

Spett.
Direzione Generale Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

C. att: Dott.ssa Loredana Gulino
Dott.ssa Loredana Guglielmetti

Torino, 8 novembre 2016

Oggetto: Suggerimenti per miglioramento delle pratiche di deposito telematico e della banca dati UIBM

Gentilissime,

in qualità di responsabile SICPI nelle relazioni con l'UIBM sono a presentarvi un breve elenco di questioni, ove possibile corredato da relativi suggerimenti, allo scopo di fornire un piccolo contributo al miglioramento delle pratiche di deposito telematico e alla fruizione della banca dati dei brevetti nazionali.

1. Data effettiva di deposito delle domande di brevetto/registrazione

Uno degli aspetti meno felici del nuovo deposito telematico è quello di aver vincolato la data effettiva di deposito al pagamento dei diritti per mezzo del modulo F24. Questa soluzione crea inconvenienti agli studi professionali che non possono assicurare una data certa di deposito ai clienti, stante il rischio sempre possibile di non riuscire a effettuare il pagamento nello stesso giorno del deposito (i disguidi, anche informatici, non si possono escludere). Questo rischio si accresce ulteriormente allorquando il deposito della domanda di brevetto o di marchio è un "*subsequent filing*" in priorità, laddove sovente accade che il cliente dia l'incarico allo studio qualche giorno prima della scadenza della priorità.

Inoltre, nel caso di depositi da parte di privati con modalità cartacea, il pagamento del F24 – sebbene i funzionari delle CCIAA saranno certamente solerti nel ricordare all'utente l'esigenza di effettuare il pagamento in giornata o comunque tempestivamente – può accadere che l'utente dimentichi di farlo. In questo caso, l'utente corre il serio rischio di bruciare la sua invenzione, divulgandola prima di effettuare il pagamento e ottenere la data di deposito.

Altre Amministrazioni, si pensi all'EPO o all'EUIPO, concedono la data di deposito al momento della presentazione dell'istanza di deposito, concedendo un periodo di tempo (un mese, ad esempio) per regolarizzare il pagamento dei diritti relativi.

Ci si rende conto della difficoltà di cambiare la procedura in vigore, legata ad una modifica del Regolamento di attuazione del CPI; ciò nonostante sarebbe utile sapere se l'UIBM è intenzionato a farsi promotore di questa esigenza e, in caso positivo, in che tempi.

2. Marca da bollo digitale

Com'è noto, dal 1° aprile 2016 in Italia è possibile il pagamento on-line del bollo digitale su istanze inviate per via telematica alla Pubblica Amministrazione collegandosi ai siti WEB dell'Amministrazione di riferimento (si veda <http://www.guidafisco.it/marca-imposta-bollo-digitaleistanze-online-pubblica-amministrazione-1152>, consultato in data 18 agosto 2016). Sul tema, maggiori informazioni sono reperibili nell'articolo dell'Ing.

Masciopinto, Consulente in Proprietà Industriale, "Marche da bollo", pubblicato sulla Rivista dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, N. 02/2016, p. 32, reperibile sul sito dell'Ordine www.ordine-brevetti.it.

Ad oggi, come tutti gli operatori del settore sanno, "non è possibile apporre alcuna marca da bollo cartacea sulla documentazione della pratica telematica. L'imposta viene assolta acquistando una marca da bollo dell'importo stabilito in base al tipo di domanda o istanza che si sta depositando, e inserendo l'identificativo (numero scontrino) e la data di emissione nei campi presenti nel passaggio conclusivo (riepilogo) della fase di deposito" (manuale FAQ del sito dell'UIBM, par. 4.3). Questa procedura, richiede dunque l'utilizzo e la conservazione di un documento cartaceo, la marca da bollo, da associare ad una pratica telematica, ovvero *paperless*, con le ovvie difficoltà operative che ne conseguono.

Pertanto, si richiede di conoscere qual è il piano operativo e la relativa tempistica dell'UIBM allo scopo di implementare la marca da bollo digitale per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Si fa presente che la procedura utilizzata dal vecchio sistema "Telemaco Infocamere" per il deposito online delle privative di Proprietà Industriale – marca da bollo virtuale, il cui pagamento avveniva per mezzo di un addebito sul deposito in moneta che l'utente creava e periodicamente riforniva – risultava sicuramente più agevole di quella attuale: ove praticabile, una procedura simile sarebbe auspicabile.

3. Gestione PEC individuali dei Consulenti in Proprietà Industriale

Di recente, in data 15 luglio 2016, l'UIBM ha inviato una nota all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (Prot. N. 235916) relativa alle "Modalità di invio ai Mandatari delle comunicazioni da parte dell'UIBM relative alle domande esaminate con il nuovo sistema".

Se da un lato è sicuramente lodevole l'obbligo di utilizzare caselle di posta certificata per comunicazioni di grande importanza e riservatezza, dall'altro ci si chiede perché al momento l'indirizzo PEC del Mandatario (o gli indirizzi, nel caso il mandatario operi su più sedi) non debbano essere utilizzati anche per l'invio dei rapporti di ricerca, le comunicazioni relative alle opposizioni alla registrazione dei marchi e l'invio delle ricevute di deposito delle domande, del modello F24 precompilato e delle notifiche sulla data di deposito assegnata. Per tali evenienze il nostro Ordine deve continuare a gestire separati archivi di indirizzi PEC precedentemente comunicati. La nota dell'UIBM lascia intendere che in futuro tale anomalia sarà risolta unificando verso un'unica casella PEC l'inoltro di tutte le comunicazioni.

Si richiede, pertanto, di conoscere la tempistica relativa a questo processo di unificazione delle caselle PEC che, evidentemente, renderebbe molto più agevole la gestione di tutte le comunicazioni tra UIBM e Mandatari.

4. Deposito telematico presso UIBM di domande di Brevetto Europeo e Internazionale e domande di registrazione di Marchi Internazionali.

Questo aspetto riveste particolare importanza, a parere di chi scrive. Se con il deposito telematico centralizzato è stato compiuto un notevole passo in avanti da parte dell'UIBM, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure, un ulteriore sforzo resta da compiere e riguarda la possibilità di depositare con modalità online anche le rimanenti pratiche, quali il deposito di domande di Brevetto Europeo e Internazionale e domande di registrazione di Marchi Internazionali.

Al momento, soprattutto per gli studi che non dispongono di una sede romana o di un'agenzia abilitata al disbrigo delle pratiche di deposito e che quindi non possono effettuare il deposito presso l'UIBM di persona, vi è la difficoltà di poter garantire ai clienti la certezza della data di deposito: infatti, il deposito delle domande PCT o europee può essere effettuato solo in modalità cartacea ed è soggetto ai tempi tecnici delle Poste o dei Corrieri. Questa difficoltà risulta accresciuta (così come per le domande nazionali) qualora si tratti di "*subsequent filing*" in priorità. In tal caso, si preferisce utilizzare Uffici Riceventi diversi dall'UIBM (EPO, WIPO) in quanto aventi la possibilità del deposito telematico e la certezza dell'attribuzione immediata della data di deposito. Tutto ciò a scapito del prestigio dell'UIBM e con conseguenze anche economiche.

Ancora peggiore è la situazione delle domande di registrazione del marchio internazionale, dal momento che l'unica soluzione al momento percorribile è l'inoltro all'UIBM per mezzo delle sedi camerale.

Nella consapevolezza che sicuramente l'UIBM stia cercando di risolvere anche quest'aspetto, ci si chiede se vi è un'indicazione di previsioni per il deposito telematico di domande di Brevetto Europeo e Internazionale e domande di registrazione di Marchi Internazionali.

5. Banca Dati UIBM

La disponibilità telematica dei fascicoli brevettuali delle pratiche nazionali è un'esigenza fondamentale per tutti gli utenti nazionali ma anche esteri. Anche in questo caso, pur apprezzando lo sforzo in atto che al momento consente il reperimento online dei fascicoli brevettuali di brevetti concessi dal 2008, si ritiene che ulteriori migliorie possano essere apportate.

- a) Sicuramente, come accade ad esempio nel caso dell'EPO e di altre autorità nazionali (USPTO, DPMA, UKIPO, ecc.) sarebbe auspicabile poter accedere anche ai fascicoli brevettuali delle domande pubblicate;
- b) al momento non sembra chiaro il contenuto della banca dati UIBM delle domande e dei brevetti Italiani non essendo precisato a quale data di deposito e/o di pubblicazione l'aggiornamento sia pervenuto;
- c) al momento sembra manchino dalla banca dati UIBM i Brevetti Europei convalidati in Italia,
- d) al momento nella banca dati UIBM compaiono dati anagrafici delle domande prima della loro pubblicazione, contrariamente a quanto avviene per le domande Europee/Internazionali.

Sarebbe utile sapere se questi aspetti/problematiche sono condivisi dall'UIBM e se vi è un piano per la loro implementazione/risoluzione.

In attesa di un gradito riscontro porgo i più cordiali saluti

Giovanni Bruni

Responsabile SICPI nelle relazioni con l'UIBM