

*Collegio Italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale*

Proposte di aggiornamento CPI e UIBM

Antonio Mario Pizzoli
Milano, 30 ottobre 2020



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Introduzione

- Le imprese italiane sono le principali utenti del sistema brevettuale italiano (CPI, UIBM, tribunali)
- Il sistema italiano, se confrontato con quello di altri paesi, in particolare dell'EPO e dell'EUIPO, presenta alcuni «problemi tecnici»
- Le seguenti proposte di soluzione potrebbero risolvere tali problemi, a vantaggio soprattutto delle imprese italiane (ma non solo), in tempi rapidi ed a costo zero

Limitazione in via subordinata

- Problema: CTU ripetute anche più volte per via di rivendicazioni limitate dopo una CTU
- Soluzione: consentire la riformulazione delle rivendicazioni «in ogni stato e grado del giudizio, anche in via subordinata», così come fanno molti tribunali ed uffici brevetti esteri, in modo che il CTU possa esprimersi quanto meno su due gruppi di rivendicazioni (principali e subordinate)

Istanza di accessibilità anticipata

- Problema: impossibilità di contrastare contraffazioni diffuse durante il periodo di segretezza delle domande di brevetto o modello
- Soluzione: consentire, così com'è possibile all'estero ed era possibile anche in Italia, di richiedere dopo il deposito l'accessibilità anticipata delle domande di brevetto o disegno/modello

Registro ufficiale UIBM

- Problema: la banca dati dell'UIBM accessibile al pubblico indica dati inesatti, ad es. titoli decaduti come se fossero in vigore
- Soluzione: prevedere che la banca dati dell'UIBM sia il registro ufficiale «in forma elettronica» di cui all'art. 32 del Reg. CPI, in modo che i dati forniti al pubblico siano ufficiali, così come fanno molti uffici brevetti esteri

Pubblicazione testi e disegni

- Problema: non poter accedere facilmente a testi e disegni di brevetti e modelli
- Soluzione: pubblicare e rendere ricercabili sul sito UIBM testi e disegni, sia come depositati sia come concessi sia come limitati, di tutti i brevetti e modelli depositati almeno negli ultimi 30 anni, così come fanno quasi tutti gli uffici brevetti esteri

Pubblicazione bollettini

- Problema: non poter accedere ai bollettini di brevetti, modelli, topografie e novità vegetali
- Soluzione: pubblicare e rendere ricercabili i bollettini di brevetti, modelli, topografie e novità vegetali, così come fanno quasi tutti gli uffici brevetti esteri e come previsto agli articoli 186, 188 e 189 CPI

Avviso di pagamento

- Problema: decadenza involontaria di un titolo di proprietà industriale
- Soluzione: inviare automaticamente, così come fanno molti uffici brevetti esteri, un avviso di pagamento tramite PEC subito dopo la data di scadenza del pagamento dei diritti di mantenimento o rinnovo, per consentire il pagamento con mora (a vantaggio dell'UIBM)

Notifica di decadenza

- Problema: non poter rimediare ad eventuali cause di decadenza
- Soluzione: inviare, come fanno quasi tutti gli uffici brevetti esteri, una notifica di decadenza (prevista all'articolo 75.2 CPI ma non effettuata dall'UIBM), in automatico tramite PEC, in modo che i titolari od i loro mandatarî possano porvi rimedio nei modi previsti dagli articoli 75.3 CPI (ricorso) e 193 CPI (reintegrazione)

Pagamento differito diritti di deposito

- Problema: perdita della data di deposito per un ritardo nel pagamento dei diritti di deposito
- Soluzione: consentire, così come fanno molti uffici brevetti esteri, di versare i diritti di deposito entro un certo termine, ad esempio una settimana, dopo la data di deposito

Deposito telematico 24/7

- Problema: perdita di diritti a causa di divulgazioni urgenti (ad esempio in fiera) o paralleli depositi di terzi all'estero
- Soluzione: consentire il deposito telematico delle domande anche tra le 19:00 e le 8:00 e nei giorni festivi, così come già fanno quasi tutti gli uffici brevetti esteri

Lettera d'incarico facoltativa

- Problema: procedura di deposito inutilmente complessa
- Soluzione: rendere facoltativo il deposito della lettera d'incarico, come previsto all'articolo 201.2 CPI (ma non accettato dall'UIBM) e come fanno molti uffici brevetti esteri

Trascrizioni semplificate

- Problema: complessità e costi delle trascrizioni
- Soluzione: richiedere solo copie semplici e non registrate dei documenti da trascrivere, così come fanno alcuni uffici brevetti esteri

Opposizione ed osservazioni di terzi

- Problema: brevetti di terzi possono essere revocati solo avviando una causa in tribunale
- Soluzione: consentire, così com'è possibile in molti uffici brevetti esteri, il deposito all'UIBM di osservazioni di terzi contro la concessione di una domanda di brevetto e/o di un'opposizione contro un brevetto concesso

Ulteriori proposte?

Grazie per l'attenzione!

Antonio Mario Pizzoli
a.pizzoli@notage.it

