

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Luglio 2013

N°1

Notiziario del Collegio

Ai soci

Con questo numero, iniziamo la pubblicazione di un notiziario per tenere aggiornati i soci sulle attività svolte dal Collegio e dai suoi soci, sia in ambito nazionale sia in ambito FICPI. Il nostro desiderio è quello di avere una cadenza quadrimestrale, con l'auspicio di rafforzare la nostra associazione.

A questo riguardo, ringrazio fin da ora tutti i soci che vorranno fornirci articoli da pubblicare su questo notiziario sulle tematiche della nostra professione. Come potete immaginare, il contributo di tutti soci sarà essenziale per la riuscita del notiziario.

Paolo Rambelli

Comitato Esecutivo e FICPI Forum a Sorrento

Come già sapete, il Forum FICPI quest'anno si terrà a Sorrento dal 2 al 5 ottobre.

Nei due giorni precedenti il Forum si terrà sempre a Sorrento il Comitato Esecutivo FICPI, al quale possono iscriversi come osservatori anche i soci del Collegio associazione del paese ospitante. Nel Comitato Esecutivo verranno illustrate le attività del Bureau e di tutte le commissioni di FICPI, con un pomeriggio dedicato a tavole rotonde su argomenti specifici, che si stanno ora finendo di determinare. Fra gli argomenti, comunque, si parlerà di priorità, di periodo di grazia e di sistema unico europeo. Al Comitato Esecutivo sono oggi iscritti circa 100 delegati, mentre circa 280 sono i delegati iscritti al Forum.

collegio@ficpi.it - www.ficpi.it



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Presidente

Ing. Paolo Rambelli

C.so Emilia, 8
10152 Torino
T. 0112440311
F. 011286300

Segretario

Dott.sa Giulia Lavizzari

Via Nino Bixio, 7
20129 Milano
T. 0229014418
F. 0229003139

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

Piazza Cadorna, 15
20123 Milano
T. 02876268
F. 028692258

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Al Forum FICPI vi sarà anche una sessione extra, tenuta nel pomeriggio del 2 ottobre, quindi subito prima del cocktail di inaugurazione, dedicata al nuovo sito dell'UAMI, con la presenza di rappresentanti dell'UAMI. Si tratta di un corso sull'uso di tale sito, che occuperà l'intero pomeriggio. E' previsto un costo di Euro 250 per coloro che non sono iscritti e di Euro 150 per gli iscritti (un motivo in più per iscriversi al Forum FICPI, dunque). L'iscrizione a questa sessione è stata già avviata.

Francesco Paolo Vatti

Italiani in FICPI

Come la maggior parte dei lettori sanno, il Collegio è stato fondato nel 1904 ed è fra le associazioni che nel 1906 fondarono la FICPI (Fédération des Conseils en Propriété Intellectuelle). Dunque, tutti i soci del Collegio sono anche soci della FICPI. La FICPI svolge a livello internazionale diverse attività, alle quali partecipano, a vario titolo, molti soci italiani.

Il nostro Presidente, l'Ing. Paolo Rambelli, è membro della commissione di addestramento e istruzione (Training and Education Commission – TEC), che si occupa principalmente di organizzare corsi di stesura di rivendicazioni in Europa e nel sud-est asiatico (Corsi SEAD ed Euro-SEAD), In alcuni casi, la TEC ha anche dato il proprio contributo alla stesura dei programmi dei Forum FICPI (quest'anno ce ne sarà uno a Sorrento, v. sotto).

Altra commissione importante è la PEC (Professional Excellence Commission), nata da poco. La PEC si occupa di proporre modi per gestire al meglio la propria professione. All'interno di questa professione è attiva la Dr.ssa Gabriella Modiano.

Un'ulteriore commissione di estremo interesse per i soci europei (e dunque per quelli italiani) è l'EUCOF (European Union Commission of FICPI), che si occupa di progetti e regolamenti europei. All'interno di questa commissione l'Italia può contare sulla presenza del Dr. Fabrizio de Benedetti, che vanta un curriculum d'eccezione.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Fra i principali motori della FICPI va sicuramente annoverata la CET (Commission d'Etude et Travail), divisa in gruppi di studio dedicati alle diverse tematiche della proprietà intellettuale. Tre italiani (Dr.ssa Barbuto, Dr. Cimoli e Dr. Vatti) sono membri del gruppo 1 che si occupa di marchi, un italiano (Ing. Bongiovanni) è componente del gruppo 2 che studia le tematiche dei modelli e disegni, mentre tre italiani (Dr.ssa Cerbaro, Dr.ssa Modiano e Ing. Pizzoli) sono membri del gruppo 4 che si occupa di brevetti regionali (europeo, unitario, eurasiatico, ecc.); italiano è anche il coordinatore (Chair) del gruppo 4: l'Ing. Antonio Pizzoli.

La rappresentanza italiana più numerosa nei gruppi CET, con quattro membri (Dr.ssa Capasso, Dr. Germinario, Dr. Pistolesi e Dr. Vatti), è presente nel gruppo 5 che si occupa di invenzioni nei settori di chimica e biologia, metodi commerciali e invenzioni legate all'informatica; il Dr. Roberto Pistolesi è anche coordinatore della parte del gruppo che si occupa di chimica e biologia, mentre tre componenti (Ing. Eccetto, Avv. Hassan e Avv. Petraz) sono presenti nel gruppo 6 che studia il contenzioso in proprietà industriale.

Recentemente, hanno inoltre presentato richiesta di adesione l'Ing. Quinterno (CET 2), l'Ing. Belloni (CET 3), il Dr. Long (CET 5) e la Dr.ssa Bartorelli (CET 8).

Il Consiglio Direttivo resta aperto a richieste di adesione dai soci che desiderassero partecipare attivamente alla CET o ad altre commissioni.

Infine, il sottoscritto è vice-segretario generale (Deputy Secretary General) nel Bureau internazionale e, in quanto tale, fa parte della commissione comunicazioni.

Si spera che questa presentazione invogli tutti i soci a prestare la propria attività nelle attività internazionali, contribuendo ad aumentare il peso dell'Italia in seno alla FICPI.

Francesco Paolo Vatti

Notizie dal Gruppo CET 4 della FICPI

Il gruppo di lavoro CET 4 della FICPI si occupa di studiare i brevetti regionali, in particolare le tematiche relative ai brevetti europei ed unitari, nonché all'accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

Per quanto riguarda il brevetto europeo, il gruppo CET 4 ha preparato per conto della FICPI tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 una serie di posizioni in risposta a consultazioni pubbliche e/o proposte di modifiche delle norme attuali da parte dell'EPO.

In particolare, attraverso il gruppo CET 4, la FICPI ha presentato alcune posizioni, spesso critiche, sulle seguenti proposte dell'EPO:

- abolire i rimborsi delle tasse di ricerca e d'esame (Rfees 9(1) e 11(2)): questa proposta è stata successivamente ritirata dall'EPO;
- proseguire col progetto pilota di ricerca ed esame delle domande PCT con la collaborazione di altri uffici brevetti (USPTO, KIPO);
- consentire la richiesta di Chapter II all'EPO anche per domande PCT depositate con altri uffici brevetti;
- armonizzare quattro norme (periodo di grazia, diritti anteriori, pubblicazione a 18 mesi, preuso) individuate dal cosiddetto "Tegernsee Group";
- modificare le controverse norme per il deposito di domande divisionali (Rule 36 EPC);
- consentire il pagamento di tasse di ricerca ulteriore anche per le domande Euro-PCT (Rule 164 EPC): l'EPO ha accettato la proposta FICPI di inserire nella Convenzione anche la possibilità di rimborsare queste tasse;
- abolire l'Official Journal in forma cartacea ed introdurne uno avanzato in formato digitale.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il gruppo CET 4 continua a studiare e discutere queste ed altre tematiche sul brevetto europeo, anche attraverso incontri periodici con i dirigenti dell'EPO, con l'obiettivo di monitorare - e contrastare prontamente se ritenuto opportuno - tutte le nuove proposte normative che riguardano la nostra professione ed i nostri clienti.

Il fronte del brevetto unitario, come è noto, ha visto alla fine del 2012 l'introduzione di due regolamenti UE (1257/2012 e 1260/2012) sul brevetto unitario e sul relativo regime linguistico, che non sono stati sottoscritti dall'Italia, nonché l'accordo internazionale sul tribunale unificato dei brevetti, che invece è stato firmato dall'Italia il 19 febbraio 2013.

Anche in questo caso il gruppo CET 4 segue costantemente l'iter di queste norme, sulle quali purtroppo non c'è stata apertura ad un confronto da parte delle autorità competenti.

Tuttavia, il 25 giugno 2013 è stata avviata una consultazione pubblica (sul sito www.unified-patent-court.org), che terminerà il 1° ottobre 2013, su una bozza delle regole di procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti, per la quale la FICPI ha istituito uno speciale gruppo di lavoro, che ho l'onore (e l'onere) di presiedere ed al quale sono stati invitati a partecipare tutti i membri FICPI.

Si ricorda a questo proposito che le norme contenute nell'accordo e nelle regole di procedura influenzeranno significativamente la nostra professione in futuro. Ad esempio, uno degli obiettivi del nuovo gruppo di lavoro è quello di far sì che i mandatari europei possano godere di fronte al Tribunale Unificato dei Brevetti degli stessi diritti di rappresentanza (ad es. il cosiddetto "privilege") degli avvocati.

Il sottoscritto (antonio.pizzoli@ficpi.org) è sempre a disposizione dei membri del Collegio per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti, anche in merito alla partecipazione (purché attiva) al gruppo CET 4.

Antonio Pizzoli

Posizione del Collegio sul brevetto unitario

Come molti ricorderanno, già a luglio 2011 il Collegio ha pubblicato una posizione critica contro le bozze di regolamenti sul brevetto unitario, sollecitando nel contempo le autorità italiane a richiedere la sede della divisione centrale del tribunale unificato (suggerimento purtroppo rimasto inascoltato).

Da allora, durante le assemblee annuali ed altri incontri istituzionali, il Collegio ha continuato a sostenere tale posizione critica allo scopo di difendere la professione da possibili conseguenze negative qualora l'Italia aderisse alla cooperazione rafforzata.

Ho partecipato il 24 aprile 2013 ad un incontro indetto a Roma dal Ministro delle Politiche Comunitarie per sondare i pareri dei circoli interessati e degli utenti del sistema brevettuale in merito all'opportunità di aderire alla cooperazione rafforzata.

Nel corso dell'incontro, ho illustrato le motivazioni in base alle quali l'attuale situazione di non adesione non comporta svantaggi per le imprese italiane, che sono comunque in grado di usufruire del sistema, mentre un'eventuale adesione comporterebbe un indebito vantaggio per le imprese straniere a discapito di quelle italiane.

Poiché, anche a seguito del suddetto incontro, il Governo sta attualmente riconsiderando l'adesione alla luce dell'insuccesso dei ricorsi di Italia e Spagna contro la cooperazione rafforzata (ma due nuovi e più promettenti ricorsi sono stati presentati recentemente della Spagna), il Consiglio del Collegio ha ritenuto opportuno inviare una seconda posizione, che è stata inviata a tutti soci in anteprima e poi il 9 luglio 2013 al Ministero, alle istituzioni competenti ed ai principali organi di stampa.

Paolo Rambelli