Anno XXVIII - N° 2 novembre 2016

Pubblicazione semestrale in formato elettronico sul sito dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

Congresso AIPPI e candidature

L'UEB si bacchetta (da solo)

Il commercio elettronico. Il principio della territorialità del marchio e del brevetto alla prova di internet.

Londra e Milano

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Indice

Comunicazione del direttore ..... Pag. 1
Paolo Pederzini

Congresso AIPPI e candidature ..... Pag. 2
Carlo M. Faggioni

L'UEB si bacchetta (da solo) ..... Pag. 3
Micaela Modiano

Proposta di legge per l'introduzione di una procedura di opposizione brevettuale in Italia ..... Pag. 5
Michele Pesce – Simone Billi

Il commercio elettronico. Il principio della territorialità del marchio e del brevetto alla prova di internet ..... Pag. 8
Fabio Giambrocono

Lo strano caso dell'utilizzatore informato ..... Pag. 11
Claudio Balboni

Decisione C-471/14 della corte di giustizia europea a proposito di certificati complementare di protezione ..... Pag. 12
Marina Mauro

Accessibilità della documentazione brevettuale italiana e suoi riflessi sulla qualità delle procedure di brevettazione ..... Pag. 13
Michele Fattori

Brexit ..... Pag. 16
Antonella Vitale

Londra e Milano ..... Pag. 18
Luigi Parisi

Trasposizione della direttiva 2008/52/CE sulla mediazione nei Paesi dell'Unione Europea ..... Pag. 20
Carmela Rotundo

Consiglio di disciplina ..... Pag. 29
Gianfranco Dragotti

Moto relativo, Einstein e i brevetti ..... Pag. 30
Gallo Mario

Marche da bollo ..... Pag. 32
Gian Giuseppe Masciopinto

Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi)
codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto
e di Manuela Bruscolini
Brevetti per invenzione ..... Pag. 33
Marchi ..... Pag. 39

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Proposta di legge per l'introduzione di una procedura di opposizione brevettuale in Italia

La procedura di opposizionedavanti all'EPO è una ottima alternativa al contenzioso giudiziario nazionale per la revoca di un brevetto Europeo potenzialmente nullo, si veda Fig.1[1].

Al termine dell'Oral Proceeding viene emanata la decisione definitiva.
Un appello al Board of Appeal, secondo l'A.106 EPC, è sempre possibile.

	2011	2012	2013	2014	2015
Primi depositi EPO	142'822	148'562	148'027	152'703	160'022
Nuove EPO Oppositions	2'963	2'994	2'963	3'063	2'898
Primi depositi in Italia	9'617	9'219	9'124	9'378	ND

Fig.1 –Statistiche EPO e UIBM dal 2011

Nell' OJ EPO 2016, A42, l'Ufficio Brevetti Europeo ha apportato dei sostanziali miglioramenti al procedimento di opposizione, al fine di ottenere decisioni più veloci e determinare cosi' maggiore certezza del diritto per tutte le Parti coinvolte e per il Pubblico, nel pieno rispetto dei principi generali sanciti dalla Convenzione.
Le modifiche sono in vigore dal 1 Luglio 2016 e riguardano sostanzialmente le procedure interne all'EPO stessa, per cui il tempo totale necessario per una decisione sarà ridotto a 15 mesi (a partire dalla scadenza del termine di opposizione) nei casi più semplici.
In particolare, la "nuova" procedura di opposizione EPO prevede, dopo il deposito dell'opposizione e la comunicazione all'applicant della stessa, la replica dello stesso applicant entro 4 mesi a cui seguiranno i Summons oral proceedings ed una Opinion provvisoria, Fig,2.

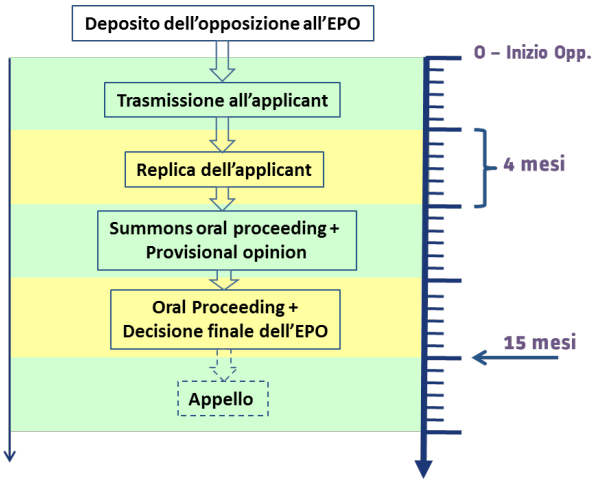

Fig.2 - la "nuova" procedura per l'opposizione EPO, cosi come in vigore dal 1 luglio 2016

Inoltre, nella stessa OJ EPO 2016, A42, point 4, viene chiarito che le estensioni dei termini saranno concesse solo in casi eccezionali a fronte di richieste debitamente motivate.
È da notare che una proposta simile per una procedura di opposizione nazionale era stata presentata nel N.2 di questo Notiziario nell' Ottobre 2014.

Tale proposta differiva dalla attuale procedura di opposizione dell'EPO per il fatto che erano previste una Fase Formale davanti all'UIBM per lo scambio delle Memorie, si veda Fig.3, ed una successiva Fase Sostanziale davanti all'EPO durante la quale veniva effettuato l'esame sostanziale. Durante la Fase Formale era in particolare previsto lo scambio di seconde memorie,la procedura EPO prevede l'Oral Proceeding.

Il tempo totale necessario per una decisione nel caso di opposizione nazionale per i casi più semplici era di 18 mesi, oppure di 24 mesi nel caso in cui l'EPO richiedesse chiarimenti alle Parti.
Assumendo un *opposition rate* per i brevetti italiani simile a quello del 2014 per i brevetti Europei (i.e. 2%), il numero di procedure nazionali di opposizione si attesterebbe a circa 180 l'anno, si veda ancora Fig. 1 dove sono riportate le statistiche sui primi depositi in Italia dal 2011 al 2015[2].

L'introduzione nell' ordinamento italiano di una tale procedura di opposizione risulta particolarmente importante, per gli scriventi, in particolare alla luce dei rencenti sviluppi in ambito Europeo, dove la Gran Bretagna si è chiamata fuori dall'Unione Europea e pertanto l'attuazione del Tribunale Unico è messa in discussione.

1 EPO Annual Report 2015
2 Dati statistici deposito domande titoli IP, anno 2015 - Divisione V, Servizi per l'Utenza (UIBM)

È ad oggi pendente alla Camera dei Deputati unaproposta di legge[3] relativa a tale procedura nazionale di opposizioneper le domande di brevetto italiane, qui di seguito riportata nelle sue parti principali insieme ad una proposta di accordo con l'EPO.

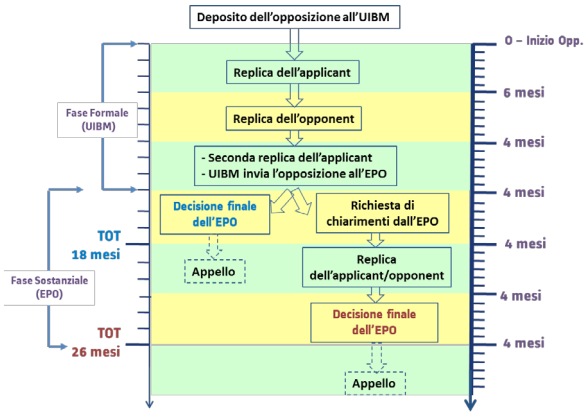

Fig.3 - la procedura per la procedura nazionale di opposizione, cosi come proposta nel 2014

Art. 1: Introduzione dell'articolo 200bis rubricato come "procedura di opposizione" al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modifiche

1. *Dopo l'articolo 200 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, è aggiunto il seguente articolo 200bis: << L'Ufficio Europeo dei Brevetti è l'autorità competente ad effettuare la procedura di opposizione relativamente ai brevetti o alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalità di svolgimento sono stabilite nel Regolamento di attuazione di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modifiche, e da un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Ufficio Europeo dei Brevetti.>>*

Art.2: introduzione dell'articolo 69 rubricato come "procedura di opposizione" al Regolamento di attuazione, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modifiche

1) *Il deposito nazionale di una opposizione deve essere presentato davanti all'UIBM.*
2) *Il deposito nazionale di una opposizione è effettuato secondo le modalità di cui al presente Regolamento.*
3) *La lingua della procedura di opposizione è l'inglese; i documenti depositati in altra lingua devono essere tradotti entro 1 mese in inglese.*
4) *Il pagamento delle tasse per il deposito di una opposizione è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle Attività Produttive con proprio decreto; l'opposizione non si considera depositata senza il pagamento delle tasse.*
5) *Una opposizione puo' essere depositata solo sulla base di almeno uno dei seguenti motivi:*
   a. *L'oggetto del brevetto è reputato essere non nuovo*
   b. *L'oggetto del brevetto è reputato essere non inventivo*
   c. *L'oggetto del brevetto è reputato essere non industrialmente applicabile*
   d. *L'oggetto del brevetto è reputato essere non sufficientemente descritto*
6) *Se l'UIBM reputa l'opposizione ammissibile, viene aperto un fascicolo e tutto il suo contenuto viene inviato senza indugio al titolare del brevetto o domanda di brevetto, attivando in questo modo una fase formale di opposizione, che prevede le seguenti fasi:*
   a. *Replica da parte del titolare*
   b. *Replica dell'opponente*
   c. *Seconda replica del titolare*
   d. *Invio da parte dell'UIBM del fascicolo completo dell'opposizione all'EPO*
7) *Appena ricevuto il fascicolo, l'EPO inizia una fase sostanziale di esame, che prevede le seguenti fasi:*
   a. *Esame del fascicolo di opposizione da parte dell'EPO con parere provvisorio e possibilità di commenti o richieste di chiarimenti*
   b. *Eventuali repliche del titolare e dell'opponente alla richiesta di chiarimenti dell'EPO*
   c. *Parere finale dell'EPO sulla base della documentazione ricevuta.*
8) *I termini per la prima replica del titolare sono di 6 mesi dal deposito dell'opposizione; i termini per tutte le ulteriori repliche sono di 4 mesi. I termini per la decisione finale oppure per la richiesta di ulteriori chiarimenti da parte dell'EPO sono di 4 mesi dalla ricezione del fascicolo di opposizione; nel caso di richiesta di ulteriori chiarimenti, il termine per la decisione finale dell'EPO è di 4 mesi dalla ricezione della replica del titolare/opponente.*
9) *Esito dell'esame:*
   a. *Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione di cui all'articolo 1 pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto, la Commissione invia il parere di revoca o rifiuto all'UIBM.*

3 Proposta di legge presentata il 25 ottobre 2016, annunziata il 26 ottobre 2016 - Atto Camera: 4116

b. *Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione non pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto non modificata, respinge l'opposizione e invia l'opinione all'UIBM.*
c. *Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto o della domanda di brevetto nel corso del procedimento di opposizione, la domanda di brevetto e l'invenzione a cui si riferisce soddisfino i requisiti della presente Convenzione, decide di mantenere il brevetto o la domanda di brevetto come modificata, ne invia il parere all'UIBM, e la domanda di brevetto nazionale puo' essere concessa dall'UIBM a condizione che:*
    i. *sia accertato, in conformità con le disposizioni del regolamento di esecuzione, che il titolare della domanda di brevetto accetti il testo nel quale la divisione di opposizione dell'EPO intende mantenere il brevetto.*
d. *L'UIBM notifica la decisione alle parti; la decisione è appellabile di fronte al tribunale nazionale entro 3 mesi.*

Convenzione proposta tra l'UIBM e l'Organizzazione europea dei brevetti, sulle modalità di svolgimento delle opposizioni per le domande di brevetto depositate davanti all'UIBM.

Art. 1: Motivi validi per il deposito di una opposizione
1) *Una opposizione puo' essere depositata solo sulla base di uno dei seguenti motivi:*
    a. *L'oggetto del brevetto è reputato essere non nuovo*
    b. *L'oggetto del brevetto è reputato essere non inventivo*
    c. *L'oggetto del brevetto è reputato essere non industrialmente applicabile*
    d. *L'oggetto del brevetto è reputato essere non sufficientemente descritto*

Art. 2: Procedura di esame
1) *Appena ricevuto il fascicolo, l'EPO inizia una fase sostanziale di esame, che prevede le seguenti fasi:*
    a. *Esame del fascicolo di opposizione da parte dell'EPO con parere provvisorio e possibilità di commenti o richieste di chiarimenti*
    b. *Eventuali repliche del proprietario e dell'opponent alla richiesta di chiarimenti dell'EPO*
    2) *Parere finale dell'EPO sulla base della documentazione ricevuta.*

Art.3: Esito dell'esame
a. *Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione di cui all'articolo 1 pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto, la Commissione invia il parere di revoca o rifiuto all'UIBM.*
b. *Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione non pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto non modificata, respinge l'opposizione e invia l'opinione all'UIBM.*
c. *Se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto o della domanda di brevetto nel corso del procedimento di opposizione, la domanda di brevetto e l'invenzione a cui si riferisce soddisfino i requisiti della presente Convenzione, decide di mantenere il brevetto o la domanda di brevetto come modificata, ne invia il parere all'UIBM.*
d. *L'UIBM notifica la decisione alle parti; la decisione è appellabile di fronte al tribunale nazionale entro 3 mesi.*

Art. 4: Termini e diritti di deposito
1) *I termini per la decisione finale dell'EPO oppure per la richiesta di ulteriori chiarimenti sono di 4 mesi dalla ricezione da parte dell'EPO del fascicolo di opposizione; nel caso di richiesta di ulteriori chiarimenti, il termine per la decisione finale dell'EPO è di 4 mesi dalla replica dell'applicant/opponent.*
2) *I termini non possono essere estesi.*
3) *l'UIBM paga all'EPO per ogni procedura di opposizione lo stesso importo stabilito di quello di una opposizione ad un brevetto Europeo; tale pagamento deve essere effettuato unitamente all'invio del fascicolo di opposizione all'EPO.*

Michele Pesce – Simone Billi

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Organo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:
Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,
Diego Pallini Gervasi, Paolo Pederzini,
Carmela Rotundo Zocco, Gianfranco Dragotti

Decisioni della Commissione dei Ricorsi
codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto
e di Manuela Bruscolini.

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:
www.afterpixel.com