

1. Sulla prassi adottata dall'UIBM in vista della sentenza 110/24 della Commissione dei Ricorsi sul ricorso 8069 sul ritiro di una delle due domande contemporanee.

La sentenza stabilisce che il ritiro della domanda di brevetto per invenzione non comporta l'automatico ritiro della domanda contemporanea per modello di utilità.

Chiediamo conferma che ciò sia ora la prassi dell'UIBM: il ritiro di una delle due domande non comporta automaticamente il ritiro dell'altra.

RISPOSTA: Si conferma che l'Ufficio segue già questa prassi di non considerare come automaticamente ritirata la contemporanea domanda di modello di utilità, alla luce della sentenza citata. Molti casi, anche relativi a domande presentate tramite consulenti in PI, sono già stati trattati in adesione a questa prassi.

2. Ancora sul deposito contemporaneo: conseguenze della concessione del brevetto per invenzione sulla domanda di modello di utilità. Nel caso di concessione del brevetto d'invenzione con un ambito più limitato di quanto depositato per obiezioni di carenza di attività inventiva, riteniamo che l'ufficio dovrebbe ammettere l'esame relativo alla concedibilità come modello di utilità di un ambito più ampio. Chiediamo conferma sulla prassi dell'UIBM.

RISPOSTA: L'Ufficio verifica sempre la possibilità di concedere anche, o in alternativa, un modello di utilità. Naturalmente tenendo conto che, sebbene l'altezza inventiva richiesta per il modello di utilità sia inferiore, essa rimane un requisito previsto dal Codice anche per i modelli di utilità. In tal senso si richiama la sentenza della Cassazione civile, sezione I, 11/09/2009, n. 19688 che ha tra le altre cose stabilito che anche ai modelli di utilità, ai fini della brevettabilità, si deve riconoscere un gradiente di originalità, occorrendo che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia come applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o modelli preesistenti ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica.

Si ricorda anche la sentenza della Commissione dei ricorsi n. 40 del 2024 che ha confermato che non trova protezione tramite il contemporaneo modello di utilità un trovato che, pur con rivendicazioni modificate, di fatto è già protetto tramite il brevetto concesso per la contemporanea domanda di invenzione industriale, essendo vietato il cumulo delle due protezioni, per cui il medesimo prodotto non può costituire oggetto sia di esclusiva brevettuale (invenzione industriale) che di esclusiva come modello di utilità.

3. Chiarimento in merito al pagamento delle annualità per un brevetto europeo per il quale sia stato rigettato o revocato l'effetto unitario o sia stata ritirata la richiesta di effetto unitario.

In proposito, il combinato disposto dell'art. 227, co. 8, c.p.i. e dell'art. 141(1) EPC stabilisce che i diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia sono dovuti a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è

pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, e che si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali. Dunque, ai sensi dell'art. 227, co. 2, c.p.i., i diritti di mantenimento in vita per i brevetti europei validi in Italia, ove maturati entro la fine del terzo mese successivo la pubblicazione di concessione nel Bollettino dei brevetti europei, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detta pubblicazione di concessione.

Ora, nell'ipotesi che per un brevetto europeo per il quale sia stata presentata una richiesta di effetto unitario, tale richiesta di effetto unitario venga rigettata o ritirata e venga poi fornita all'UIBM una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'EPO, così come in caso di richiesta di trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di un brevetto europeo (anche) con effetto unitario revocato, il codice di proprietà industriale non fornisce alcuna indicazione esplicita a proposito dei diritti di mantenimento in vita che vanno pagati all'UIBM e dei relativi termini di pagamento.

Riteniamo che, in riferimento ai diritti di mantenimento:

- in caso di rigetto dell'effetto unitario o di ritiro della richiesta di effetto unitario, trovi applicazione l'art. 227, co. 8, c.p.i., per cui tali diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia sono dovuti a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione della concessione del brevetto europeo,

RISPOSTA: Questo caso va trattato come le convalide BE secondo la procedura "classica"; infatti, ai sensi dell'art. 56 CPI, comma 4 bis, il BE che perde per qualsiasi motivo o a cui non è concesso l'effetto unitario, segue la procedura classica di convalida in Italia con l'unica differenza che i 3 mesi per il deposito in Italia della traduzione del BE decorrono dalla notifica al richiedente del provvedimento definitivo di perdita dell'effetto unitario. Il D.M. 2 aprile 2007, stabilisce, all'art. 4, comma 3, che il pagamento dei diritti di mantenimento in vita è ammesso anche entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilità (o nei sei mesi successivi con il pagamento della mora). Per le annualità successive occorrerà naturalmente far riferimento, per il computo dei termini, alla data di deposito della domanda originaria dinanzi all'EPO.

- in caso di richiesta di trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di un brevetto europeo (anche) con effetto unitario revocato, il combinato disposto dell'art. 227, co. 8, c.p.i. e dell'art. 58, co. 2, c.p.i. stabilisca che tali diritti sono dovuti a partire dall'anno successivo a quello di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di revoca dell'effetto unitario, per cui il primo od il secondo quinquennio potrebbe essere dovuto solo in quota parte del periodo successivo a tale ricezione.

RISPOSTA: In caso di trasformazione di un BE , con effetto unitario revocato o meno, in domanda nazionale di brevetto, ai sensi dell'art. 58 CPI, la domanda viene esaminata come una normale domanda di brevetto nazionale, viene svolto l'esame e viene, in presenza dei requisiti previsti dal CPI, concesso un brevetto nazionale, si applica, quindi,

il comma 2 dell'art. 227. Non è in alcun modo prevista la possibilità di pagamento dei diritti o tasse di mantenimento in quota parte.

In riferimento ai termini di pagamento dei diritti di mantenimento, riteniamo che:

- in caso di rigetto dell'effetto unitario o di ritiro della richiesta di effetto unitario, per analogia a quanto già previsto per i termini di deposito della traduzione in lingua italiana che decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'EPO (cfr. art. 56, co. 4-bis, c.p.i.), trovi applicazione l'art. 227, commi 2 e 8, c.p.i., per cui i diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia, ove già maturati alla fine del mese in cui è ricevuta la comunicazione dell'atto definitivo di rigetto dell'effetto unitario ovvero l'istanza di ritiro oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di ricezione della comunicazione o dell'istanza,

RISPOSTA: Si conferma quanto detto al punto 1.

- in caso di richiesta di trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di un brevetto europeo (anche) con effetto unitario revocato, trovi applicazione l'art. 227, co. 2, c.p.i., per cui i diritti di mantenimento in vita per il modello di utilità, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

Rimaniamo in attesa di conferma che quanto sopra sia l'interpretazione corretta.

RISPOSTA: Si conferma risposta al secondo quesito.

4. Procedura di ottenimento del codice DAS. Alcuni utenti rilevano una complessità procedura di ottenimento del codice DAS rispetto ad altri uffici. E' prevista una revisione mirata ad una semplificazione del servizio?

RISPOSTA: La possibilità di richiedere il DAS code associato ad una domanda di brevetto italiana, da utilizzare in sostituzione della copia autentica della documentazione per poterne rivendicare la priorità all'estero, è prevista esclusivamente nell'ambito della richiesta di copia autentica della relativa documentazione brevettuale. Quest'impostazione è stata appositamente studiata per evitare l'elusione del pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'utenza, prevista in Italia sia per il deposito dell'istanza di copia autentica, che per il rilascio della successiva documentazione. Tale impostazione, pertanto, resterà immutata anche nel nuovo sistema. Nel nuovo Sistema, tuttavia, tutti i DAS code saranno mappati all'interno degli applicativi e sarà pertanto più facile per l'utente recuperare in ogni momento l'informazione. Si ricorda in ogni caso che

il DAS code viene sempre e comunque fornito dalla WIPO, che ne governa le modalità di generazione e trasmissione.

5. Formato file. Chiediamo di poter avere conferma di quali siano le formalità per allegare file .xml o .txt delle ‘sequence listing’, da quando il nuovo standard prevede la pubblicazione con questa tipologia di file.

RISPOSTA: La divisione Brevetti ha fornito indicazioni molto precise in proposito, in particolare alla pagina Deposito di una Lista di Sequenze e con la circolare n. 617 reperibile all'indirizzo https://www.uibm.gov.it/biotech/inc/legislazione/circolare_n_617.pdf. Le ultime modifiche al deposito delle liste risalgono al 1° Luglio 2022. Da allora molti consulenti hanno depositato le liste seguendo le istruzioni senza particolari problemi. Sarebbe utile capire quale tipo di difficoltà è stata incontrata di recente per poter rispondere in maniera più specifica.

6. Disegni. Ci chiediamo se è previsto qualche aggiornamento anche della norma interna rispetto alla nuova previsione dell'EPO che dal 1.10.2025 accetterà anche disegni in toni di grigio e colori (vedi <https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2025/07/a49.html>).

RISPOSTA: Si conferma che non si ravvisano ostacoli dal punto di vista giuridico o dal punto di vista tecnico.

7. Istanze di limitazione. Al momento, le istanze di limitazione relative a domande di marchio oggetto di opposizione sono esaminate nel merito dalla Divisione competente solamente dopo essere state notificate all'opponente ai fini di un eventuale ritiro dell'opposizione, ritiro che, quindi, allo stato, avviene senza che l'opponente conosca l'esito della limitazione. Ci chiediamo se si possa valutare un sistema di esame prioritario di tali istanze, in modo da permetterne la notifica all'opponente ad esame avvenuto.

RISPOSTA: Le istanze di limitazione vengono esaminate in ordine cronologico, come tutte le altre domande e istanze. Per le istanze relative a domande di marchio oggetto di opposizione esiste già una procedura di esame anticipato o prioritario.

Dal punto di vista informatico, nel nuovo sistema saranno previste apposite notifiche per segnalare il deposito di eventuali istanze.

8. Coordinamento fra le Divisioni competenti. Vorremmo sapere se l'Ufficio ha allo studio misure di miglior coordinamento fra le Divisioni competenti, per far sì che, una volta definitivamente terminata una procedura d'opposizione relativa ad una domanda di marchio, sia possibile procedere in tempi brevi alla registrazione del marchio relativo.

RISPOSTA: Esiste un coordinamento tra le due divisioni con un report informatizzato relativo agli esiti delle opposizioni. Chiaramente la Divisione VI attende la definitività di tali decisioni (assenza di ricorsi) e talvolta impiega tempo perché l'intervento sul marchio può comportare l'eliminazione di una serie di prodotti/servizi che può essere alquanto copiosa (ad es. in caso di accoglimento parziale dell'opposizione).

9. Coordinamento con l'Agenzia delle Entrate. Ci domandiamo se sia possibile avviare un'attività di coordinamento con l'Agenzia delle Entrate per permettere una più facile procedura di rimborso delle tasse ufficiali pagate, ove applicabile, in particolare evitando la necessità di depositare una seconda istanza di rimborso di fronte all'Agenzia stessa. In aggiunta anche per uniformare, chiarire e semplificare le modalità di registrazione fiscale di atti aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, con particolare riguardo di atti a nome di soggetti esteri.

RISPOSTA: Sono in corso contatti con l'Agenzia delle entrate al fine di introdurre procedure semplificate di rimborso che saranno operative nella nuova piattaforma informatica. Quanto alle modalità di registrazione fiscale da parte di soggetti esteri, si tratta di questioni di esclusiva competenza dell'Agenzia delle entrate, che pertanto ne definisce criteri e modalità applicabili.

10.Certificato di registrazione dei marchi d'impresa/ eliminazione della titolazione della classe quando non designata. Si propone di eliminare dal certificato di registrazione dei marchi i titoli di ciascuna classe designata se la titolazione non è stata designata. Diversamente, il fatto di avere la titolazione della classe sul certificato fa dedurre che anche la titolazione sia stata designata e ciò non è veritiero.

RISPOSTA: L'eliminazione del titolo/nomenclatura della classe dagli attestati di registrazione è già operativa da svariati mesi. Per cui non si ravvedono i problemi indicati.

11.Rilievo ufficio in relazione alla lista dei prodotti. Si propone di accettare liste di prodotti che comprendano indicazioni di provenienza geografica, come accettato da WIPO e EUIPO. Ad esempio, in classe 33 “vini di provenienza della Regione dello Champagne, Francia”.

RISPOSTA: L'ufficio ha già evidenziato più volte che non accetta una frammentazione della classificazione del genere. Lo scopo della classificazione di Nizza non è definire la provenienza geografica del prodotto/servizi in quanto a ciò provvede il marchio, nei casi previsti dalla normativa (marchio collettivo/marchio di certificazione).

12. Classi non presenti nei marchi rinnovati. Quando si visualizza la scheda di un marchio oggetto di rinnovo (codice 3620...) non sono visibili le classi rivendicate. Questo è un

problema perché non è possibile sapere per quali prodotti e servizi un marchio è registrato, rendendo di fatto inutile il concetto di “pubblicità” del registro.

RISPOSTA: Come già anticipato, l’Ufficio sta predisponendo una nuova piattaforma di deposito in cui anche per le rinnovazioni sarà richiesta l’indicazione dei prodotti/servizi protetti col marchio.

13. Rinnovo dei marchi. In fase di deposito di una domanda di rinnovo, nel caso in cui si volesse rinnovare solo per alcune classi, non è possibile indicare per quali classi si desidera rinnovare ma solo per quante classi (campo “numero classi”).

RISPOSTA: Come sopra, con la nuova piattaforma il problema dovrebbe essere risolto. Comunque, con l’attuale sistema è possibile indicare in nota o con file a parte la classe cui si intende rinunciare in sede di rinnovo.

14. Data presentazione / data deposito. Nella banca dati sono presenti due dati che creano inutilmente ambiguità per i non addetti ai lavori, ovvero la “data presentazione” della domanda (quella in cui materialmente la domanda è stata ricevuta dal sistema) e la “data deposito” della domanda, quella dalla quale decorrono gli effetti giuridici ex art. 15 CPI, l’unica rilevante. Sarebbe meglio se la “data presentazione” venisse completamente nascosta alla consultazione, essendo un dato utile solo al Richiedente, il quale sa o dovrebbe sapere che il “deposito” sarà perfezionato solo con il pagamento delle tasse ufficiali.

RISPOSTA: L’ufficio si riserva di valutare un’ipotesi del genere quando sarà resa operativa la nuova piattaforma.

15. Conferma comunicazioni della controparte. Attualmente non c’è modo di sapere SE controparte ha depositato memorie o atti in una procedura. Ad esempio, in una opposizione, non c’è modo di sapere se la Richiedente ha depositato osservazioni in risposta ai motivi di opposizioni. Si può solo attendere la notifica UIBM e a volte passano parecchi mesi.

RISPOSTA: Il procedimento di opposizione, essendo di natura contenziosa, è soggetto al rispetto del principio della parità tra le parti. Ciò comporta che non è possibile anticipare all’opponente informazioni in merito alla strategia difensiva adottata da controparte: tutte le comunicazioni sono soggette al rispetto della tempistica procedimentale stabilita dagli artt. 176 e ss. CPI.

In ogni caso, si precisa che la formale trasmissione della documentazione da parte dell’Ufficio (es. memorie dell’opponente, richieste di prova d’uso) con contestuale assegnazione dei termini è sempre immediata, salvi i casi in cui l’Ufficio è tenuto ad attendere il decorso dei 30 giorni spettanti per il deposito delle traduzioni dei documenti

in lingua straniera e quelli in cui non sono ancora scaduti i termini per il deposito di memorie, potendo infatti le parti legittimamente depositare fino all'ultimo giorno disponibile.

16. Modalità di deposito fast-track. Ci chiediamo se sia possibile estendere l'utilizzo della per domande di registrazione di marchio che, oltre a prodotti e/o servizi presenti nella lista alfabetica della vigente Classificazione di Nizza, rivendichino protezione anche per prodotti e/o servizi elencati in sistemi di classificazione già adottati dall'Ufficio Internazionale (Madrid MGS).

RISPOSTA: Al momento non si ritiene di estendere le domande fast track ai prodotti/servizi della classificazione MGS in quanto in detta classificazione ci sono parecchi prodotti/servizi non riconosciuti dall'ufficio (ad es. classe 33).

17. Indirizzo del richiedente. L'indirizzo del Richiedente nella banca dati contiene talune informazioni mentre il bollettino ne contiene altre.

Nella banca dati (funzione ricerca), l'indirizzo della Richiedente riporta:

Denominazione/cognome e nome/Tipo società/Partita I.V.A/C.F./Diritti %/Città e CAP/Provincia/Nazione

Sempre nella banca dati, l'indirizzo del domicilio elettivo è:

Nominativo XXXXXX

CAP e Città XXXXXXX

Provincia XXXXXXX

Nel bollettino invece viene riportata anche la via ed il numero civico, ma non la partita IVA:

RISPOSTA: le finalità di pubblicazione dei dati in banca dati e bollettino sono diverse; per tale ragione sono diverse anche le informazioni pubblicate, che non sono mai in contrasto tra loro, a meno che non ci sia stata una variazione successiva alla pubblicazione del dato in bollettino (che mostra una fotografia statica dei dati a differenza della banca dati).

18. Classi non presenti nei marchi rinnovati. Quando si visualizza la scheda di un marchio oggetto di rinnovo (codice 3620...) non sono visibili le classi rivendicate. Questo è un problema perché non è possibile sapere per quali prodotti e servizi un marchio è registrato.

RISPOSTA: come segnalato più volte, l'ufficio è ben consapevole della problematica che sarà risolta con la nuova piattaforma informatica di deposito ed esame, con la quale si richiederà, anche in sede di rinnovazione, l'indicazione dei prodotti/servizi con il conseguente inserimento nei relativi attestati.

19. Certificato di rinnovo. Nel certificato di rinnovo mancano due elementi essenziali per definire il diritto di marchio, ovvero la rappresentazione del segno e l'elenco dei prodotti e servizi rivendicati.

RISPOSTA: come segnalato più volte, l'ufficio è ben consapevole della problematica che sarà risolta con la nuova piattaforma informatica di deposito ed esame, con la quale l'attestato relativo alla rinnovazione riporterà la rappresentazione grafica del marchio nonché l'indicazione dei prodotti/servizi.

20. Rinnovo dei marchi. In fase di deposito di una domanda di rinnovo, nel caso in cui si volesse rinnovare solo per alcune classi, non è possibile indicare per quali classi si desidera rinnovare ma solo per quante classi (campo “numero classi”).

RISPOSTA: come segnalato più volte, l'ufficio è ben consapevole della problematica che sarà risolta con la nuova piattaforma informatica di deposito ed esame. Oggi è possibile segnalare nel campo note la classe per la quale si richiede la rinnovazione oppure indicare in un file separato le classi da rinnovare.

21. Accoglimento istanze. Quando l’Ufficio accoglie istanze, cita solo il numero dell’istanza senza alcun riferimento alla Richiedente o ai marchi coinvolti. Chiediamo rispettosamente di inserire anche tali informazioni.

RISPOSTA: normalmente nel provvedimento di accoglimento viene riportata la domanda cui l’istanza si riferisce. Per una migliore valutazione da parte dell’Ufficio occorrerebbe qualche esempio concreto.

22. Chat con UIBM. Quando si scrive nella chat, non c’è modo di sapere se il messaggio sia stato inviato e/o ricevuto. Vi è un modo per sapere se il messaggio sia stato ricevuto?

RISPOSTA: in caso di mancata consegna l’utente riceve il messaggio “non consegnato”.

23. Negli ultimi anni era invalsa la possibilità, consentita da UIBM, di evitare – solo in sede di RINNOVO - l’annotazione di cambio nome o sede del titolare. Ultimamente abbiamo ricevuto notizia che l’Ufficio ha emesso dei rilievi chiedendo conto della discrepanza del nome del Richiedente il Rinnovo rispetto al titolare precedente, tutti casi in cui c’è stato un mero cambio nome (la P.Iva è invariata). Vi chiediamo se è possibile avere chiarimenti in merito, anche a fronte di una comunicazione ufficiale dell’Ufficio.

RISPOSTA: premesso che la trascrizione è un onere e non un obbligo, l’Ufficio chiede una prova del cambio di titolarità (o cambio del nome) del marchio. Non risultano richieste in merito a cambio di sede del titolare. Ciò al fine di essere certi dell’autenticità della titolarità.