

LIBRO I – PRINCIPI GENERALI

TITOLO:

manca una virgola od un trattino dopo DISPOSIZIONI GENERALI; anche se forse è sufficiente mantenere nel titolo solo PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 2 OBIETTIVI:

vi si parla di “trasparenza del mercato” e di “ benessere sociale ed economico,”; trattandosi di richiami a massimi principi, si potrebbe richiamare anche correttezza, tutela del pubblico, e dell’ambiente ?

ART. 3 COMMA 1:

si parla di “ stabilimento . . . serio ed effettivo sul territorio”: piuttosto che “sul” che significa una presenza “fisica” dovrebbe forse dirsi “nel” che significa – coerentemente alle vigenti normative di pertinenza – anche soltanto una presenza fiscale-giuridica ?

ART. 3 COMMA 4:

la collocazione nel LIBRO I di questo articolo, riferentesi solo ai marchi, lascia qualche perplessità: forse non dovrebbe essere spostato nel LIBRO II – SEZIONE I, per esempio nell’articolo 19 ?

ART. 4 COMMA 4:

c’è un motivo per cui l’introduzione della priorità interna è limitata ai brevetti e non si estende ai modelli, quantomeno ai modelli di utilità ? ovvero ai marchi ?

ART. 5 COMMA 2:

indica che il concetto di “esaurimento” non si applica “con riferimento al marchio” Ci si domanda perché questa limitazione ai soli marchi, e non ai modelli e forse ai brevetti!

ART. 6 COMMA 2:

Si ritiene che questo comma non intenda tanto evidenziare che il "trasferimento" di titoli di PI importa l'obbligo di pagamento di tasse (non ci sarebbe allora la motivazione per collocarlo nel LIBRO I), quanto focalizzare la situazione esposta nella seconda frase del comma. Se così è, si ritiene che la formulazione di questo comma debba essere migliorata ai fini di una maggiore comprensibilità"

LIBRO II - SEZIONE I - MARCHI

ART. 7:

qui si dice “segni suscettibili di essere rappresentati graficamente”: potrebbe essere l’occasione per aggiornare il lessico; questa dizione sembra infatti in qualche modo già superata, nel senso che, oggi, “tutto ciò che è atto a distinguere prodotti e servizi” (in senso anche più ampio che non con riferimento ad un’impresa rispetto ad altra impresa) è “suscettibile di essere riprodotto” molto meglio in modo diverso dalla riproduzione grafica. In un CD-ROM (che è oggi il mezzo su cui si pensa in effetti di “stampare” il bollettino) è riproducibile un suono meglio che tramite un pentagramma graficamente stampabile!

ART. 8 COMMA 3:

dalla elencazione di questo articolo e del successivo art.10 sembra rimanga esclusa la protezione degli “stemmi ed emblemi personali”

ART. 11 COMMA 1:

la dizione “l’uso dei marchi stessi a produttori e commercianti” sembra escluda altre categorie, in particolare quella dei fornitori di servizi, ciò che apparirebbe ingiustificato

ART. 11 COMMA 2:

la seconda frase sembra voler indicare che le “modificazioni regolamentari” (forse meglio si potrebbe dire “le successive” modificazioni regolamentari) debbano essere comunicate all’UIBM in fase di domanda. Perché non si potrebbe prevedere una comunicazione anche dopo la registrazione?

ART. 11 COMMA 3:

parrebbe opportuno che la attuale formulazione meglio chiarisse che non si fa riferimento alle domande di marchio all’estero bensì alle domande di marchio italiane aventi base di origine straniera

ART. 11 COMMA 4:

all’ultima riga si indica “alla funzione di indicazione di provenienza” mentre nella terza riga si usa la dizione, più chiara in questo contesto, di “designare la provenienza geografica”

ART. 12 COMMA 1.a:

si potrebbe far a meno della parola “divenuti” (di uso comune...) ?

ART. 12 COMMA 1.a:

“linguaggio corrente” equivale a “linguaggio popolare” ?

ART. 12 COMMA 1.a:

“usi costanti del commercio” equivale ad “ambienti specializzati” ?

ART. 12 COMMA 1.b:

potrebbe essere il caso di chiarire se la dizione “nei limiti della diffusione locale”, contenuta nell’ultimo paragrafo, deve essere intesa in senso solamente territoriale, ovvero nella sua estensione economica ?

ART. 12 COMMA 1.b:

all’ultima riga “non è di ostacolo alla registrazione” potrebbe essere sostituita da “non toglie novità”

ART. 12 COMMA 1.c: idem, come sopra

ART. 13 COMMA 4:

L’inciso “... della attività o inattività ...” che racchiude tutte le possibili circostanze soggettive, potrebbe essere più semplicemente cancellato

ART. 14 COMMA 1.c:

alla dizione “il cui uso costituirebbe violazione” potrebbe essere aggiunta anche l’indicazione “.. la cui registrazione ... ? Ed inoltre, l’indicazione “altro diritto esclusivo” vuole effettivamente escludere i diritti non esclusivi ?

ART. 15 COMMA 5:

il termine “annotazione nel registro” deve essere forse “trascrizione” ?

ART. 17 COMMA 2:

Potrebbe essere preferibile l’indicazione “tra i Paesi” anziché “quale Paese” per evitare una lettura restrittiva, cioè che si applichi soltanto per designazione singola dell’Italia ?

ART. 18 COMMA 3:

Dato che qui si tratta in ogni caso di domanda di registrazione in Italia, dunque regolata da norma italiana, potrebbe essere l’occasione per chiarire il senso di questa norma.

ART. 20 COMMA 3:

Non sarebbe preferibile escludere ogni diritto di alterazione, anche a parte il produttore o il commerciante?

ART. 23 COMMA 2:

Resta da regolamentare l’ipotesi nella quale si tratta di primo uso che quindi manchi di standard di riferimento

ART. 24 COMMA 3:

alla riga 1 si indica “diritti acquistati”; potrebbe essere meglio “diritti acquisiti” ?

LIBRO II – SEZIONE II – INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Nessun commento

LIBRO II – SEZIONE III – DISEGNI E MODELLI

ART. 33:

perché vanno considerati soltanto i disegni e modelli già divulgati ?

ART. 34 COMMA 1:

nella dizione “conosciuti negli ambienti specializzati del settore” l’aggettivo “specializzati” deve intendersi equivalente ad “informati”

ART. 34 COMMA 3:

all’ultima riga il termine “di quest’ultimo” deve essere corretto con “di quest’ultima”

ART. 38 COMMA 3:

L’inserimento del nome – come designazione di autore - è anche legato a ciò che le modulistiche consentono o meno

ART. 39 COMMA 4:

sembra che il mantenimento in forma modificata:

- da un lato, dipenda da “istanza del titolare”; dunque non sarebbe prevista una modifica conseguente ad un provvedimento formale di rigetto da parte dell’Ufficio ?
- d’altro lato, che l’Ufficio debba verificare se la modifica “possiede i requisiti di validità; ma ciò non è in contrasto con il disposto dell’Art. 175 comma 3 ?

poiché la modifica non può trattare materia nuova ed i requisiti di validità devono già esservi in origine, si tratta solo di meglio precisare la funzione dell’Ufficio

ART. 40 COMMA 2:

il riferimento alla “procedura di limitazione di cui all’Art. 39.2” indica qui chiaramente che solo una limitazione sarebbe ammessa. Non è possibile prevedere che, nel caso specifico, sia ammesso lo stralcio della parte che descrive gli aspetti “di utilità” per farne oggetto di domanda separata con procedura analoga a quella prevista all’Art.166 ?

In effetti la parola “limitazione” potrebbe essere soppressa sia perché il significato della frase rimane assolutamente perfetto sia perché la parola “limitazione” può non essere la più appropriata visto che in effetti il prodotto della normativa pertinente (che non sembra possa essere l’articolo 39.2) è una moltiplicazione. In conclusione, si propone di modificare l’ultima riga dell’Art.40 comma 2 dicendo: “. . . è applicabile la procedura dell’Art.166”

ART. 43 COMMA 1.b:

Manca il riferimento contenuto tra l’altro nell’attuale art. 13 della legge brevetti quando si precisa che non c’è contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

ART. 44 COMMA 1:

Si applica anche al design non-registrato ? oppure deve ritenersi che il design non-registrato sia tutelato dal numero 4, e non 10, dell’art. 2 della legge Diritti d’Autore e che la sua durata sia di 70 anni? La durata di 25 anni contrasta con la direttiva europea n.93/98 che fissa in 70 anni la durata dei diritti economici d’autore sulle opere “letterarie ed artistiche ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna” nei limiti nei quali rientrano nella definizione di “opere artistiche” ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna anche le opere del disegno e le opere delle arti applicate. Una base normativa per

sostenere la legittimità di questa nuova norma potrebbe essere trovata nell'art. 17 della direttiva 98/71 laddove dispone che ciascuno stato membro determina la estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve avere, ma tale disposizione non parla espressamente di durata. La durata di 25 anni non sembra neppure essere giustificata dall'esigenza di armonizzare la durata dei diritti di modello con quelli d'autore poiché i due termini hanno diverse date di decorrenza. A norma dell'art. 25 bis del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 la sospensione opera nei confronti di coloro i quali hanno iniziato la fabbricazione, etc, di prodotti realizzati in conformità con modelli "precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio"; la presente formulazione invece prevede "disegni e modelli che erano normali o erano divenuti di pubblico dominio". Dove si chiede l'indicazione del titolare si intende riferirsi al titolare del diritto di design come indicato nella domanda di registrazione del modello? E per il design non-registrato, anche esso beneficia della tutela ex legge Diritto d'Autore? E laddove ci si riferisca alla "pubblicazione" vorrebbe invece forse essere "divulgazione"?

ART. 44 COMMA 2:

Non andrebbe esplicitamente previsto il requisito della buona fede ?

ART. 44 COMMA 4:

E' chiarito che il registro non opera sul piano costitutivo come invece sembrava dire il precedente art. 17 della legge 273/2002 ma su quello dichiarativo, ma considerato che la durata dei Diritti d'Autore decorre dalla morte dell'autore non è chiaro il motivo per cui debba essere indicata la data di pubblicazione; forse è stata applicata una normativa che la legge sul Diritto d'Autore riserva per le altre opere alle sole opere anonime (art. 28); rimane non chiaro se nel registro vadano annotati anche i diritti derivanti dal design non-registrato o viceversa come operi il Diritto d'Autore su design non-registrato

LIBRO II – SEZIONE IV – INVENZIONI

ART. 46 COMMA 3: il testo contiene innanzitutto un refuso tipografico, ponendo la lettera "o" anziché la lettera "e" alla terza riga, dopo le parole "comma 2". Da un punto di vista più sostanziale si ritiene che le parole "designanti l'Italia" debbano essere sostituite da "aventi efficacia in Italia" in modo da disporre di una norma che corrisponda all'Art.158 della CBE; a meno che non si preferisca – ad evitare il caso, non infrequente, che una semplice domanda PCT scritta in giapponese e mai convalidata in Italia, possa essere distruttiva della novità anche se non prepubblicata - togliere il riferimento alle domande internazionali, mantenendo soltanto quello alle domande europee. Tanto più in quanto le domande internazionali non possono essere convalidate in Italia, se non passando per la procedura europea

ART. 47 COMMA 3:

dato che l'effetto della priorità si esplica anche sulla attività inventiva e non solo sulla novità, questo comma andrebbe forse riportato separatamente, con riferimento ad entrambi gli Art. 46 e 48, oppure duplicato come comma 2 dell'Art. 48 ?

ART. 61 COMMA 1:

nella introduzione a questo articolo ci si limita a fare riferimento alla Legge 19.10.1991 n.349 (omettendo in particolare le disposizioni contenute ai commi da 1 a 4 dell'Art. 4 bis della legge in vigore) e, più avanti all'Art.168, si fa riferimento al regolamento CE. Ci si domanda però: qual è il motivo per cui – a differenza di quanto fatto per il DPR 8.1.1979 n.32, il cui contenuto è

riportato all'Art.54 e seguenti – non si è incorporato nel Testo Unico l'intera norma ? Se è TESTO UNICO appare logico che lo sia del tutto.

In particolare è degno di nota che:

(i) i commi da 1 a 4 dell'art. 61 riguardano unicamente i CCP domandati e concessi in base alla legge nazionale del 1991;

(ii) Il comma 5 sembrerebbe riguardare sempre e soltanto i CCP di cui sopra, mentre apparirebbe plausibile che la norma valga per tutti i CCP, ivi compresi quelli domandati e domandandi in base al regolamento comunitario.

(iii) è ben vero che i regolamenti comunitari 1768/92 e 1610/96 hanno validità ed effetto in tutti i paesi CE, ma è altrettanto vero che questo CCP viene richiesto ed ottenuto in termini nazionali, per un brevetto avente effetto nazionale ed il rilascio è del tutto affidato all'autorità amministrativa nazionale

Sembrerebbe quindi auspicabile che l'art. 61 reciti in primis quanto previsto dall'attuale art. 4bis opportunamente modificato per l'allineamento con i regolamenti comunitari, lasciando invariati i commi successivi attualmente proposti come corollari e disposizioni di natura transitoria.

ART. 64 COMMI 1 e 2:

si esprimono forti perplessità – soprattutto dal punto di vista sostanziale, ma forse anche da quello dei limiti imposti dalla legge delega - circa l'abolizione della distinzione fra le due fattispecie previste dall'Art.23 L.I. e la conseguente previsione di un equo premio in qualunque circostanza, cioè in particolare quando l'attività inventiva sia esplicitamente prevista nel contratto di assunzione.

Questa disposizione rischia di ottenere l'effetto opposto a quello auspicato, nel senso che l'accesso alla brevettazione diviene più oneroso per le imprese con il rischio che decidano di non brevettare oppure di non designare i reali inventori. In aggiunta, secondo l'articolo 77 c) le somme corrisposte agli inventori non possono essere reclamate a seguito di declaratoria di nullità del brevetto.

ART.64 COMMA 3:

per quanto riguarda il termine entro il quale il datore di lavoro deve esercitare il diritto di opzione, non è chiaro quando il dipendente debba notificare l'avvenuto deposito della domanda al datore di lavoro. Se - come sembrerebbe - la comunicazione potesse addirittura essere posteriore al "conseguimento del brevetto", il diritto di prelazione con riferimento ai diritti di priorità risulterebbe praticamente sempre non esercitabile. Potrebbe essere un'occasione per migliorare la tempestività dell'avviso dovuto, nel senso di riferirsi alla prima domanda anziché al rilascio ?

ART.65 COMMA 1:

la frase contenuta alla fine del comma: "purché si impegnino a valorizzare l'invenzione" appare del tutto superflua se si tiene conto che al successivo comma (3) si consente, in caso di eventuale inerzia dell'università, la possibilità di sfruttamento autonomo dopo 3 anni da parte dell'inventore

ART. 72 COMMA 3:

si esprimono forti perplessità circa la precisazione "in malafede" contenuta alla fine del comma, sia sul piano sostanziale, che su quello della chiarezza dell'applicabilità della norma

ART 73 COMMA 3:

non è chiaro il riferimento alle "disposizioni dell'Art. 38 IV" all'ultima riga del comma: è un refuso di stampa ?

ART.75 COMMA 2:

al fine di evitare possibili inutili ricorsi alla Commissione dei Ricorsi, sarebbe forse opportuno prevedere esplicitamente che la "comunicazione raccomandata" dell'Ufficio costituisca invito al titolare od al mandatario a

presentare la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento. Inoltre, per il termine dei "30 giorni dalla comunicazione anzidetta" potrebbe utilizzarsi la dizione "dalla ricezione della comunicazione anzidetta" ?

Potrebbe essere l'occasione per fare in modo che le comunicazioni vadano tutte in primis inviate al mandatario domiciliatario eletto, laddove nominato, e con l'occasione si potrebbe introdurre il concetto della comunicazione ricettizia al posto della "raccomandata" ?

ART. 76 COMMA 1: in questo comma sono elencati i punti da a) a d), che corrispondono ai punti a), b), c), e) dell'Art. 138 della CBE; manca dunque una disposizione equivalente al punto d) dell'Art. 138 della CBE. La mancanza di questa norma nella legge italiana impedisce di chiedere la nullità di un brevetto europeo confermato in Italia il cui ambito di protezione sia stato ingiustificatamente esteso, per esempio in sede di opposizione, rispetto a quello delle rivendicazioni concesse. Si ritiene pertanto che una norma corrispondente a quella del punto d) dell'Art. 138 della CBE venga reintrodotta.

ART. 76 COMMA 1.a:

la carenza dell'attività inventiva è motivo di nullità. Appare quindi necessario un richiamo anche all'Art.48.

ART. 76 COMMA 1.d:

sembrerebbe opportuno specificare ". . .se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore o il suo avente causa non si sia valso ..."

ART. 78 COMMA 1:

la dizione "da annotare sul Registro dei brevetti" deve essere intesa nel senso di "trascrizione" ?

ART. 79 COMMA 1:

non sarebbe più appropriato specificare che anche le "rivendicazioni" devono unirsi alla istanza di delimitazione ? Una "limitazione" passa inevitabilmente attraverso una riduzione dell'ambito di tutela e quindi comporta una modifica delle rivendicazioni.

A tale proposito si ritiene in massimo modo auspicabile dare atto nella normativa del fatto che l'ambito di tutela è definito dal tenore delle rivendicazioni. Questa modifica non va oltre la portata della delega in quanto:

a) allinea la normativa italiana a quella europea;

b) è coerente con la Convenzione di Strasburgo (ratificata dall'Italia);

c) riprende una norma regolarmente vigente.

Si ritiene dunque che, per completezza del Testo Unico, si debba prevedere un articolo corrispondente all'Art.8 della Convenzione di Strasburgo (ovvero all'Art. 69 della CBE), per esempio dopo l'Art.51

ART. 80 COMMA 3:

al termine della frase si indica "la determinazione è fatta dal giudice" Si può qui intendere, in modo meno vincolante, che si tratti della "autorità giudiziaria ordinaria" ?

LIBRO II – SEZIONE V – MODELLI DI UTILITA'

Nessun commento

LIBRO II – SEZIONE VI - TOPOGRAFIE

ART. 92 COMMA 1 (b):

il riferimento alla "Parte I" alla fine del comma, va probabilmente sostituito con il riferimento al "LIBRO I"

LIBRO II – SEZIONE VII – KNOW-HOW

Nessun commento

LIBRO II – SEZIONE VIII – VARIETA' VEGETALI

Nessun commento

LIBRO II – SEZIONE IX - DOMINI

ART.120 COMMA 3.c:

il termine “concerne” è evidentemente un refuso di stampa e dovrebbe essere sostituito dal termine “consiste” o, forse meglio, “consiste esclusivamente”

ART. 123 COMMA 1.b:

Non ci sono rischi di sovrapposizione diretta con l’attività dell’Autorità Garante in materia ?

ART. 123 COMMA 1.d:

la parte finale di questo comma, dove si dice “. . . e promuovere forme di controllo per verificare . . .”, fa nascere lo stesso dubbio di rischio di sovrapposizione con l’attività dell’Autorità Garante in materia

LIBRO III – TUTELA GIURISDIZIONALE

ART.127 COMMI 3 e 4:

si riferiscono entrambi al caso che il diritto alla registrazione/brevetto sia accertato con sentenza. Non è pensabile che le stesse disposizioni possano essere disponibili laddove tale diritto venga riconosciuto in sede extragiudiziale (nel senso di “senza alcuna lite giudiziale”)

ART.127 COMMA 5:

non è eccessivo il termine di due anni rispetto ad esigenze di ordine pubblico e certezza del diritto ?

ART, 135:

all’ultima riga la frase “uno più giornali” contiene un refuso di stampa e va corretta “uno o più giornali”

ART. 136:

gli importi delle multe o sanzioni amministrative appaiono oggi troppo modesti per rappresentare un deterrente. Ci si domanda dunque se non debbano essere adeguati alle odierne circostanze

ART. 136 COMMA 2:

così come scritta la norma non sanziona chi fa credere che un oggetto sia tutelato da un Modello registrato, sia di "utilità" sia "ornamentale". Si ritiene quindi opportuno che venga completata con il riferimento a questi titoli.

ART. 143 COMMA 1:

non sarebbe possibile portare il termine di ricorso ad almeno 60 giorni ? od alternativamente che la motivazione possa essere completata e la documentazione possa essere depositata entro un termine ulteriore ?

ART.146 COMMA 1 (l):

potrebbe essere chiarito a quali sentenze e domande giudiziali si riferisce questo comma ? si tratta di quelle previste all’Art. 127 ?

ART. 149 COMMA 1:

si ritiene del tutto eccessivo sottoporre al regime dell'espropriazione tutti i diritti di P.I., fatta solo eccezione per i marchi. Forse la norma potrebbe essere limitata ai brevetti e modelli di utilità ?

LIBRO IV – SEZIONE I - DOMANDE

ART. 153 COMMA 2 (a):

il contenuto dell’intero comma 2, se letto in congiunzione con il disposto del comma 3, elenca in pratica degli ulteriori motivi di irricevibilità. Tuttavia, se per le disposizioni di cui ai punti da (b) ad (e) si può chiaramente trattare di motivi di irricevibilità, lo stesso non sembra possa dirsi per la seconda frase del punto (a). In effetti:

- la mancanza dei disegni
- la mancanza di una parte 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 e/o i dati identificativi del richiedente" (sempre che si tratti di un riferimento contenuto nella descrizione a mo' di "incorporazione" a fini descrittivi o come riferimento di stato della tecnica)

non appaiono motivi tali da giustificare la dichiarazione di irricevibilità ai sensi del comma 3. Al più, la conseguenza dovrebbe essere unicamente la cancellazione dalla domanda di ogni riferimento ai documenti non tempestivamente presentati.

ART. 153 COMMA 2:

una considerazione generale a proposito di questo comma riguarda il fatto che viene consentita la regolarizzazione di una domanda, ma con spostamento della data di deposito alla data di regolarizzazione. Manca dunque una disposizione del tipo di quella dell'Art. 7 Regolamento 244 del 5.2.40 che consente la regolarizzazione con il deposito di documenti di cui si faccia riserva, entro un termine di 2 mesi; questi documenti erano espressamente la "descrizione regolare" la "designazione d'inventore" la "lettera d'incarico" e, di prassi, anche i "disegni regolari" Si ritiene essenziale ripristinare questa disposizione

ART. 153 COMMA 5:

all'ultima riga si indica che per la presentazione della traduzione "il termine è fissato dall'Ufficio". In questo caso si ritiene senz'altro preferibile che questo termine sia fissato per legge. Ciò in considerazione:

a) della necessità per i terzi di disporre in tempi certi del testo del documento che fa fede nella lingua ufficiale del paese; e

b) del possibile ritardo con cui le domande od istanze di cui all'Art.152 vengono prese in esame dall'Ufficio stesso.

D'altra parte, nella ipotesi che la dizione "entro il termine fissato dall'Ufficio" possa venire interpretata nel senso che sia poi applicabile la norma del comma 3, cioè il differimento della data di deposito al momento della presentazione della traduzione in lingua italiana, si propone inoltre la seguente considerazione: ove si tratti della descrizione (del brevetto o del modello) va tenuto presente che il motivo per cui si desidera depositare un testo in lingua straniera, con riserva di farlo seguire dalla traduzione, è soltanto un motivo di urgenza, per salvare i termini di priorità. Se si applica il differimento della data di deposito si perde la priorità. In questo caso sarebbe allora indispensabile che venga conservata la data di deposito, magari riducendo al minimo il termine di regolarizzazione, per esempio fissandolo per legge a soli 30 giorni dal deposito del documento in lingua straniera.

ART. 154 COMMA (2) (ed altri):

il vincolo del segreto (evidentemente connesso al controllo da parte dell'autorità militare) appare oggi quantomeno anacronistico, e comunque è stato abolito od è inesistente nella maggioranza degli ordinamenti degli altri paesi. Del resto non se ne parla per esempio all'Art. 156. Non sarebbe opportuno pensare di eliminarlo?

ART. 158 COMMA (2):

non si comprende il fine della disposizione contenuta in questo comma. La pubblicazione dei dati indicati prima dei 18 mesi non appare in alcun modo giustificata od accettabile, ma anzi viola il regime di segretezza per 18 mesi di cui gode il titolare di una domanda europea. D'altra parte:

a) non è prevista per le domande europee; e

b) secondo l'Art. 55 la designazione dell'Italia in domande internazionali equivale alla designazione in una domanda europea.

Si suggerisce pertanto la cancellazione del comma 2

ART. 165 COMMA 1 (b):

pretendere che il titolo sia in grado di esprimere i caratteri e lo scopo dell'invenzione appare del tutto eccessivo e peraltro in contrasto, per esempio, con la procedura dell'EPO, che modifica sistematicamente i titoli troppo lunghi. I caratteri e lo scopo, in espressione sintetica, trovano la loro

normale collocazione nel riassunto. Si suggerisce di dire “. . . titolo, sintetico, che consenta di classificare l’invenzione.”

ART. 165 COMMA (2) :

ad evitare che la norma possa essere interpretata in modo tanto restrittivo da non consentire di mantenere nello stesso brevetto per esempio un procedimento ed un prodotto con esso ottenuto si suggerisce di adottare una formulazione più simile, anche per omogeneità di espressione, con quella dell'Art. 82 CBE.

Ci si domanda inoltre se non sarebbe anche opportuno precisare che il mancato rispetto di questa norma – ove non rilevato dall’Ufficio - non comporta alcuna conseguenza in ordine alla interpretazione del brevetto e della sua estensione ovvero del suo ambito di tutela

ART. 165 COMMA 3 (b):

la terminologia utilizzata contiene certamente un refuso di stampa, che ne rende il contenuto incomprensibile.

ART. 166:

Manca da questo articolo una disposizione che consenta il deposito di domande divisionali volontarie. La domanda divisionale volontaria non è espressamente vietata dall’articolato, ma sarebbe certamente opportuno che fosse espressamente sancito il diritto a tale deposito.

Vale qui lo stesso commento fatto sopra all’Art.165 comma 2 a proposito del riferimento a “più invenzioni”

ART. 168:

In analogia al commento fatto in relazione al precedente Art.61, si ritiene che anche in questo articolo dovrebbero essere riprese le disposizioni contenute nel DPR 19 ottobre 1991, n.349 modificato in accordo con le disposizioni successivamente prescritte nei regolamenti CE sopra richiamati.

ART. 171 TITOLO:

il termine “variatale” va sostituito con “varietale”

ART. 174 COMMA (8):

dall’ultima frase del comma non risulta chiaro se “ non si fa menzione” della priorità rifiutata ovvero del rifiuto della priorità.

ART. 177 COMMA (2):

la frase “integrare anche con nuovi esempi” appare in evidente contraddizione con il divieto di estensione oltre il contenuto della domanda originaria. Non si comprende come un nuovo esempio possa non costituire estensione rispetto alla domanda: si propone pertanto, alla riga 6 del comma 2, di cancellare del tutto la frase “. . .di integrare anche con nuovi esempi o...”.

A meno che non si possa prevedere una procedura speciale, analoga a quella che applica l’EPO e consistente nel fatto che i nuovi esempi NON vengono inseriti nella descrizione dell’Attestato di brevetto, ma vengono semplicemente tenuti nel fascicolo d’esame, a disposizione per essere visionati a richiesta

LIBRO IV – SEZIONE II - OPPOSIZIONI

ART. 180:

questo articolo, confrontato con l’Art. 181, mette in evidenza che la data dalla quale parte il termine di 2 mesi per le osservazioni è la stessa dalla quale parte il termine di 3 mesi per le opposizioni, e che questa data è successiva all’esame da parte dell’Ufficio ai sensi dell’Art. 175. Anche se questa procedura è del tutto simile a quella prevista per il Marchio Comunitario (salvo il fatto che in quest’ultimo non ci sono termini per il deposito delle osservazioni) si debbono rilevare due ordini di difficoltà:

- da un lato, tra il primo ed il secondo termine decorre un solo mese, che appare troppo breve per consentire una decisione dell’Ufficio ai sensi

dell'Art. 175 sulle osservazioni dai terzi, e che dunque obbliga i terzi a presentare opposizione anche nel caso che l'Ufficio dovesse poi decidere per un rifiuto anche solo sulla base delle osservazioni

- d'altro lato, l'Ufficio deve, sulla base delle osservazioni di terzi, riaprire la procedura d'esame ai sensi dell'Art. 175, dopo averla già conclusa in una fase d'esame precedente, mentre sarebbe sicuramente più "economico" un esame contemporaneo

Dato che non è previsto un articolo che indichi la data alla quale deve avvenire la "pubblicazione", ci si domanda se non sia possibile prevedere la pubblicazione (od almeno la messa a disposizione del pubblico) fin dal momento in cui le domande sono considerate semplicemente "ricevibili" (o comunque non più segrete) e fare decorrere il termine per le osservazioni (magari allungato a 3 mesi, ovvero omissis del tutto) da questa data. Ciò consentirebbe di superare entrambi gli inconvenienti citati sopra, oltre che eventualmente di consentire il raggiungimento di un accordo tra titolare del marchio pubblicato e titolare del marchio anteriore ancora prima che quest'ultimo presenti opposizione.

Si veda a questo proposito anche il parere 01/2001 emesso dalla Commissione dei Ricorsi in relazione alla opportunità della pubblicazione di tutte le domande

PS: si veda anche il commento all'Art. 192

ART. 181 COMMA 2-(b) e 4:

premesso che l'esame dell'Ufficio ai sensi dell'Art.175 (così come le osservazioni di terzi) sono limitate ad accertare se il marchio presenti i requisiti di cui agli Artt. 7, 8, 9, 10, (11), 12-1 (a), 13-1 nonché 14-1 (a, b) e messo in evidenza che l'opposizione, secondo quanto dispone il comma 4, deve essere basata sui soli Artt.8 e 12-1 (d, e) , rimane da stabilire chi e quando sia possibile rifiutare un marchio quando ricorrano le condizioni di cui all'Art.12-1 (b, c, g, h) nonché 14-1-(c). E' possibile allargare la possibilità di opposizione anche a questi articoli?

PS: l'indicazione "articolo 12 lettere d) ed e)" alla seconda riga del comma 4 contiene un errore di stampa: deve essere letta "Art.12 comma 1, lettere d) ed e)"

ART. 181 COMMA 3-(d):

non è del tutto chiara la frase, ed in particolare, quali competenze? e quale decreto? il riferimento all'Art.232, che nel testo che qui si commenta riguarda solo dei "termini di pagamento", non aggiunge chiarezza

ART. 182:

sono volutamente esclusi dalla legittimazione i possessori di un preuso di marchio, anche se esteso a tutto il territorio dello Stato ?

ART. 183 COMMA 5:

la seconda frase di questo comma introduce il concetto di ammettere che la prova d'uso del marchio opposto possa essere richiesta anche se il termine dell'Art.24 comma 1 scade posteriormente non solo alla data di pubblicazione del marchio opposto (come prevede il Regolamento del Marchio Comunitario) ma addirittura dopo la data di scadenza del termine di opposizione. Si ritiene che questa norma possa essere l'origine di abusi in funzione del fatto che l'opposizione può durare a lungo od essere artatamente fatta durare a lungo, lasciando il titolare del marchio anteriore nella più assoluta incertezza sui suoi diritti. Si propone pertanto che la seconda frase di questo comma venga cancellata

ART. 183 COMMA 6:

la "riunione" delle opposizioni – salvo che qui non si intenda semplicemente la gestione dei termini delle opposizioni, ma ciò andrebbe eventualmente

detto in modo esplicito – non sembra assolutamente perseguibile. Si fa notare:

- che qui non si tratta di un problema simile alla opposizione ad un brevetto, dove la documentazione anteriore portata da una opponente può essere sommata alla documentazione portata da altra opponente, e la somma valutata allo stesso tempo come insieme eventualmente atto giustificare la nullità del brevetto, valida *erga omnes*
- si tratta invece di fare un valutazione di confronto tra singolo marchio e singolo marchio, per giudicare se il posteriore è simile all'anteriore, anche perché il giudizio è *inter partes*

Si propone pertanto di cancellare questo articolo

ART. 186 COMMA 1 (c):

si ritiene del tutto logico prevedere – in conformità a quanto dispone per esempio la Regola 19 comma 3 del Marchio Comunitario – che la tassa di opposizione venga rimborsata nel caso che l'opposizione venga ritirata a seguito di accordo intervenuto tra le parti nel periodo di sospensione di cui all'Art.183 comma 1. Si veda analogo commento all'Art. 235

ART. 186 COMMA 1 (e):

la previsione di estinzione della procedura contenuta in questa lettera rischia di sollevare il problema seguente. Ai sensi dell'Art.182 comma 1.c l'opposizione è presentata dal licenziatario esclusivo, magari per accordi presi con il titolare; a seguito di modifiche degli accordi commerciali, l'opponente cessa tuttavia di essere licenziatario oppure diventa licenziatario non esclusivo: in questo caso l'opposizione si estingue anche se il titolare ha interesse a proseguirla ? Si ritiene importante trovare un rimedio a questa situazione, magari prevedendo che l'opposizione possa essere riassunta da chi sia legittimato e ne abbia interesse

LIBRO IV – SEZIONE III - PUBBLICAZIONI

ART. 191 COMMI 1 e 2:

Sembrerebbe esserci una contraddizione tra la visura delle domande di cui al comma 1, che prevede il “pagamento dei diritti di visione” e l'accessibilità alle domande di cui al comma 2, che è gratuita

ART. 192 COMMA 1:

tenuto conto che i dati identificativi della domanda di marchio sono quelli indicati al comma 2; tenuto conto altresì che questi dati sono riportati normalmente solo sulla prima pubblicazione (in generale quella di cui alla lettera (a), mentre la pubblicazione di cui alla lettera (c) potrebbe riportare soltanto i dati di registrazione, facendo riferimento per il resto alla prima pubblicazione (salvo il caso di altre variazioni intervenute); tenuto conto infine dell'osservazione fatta in relazione all'Art.180, si propone di ammettere come prima pubblicazione quella delle domande considerate ricevibili, mentre quella delle domande considerate registrabili ed opponibili potrebbe essere una seconda pubblicazione che indica semplicemente la data di decorrenza del termine di opposizione

LIBRO IV – SEZIONE IV - TERMINI

ART. 197 COMMA 1:

contiene un refuso di stampa alla quarta riga; le parole “procedura ripresa” devono essere sostituite da “procedura viene ripresa”

LIBRO V – PROCEDURE SPECIALI

ART. 203 :

queste procedure di segretazione militare appaiono anacronistiche e, come detto in altra parte di questo commento, sono state abolite in molti paesi esteri. Esse creano non indifferenti problemi a grandi gruppi industriali i cui inventori sono spesso distribuiti in diversi paesi.

Se debbono essere mantenute, sarebbe opportuno applicare tale articolo unicamente a specifici settori della tecnica indicati dal Ministero della Difesa. In questo modo, non vi sarebbe uno stravolgimento della norma ed il Ministero della Difesa avrebbe la competenza di indicare quali sono i settori della tecnica in cui possono ricadere da segretare. Tale modifica potrebbe essere possibile da subito indicando che al momento i settori della tecnica sono tutti compresi. Progressivamente, il Ministero della Difesa potrebbe indicarne solo alcuni.

ART. 203 COMMA 4:

si segnala, in particolare, che vengono qui utilizzate le parole “o modelli utili alla difesa del paese” sarebbe opportuno utilizzare il termine completo di “modello di utilità” per evitare ambiguità con disegni e modelli, per esempio in un contesto del tipo “o modelli di utilità necessari od utili alla difesa del paese”

ART. 204:

si chiede se non possa essere opportuno precisare il fatto che la procedura di licenza obbligatoria è quella prevista sia all’Art.70 che all’Art.71.

ART. 205 COMMA 10:

qui si precisa che è ammesso alla discussione orale il ricorrente, eventualmente assistito da un legale e/o da un tecnico. Sembrerebbe esclusa la partecipazione alla discussione unicamente del legale o del mandatario autorizzato, ciò che appare come un refuso di stampa. Si propone pertanto di aggiungere alla parola “ricorrente” ogni volta la parola “ovvero il suo mandatario”.

LIBRO VI - ORDINAMENTO PROFESSIONALE

ART. 206 COMMA 1:

l’ultima frase del comma “. . .o per mezzo di un dipendente di altra società collegata” non appare conforme al disposto dell’Art.210, comma 3; si propone di correggerla come segue “. . .o per mezzo di un dipendente di altra società facente parte dello stesso gruppo di imprese”

ART. 206 COMMA 4:

l’indicazione che l’Albo sia “. . .tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi” non appare conforme al disposto dell’Art.207 comma 1. In entrambi i casi si propone di utilizzare la frase “. . .istituito presso l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale”

ART. 207 COMMA 1:

per quanto detto al punto precedente, si propone di sostituire la dizione “presso il Consiglio dell’Ordine” con “. . . presso l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale”

ART. 207 COMMA 2:

si rileva che i consulenti iscritti nella seconda sezione dell’Albo, cioè nella “sezione marchi” sono abilitati in materia di disegni e modelli (differentemente da quanto prevede l’attuale ordinamento che riserva ai consulenti iscritti nella sola “sezione brevetti” la rappresentanza in materia di disegni industriali). E’ chiaro che:

- per il futuro, come del resto precisa l’Art.212 comma 5, anche per l’iscrizione alla “sezione marchi” dovrà essere superato un esame di abilitazione strutturato a tal fine, cioè con prove in materia di modelli e disegni;

- per il presente, ci si domanda però se non si renda opportuna una norma transitoria che consenta agli attuali iscritti alla sola sezione marchi di rappresentare in materia di modelli e disegni solo dietro presentazione di idonea documentazione atta a provarne l’esperienza in tale settore, oppure l’obbligo di superare una prova attitudinale in materia di modelli. In caso contrario si finirebbe per “promuovere automaticamente” i consulenti in

marchi a consulenti in "disegni e modelli" senza avere alcuna certezza della loro preparazione in materia. Sarebbe allora meglio mantenere l'attuale suddivisione della competenza.

ART. 209 COMMA 1:

per migliore chiarezza e sinteticità, si propone di modificare la prima frase aggiungendo alla fine “. . .abilitati sia alla sezione brevetti che alla sezione marchi.” quindi cancellare l’ultima frase.

ART. 209 COMMA 2:

si richiama quanto già detto qui sopra in relazione all’Art.207.

ART. 210 COMMA 1:

dopo lettura dell’ultima frase di questo comma, ci si domanda se abbia oggi senso indicare in modo dettagliato, ma forse incompleto, la incompatibilità con alcune professioni (notaio, giornalista . . .?)

ART. 212 COMMA 1 (d):

in considerazione del fatto che la proporzione tra iscritti “dipendenti di enti e imprese” ed iscritti “che esercitano la professione in modo autonomo” è passata da un rapporto quasi paritetico, nell’anno di costituzione dell’Ordine, ad un rapporto di quasi 1 a 10 nel 2003, si propone di modificare questo comma dicendo “. . . di cui almeno uno scelto tra i dipendenti di enti o imprese ed almeno uno che esercita la professione in modo autonomo”

ART. 212 COMMA 2 (b):

in considerazione dell’esperienza di questi ultimi anni, si ritiene che la frase possa essere meglio precisata, per esempio come segue “all’atto della domanda abbia compiuto, presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, finalizzato alla rappresentanza di terzi presso l’UIBM e presso la Commissione dei Ricorsi, sotto la supervisione di un consulente in proprietà industriale, e documentato in modo idoneo”

ART. 212 COMMA 4:

si propone di aggiungere, dopo le parole “. . .con profitto un corso qualificato. . .” la precisazione “riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine”

ART. 213 COMMA 2:

in parallelismo a questo comma, si suggerisce di prevedere l’esonero, per l’iscrizione alla sola “sezione marchi”, a coloro che abbiano svolto mansioni di esaminatori presso l’UAMI

ART. 214 COMMA 1:

tenuto conto che si verifica sempre più spesso il caso di consulenti abilitati che operano in più di una sede, ci si domanda se sia opportuno che tutte le sedi operative siano indicate come domicilio professionale e comunicate all’Ordine per l’iscrizione sull’Albo

ART. 217 COMMA 1:

la norma contenuta all’Art.11 comma 1 della legge in vigore indicava in modo esplicito le formalità di convocazione “per raccomandata, contenente orario, luogo ed ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 gg. prima dell’Assemblea”; ci si domanda se questa omissione stia a significare che tali formalità sono rinviate al regolamento di cui si fa menzione al comma 3 e se ciò sia effettivamente opportuno

PS si segnala inoltre un refuso di stampa all’ultima riga: la frase “delibera maggioranza” deve essere corretta in “delibera a maggioranza”

ART. 217 COMMA 2:

si suggerisce di sostituire il termine “Un medesimo partecipante” con “un consulente abilitato partecipante all’Assemblea . . .”

ART. 218 COMMA 1:

la frase “. . . la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della sua scadenza” fa pensare alla scadenza del Consiglio. Poiché si ritiene che la

frase debba essere intesa invece nel senso di “... un mese prima del giorno fissato per l’Assemblea” si ritiene che possa essere più chiaro semplicemente omettere le parole “della sua scadenza”

ART. 222 COMMA 1 (1):

si propone di integrare la frase con la seguente precisazione “nonché ogni altro contributo che dovesse pervenire all’Ordine”

ART. 226 COMMA 1:

si propone di integrare la frase “ricorso davanti alla commissione” come segue: ricorso unicamente davanti alla Commissione”

LIBRO VII – SEZIONE I – U.I.B.M.

ART. 228 COMMA 3 (e):

si esprime l’opinione che questa norma debba essere abolita integralmente per l’evidente rischio dell’insorgenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse.

Si rileva inoltre che le risorse (si ritiene troppo modeste) di cui dispone la D.G. della P.I. non possano essere distolte dal ruolo istituzionale. Il fatto che le prestazioni siano a titolo oneroso diventa non rilevante se (come oggi risulta palese) il problema dell’UIBM è quello di una carenza di organico: le risorse umane non possono e non devono essere utilizzate per compiti e funzioni diversi da quelli istituzionali, ancorché a titolo oneroso;

LIBRO VII – SEZIONE II - DIRITTI

Una osservazione generale riguarda il fatto che i diritti di cui si parla sono definiti unicamente come diritti di concessione e di mantenimento; tra questi non sembrano pertanto elencabili altri diritti, come ad esempio la tassa di opposizione di cui all’Art.181 comma 3-(d)

ART. 235:

in conseguenza di quanto sopra, non risulta qui elencato il caso previsto all’Art.186 comma 1 (c) di ritiro della opposizione: si ritiene del tutto logico prevedere – in conformità a quanto dispone per esempio la Regola 19 comma 3 del Marchio Comunitario – che la tassa di opposizione venga rimborsata nel caso che l’opposizione venga ritirata a seguito di accordo intervenuto tra le parti nel periodo di sospensione di cui all’Art.183 comma 1.

ART. 235 COMMA 2:

in conseguenza di quanto precede, si ritiene inoltre che il caso del “ritiro della domanda di opposizione” debba essere elencato tra quelli indicati nella seconda frase di questo comma, cioè rimborsi autorizzati d’Ufficio