

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Luglio 2014

N°4

Notiziario del Collegio

La funzionalità della banca dati dell'UAMI

Come molti di voi sanno, nel novembre 2013 alcuni funzionari dell'UAMI hanno organizzato presso la Camera di Commercio di Milano due mezze giornate di seminario per introdurre le novità relative alla nuova banca dati che sarebbe entrata in vigore ai primi del 2014.

L'introduzione di tale banca dati ha creato, a molti di noi, notevoli difficoltà di funzionalità pratiche fin dall'inizio.

L'UAMI ha infatti ricevuto sin da subito non solo dai consulenti italiani un numero consistente di lamentele e si è attivato per cercare di migliorare il funzionamento della banca dati, funzionamento che sicuramente da gennaio ad oggi ha fatto notevoli progressi.

A marzo 2014 alcuni funzionari dell'UAMI sono tornati in Italia a far visita ad alcuni dei nostri studi italiani e pertanto, per dare la possibilità a tutti i consulenti italiani di avere lo stesso livello di aggiornamento, il Collegio ha deciso di organizzare in data 29 maggio 2014 una mezza giornata di seminario aperto a tutti.

I funzionari dell'UAMI, capendo le ragioni della nostra richiesta, si sono subito dichiarati disponibili a collaborare ed ad essere presenti al nostro seminario.

La Dr.ssa Eli Panarisi ed il Dott. David García Dorvau sono riusciti a presentare ed a dimostrare tutte le funzionalità della nuova banca dati dell'UAMI sia per quanto riguarda gli aspetti di uso pratico e di consultazione che di possibilità di sfruttamento della stessa.

collegio@ficpi.it - www.ficpi.it



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Presidente

Ing. Paolo Rambelli

C.so Emilia, 8
10152 Torino
T. 0112440311
F. 011286300

Segretario

Dott.sa Giulia Lavizzari

Via Nino Bixio, 7
20129 Milano
T. 0229014418
F. 0229003139

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

Piazza Cadorna, 15
20123 Milano
T. 02876268
F. 028692258

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

La nuova banca dati è costituita da otto parti: marchi, disegni e modelli, servizi online, ricerca, notizie, fatture ingannevoli, diritto e prassi, apprendimento.

Nella sezione Marchi, sono delineati i concetti base relativi ai marchi nonché l'iter di registrazione e le modalità di gestione degli stessi dopo la registrazione. Tale sezione è dedicata maggiormente a coloro che hanno intenzione di depositarsi un marchio per conto proprio ed è di minore utilità per i consulenti.

La sezione Disegni e Modelli è analoga a quella dei marchi e di conseguenza valgono le stesse considerazioni in merito alla fruibilità della stessa.

Nella sezione Servizi online, si possono trovare tutte le operazioni ad oggi disponibili direttamente online (ossia Deposito di un marchio o di un design, rinnovo, iscrizione, trasformazione, consultazione e modifica del rappresentante, deposito di un'opposizione). Il Dott. David García Dorvau ha esaminato, insieme all'audience presente, punto per punto i diversi moduli presenti sul sito, rispondendo alle domande relative a difficoltà riscontrate dai diversi studi. È da tenere presente che tale sezione è in continua evoluzione; nel prossimo futuro si prevede che potranno essere svolte direttamente online anche altre operazioni. La tendenza è quella di rendere tutto online. Chiediamo pertanto a tutti i soci di tenere sotto controllo tale sezione per implementare sempre più l'utilizzo on-line di tale banca dati.

Nella sezione relativa alla ricerca, vi sono tutte le banche dati disponibili, vale a dire quella relativa ai marchi, ai design, alla classificazione dei prodotti e servizi, alle varie decisioni.

È stata in particolare presentata nel dettaglio la parte relativa alla "ricerca/eSearch Case Law" dove è possibile trovare tutte le decisioni delle diverse divisioni dell'UAMI, della Corte di Giustizia e degli uffici nazionali.

Nella sezione notizie, si possono trovare tutte le ultime informazioni relativamente agli aggiornamenti della banca dati, agli eventi e alle pubblicazioni. Tale sezione è importante per le novità degli aggiornamenti della banca dati e di conseguenza è da tenere sotto controllo.

Nella sezione diritto e prassi, si può trovare il diritto in materia di marchi comunitari e design comunitari così come gli ultimi aggiornamenti in merito alle prassi d'esame. Tale sezione comprende il manuale e le direttive in tema di marchi e design. Per noi consulenti è una delle sezioni "più calde" sia per i costanti aggiornamenti della prassi dell'Ufficio sia come aiuto nell'esercizio della nostra professione di tutti i giorni.

Da ultimo la sezione apprendimento è principalmente relativa all'accademia dell'UAMI che non è altro che il centro di apprendimento e di condivisione delle conoscenze dell'Ufficio. Ringrazio ancora una volta la Dr.ssa Panarisi e il Dott. David García Dorvau per la loro collaborazione e la loro disponibilità e tutti quelli che hanno partecipato a questo evento. Credo che sia stata per tutti un'occasione di aggiornamento e di crescita professionale in relazione ad uno strumento che sempre più entrerà a far parte del nostro lavoro quotidiano.

Giulia Lavizzari

FICPI Forum di Barcellona

Come avviene per due anni ogni tre, dal 5 all'8 novembre prossimi si terrà il Forum della FICPI. L'appuntamento è questa volta a Barcellona, capitale della Catalogna. Le conferenze del Forum, aperte a tutti gli interessati, soci e non soci della FICPI, si terranno presso l'Hotel Rey Juan Carlos I.

Come in tutti i forum, ci sarà un programma scientifico molto stimolante, che riguarda diversi argomenti, suddivisi in tre filoni: brevetti, marchi e generali.

Nel filone brevettuale, spiccano una sessione sul livello inventivo, una sul Tribunale Unico Europeo (dove parleranno il Giudice tedesco Klaus Grabinski e Kevin Mooney, noto a chi sta seguendo i lavori del comitato che prepara UPC e UPP) e una sull'opposizione, nonché due tavole rotonde, una sui casi Myriad e Prometheus e una sull'uso di cloud e wireless.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Nel filone sui marchi, spiccano una sessione sulla moda, una sullo sport (dovrebbe intervenire un rappresentante del Barça) ed una sull'uso delle parole straniere come marchi, nonché una tavola rotonda sugli errori degli uffici.

Infine, nel filone generale vi sono diverse conferenze sulla gestione degli uffici e sulla scelta della clientela.

Anche il programma sociale e le gite per gli accompagnatori sono molto interessanti e prevedono una cena al Museo marittimo, una serata di musica catalana e altro..

Invitiamo tutti i soci a prendere in seria considerazione l'evento ed a comunicarlo a colleghi anche di altri studi. Vi ricordiamo anche che il 25 luglio si chiude il periodo a tariffa preferenziale e che dopo questa data l'iscrizione sarà a prezzo pieno.

Francesco Paolo Vatti

La limitazione delle rivendicazioni In corso di causa – Atto II

Nei giorni 27 e 28 giugno 2014 si è tenuto presso il Palazzo di Giustizia di Milano il convegno “Brevetto d’invenzione: un titolo a geometria variabile? Le modifiche del brevetto e le domande giudiziali” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Il convegno ha avuto come tema le norme che consentono la limitazione dei brevetti durante le azioni giudiziarie, nonché le loro interpretazioni ed applicazioni nei principali paesi europei quali Italia, Germania, Francia, Olanda e Regno Unito.

Il programma del primo giorno ha visto la partecipazione di numerosi giudici, professori, consulenti ed avvocati, in gran parte stranieri ma anche italiani, che si sono confrontati apertamente sul tema. Essi hanno non solo descritto in dettaglio le norme nazionali, spesso molto differenti da paese a paese, ma anche hanno riportato esempi pratici ed interpretazioni giurisprudenziali, anche queste tutt’altro che armonizzate.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Ad esempio, è stato spiegato che in Germania è possibile limitare un brevetto solo durante le prime fasi di una causa, mentre in Francia la procedura di limitazione è possibile solo da pochi anni e solo presso l'ufficio brevetti francese. In Olanda e nel Regno Unito i requisiti e le modalità fino a qualche anno fa erano molto stringenti e solo recentemente, grazie alla revisione della CBE, si è assistito ad un allineamento parziale con la procedura centralizzata presso l'Ufficio Brevetti Europeo.

Inoltre, si è osservato come la procedura di limitazione centralizzata non solo può essere fatta durante il corso di cause pendenti presso i vari tribunali europei ma può essere reiterata più volte, il che "scavalca" in un certo senso tutti gli ostacoli posti dalle procedure nazionali di limitazione. Inoltre, in una limitazione centralizzata è possibile limitare una rivendicazione secondo i criteri dell'Ufficio Brevetti Europeo, ad esempio attingendo dai disegni o dalla descrizione, purché sia soddisfatto l'Art. 123 della CBE.

Durante il secondo giorno è stato eseguito un "Mock Trial" basato su un ipotetico brevetto concesso con una rivendicazione unica indirizzata a proteggere l'uso del cane per la protezione di animali e strutture d'allevamento.

L'esercitazione si è svolta in tre momenti differenti che hanno visto il coinvolgimento contemporaneo di giudici, avvocati e consulenti brevettuali.

In una prima fase sono state analizzate 8 possibili forme emendate della rivendicazione concessa e per ogni forma due consulenti ne hanno rispettivamente sostenuta o contestata l'ammissibilità ai sensi dell'art 76.1(c) CPI o art. 123(2) e (3) CBE.

Nella seconda fase il pubblico diviso in gruppi ed una "Corte" fatta di due giudici italiani, uno britannico, uno francese, uno olandese ed uno tedesco, hanno ognuno discusso e deciso, in maniera indipendente, sull'ammissibilità di dette forme emendate. La fase finale ha visto il confronto tra le posizioni dei vari gruppi e quella della "Corte".

Gli atti del convegno, inclusi i documenti del "Mock Trial", sono reperibili al seguente indirizzo

http://www.corteappello.milano.it/formazione_magistrati.aspx?altri_file=800

Da quanto si è potuto assistere in questo convegno, appare ancora decisamente lunga la strada per giungere ad una completa armonizzazione in Europa delle norme nazionali in materia di limitazione dei brevetti, soprattutto per quanto riguarda le norme processuali.

Claudio Germinario e Antonio Mario Pizzoli

Quale futuro per la professione?

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento dell'interesse per la Proprietà Industriale in parte accompagnato da una crescita di attività in tale settore. Questo fenomeno avrebbe dovuto portare giovamento ai mandatarî in Proprietà Industriale se non fosse che altri fenomeni quali la tendenza a trasferire al proprio interno la gestione della proprietà industriale da parte delle imprese più strutturate, la sempre più frequente acquisizione di imprese italiane da parte di gruppi multinazionali e l'entrata in questo settore di nuovi soggetti concorrenti hanno sostanzialmente annullato questo possibile beneficio.

Gli studi legali, tradizionalmente dediti alla sola attività di contenzioso, guardano con sempre maggiore interesse all'attività di *prosecution* che offre un flusso di denaro più regolare rispetto all'attività di contenzioso. Questa espansione degli studi legali nel campo della *prosecution*, con costituzione al loro interno di dipartimenti dediti all'attività di deposito dei diritti di Proprietà Industriale, è più frequente nel settore dei marchi, anche se non mancano esempi di studi legali che investono anche nel settore brevetti.

Perfino le società che fino a poco tempo fa si limitavano a fornire informazioni, banche dati e similari nel settore della proprietà Industriale si stanno rivelando dei temibili concorrenti estendendo progressivamente la gamma dei propri servizi alle attività cosiddette di agenzia (rinnovi, pagamenti annualità, gestione portafoglio marchi e brevetti, ecc.): CPA,

Thomson Reuters (quest'ultima si è espansa anche in servizi di natura strettamente professionale).

Un'ulteriore forma di concorrenza è attuata dalle pubbliche autorità: molti uffici brevetti nel mondo e, in Italia, anche le Camere di Commercio, nello svolgere la loro attività di informazione, talvolta, si improvvisano consulenti, forniscono pareri, e si occupano di redigere e preparare i depositi persino di brevetti. È encomiabile che la pubblica amministrazione svolga con zelo le proprie mansioni e guidi i cittadini nella compilazione di moduli non comprensibili a tutti, ma non è altrettanto encomiabile che la pubblica amministrazione offra un servizio di consulenza non qualificato e non responsabilizzato, che nella pratica risulta spesso essere dannoso per gli stessi utenti.

Il paradosso è che la pubblica amministrazione, da un lato, spende delle risorse pubbliche per fornire consulenza "legale" senza averne la qualifica e, dall'altro lato, non è in grado di fornire uno stato vita affidabile di un brevetto in tempi ragionevoli. Si tratta quindi di indirizzare le risorse laddove è necessario per risolvere i problemi che affliggono il sistema da lunghissimo tempo, piuttosto che in attività inutili e talvolta persino dannose. Del resto anche le istituzioni comunitarie che si prodigano per semplificare il sistema della PI in modo da renderlo facilmente accessibile e comprensibile a tutti concorrono attivamente nel mettere fuori gioco i consulenti intermediari. Il timore principale è che questa semplificazione favorita dalle istituzioni provochi ed alimenti un vero e proprio saccheggio di un sistema che notoriamente è uno dei principali regolatori del commercio facendo venire meno il delicato bilanciamento tra gli interessi dei titolari in PI e quelli dei terzi.

In Italia, come nella maggior parte dei paesi, la rappresentanza di fronte all'Ufficio Brevetti è regolamentata e riservata a coloro che sono abilitati alla professione di mandatario ed iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. Ai medesimi requisiti devono rispondere coloro che rappresentano i titolari di diritti di PI davanti all'UAMI e all'UEB.

A onor del vero anche gli avvocati sono di fatto abilitati ad agire sia di fronte all'Ufficio Italiano dei Brevetti sia di fronte all'UEB o all'UAMI. Nonostante ciò, spesso i titolari di titoli di proprietà industriale che nei documenti ufficiali risultano agire senza rappresentante, di

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

fatto, si avvalgono della consulenza occulta fornita da soggetti pubblici o privati non abilitati ad esercitare la professione. Si badi bene che in questi casi i titolari, che da un lato vedono un immediato vantaggio economico nel farsi assistere da questi soggetti non abilitati, dall'altro lato non comprendono però l'entità dei danni che potrebbero derivare da una consulenza sbagliata fornita da persone professionalmente non preparate. Danni, peraltro, che questi "consulenti" non abilitati, sollevati da ogni responsabilità di carattere professionale, non sono tenuti a risarcire al malcapitato. Molti colleghi sono testimoni di fatti in cui si viene interpellati per porre rimedio a situazioni ormai seriamente compromesse a causa di errati consigli forniti da questi soggetti.

A questo proposito, la FICPI ha ufficialmente preso posizione più volte tramite delle risoluzioni indirizzate alle autorità pubbliche. Nella risoluzione dello scorso anno, in particolare, FICPI ha raccomandato alle autorità pubbliche che forniscono informazioni di trattenersi dal rilasciare pareri su questioni legali di proprietà industriale durante l'attività di assistenza al pubblico. Inoltre, nella medesima risoluzione si raccomanda che le autorità pubbliche informino il pubblico dell'esistenza della professione del mandatario in proprietà industriale nel paese e nella regione di interesse, dell'importanza di avere un parere fornito da un mandatario qualificato e della possibilità di contattare questi professionisti per esempio attraverso la loro associazione od ordine professionale.

Ciò che qualifica il consulente in proprietà industriale è la necessaria abilitazione all'esercizio della professione che si ottiene solo dopo il superamento di un esame scritto e orale al quale si è ammessi dopo un periodo di apprendistato. Per essere abilitati di fronte all'UEB, ad esempio, è necessario superare ben quattro prove scritte a cui si è ammessi dopo un periodo di apprendistato. Inoltre i consulenti in proprietà industriale hanno l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione professionale e devono rispettare un codice deontologico rigoroso. È evidente quindi che chi opera come consulente occulto senza averne la qualifica compie un atto di concorrenza sleale, danneggia l'utente, e molto spesso banalizza una professione che, di fatto, banale non è.

La battaglia in difesa e salvaguardia della professione di consulente in Proprietà industriale potrebbe sembrare anacronistica e molto difficile da combattere perché, in

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

generale, gli ordini professionali non godono più di buona stampa almeno all'interno dell'Unione Europea dove sono dipinti come corporazioni garantite da tariffe minime che frenano lo sviluppo. Niente di men vero per quanto concerne l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale ed è opportuno segnalare che la cattiva stampa pesca in stereotipi ormai molto lontani nel tempo ma che sono duri a morire.

Se esistessero le tariffe minime non avrebbe senso per le imprese indire delle gare per la fornitura di servizi di proprietà industriale che invece si stanno affermando come uno strumento di selezione molto impiegato da imprese medio grandi.

La situazione italiana è ulteriormente aggravata da altri fattori quali le spinte centralizzatrici del brevetto unitario e della Corte Centralizzata dei brevetti e, in ultimo, la politica fiscale concorrenziale attuata da alcuni paesi UE e altri confinanti.

Le spinte centralizzatrici del brevetto unitario e della Corte Centralizzata dei brevetti potrebbero accelerare il processo di desertificazione delle periferie in un territorio dove Monaco, Londra e Parigi sono i nuovi centri di eccellenza designati. È risaputo che il paese Italia ha giocato male le carte a disposizione e ha ora un ruolo marginale sui progetti in corso. A onor del vero, i progetti del brevetto unitario e della corte centralizzata potrebbero essere messi in crisi e sicuramente ritardati e chissà, passibili di nuovi equilibri alla luce delle reiterate minacce (o promesse, secondo i punti di vista) di uscita del Regno Unito dalla UE. Non dimentichiamo che anche i ricorsi pendenti della Spagna di fronte alla CGE potrebbero avere un impatto sui progetti correnti.

La politica fiscale concorrenziale fra paesi volta ad attirare imprese sul proprio territorio è un fatto ben noto e diffusamente praticato da tempo. In aggiunta a questa pratica, in tempi più recenti alcuni paesi hanno introdotto il cosiddetto *patent box*, ossia una fiscalità agevolata sui profitti derivanti da prodotti brevettati. In questo caso, il paese che introduce questo tipo di beneficio fiscale ha il chiaro intento di attrarre sul proprio territorio aziende che investono in PI ossia le aziende che, come confermato da diversi studi economici, sono quelle che producono profitti e creano occupazione qualificata. Anche questo

strumento può accelerare la desertificazione culturale dei paesi che non adottano questa misura.

Un'altra criticità che si aggiunge a quelle sopra esposte, è il fenomeno della internazionalizzazione dei servizi di proprietà industriale. Chi ha già superato i cinquant'anni ha avuto modo di veder che non si tratta di processi irreversibili e che i modelli di organizzazione aziendale volti soprattutto a ridurre i costi di gestione propongono ciclicamente l'*insourcing* e l'*outsourcing* come soluzione allo stesso problema.

Alla luce dei fatti esposti, il quadro risulta preoccupante e ci chiediamo quale futuro sia riservato a questa professione. Se da un lato, è essenziale fornire un livello qualitativo molto elevato, dall'altro lato, occorre essere molto competitivi sui costi. La qualità elevata e il costo basso paiono essere due caratteristiche inconciliabili e la soluzione non è semplice. Un elemento che emerge e che gli attori pubblici e privati hanno messo o stanno mettendo in campo un grande numero di cambiamenti. Chi saprà interpretare questi cambiamenti troverà le soluzioni per sopravvivere. Chi, al contrario, si troverà a difendere posizioni di retroguardia e non vorrà adeguarsi, affronterà momenti difficili. D'altronde per professionisti che vivono di innovazione altrui e predicano innovazione sarebbe un beffa essere spazzati via dai cambiamenti in atto ossia dalla cosiddetta "innovazione distruttiva".

Tuttavia, viste le premesse, piuttosto che chiedersi quale futuro abbia la professione, sarebbe più opportuno chiedersi dove la professione avrà un futuro.

Mauro Eccetto

Relazione Ex-Co FICPI Kyoto (6-10 aprile 2014)

Relazione del Presidente

E' stato affrontato il problema del contenimento delle spese, riuscendo a ottenere un profitto per il 2013. Questo ExCo differisce dai precedenti poiché prevede due serie di tavole rotonde in due giorni distinti, al fine di creare maggiori possibilità di confronto e di

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

dibattito. Uno dei temi principali dell'ExCo riguarda la professione in Asia. A tale proposito il Bureau ha effettuato riunioni presso gli Uffici Brevetti e Marchi Cinese, Indiano, Giapponese e Sud Coreano. Sono stati inoltre visitati diversi studi indiani che al momento non hanno soci FICPI. Incontri si sono tenuti anche in Malesia, dove la sezione provvisoria è molto attiva.

Nel gennaio 2014 si sono tenute a Marrakech sia la riunione del CET che del Bureau. La riunione del CET ha generato 17 documenti ufficiali.

Il Bureau ha tenuto inoltre una riunione con il gruppo nazionale finlandese; sono previste a breve riunioni con i gruppi nazionali tedesco e danese.

E' stato deciso di procedere con il corso SEAD 2014 in Malesia, mentre il corso Euro SEAD 2014 si terrà a Oxford. Non si è ancora riusciti a creare un corso SEAD in India per mancanza di fondi.

L'organizzazione del congresso di Città del Capo è a buon punto. Sono previsti tre giorni interi di congresso. Il tema del congresso è "Adapt to advance". Numerose sono le personalità invitate.

Il Forum di Sorrento (2-5 ottobre 2013) ha avuto notevole successo. Il Presidente chiede ai gruppi nazionali di pubblicizzare il prossimo Forum di Barcellona (5-8 novembre 2014).

Relazione del Segretario

Il numero di richieste d'informazioni su come associarsi è un evidente segno della crescita di interesse nei confronti della FICPI. La Cina è in particolare molto attiva nell'aumentare i membri della propria sezione nazionale. Anche la Turchia e la Malesia si stanno rivelando particolarmente attive in tal senso.

Sono stati espulsi tre membri a causa del mancato pagamento della quota annuale.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

I delegati sono incoraggiati a leggere il documento EXCO/JP14/BUR/014, dove sono indicati i componenti delle varie commissioni (CET esclusa) e di diffonderne il contenuto in patria, al fine di stimolare la partecipazione e la rappresentazione nazionale presso la stessa FIGPI.

Relazione presidente CET

Il CET ha organizzato sei workshops (invece degli abituali tre) sulle seguenti tematiche: “Double Patenting”, “Utility Models”, “IP Valuation and Monetization”, “Trade Marks - “Is Life Black and White?””, “Prior User Rights”, “Utility Problems in Pharmaceutical Patents”.

Si propone di mantenere costante il numero degli incontri del CET, nonostante la riduzione degli ExCo; questo poiché le scadenze alle quali il CET deve fare fronte sono sempre più numerose e vicine e una riduzione degli incontri pregiudicherebbe la qualità del lavoro. A tale scopo si sono riunioni del CET dopo l'ExCo di Sorrento (ottobre 2013), a Marrakech (gennaio 2014) e prima dell'ExCo di Kyoto. A Marrakech, mancando la connessione a internet, le riunioni sono state seguite con la massima attenzione. E' stata comunque evidenziata la necessità di selezionare con attenzione le riunioni cui inviare i rappresentanti del CET al fine di contenere i costi, dato il numero molto elevato delle stesse. E' stato infine elogiato il lavoro di Antonio Pizzoli (chairman CET4) sull'UPC.

Presentazione del JPO, Mr. Yasuhisa Nakao, Director-General of the Policy Planning and Coordination Department

Le domande nazionali interne sono in crescita, quelle provenienti dall'estero leggermente diminuite nel 2013. Il governo giapponese sta attuando un piano economico, nel quale la brevettazione ha un ruolo fondamentale.

La velocità degli esami di merito è stata aumentata molto. Ora si ha la prima lettera ufficiale entro 11 mesi e si punta ad avere la concessione del brevetto in 14 mesi. Sono

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

stati aumentati gli esaminatori e sono state affidate le ricerche di anteriorità ad aziende esterne. E' stato inoltre istituito un "esame di gruppo": se si hanno più invenzioni relative a parti dello stesso oggetto e per ognuna di esse è stata depositata una domanda, tutte queste domande vengono esaminate contemporaneamente, così da consentire il rilascio contemporaneo.

E' stata incrementata la collaborazione con gli uffici nazionali: gli esaminatori giapponesi sono inviati costantemente a fare degli stage presso altri uffici nazionali per scambiare informazioni e migliorare l'efficienza. Per estendere le ricerche ai documenti cinesi è stata inoltre migliorata la traduzione automatica dal cinese al giapponese.

Il Giappone sta studiando possibili modifiche alle leggi sulla proprietà industriale e sta valutando la possibilità di introdurre il privilegio.

Consiglio

Si è tenuta una teleconferenza in gennaio per discutere la successione, che è stata poi portata avanti durante la riunione di Kyoto. Si è discussa anche la situazione del gruppo tedesco, le difficoltà di alcuni gruppi ed altro.

La lista per le elezioni è ancora in preparazione e sarà verosimilmente presentata in occasione dell'ExCo di Barcellona. Sono state discusse alcune possibili modifiche statutarie; è stata discussa la modifica statutaria del gruppo portoghese. Infine, si è discusso del carico di lavoro dei membri del Bureau.

Relazione del tesoriere

Vi è stato un lieve aumento degli asset rispetto al 2012: 1392745 CHF rispetto a 1339050 CHF. Questo è dovuto ad un lieve aumento del numero degli iscritti e dalle entrate del

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Forum di Sorrento. Il bilancio del 2013 si chiude in pareggio; ci si aspetta un lieve utile per il 2014 dovuto al corso SEAD che si tiene in Malesia.

Ci sono fatture non saldate, che hanno portato a una diminuzione delle entrate previste (circa 40.000 CHF in meno) e a tre espulsioni. Si raccomanda quindi a ogni gruppo di comunicare prontamente ogni variazione riguardante i propri soci alla segreteria FICPI. I costi di comunicazione sono circa un terzo di quanto preventivato. Le spese di viaggio sono molto vicine a quanto preventivato e circa 40.000 CHF in meno del 2012. L'EuroSEAD è costato la metà del preventivato (circa 80.000 CHF in meno). Il bilancio della TEC è in pari. Il corso SEAD ha portato un profitto di 28.000 CHF, contro i 6.000 preventivati (ma entrerà nel bilancio del 2014). Il tesoriere propone un aumento dell'1% delle quote di associazione.

E' giunta una richiesta della delegazione Svizzera di poter pubblicare la relazione del tesoriere in un'area riservata del proprio sito. La richiesta sarà presa in considerazione dal Bureau ma, in ogni caso, riguarderà solo la pubblicazione di un estratto della relazione.

FAB (Finance Advisory Board)

Il rapporto non è ancora pronto; sarà ragionevolmente presentato all'ExCo di Barcellona.

Admission Commission

Dall'ExCo di Sorrento ci sono state 17 nuove richieste, 20 nuove ammissioni e 12 domande sotto esame dopo Sorrento. Viene votata l'ammissione di tre nuovi membri, uno dall'Irlanda e due dall'Austria.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Communications Commission

Si sta studiando la possibilità di avere degli sponsor per Forum e Congressi. Si propone di non sponsorizzare specifici eventi (cene, reception, escursioni) ma concentrarsi su materiale distribuito (programmi, liste dei partecipanti, borse, blocchi, penne), app e inserire volantini degli sponsor nella borsa. Viene deciso di non accettare sponsorizzazioni da parte di enti e studi in concorrenza con FICPI e/o i suoi membri (studi di consulenza in proprietà industriale, società di pagamento annualità e di ricerche di anteriorità).

Nel febbraio 2104 è entrato in funzione il nuovo sito web della FICPI. Vi sono state caricate tutte le informazioni presenti sul vecchio sito. Adesso si vogliono migliorare le funzioni di ricerca all'interno del sito, specificando anche le specifiche qualifiche dei vari membri. Gli aggiornamenti vengono inseriti direttamente alla segreteria. Con l'introduzione del nuovo sito, si stanno anche attuando piani per distribuire notizie relative alla FICPI attraverso social media, tra cui Facebook, Twitter, LinkedIn e Google+.

Continua la distribuzione della newsletter via email su base regolare. Tuttavia, il numero di documenti disponibili per la pubblicazione è in calo; in particolare, pochi documenti pubblicabili sono stati generati dall'ExCo di Sorrento. Si è quindi deciso di accettare per la pubblicazione anche documenti redatti direttamente da membri della FICPI, ovvero non generati necessariamente dalle varie commissioni, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni.

EUCOF

Austria, Malta e Francia hanno ratificato l'accordo per UPC e anche la Gran Bretagna sta per ratificare. Per quanto riguarda i marchi, si stanno discutendo le modifiche al regolamento del marchio comunitario. Non si prevedono modifiche alla direttiva sulle biotecnologie. Si prevede una direttiva comunitaria sul segreto industriale. Si prevede infine un aggiornamento del regolamento sul trasferimento tecnologico.

PEC (Professional Excellence Commission)

La PEC sta continuando a crescere. I componenti sono 30, che rappresentano tutti i continenti. Si riunisce per telefono tutti i mesi; si è comunque deciso di tenere una riunione a ogni forum o congresso. Diversi sono gli argomenti affrontati, come qualificazione, depositi in massa, privilegio, lettere di intenti, comunicazioni fra studi, pianificazione del filone generale dei forum e sorveglianza dell'attività OMPI. Si discute se si debba occupare di questioni di etica professionale.

In particolare, è stata affrontata la questione del così detto “deposito di massa”, ovvero i servizi di estensioni su larga scala (forniti da società come Inovia e simili): un problema che si inquadra nella stessa problematica dei servizi di traduzione, di pagamento di annualità e simili. Il servizio fornito spesso non è professionalmente valido. Vi è tuttavia una notevole convenienza economica sia per gli studi coinvolti che per gli utenti, dovuta alla scala del servizio. E' difficile che questa situazione possa essere regolamentata. Si potrebbe pensare di applicare le conoscenze dei membri della FICPI ad un portale internet (simile a quello di tali società di servizi) per fare qualcosa di simile. Occorre aumentare il valore aggiunto degli studi associati alla FICPI, aggiungendo specifiche competenze e servizi (ad esempio aiutare il cliente a trovare finanziamenti e riduzioni fiscali).

Project Orange

E' stato incaricato il prof. Werner, che lavorerà su dati ottenuti dall'EPO. I dati finora raccolti evidenziano come la durata dell'esame di una domanda di brevetto diminuisca drasticamente in presenza di un mandatario. Anche la percentuale di concessioni sale drasticamente in presenza di un mandatario. Si stanno raccogliendo anche dati sulle cause.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Contact Commission

Sono state istituite delle sezioni provvisorie in Malesia, Turchia, Polonia, Russia, Romania con status che decade tra 2015-2016; si sta cercando di farle diventare definitive.

Sono in corso contatti con i rappresentanti degli stati baltici al fine di definire la struttura più appropriata per una nuova sezione locale, ovvero una sezione regionale oppure sezioni nazionali separate per quella regione. Si sta inoltre valutando l'istituzione di una sezione regionale provvisoria per gli stati arabi. Sono infine in corso dei contatti con un rappresentante delle Filippine, per valutare la creazione di una sezione nazionale (anche se la cosa appare prematura in quanto, allo stato attuale, ci sono solo tre membri FICPI in tale stato).

Membership Commission

La commissione ha continuato a lavorare a stretto contatto con il Bureau per sviluppare iniziative volte ad aumentare l'adesione alla FICPI (in particolare nei paesi che sono oggettivamente sottorappresentati) e a migliorare i benefici derivanti dall'appartenenza. La Commissione ha reclutato un nuovo membro, vale a dire Shogo Ohnishi del Giappone.

Sono stati circa 60 i partecipanti che hanno partecipato alla sessione di mentoring al forum di Sorrento (esclusi ovviamente i membri FICPI senior).

La commissione sta inoltre lavorando con il Bureau per stabilire relazioni più strette con l'American Bar Association's Intellectual Property Law Section. E' stata preparata una bozza di accordo di cooperazione; si sta inoltre valutando come incentivare i membri di ciascuna organizzazione a partecipare ad associarsi all'altra organizzazione.

Deontology commission

La commissione ha valutato la posizione di chi effettua “depositi in massa” senza trovare alcuna incompatibilità con l'appartenenza alla FICPI.

La commissione ha inoltre valutato se il nuovo statuto della sezione portoghese (ACPI) sia compatibile con l'appartenenza a FICPI. Il nuovo statuto comprende due categoria di soci: quelli nazionali (non FICPI) e quelli internazionali (FICPI). Solo i soci internazionali pagano per l'associazione alla FICPI. I soci internazionali sono oggi 37 su circa 100 soci complessivi. La commissione ha trovato che vi sia incoerenza tra l'esistenza di un'associazione nazionale e il fatto che non tutti i suoi membri siano soci FICPI, poiché l'associazione alla FICPI deve essere automatica. L'ACPI non soddisfa quindi più i requisiti per essere un'associazione FICPI. Si chiederà pertanto all'associazione portoghese di scegliere se tornare alla situazione precedente oppure creare una nuova sezione portoghese.

Statute commission

Il Bureau ha chiesto alla commissione di preparare una modifica dello statuto in modo da consentire l'associazione di membri junior. L'obiettivo è rendere più facile l'associazione alla FICPI per quei professionisti più giovani che non soddisfano ancora tutti i requisiti per la piena adesione (ad esempio chi non ha ancora superato tutti gli esami richiesti per diventare pienamente qualificato oppure non è stato ancora coinvolto nella professione per un periodo di tempo sufficiente). Sia il Bureau che la commissione sono tuttavia d'accordo che tali membri junior non dovrebbero essere membri della Federazione.

E' stata inoltre proposta e approvata una modifica dell'articolo 4 dello statuto, al fine di evitare che giovani professionisti vadano verso altre associazioni con requisiti più blandi.

E' stata proposta e approvata anche una modifica dell'articolo 8 dello statuto in modo da includervi le sezioni regionali.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

La commissione sta infine valutando di ridefinire i criteri per diventare soci emeriti; una bozza di modifica dell'articolo 5 dovrebbe essere presentata all'ExCo di Barcellona.

Programmazione futuri CET e ExCo meetings

Si propone di tenere 8 riunioni della CET (invece di 9) nel prossimo triennio, al fine di ridurre i costi.

Documenti e risoluzioni

Sono stati ratificati i seguenti documenti:

CET/1101 FICPI Comments made at FICPI-EU Parliament meeting of 9 December 2013

CET/1102 EU Trade Mark Reform: Preliminary FICPI Observations made to European Parliament on 24 February 2014

CET/1103 Re-establishment of Rights: FICPI observations as Feedback on draft OHIM Guidelines

CET/1201 Submissions to OHIM on revision of Examination Guidelines for Designs

CET/1301 Questionnaire on Double Patenting

CET/1302 Questionnaire on Prior User Rights

CET/1401 Follow-up letter to the Preparatory Committee of the Unified Patent Court

CET/1501 Written Statement for the case G 2/13 before the Enlarged Board of Appeal

CET/1603 Letter filed with the European Observatory on Infringement of Intellectual Property Rights

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

CET/1604 Declaration on Privilege by FICPI, 28 January 2014

CET/1605 B+ country meeting on privilege at 20th SCP

CET/1701 Questionnaire on Utility Models

CET/1801 FICPI Amicus Brief Submission for Case G 1/13 before the EPO Enlarged Board of Appeal

Sono stati approvati i seguenti documenti:

CET/1104 Draft FICPI position paper re. OHIM's Convergence Programme – CP 4. New Common Practice on Scope of Protection of Black & White Marks

CET/1105 Comments on Translation and Transliteration of Whols information

CET/1503 Comments on Guidelines for Examination of Patent Applications in the field of Pharmaceuticals

CET/1601 Questionnaire on Goods in Transit

CET/1602 Questionnaire on Internet Sales

Sono state approvate le seguenti risoluzioni

EXCO/JP14/RES/001: Mailbox Patents

EXCO/JP14/RES/002: Sequence Listing

EXCO/JP14/RES/003: Protection of Geographical Indications for non-food products in the European Union (EU)

EXCO/JP14/RES/004: Industrial applicability requirement in pharmaceutical patents

I testi dei documenti e delle risoluzioni sono reperibili sul sito della FICPI all'indirizzo:

<http://www.ficpi.org/libraryframe.html>

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Prossimi eventi FICPI

1-7 novembre 2014: ExCo + 15th Open Forum a Barcellona, Spagna

13-17 Aprile 2015: ExCo + World Congress a Città del Capo, Sud Africa

Aprile 2016: ExCo a Zurigo, Svizzera

Settembre 2016: Forum a San Pietroburgo, Russia

Roberto Pistolesi e Paolo Stucovitz