

## **NOTE INTERPRETATIVE AL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE**

(entrato in vigore il 27/03/87 e modificato il : 26/03/96; 7 marzo 2013; 9 maggio 2013;15 luglio 2020 e 15 ottobre 2020)

Questo Codice ha lo scopo di formulare regole e raccomandazioni a riguardo del comportamento professionale che deve essere tenuto dai Mandatari abilitati iscritti all'Albo istituito con D.M. 3 aprile 1981, sostituito con D.M. 30 maggio 1995 n. 342, affinché vengano tutelati la reputazione e la dignità professionale dei "Consulenti in Proprietà Industriale", e gli interessi dei loro Clienti. Il Codice si applica agli iscritti all'Albo in una o entrambe le sezioni di cui all'Art. 202, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale, nonché ai Tirocinanti iscritti in una od entrambe le sezioni dell'Albo di cui all'art. 217, comma 1, lettera p-bis del Codice della Proprietà Industriale.

Per concisione, di seguito si indicheranno con il termine Consulente sia gli iscritti all'Albo di cui all'art. 202, comma 2, CPI, sia i sopra menzionati Tirocinanti.

### **1. GENERALITÀ**

a) Ogni Consulente deve dar prova di coscienza professionale ed osservare una condotta compatibile con la dignità della sua professione.

b) Ogni Consulente deve comportarsi in modo da non pregiudicare la fiducia che deve poter essere accordata a chi svolga la sua professione. E' fatto divieto di rilasciare dichiarazioni false o ingannevoli o fuorvianti.

c) Il/la Consulente esercita la professione con competenza nei confronti delle persone interessate a questioni di Proprietà Industriale. Egli o Ella deve agire con indipendenza ed in modo imparziale nell'interesse dei Clienti, evitando ogni conflitto di interessi, potenziale o attuale, e senza tener conto dei propri interessi personali.

d) Il/la Consulente ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale, almeno con le modalità e nel rispetto delle condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento stabilite dal Consiglio dell'Ordine (nel seguito Consiglio).

e) Il/la Consulente, nel caso in cui sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni, deve prendere tutte le misure necessarie, o anche soltanto quelle utili od opportune, per salvaguardare gli interessi dei suoi Clienti.

f) Buoni rapporti professionali tra Consulenti sono indispensabili per tutelare la reputazione della professione e devono essere mantenuti indipendentemente da interessi personali.

g) Ogni Consulente deve aver conoscenza di questo Codice e delle leggi e regolamenti che disciplinano la professione, e l'ignoranza di queste fonti non può mai essere addotta come pretesto o scusa per giustificare comportamenti non conformi con i doveri professionali.

## **2. PUBBLICITÀ**

a) E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività svolta dai Consulenti abilitati, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

b) La pubblicità informativa di cui alla precedente lettera a) dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

In particolare, non sono considerate conformi ai criteri di cui alla presente lettera b):

b1) la pubblicità idonea a danneggiare direttamente o indirettamente l'immagine professionale di altri iscritti o il titolo professionale, in particolare se si evidenziano pregi di carattere non professionale fra le caratteristiche dei propri servizi oppure si citano nominativi di Clienti senza loro autorizzazione scritta;

b2) la pubblicità o l'utilizzo di carta intestata o di siti internet o la diffusione con qualsiasi altro mezzo di informazioni idonee ad indurre in errore il pubblico oppure ad ingenerare false o esagerate aspettative in merito alla propria organizzazione (ivi compresa quella societaria), alla reale presenza e/o consistenza, anche numerica, dei Consulenti iscritti all'Ordine che ne fanno parte e alla loro qualifica rispetto alla rappresentanza in materia di Proprietà Industriale.

b3) comunicazioni e/o indicazioni, sia mediante mezzi informatici quali Internet o i cosiddetti social media, che cartacei, sia tramite risposte telefoniche, anche automatiche, che possano ingannare i terzi in relazione alla reale natura dello studio o società cui appartiene il/la Consulente; in particolare è considerata poter indurre il pubblico in errore l'ingiustificata indicazione di sedi di propri studi dove non sia disponibile con regolare frequenza almeno il/la Consulente;

b4) l'uso di carta intestata e/o di siti internet che non indichi con chiarezza e precisione i nominativi di Consulenti che operano in modo continuativo o temporaneo nell'ambito di studi o società di servizi operanti o che offrono servizi, in modo esclusivo o parziale, nel campo della Proprietà Industriale, e di materie affini;

**NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.2, LETTERA B4)**

*Viene richiesta massima trasparenza sui nominativi dei Consulenti sia operanti a tempo pieno che a tempo parziale nell'ambito di studi o società di servizi che offrano almeno un servizio nel campo della Proprietà industriale. Non è necessario indicare ore / orari di presenza*

b5) la pubblicità con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'uso di internet o dei social media, idonea ad indurre in errore il pubblico o a ingenerare false o esagerate aspettative, anche a mezzo di esagerazioni, ambiguità od omissioni, per ciò che riguarda le caratteristiche o i risultati dei servizi offerti, i compensi professionali e le tasse dovute, le condizioni di svolgimento dei servizi.

**NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.2, LETTERE DA B1) A B5)**

*Le informazioni divulgate al pubblico secondo i diversi canali informativi di cui ai paragrafi b1) - b5) possono non essere identiche, ma non devono essere in contraddizione tra loro.*

**3. RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

a) Il/la Consulente deve tenere alta la reputazione dell'Ordine dei Consulenti, dei suoi iscritti e della sua funzione di rappresentanza e assistenza davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e ad Uffici europei e internazionali competenti in materia di Proprietà Industriale.

b) Il/la Consulente non deve dare o promettere denaro o altra utilità a potenziali Clienti per il conferimento di uno o più incarichi.

c) Il/la Consulente non può autorizzare, senza adeguato controllo professionale, una persona che non sia Consulente o altro professionista abilitato, ad esercitare in nome suo, o in nome del suo studio o società, qualsiasi attività professionale.

d) Il/la Consulente è responsabile degli atti dei suoi collaboratori non Consulenti.

**NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.3, LETTERA D)**

*La responsabilità di un/una Consulente per gli atti compiuti da suoi collaboratori riguarda gli atti compiuti dai suoi collaboratori, in qualità di suoi ausiliari, esclusivamente riguardanti l'ambito professionale.*

e) Ferme le norme relative ai casi di incompatibilità di cui all'Art. 205 del Codice della Proprietà Industriale, non è permesso svolgere l'attività di Consulente in nome e per conto di società, studi o servizi specializzati autonomi in materia di Proprietà Industriale diversi da quelli risultanti dalla

propria iscrizione all'Ordine, salvo notifica all'Ordine stesso e il rispetto delle norme di cui all'Art. 2, lettera b5.

*NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.3, LETTERA E)*

*Ratio della norma è la trasparenza verso il pubblico in generale ed i Clienti in particolare. Ogni possibilità di ingenerare false conoscenze, errori ed aspettative agli stessi va esclusa il più possibile.*

#### 4. RAPPORTI CON I CLIENTI

a) Ferma la disciplina sull'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 206 del Codice della Proprietà Industriale, fatti salvi gli obblighi di legge, il diritto di difesa e il legittimo interesse del Consulente, come ad esempio il legittimo interesse ad aver riconosciuti i propri compensi, nonché tutto quanto che sia già, o che diventi, di pubblico dominio, il/la Consulente ha il dovere di mantenere strettamente riservate le informazioni e le documentazioni ricevute o prodotte nello svolgimento di un incarico professionale, i pareri ed i suggerimenti forniti, nonché lo scambio di comunicazioni intrattenute con il Cliente ovvero con gli uffici governativi e con altri Consulenti coinvolti nella pratica.

*NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.4, LETTERA A)*

*Per “incarico professionale” si intende sia la rappresentanza del Cliente presso gli uffici governativi sia il fornire pareri di tipo professionale, come ad esempio pareri di validità, di non-contraffazione, libertà ad agire (FTO), due diligence, e qualsiasi altra prestazione professionale nel campo della proprietà industriale.*

b) Il/la Consulente deve sempre dedicare piena cura ed attenzione e usare la necessaria competenza negli incarichi affidatagli da Clienti. Il/la Consulente deve informare i Clienti sullo stato degli incarichi conferiti.

c) Il/la Consulente deve rifiutare un incarico o mandato quando questo ecceda o sia estraneo alle esperienze e competenze proprie e dei propri collaboratori.

*NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.4, LETTERA C)*

*Si osserva che il verbo eccedere va considerato con una certa elasticità. Ratio della norma è che il Cliente non debba subire alcun danno a causa dell'inesperienza del/della Consulente a cui si vuole affidare. Per cui se il /la Consulente ha tra i suoi collaboratori anche esterni professionalità in grado di coprire eventuali lacune dovute alla specificità di certe materie (tipiche quelle fiscali o societarie) l'incarico o mandato può essere accolto.*

d) Quando il/la Consulente rifiuta un mandato, oppure vi rinuncia, ne dà avviso senza ritardo al Cliente nelle forme e con i mezzi idonei atti a garantire che il Cliente ne abbia ricezione certa. Nel secondo caso, il/la Consulente adotta tutte le misure necessarie, ed anche solo utili, per fornire al Cliente tutte le informazioni destinate a consentirgli di evitare ogni pregiudizio, informandolo che a partire da 15 giorni dalla comunicazione il/la Consulente non sarà più responsabile in relazione all'incarico. Se l'incarico o il mandato al quale ha rinunciato il precedente Consulente viene assunto da un nuovo Consulente, quest'ultimo deve informare tempestivamente il precedente Consulente dell'incarico o mandato ricevuto, assumendone ogni responsabilità.

*NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.4, LETTERA D)*

*Se il mandato al quale ha rinunciato un precedente Consulente viene assunto da un nuovo Consulente, questa assunzione viene regolamentata dall'Art. 6 seguente.*

e) Il/la Consulente deve rifiutare di prestare i suoi servizi o svolgere un incarico nell'interesse di un Cliente quando l'accettazione o la continuazione dello stesso la/lo porti a trattare uno specifico caso sul quale il/la consulente ha rappresentato o consigliato un altro Cliente con interessi confliggenti, oppure quando la trattazione di quel determinato e specifico caso interferisca con gli interessi di un altro Cliente, salvo che il conflitto di interessi sia cessato da almeno 1 anno dalla data in cui il/la Consulente ha concluso il precedente incarico o salvo che l'altro Cliente, informato del conflitto d'interessi, abbia fornito il proprio consenso scritto alla trattazione del caso. Nel caso in cui il conflitto d'interessi si manifesti nello svolgimento di un incarico, il/la Consulente deve darne tempestiva informazione al Cliente, informandolo per iscritto dell'impossibilità di proseguire l'incarico a meno che, a seguito della comunicazione di cui al precedente capoverso, riceva il consenso scritto dall'altro Cliente a proseguire nello svolgimento dell'incarico in corso.

*NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.4, LETTERA E)*

*Il limite temporale di un anno va calcolato dalla data in cui è stato concluso il precedente incarico, ovvero dalla data riguardante l'ultima comunicazione scritta del Cliente o del/della Consulente relativa al suddetto incarico.*

*Se un / una Consulente acquisisce o ha acquisito delle "conoscenze rilevanti" riguardo a un cliente attuale o precedente nel corso dell'attività a qualsiasi titolo per conto di quel cliente, tale Consulente non deve accettare l'incarico per agire contro tale cliente nei limiti temporali come specificati nel comma. Il termine "conoscenza rilevante" può essere inteso come una conoscenza del cliente o degli affari del cliente che non sia disponibile al pubblico.*

*Un / Una Consulente non deve consentire ad alcuno di svolgere un compito sotto la sua supervisione quando tale Consulente è a conoscenza che tale persona abbia un conflitto di interessi in relazione a detto compito.*

*Un conflitto non può sorgere semplicemente quando un / una Consulente agisce per due o più clienti nello stesso settore di mercato o campo tecnico. Un conflitto può sorgere con riferimento all'oggetto specifico di uno o più casi.*

*Le garanzie di riservatezza all'interno degli Studi e delle relative sedi possono essere sufficienti per sanare i conflitti, a condizione che sia ottenuto il consenso informato scritto di tutte le parti e che siano in atto delle misure adeguate per garantire la riservatezza delle informazioni relative a ciascun cliente.*

*Nei casi dubbi, ovvero quando un / una Consulente ritiene possibile un conflitto di interessi tra un primo Cliente ed un secondo Cliente è sempre buona norma richiedere ad entrambi i clienti coinvolti un consenso scritto per procedere.*

f) Il/la Consulente non deve acquisire interessi economici o finanziari o ogni altra utilità in alcun diritto di Proprietà Industriale in circostanze tali da creare un conflitto fra obbligo professionale e proprio interesse.

#### *NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.4, LETTERA F)*

*Relativamente all'acquisizione di interessi economici o finanziari potenzialmente generanti conflitti di interessi si osserva che in linea di massima è presumibile che un pagamento in quote societarie comporti per il consulente proprietario delle stesse un interesse anche nei "diritti di proprietà industriale" di cui la stessa società è titolare. A maggior ragione tale interesse aumenta quando si tratti di un compenso, ad esempio, per un brevetto del quale il / la Consulente in questione ha curato la redazione e/o prosecuzione, per cui salvo giustificate eccezioni un pagamento in quote societarie deve considerarsi una violazione del suddetto articolo.*

g) Il/la Consulente non deve intraprendere nell'interesse di un Cliente alcuna specifica azione avente ad oggetto una specifica questione che sia trattata o che sia stata trattata per un altro Cliente dal Consulente stesso, qualora ciò generi un concreto conflitto di interessi. Il dovere di astensione, come dalla precedente lettera e), sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti su uno specifico caso si rivolgano a Consulenti diversi di una stessa società, gruppo o studio o che collaborino professionalmente in ogni forma quando esista un rischio di violazione delle informazioni riservate che gli stessi hanno ricevuto in esecuzione dell'incarico salvo che venga espresso il consenso scritto dalle parti a proseguire nello svolgimento dell'incarico in corso.

## 5. RAPPORTI CON I COLLEGHI

a) Il Consulente deve intrattenere buoni e leali rapporti con gli altri Consulenti. In particolare deve evitare comportamenti vietati dalle norme sulla concorrenza sleale e non conformi alla correttezza professionale come la corresponsione di provvigioni a terzi per l'ottenimento di incarichi o l'offerta, senza esserne stati richiesti, di prestazioni specifiche o tariffari personalizzati a Clienti di altro Consulente.

### *NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.5, LETTERA A)*

*Il comportamento censurabile è inquadrato nell'ambito dei rapporti dei Consulenti con i Colleghi e prevede nell'ambito dei comportamenti "vietati dalle norme sulla concorrenza sleale e non conformi alla correttezza professionale" proprio la corresponsione di provvigioni a terzi per l'ottenimento di incarichi, dove il riferimento a "terzi" ovviamente ricomprende, oltre ai potenziali clienti anche altre agenzie o privati e principalmente i mediatori ed i faccendieri.*

*L'art. 5(a) comprende anche una seconda parte (o parte finale) che preclude "...l'offerta, senza esserne stati richiesti, di prestazioni specifiche o tariffari personalizzati a Clienti di altro Consulente" come altro caso specifico di pratica non conforme al nostro codice deontologico.*

b) Il rispetto dei buoni rapporti professionali implica che il/la Consulente non deve parlare di un altro Consulente in termini scorretti e/o offensivi.

c) Ove richiesto da il/la Consulente, il Consiglio dell'Ordine può promuovere nei modi che riterrà più opportuni, un tentativo di conciliazione in relazione a lagnanze o contestazioni sul comportamento di un altro Consulente.

### *NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.5, LETTERA C)*

*Per "Consiglio dell'Ordine" va inteso il "Consiglio di Disciplina".*

d) Nessun Consulente può esercitare o promuovere discriminazioni fra Consulenti.

e) Il/la Consulente deve evitare qualsiasi scambio di pareri su un caso specifico riguardo al quale abbia conoscenza, o ritenga che sia trattato da un altro Consulente con il Cliente del caso stesso, a meno che il Cliente esprima il suo desiderio di avere un parere indipendente o di sostituire il/la suo/a Consulente. Se il Cliente è d'accordo, il/la Consulente dovrà informare l'altro/a Consulente.

g) Il/la Consulente che chiuda il rapporto con uno studio e che inizi un'attività di consulenza autonoma ovvero si trasferisca presso un altro studio o società avrà la facoltà di farne pubblicità, solo una volta terminato il rapporto con il precedente studio o società, rispettando le norme che regolano la pubblicità di cui all'art. 2, senza limitazione dei soggetti ai quali indirizzare tali comunicazioni pubblicitarie.

## 6. TRASFERIMENTO PRATICHE

a) Il/la Consulente (di seguito "il/la nuovo/a Consulente") che riceve istruzioni da un Cliente di prendere in carico uno o più casi, o un intero portafogli di un altro/a Consulente (di seguito "il/la precedente Consulente"), dovrà accertarsi che il Cliente abbia formalmente informato di tale decisione il/la precedente Consulente che aveva in gestione i titoli di Proprietà Industriale. Qualora ciò non sia avvenuto, il/la nuovo/a Consulente che ha avuto istruzioni dal Cliente invierà al/alla precedente Consulente, con copia al Cliente, una comunicazione, via PEC e/o Raccomandata A.R., in cui lo/la informerà delle istruzioni ricevute dal Cliente e chiederà al/alla precedente Consulente la documentazione ragionevolmente necessaria per poter prendere in gestione i nuovi incarichi. Non è ammesso, salvo casi di forza maggiore, che il/la nuovo/a Consulente proceda a svolgere attività su domande, titoli o pratiche gestite dal/dalla precedente Consulente prima che questi sia stato/a informato/a dell'incarico o mandato ricevuto dal/dalla nuovo Consulente.

b) Il/la nuovo/a Consulente, nel confermare al Cliente che prenderà in carico il/i caso/i, raccomanderà che eventuali pendenze esistenti con il/la precedente Consulente vengano risolte al più presto.

c) Il/la precedente Consulente trasmetterà al/alla nuovo/a Consulente, gratuitamente, possibilmente entro 5 giorni lavorativi, una comunicazione, contenente un file editabile che riporta:

- i dati essenziali di ciascun caso da trasferire;

- le scadenze (con evidenziazione di quelle più prossime e di quelle per le quali il/la precedente Consulente sta già provvedendo a seguito di istruzioni già ricevute dal Cliente);

- i nominativi dei Corrispondenti esteri, ed i loro riferimenti dettagliati.



d) I due Colleghi coinvolti nel trasferimento devono convenire per iscritto e con comunicazione in copia per il Cliente, una data ragionevole, che non può eccedere i 30 giorni dalla data di ricevimento dei dati di cui al punto c) da parte del/della nuova Consulente, a partire dalla quale data il/la precedente Consulente non sarà più responsabile di scadenze ed incombenze in corso. Il/la nuovo/a Consulente entro il suddetto termine dovrà procedere alla formale assunzione dei mandati trasferiti di domande o di titoli di Proprietà Industriale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, gli Uffici od organizzazioni estere e a fornire comunicazione dei mandati trasferiti ai Corrispondenti esteri.

e) Nel caso in cui il/la nuovo/a Consulente desideri ricevere copia cartacea completa di tutte le pratiche, riconoscerà al precedente Consulente i costi e le indennità di copia per l'ammontare di Euro 50,00 per singola pratica, salvo che il lavoro necessario giustifichi un importo maggiore. Tali costi ed indennità saranno addebitati al/alla nuovo/a Consulente.

f) Nel caso in cui il/la nuovo/a Consulente desideri esaminare il dossier originale, che rimarrà in ogni caso in possesso del precedente Consulente, i due colleghi dovranno concordare le modalità dell'ispezione, che avverrà presso la sede del precedente Consulente.

g) Il/la precedente Consulente dovrà inviare tempestivamente al/alla nuovo/a Consulente qualsiasi comunicazione che dovesse ricevere dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e/o da Uffici Brevetti esteri e/o da Consulenti esteri, sia durante che dopo la ricevuta comunicazione di definitiva presa in gestione delle pratiche da parte del/della nuova Consulente, sia durante che successivamente al trasferimento.

## **7. RELAZIONI CON L'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

In tutti i rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e i suoi dipendenti, il/la Consulente deve agire con la massima correttezza e deve fare tutto il possibile per tenere alta la buona reputazione dell'Ordine e dei suoi Consulenti.

## **8. RELAZIONI CON L'ORDINE**

a) I Consulenti devono tenere informata la Segreteria del Consiglio dell'Ordine del loro domicilio professionale, al quale dovranno essere inviate la corrispondenza e ogni altra informazione di interesse per l'Ordine, nonché gli indirizzi ed i dati di eventuali altre società, studi o servizi operanti o che

offrono servizi, in modo esclusivo o parziale, in materia di Proprietà Industriale, presso le quali il/la Consulente svolge la sua attività professionale, nonché gli indirizzi telematici e telefonici, incluso l'indirizzo o gli indirizzi PEC. Cambiamenti di tali dati e indirizzi dovranno essere comunicati senza ritardo alla Segreteria del Consiglio.

b) I Consulenti devono versare il contributo annuo determinato all'Assemblea, entro i termini stabiliti.

c) Il/la Consulente, se non autorizzato/a dal Presidente, non può fare comunicazioni scritte o orali per conto dell'Ordine.

d) Il/la Consulente ha il diritto di chiedere al Consiglio di Disciplina un parere sulla liceità, in base al presente Codice, di qualsiasi azione che il/la Consulente intenda intraprendere. Tale parere sarà vincolante, nei limiti di corrispondenza dei fatti con la situazione rappresentata al Consiglio di Disciplina, per i successivi procedimenti disciplinari.

*NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.8, LETTERA D)*

*Per "successivi procedimenti disciplinari" si intendono i procedimenti disciplinari che coinvolgono il/la Consulente richiedente il parere di liceità.*

e) Le violazioni a questo Codice devono essere portate per iscritto a conoscenza del Consiglio di Disciplina.

*NOTA INTERPRETATIVA ALL'ART.8, LETTERA E)*

*Si conferma che il Consiglio di Disciplina non può agire "motu proprio" in mancanza di un'informazione scritta relativa ad una violazione del Codice di condotta professionale.*

f) La decisione di irrogare sanzioni disciplinari e la loro emanazione spettano al Consiglio di Disciplina, previa approfondita considerazione di tutti gli elementi di giudizio resi disponibili dalle parti.

g) Le sanzioni disciplinari adottate a seguito di un procedimento disciplinare concluso con decisione non più soggetta ad impugnazione sono annotate nell'Albo. Sono consultabili dagli Iscritti le decisioni del Consiglio di Disciplina, purché siano opportunamente tutelati la riservatezza sull'identità delle persone eventualmente coinvolte, e sui fatti da queste illustrati quando detti fatti non sono stati determinanti per l'applicazione di una sanzione disciplinare.

h) I componenti del Consiglio di Disciplina, i membri del Consiglio e il personale della Segreteria sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni in materia disciplinare.

*Note interpretative approvate dal Consiglio dell'Ordine il 24 febbraio 2022 e pubblicata il 7 marzo 2022.*