

E-MAIL

Spett.le
Direzione Generale per la Tutela della
Proprietà Industriale- Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi

Milano, 31 maggio 2021

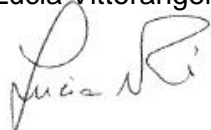
Oggetto: Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale

Con riferimento alla consultazione pubblica relativamente alle linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 si presentano le seguenti osservazioni e proposte di modifica relativamente al punto 1.1 delle linee strategiche ed in particolare all'aggiornamento del Codice di Proprietà Industriale quale legislazione di settore.

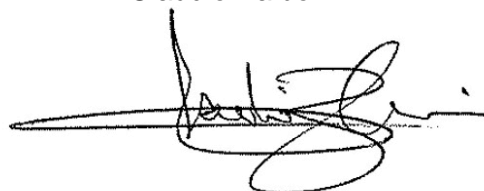
L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Bugnion SpA

Lucia Vittorangeli



Claudio Balboni



Ancona
Arezzo
Bologna
Brescia

Firenze
Milano
Modena
Parma

Reggio Calabria
Reggio Emilia
Roma
Udine

Verona
Alicante (ES)
Los Angeles (US)
München (DE)

1. REQUISITI DESIGN

La proposta di modifica riguarda l'articolo 32 CPI e l'introduzione di un nuovo articolo 41bis con lo scopo di contestualizzare la novità al settore interessato e con lo scopo di chiarire i parametri di riferimento per definire tutti gli aspetti legati alla valutazione dei requisiti di un design.

Art. 32 CPI

Novità.

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato nel settore interessato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 41bis CPI

Definizione di novità, ambienti specializzati, utilizzatore informato e margine di libertà dell'autore.

1. Ai fini dell'applicazione degli Art. 32, 33, 34 e 41, nel determinare la novità, il settore interessato, gli ambienti specializzati di quest'ultimo, l'utilizzatore informato e il margine di libertà dell'autore si tiene conto dell'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo, ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti rivendicate o descritte, o in mancanza dell'indicazione del prodotto della Classificazione di Locarno fornita dal titolare nella domanda o, se diversa, dell'indicazione formulata nella registrazione.

2. RICEVIBILITÀ E DATA DI DEPOSITO

La proposta di modifica riguarda gli articoli 160 e 148 CPI e gli articoli 4, 5 e 36 del Regolamento.

La proposta di modifica relativa all'articolo 160 CPI e al comma 4 dell'articolo 4 del Regolamento è rivolta a dettagliare la possibilità, già prevista nel Codice, di depositare una domanda di brevetto facendo riferimento ad una domanda anteriore per quanto riguarda la descrizione e gli eventuali disegni ed eventualmente per quanto riguarda le rivendicazioni. In particolare la proposta di modifica del comma 4 dell'articolo 4 del Regolamento chiarisce che il mancato deposito della copia autentica della domanda anteriore, se necessario, determina l'irricevibilità della domanda essendo analogo al mancato deposito della descrizione.

La possibilità di "deposito per riferimento" deve trovare anche un'opportuna collocazione nel form di deposito prevedendo:

- per la descrizione e gli eventuali disegni, la possibilità di selezionare uno fra "allegato" oppure "sostituito dalla descrizione/disegni della domanda N. ..., depositata il, presso l'Ufficio"
- per le rivendicazioni, la possibilità di selezionare uno fra "allegato", "riserva" oppure "sostituito dalla descrizione/disegni della domanda N. ..., depositata il, presso l'Ufficio"

La proposta di modifica relativa al comma 2, lettera e) dell'articolo 148 CPI e all'articolo 36 del Regolamento è rivolta a semplificare l'atto del deposito consentendo che il pagamento delle tasse e dei diritti di deposito possa essere fatto entro 1 mese dal deposito.

La proposta di inserimento del paragrafo 3-bis nell'articolo 148 CPI è rivolta a prevedere anche per le domande italiane la cosiddetta "incorporation by reference" per elementi/parti mancanti o erroneamente depositati come previsto per le domande PCT e, limitatamente alle parti mancanti, dalla Convenzione sul Brevetto Europeo.

La proposta di inserimento del paragrafo 5 nell'articolo 148 CPI è rivolta a chiarire che anche le rivendicazioni possono essere depositate in lingua diversa dalla lingua italiana e quale sia il testo che fa fede nel caso in cui descrizione/rivendicazioni siano depositate in lingua diversa dalla lingua italiana. Per quanto riguarda la traduzione si propone di modificare anche gli articoli 4 e 5 del Regolamento specificando i diversi termini per il deposito della traduzione in generale e con riferimento alle rivendicazioni.

Art. 160 CPI

Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

3. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51 oppure, in sostituzione della descrizione ed eventualmente delle rivendicazioni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile oppure, in sostituzione dei disegni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

c) la designazione dell'inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Il riferimento ad una domanda anteriore deve indicare che sostituisce la descrizione e gli eventuali disegni e può indicare che sostituisce le rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito oppure ove il riferimento alla domanda anteriore non indichi le rivendicazioni, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.

Art. 148 CPI

Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constatata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226 e all'articolo 36 del Regolamento.

e-bis) non è indicato un domicilio ovvero un mandatario abilitato.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a

tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

3-bis. Se mancano o risultano erroneamente depositati la descrizione o i disegni, in tutto o in parte, e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, e se la descrizione o i disegni corretti sono depositati entro il termine di cui al paragrafo 2 l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda purché la descrizione o i disegni corretti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione per riferimento e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se non è in lingua italiana e, nel caso di parti mancanti o erroneamente depositate, un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.

4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. ~~Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, -~~ La traduzione in lingua italiana della descrizione e delle rivendicazioni deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tale traduzione può essere resa conforme al testo in lingua diversa dall'italiano. Il testo in lingua diversa da quella italiana della descrizione o delle rivendicazioni è il testo che fa fede nei procedimenti di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.

Art. 4 Regolamento

Integrazione delle domande

1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148, comma 4 del Codice, può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.

2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. La traduzione delle rivendicazioni di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito delle rivendicazioni. Detti termini non sono prorogabili per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice.

3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione ed eventualmente delle rivendicazioni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente.

4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata

copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2. Detto termine non è prorogabile e il mancato deposito della copia autentica della domanda estera entro detto termine determina l'irricevibilità della domanda.

Art. 5 Regolamento

Irricevibilità

1. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e ~~non per i quali non è stata presentata~~ la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5 del Codice, entro il termine del precedente articolo 4, comma 2, sono irricevibili.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la irricevibilità, la dichiara ai sensi dell'articolo 148 del Codice, comma 1 ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del Codice.

Art. 36 Regolamento

Tasse e diritti di deposito

1. Le tasse ovvero i diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione sono dovuti entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda. Il mancato pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.

3. PROCEDURE DI SEGRETAZIONE MILITARE

La proposta di modifica riguarda gli articoli 198 CPI e 45 del Regolamento.

La proposta di modifica relativa al comma 1 dell'articolo 198 CPI prevede lo spostamento dell'inciso "qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese" per chiarire che l'articolo 198 CPI dovrebbe riguardare qualunque "prima" domanda di brevetto.

La proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 45 del Regolamento specifica che l'articolo 198 si applica nel caso di almeno un richiedente residente in Italia.

Art. 198 CPI

Procedure di segretezza militare

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, ~~qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese~~, ne' depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa qualora dette domande non riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.

Art. 45 Regolamento

Procedure di segretezza militare

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1 del Codice è dovuta se almeno un richiedente della domanda di brevetto è residente in Italia ~~sono gli aventi diritto al brevetto nel territorio dello Stato.~~

4. PAGAMENTO DEI DIRITTI ANNUALI

La proposta di modifica riguarda gli articoli 75 e 227 CPI e 38 del Regolamento.

La proposta di modifica relativa ai commi 2-4 dell'articolo 75 CPI è rivolta a utilizzare la banca dati online dei brevetti come vero e proprio registro in cui:

- annotare gli avvenimenti relativi alla domanda e al brevetto da essa derivante,
- allegare la relativa documentazione (testo depositato, rapporto di ricerca, risposta al rapporto di ricerca e testo concesso)
- mantenere aggiornato lo stato del pagamento dei diritti annuali

in modo che i terzi possano conoscere l'oggetto della privativa, la sua procedura di concessione ed il relativo stato legale.

La proposta di modifica relativa al comma 2 dell'articolo 227 e al comma 4 dell'articolo 38 del Regolamento è rivolta a chiarire che anche per i 6 mesi di mora la scadenza è l'ultimo giorno del mese.

La proposta di modifica relativa al comma 5 dell'articolo 227 è rivolta a specificare anche in tale articolo quanto già indicato nel comma 4 dell'articolo 75 CPI in modo che la data effettiva della decadenza non dipenda dalla procedura di notifica e mancato ricorso di cui ai commi 2-4 dell'articolo 75 CPI che di fatto non è attuata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per tutti i brevetti.

Art. 75 CPI

Decadenza per mancato pagamento dei diritti

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nella banca dati online ~~registro~~ dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, ~~pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.~~

3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione annotazione sulla banca dati online del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nella registrazione banca dati online dei brevetti ~~e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.~~

4. Intervenuta la pubblicazione annotazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione annotazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto

nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

Art. 227 CPI

Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, 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-nei quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale. Il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

Art. 38 Regolamento

Tasse e diritti di mantenimento

4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro-nei quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualità delle tasse relative alle nuove varietà vegetali.

5. ELEZIONE DI DOMICILIO

La proposta di modifica relativa al comma 1 dell'articolo 31 del Regolamento è rivolta ad allinearlo al comma 3-bis dell'articolo 147 CPI.

Art. 21 Regolamento

Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ~~in Italia~~ ai sensi dell'articolo ~~1947~~, comma 3-bis del Codice.

6. COPIA AUTENTICA PER RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ

La proposta di modifica relativa al comma 6 dell'articolo 169 CPI recepisce la circolare 577 emessa dall'Ufficio il 19.11.2009 specificando la disponibilità della copia del primo deposito all'interno del fascicolo del secondo deposito per la corretta valutazione delle date effettive da parte di terzi.

Art. 169 CPI

Rivendicazione di priorità

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente. Nel caso in cui sia rivendicata una priorità interna ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, non è necessario fornire nuovamente la documentazione in relazione

al secondo deposito e l'Ufficio provvederà ad inserire nel fascicolo del secondo deposito copia della descrizione, degli eventuali disegni e delle rivendicazioni del primo deposito così come depositati.

7. VISIONI E PUBBLICAZIONI

La proposta di modifica relativa al comma 2 dell'articolo 186 CPI, al comma 3 dell'articolo 189 CPI e al comma 1 dell'articolo 33 del Regolamento specifica i contenuti pubblici dei fascicoli relativi a brevetti e, in linea con il punto 4 sopra esposto, sostituisce il Bollettino con la banca dati online gestita dall'Ufficio.

Art. 186 CPI

Visioni e pubblicazioni

1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione. In particolare, nel caso di una domanda di brevetto o un brevetto concesso, l'Ufficio mette a disposizione gratuita del pubblico il testo come depositato, il rapporto di ricerca e l'annessa opinione scritta, le argomentazioni e le eventuali modifiche presentate dal richiedente in risposta al rapporto di ricerca, eventuali rilievi dell'ufficio e le argomentazioni e le eventuali modifiche presentate dal richiedente in risposta a tali rilievi e qualsiasi altra documentazione relativa alla domanda di brevetto o al brevetto concesso.

Art. 33

Visioni e riproduzioni

1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, può essere presa visione ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza purché non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Per quanto riguarda una domanda di brevetto o un brevetto concesso, non può essere invocata la riservatezza su documenti rilevanti per la valutazione dei requisiti di brevettabilità.

Art. 189.

Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

3. Il Bollettino ufficiale è sostituito per quanto riguarda brevetti e design dalla banca dati online mantenuta aggiornata dall'Ufficio corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
