivendica una priorità e quindi una data anteriore al marchio dell'opponente. In altre parole, non è necessario indicare i dati sulla priorità e preesistenza del marchio dell'opponente quando tale marchio è comunque anteriore, come data di deposito, alla data di priorità del marchio contro cui si propone opposizione.



## Opposizione Marchi

**D** Prima della scadenza del termine per attivare opposizione viene inviata una lettera di diffida al richiedente la domanda di marchio. Non giungendo risposta viene attivata opposizione contro il marchio contestato. Prima del ricevimento della prima comunicazione da parte del Ministero, il marchio oggetto di opposizione viene ritirato. Per ottenere il rimborso della tassa di opposizione è sufficiente per l'opponente depositare istanza di ritiro dell'opposizione pendente o è necessario comunque depositare un accordo delle parti unito all'istanza di ritiro del marchio e dell'opposizione?

**R** Ai sensi dell'art. 229, c. 1 CPI i diritti di opposizione sono rimborsati solo se si raggiunge l'accordo. Ovviamente, è necessario che alla Divisione II sia data notizia del raggiungimento dell'accordo affinché possa dichiarare estinta la procedura e per ottenere il rimborso occorre la richiesta fatta con una istanza su cui deve essere apposta la marca da bollo (art. 229, c. 2 CPI).

