

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Milano, 1 marzo 2021

Posizione su CPI, UIBM e rilancio dell'Italia

Il Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale, dopo aver consultato i suoi soci, ha raccolto una serie di proposte per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento a due aspetti della missione 1 di questo piano, ossia "la digitalizzazione e la modernizzazione della PA" e "la riforma della Giustizia".

A questo riguardo, si osserva che l'attuale sistema italiano di deposito e tutela dei diritti di proprietà industriale, pur essendo migliorato negli ultimi tempi, non è ancora allo stesso livello di quelli degli altri paesi europei, dell'EPO e dell'EU IPO, che offrono da tempo servizi che non sono disponibili in Italia o che comunque sono più semplici e meno onerosi dei nostri.

Questo divario penalizza in primo luogo le imprese italiane, che sono le principali utilizzatrici dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e delle sezioni specializzate in materia d'impresa dei tribunali italiani.

Si propongono quindi le seguenti soluzioni, che sono già presenti all'estero e potrebbero essere introdotte anche in Italia.

1. Riformulazioni in via subordinata

In una causa di nullità, il titolare di un brevetto può "sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni". Tuttavia, è prassi dei tribunali italiani non accettare riformulazioni in via subordinata, ossia le cosiddette *auxiliary request* ben note ai consulenti in brevetti.

Pertanto, i titolari tendono a difendere le rivendicazioni originali del brevetto ed a presentare riformulazioni solo al termine di una consulenza tecnica a loro sfavorevole, con la conseguenza di far ripartire la consulenza tecnica dall'inizio anche più di una volta.

Per ridurre tempi e costi di causa, si potrebbe emendare l'articolo 79.3 del CPI consentendo espressamente al titolare di presentare riformulazioni in via subordinata, in modo che il giudice (eventualmente tramite il CTU) potrebbe esaminarle insieme alle rivendicazioni originali, come è possibile fare all'EPO e nei più importanti tribunali europei (ad esempio in Germania, Francia, Regno Unito, Olanda e nel futuro UPC).

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. Mauro Eccetto

Corso Magenta, 56
20123 Milano
T. 0248014216
F. 0248015082

Segretario

Dott. Francesco Paolo Vatti

Via Sant'Agnese, 12
20123 Milano
T. 02878331
F. 0289010386

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

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

2. Registro e bollettini dell'UIBM

La banca dati accessibile al pubblico fornisce talvolta dati inesatti od incompleti, ad esempio titoli decaduti come se fossero in vigore, creando così indebiti ostacoli alle imprese.

Sarebbe perciò opportuno disporre che la banca dati online dell'UIBM diventasse il vero e proprio registro ufficiale "in forma elettronica" già previsto all'articolo 32 del regolamento del CPI, in modo che i dati forniti al pubblico siano costantemente aggiornati e soprattutto ufficiali, così come fanno l'EPO ed altri uffici brevetti europei.

Questo registro pubblico dovrebbe quindi indicare se un titolo sia in vigore o decaduto, con l'eventuale data di decadenza, e dovrebbe rendere disponibili e ricercabili testi e disegni, come depositati, concessi ed eventualmente limitati, di tutti i titoli che siano stati depositati e pubblicati almeno negli ultimi trent'anni.

Analogamente, il sito dell'UIBM dovrebbe offrire e rendere ricercabili i bollettini di brevetti, modelli, topografie e novità vegetali, come del resto previsto agli articoli 186, 188 e 189 del CPI.

3. Procedure di deposito

Digitalizzare le procedure vuol dire anche consentire depositi telematici a qualsiasi ora di qualsiasi giorno, a differenza di quanto avviene in Italia, dove non si può ottenere una data di priorità fuori orario d'ufficio, ad esempio in caso di divulgazione urgente in fiera il sabato o la domenica, in quanto il servizio di deposito telematico dell'UIBM è attivo solo dalle 8 alle 19 dei giorni feriali (caso forse unico in Europa).

Similmente, sarebbe opportuno aggiornare il CPI per consentire il pagamento dei diritti di deposito entro un certo termine dopo il deposito, com'è possibile all'estero. Così facendo, si eviterebbe il rischio di perdere la data di priorità a causa di sopravvenuti problemi tecnici nel pagamento. Un termine breve, ad esempio una settimana, salvaguarderebbe anche i diritti di terzi nel caso di domande di marchio o disegno/modello.

Volendo attuare la "*drastica semplificazione burocratica*" prevista nel PNRR, si potrebbero rendere esenti da bollo tutti i documenti depositabili all'UIBM, eventualmente assorbendone il valore nei diritti di deposito, e si potrebbe modificare l'articolo 196 del CPI per consentire trascrizioni corredate da copie semplici e non registrate degli atti da trascrivere.

Sempre con riferimento a quanto già accade in altri paesi europei, all'EPO ed all'EU IPO, si potrebbe applicare l'articolo 201.2 CPI, che consente di nominare un mandatario anche senza lettera d'incarico, procura o riferimento ad esse.



Infine, una vera digitalizzazione richiederebbe che tutte le domande e le istanze possano essere depositate telematicamente, mentre adesso le domande di brevetto europeo, le estensioni internazionali di marchi italiani ed altre istanze possono essere depositate all'UIBM solo in forma cartacea.

4. Decadenza dei titoli

Mediante una procedura automatica già adottata da molti uffici brevetti esteri, l'UIBM potrebbe inviare un avviso di pagamento tramite PEC in caso di mancato pagamento di diritti di mantenimento o rinnovo, così da evitare la perdita involontaria di diritti di proprietà industriale (ed aumentare gli introiti dell'UIBM).

Similmente, l'UIBM potrebbe inviare una notifica di decadenza in automatico tramite PEC ai titolari od ai loro mandatari (come peraltro già previsto all'articolo 75.2 CPI), in modo che essi possano porvi rimedio nei modi previsti dagli articoli 75.3 CPI (ricorso) e 193 CPI (reintegrazione). Per salvaguardare i diritti di terzi tale decadenza dovrebbe anche essere pubblicata sul registro e sul bollettino, ancora come richiesto dall'articolo 75.2 CPI.

5. Istanza di accessibilità anticipata

Attualmente, per contrastare contraffazioni diffuse sul territorio italiano durante il periodo di segretezza delle domande di brevetto o disegno/modello, bisogna notificare queste domande ad ogni singolo contraffattore, ammesso di conoscerlo.

Si potrebbe ovviare a questo problema modificando gli articoli 38 e 53 CPI in modo da poter richiedere l'accessibilità anticipata delle domande anche dopo il deposito, così com'è possibile all'estero e lo era anche da noi.

6. Opposizioni ed osservazioni di terzi

In Italia bisogna avviare una causa di nullità in tribunale per poter annullare brevetti o disegni/modelli di dubbia validità, essendo escluse procedure amministrative come quelle dell'EPO, dell'EU IPO e di altri uffici esteri.

Si potrebbe quindi modificare il CPI per consentire il deposito all'UIBM di osservazioni di terzi contro domande pendenti e di opposizioni contro brevetti o disegni/modelli concessi. A differenza delle opposizioni all'EPO, si potrebbero prevedere più scambi di memorie scritte, in modo che le parti possano discutere ampiamente ogni aspetto del caso (includere eventuali riformulazioni in via subordinata), cosicché un'eventuale udienza conclusiva, da tenersi magari in videoconferenza,



servirebbe solo per chiarire qualche questione. Così facendo, si alleggerirebbero i compiti dell'UIBM e si ridurrebbero tempi e costi dell'intera procedura.

Le osservazioni di terzi e le opposizioni contro brevetti e disegni/modelli rafforzerebbero la presunzione di validità dei titoli italiani, a completamento del percorso migliorativo avviato con l'esame delle domande di brevetto e l'opposizione alle registrazioni di marchio.

7. Conclusioni

Le proposte di cui sopra, a parte forse quella sulle opposizioni, potrebbero essere implementate in tempi brevi ed a costo zero o quasi, emendando il CPI o più semplicemente attuando le norme già esistenti.

Inoltre, nell'ottica di *"creare un ambiente favorevole all'innovazione"*, si potrebbe destinare all'UIBM una parte dei fondi del Recovery Fund per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, allo scopo di automatizzare, migliorare e semplificare alcuni servizi che attualmente non sono adeguati o non sono stati ancora implementati, forse proprio per mancanza di risorse.

In questo modo, si potrebbe colmare l'attuale divario tra l'Italia e gli altri paesi europei nel deposito e nella tutela dei diritti di proprietà industriale, contribuendo così concretamente al rilancio delle imprese italiane, in particolare quelle più innovative.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Presidente

Mauro Eccetto

