

2018-09-03 LETTERA SICPI A SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE**Direzione Generale lotta Contraffazione –****Ufficio Italiano Brevetti e Marchi****Ministero dello Sviluppo Economico**5 **Per conoscenza a: Dott.ssa Guglielmetti, Dott.ssa Ponticelli, Dott. Piantedosi****e****Per Conoscenza a: Segreteria dell'Ordine dei Consulenti in P.I.**

Spettabile Direzione Generale,

10 Il SICPI, nello spirito di collaborazione già più volte manifestato e allo scopo, sia di dare continuità a quanto emerso in occasione dell'Assemblea dell'Ordine del 6 marzo 2018, che di segnalare ulteriori argomenti o problematiche emersi nel periodo, trasmette di seguito i seguenti argomenti che sembrano ancora in attesa di soluzione.

15 **Argomenti****1. Orari di accesso ai servizi della piattaforma del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico)**

Su questo punto, al momento, non sono state fornite indicazioni se e quando l'orario per effettuare operazioni TELEMATICHE con la piattaforma del MISE verrà esteso in modo da coprire, possibilmente, l'intera giornata dalle ore 0.00 alle ore 24:00.

20

2. Limiti di Orario per Pagamenti

A seguito della Circolare UIBM N. 602 è stato reso possibile il pagamento dei diritti e delle tasse tramite la piattaforma PagoPA per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità di pagamento prevista nel PagoPA, fatte salve alcune eccezioni.

25 La piattaforma PagoPA permette di ampliare gli orari per i pagamenti in modo che corrispondano a quelli previsti per l'accesso ai servizi della piattaforma del MISE.

A parere del SICPI, però, la soluzione a regime dovrebbe prevedere, così come in uso presso altri UFFICI BREVETTI E/O MARCHI (Uffici Brevetti Nazionali Europei, Ufficio brevetti e marchi tedesco (DPMA), Istituto della proprietà industriale francese (INPI)), che il pagamento dei diritti e delle
30 tasse possa essere effettuato entro un periodo successivo al deposito, ad esempio entro un mese, mantenendo salva la data di deposito anteriore.

Su questo punto non abbiamo informazioni da parte di UIBM che permettano di comprendere se qualche azione sia in corso per semplificare l'iter burocratico di pagamento dei diritti e delle tasse. Per ciò che riguarda la piattaforma PagoPA, al SICPI è stato segnalato che non tutte le Banche che risultano accreditate sul sito AGID (AGenzia per l'Italia Digitale) risultano anche disponibili nell'elenco previsto nella piattaforma del MISE (Piattaforma Informatica UIBM), si citano ad esempio le Poste Italiane.

3. Banche Dati Brevetti e Marchi

Al SICPI risulta che nel periodo alcune problematiche non siano state risolte e che altre siano emerse.

Si elencano di seguito le varie problematiche rilevate dal SICPI:

- In caso di richiesta di pubblicazione anticipata di una Domanda di Brevetto, questa di fatto non è resa disponibile nella Banca Dati e dunque non risulta a disposizione del pubblico.
- In caso di cambio di titolare, nella Banca Dati risulta come titolare sia quello precedente che quello subentrato.
- In caso di concessione di un Brevetto, il numero di concessione risulta identico al numero della domanda. Al SICPI sembrerebbe opportuno che il numero di concessione comprendesse almeno la lettera "B" prevista generalmente in molti dei Paesi conosciuti, compresa la Germania e che il numero di domanda comprendesse la lettera "A".
- In caso di ricerca di un Brevetto concesso, al SICPI è stato segnalato che il campo di ricerca è stato limitato a 7 cifre. Sembrerebbe evidente al SICPI che tale fatto sia un'anomalia tenuto conto che il numero di domanda e di concessione attualmente è di 15 cifre.
- In caso di Marchi, nella Banca Dati non sono evidenziate eventuali informazioni riguardanti, ad esempio: opposizioni e oppositori. Al SICPI sembrerebbe opportuno che la Banca Dati UIBM comprendesse quanto previsto, ad esempio, nella Banca Dati EUIPO.

4. Copia Autentica del Documento di Priorità

Ad ora risulta incomprensibile a molti Mandatari quale documentazione sia compresa e fornita a fronte di una richiesta di copia autentica ad UIBM. In alcuni casi viene fornito il testo in lingua Italiana e le figure, in altri casi vengono fornite anche le rivendicazioni in lingua Inglese, in altri ancora anche l'eventuale testo in altra lingua depositato contestualmente al testo in Italiano.

In altri casi vengono inserite eventuali integrazioni posteriori al deposito di priorità o, anche, il testo e le figure come concessi.

Questa incertezza comporta danni economici ai Mandatari in quanto la richiesta della copia autentica, a causa delle marche da bollo di cui il SICPI ha chiesto l'abolizione, viene preventivata ai

5 Clienti PRIMA della richiesta e NON DOPO.

5. Documentazione a disposizione del Titolare di Marchio e dell'Opponente

Al SICPI risulta che, in caso di Opposizione ad un Marchio, non è resa disponibile almeno al Titolare ed all'Opponente la documentazione scambiata nel corso dell'opposizione. Anche in questo caso il

10 SICPI segnala che la documentazione di cui sopra nella Banca Dati EUIPO è considerata pubblica e resa disponibile pubblicamente nella stessa Banca Dati.

6. Gruppo di lavoro multi-associazione

Il SICPI nel corso dell'Assemblea dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale si è reso

15 disponibile a collaborare con UIBM a fronte dei vari argomenti e problematiche associate alla Piattaforma Informatica UIBM.

La disponibilità del SICPI è chiaramente rivolta a evidenziare ad UIBM argomenti, problematiche e possibili soluzioni utili, in particolare, ai Mandatari di Studi di piccole e medie dimensioni.

Al momento non risulta al SICPI che UIBM o l'Ordine abbiano preso in considerazione la

20 disponibilità del SICPI.

Segreteria SICPI

Gian Giuseppe MASCIOPINTO