

2019-07-08 LETTERA SICPI A DIRETTORE GENERALE - AVVOCATO AMEDEO TETI**Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione****Ufficio Italiano Brevetti e Marchi****Ministero dello Sviluppo Economico**5 **A: Dott. Teti****e****Per conoscenza a: Dott.ssa Guglielmetti, Dott. Massari, Dott. Piantedosi, Dott.ssa Ponticelli**

Spettabile Direttore Generale,

10 Il Sindacato Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI) è costituito da un gruppo di Consulenti in Proprietà Industriale avente l'obiettivo di proporre ad UIBM e, possibilmente, risolvere problematiche concrete di particolare interesse per gli Studi Professionali di piccole e medie dimensioni.

15 Il SICPI, nello spirito di collaborazione da tempo instaurato con UIBM ed allo scopo di dare continuità alla corrispondenza scambiata in passato almeno dal 2015, segnala qui di seguito alcuni argomenti o problematiche che al momento sembrano in attesa di soluzione.

Problematiche già segnalate da parte del SICPI**1. Modifica del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale**

20 Il pagamento delle tasse di deposito a parere del SICPI dovrebbe poter essere effettuato entro un periodo predefinito successivo alla data di deposito, in analogia con quanto previsto da molti Uffici Brevetti e Marchi non Italiani. La modifica potrebbe, inter alia, permettere di depositare le domande telematiche nell'arco delle 24 ore senza interruzioni di sorta (Lettera-Verbale Riunione 11 giugno 2015 presso UIBM, Punto 5; Lettera 3 settembre 2018, Punto 2; in allegato).

25

2. Abolizione delle Marche da Bollo o loro sostituzione con Marche da Bollo Virtuali

La gestione delle Marche da Bollo cartacee, anche di taglio diversificato, comporta, almeno per gli Studi Professionali di piccole e medie dimensioni, pesanti aggravii organizzativi ed economici, per cui a parere del SICPI sarebbe opportuno che UIBM prevedesse una loro abolizione o una loro
30 sostituzione con Marche da Bollo virtuali di tipo forfettario (pagabili direttamente per via telematica). La previsione di Marche da Bollo virtuali di tipo forfettario potrebbe permettere di ottenere copia autentica delle domande italiane di priorità anche attraverso l'Ufficio

Internazionale dei Brevetti (PCT), ad esempio nel caso di estensione internazionale di una domanda Italiana (Lettera 8 novembre 2016, Punto 2; in allegato).

3. Previsione di un'unica Banca Dati UIBM per Brevetti, Marchi e Disegni.

5 Attualmente per una pluralità di motivazioni storiche sono previste diverse Banche dati che in alcuni casi non sono coerenti fra loro. Tale fatto comporta, almeno per gli Studi Professionali di piccole e medie dimensioni, pesanti aggravii organizzativi per la necessità di effettuare controlli incrociati sulle Banche Dati UIBM esistenti. Sarebbe opportuno al SICPI che UIBM si impegnasse per unificare le Banche Dati esistenti in un'unica Banca Dati. Tale soluzione eviterebbe
10 sicuramente eventuali incoerenze, fra l'altro tipiche nel caso di Banche Dati diverse, e la necessità di ricerche incrociate di diverse Banche Dati (Lettera 8 novembre 2016, Punto 5; Lettera 3 settembre 2018, Punto 3; in allegato).

4. Unico elenco in ambito Marchi per prodotti/servizi appartenenti ad una stessa Classe

15 Come già segnalato dal SICPI, un eventuale inserimento manuale di prodotti/servizi non riconosciuti nell'elenco automatico del sistema telematico di UIBM viene riportato nel fascicolo digitale relativo al deposito e nel Data Base UIBM in elenchi separati, il primo corrispondente a prodotti/servizi riconosciuti dal sistema telematico ed il secondo corrispondente a quei prodotti/servizi digitati manualmente, anche se appartenenti alla stessa classe del primo.
20 Sarebbe opportuno ovviare a questo inconveniente (Lettera-Verbale Riunione 11 giugno 2015 presso UIBM, Punto 4; in allegato).

5. Estensione Internazionale di Marchi Italiani

Attualmente, in caso di estensione Internazionale di un Marchio Italiano non è possibile effettuare
25 il deposito Internazionale per via telematica ma è necessario effettuare un deposito cartaceo presso una Camera di Commercio. A questa problematica sono particolarmente sensibili gli Studi Professionali di piccole e medie dimensioni che, notoriamente, hanno risorse umane molto limitate. Il SICPI riterrebbe opportuno che UIBM resolvesse al più presto la problematica in oggetto (Lettera 8 novembre 2016, Punto 4; in allegato).

6. Segnalazione di un'ulteriore problematica non evidenziata in precedenza dal SICPI e sorta a fronte della nuova numerazione delle Domande prevista dal Sistema Telematico UIBM

Per quanto in ambito UIBM non sia prevista la pubblicazione delle domande di brevetto e dei brevetti concessi, sembra alquanto anomalo che le domande Italiane pubblicate ed i brevetti Italiani abbiano uno stesso numero identificativo (manca una lettera finale) contrariamente a quanto previsto da quasi tutti gli uffici brevetti nel mondo (A per domanda e B per brevetto concesso). Il SICPI riterrebbe opportuno che la Banca Dati UIBM comprendesse un primo file comprendente descrizione, rivendicazioni e disegni della domanda come depositata originariamente ed un secondo file, comprendente descrizione, rivendicazioni e disegni del brevetto concesso distinti fra loro con un codice identificativo diverso, ad esempio mediante una lettera finale A e B, come previsto in quasi tutti gli uffici brevetti nel mondo.

7. Conclusione

Come già ribadito più volte il SICPI si rende disponibile a fornire ulteriori chiarimenti per i punti sopra riportati così come ad evidenziare argomenti, problematiche e possibili soluzioni utili, in particolare, agli Studi Professionali di piccole e medie dimensioni.

Distinti saluti

Il Segreteria esecutivo a nome e per conto del Comitato Direttivo SICPI

Gian Giuseppe MASCIOPINTO

SINDACATO NAZIONALE DEI CONSULENTI IN P.I.

Via Bertola 2

Tel. 011 534412 Fax 011 547669

info@sicpi.org

www.sicpi.org

