

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Milano, 22 luglio 2020

Problemi della nuova banca dati dell'UIBM

La nuova banca dati dell'UIBM, disponibile dall'inizio di quest'anno, presenta notevoli miglioramenti rispetto alla vecchia banca dati.

Tuttavia, vi sono ancora numerosi difetti e qualche problema strutturale, ad esempio la mancata corrispondenza con il registro ufficiale dell'UIBM, che limitano l'uso della banca dati o addirittura compromettono le informazioni fornite al pubblico.

Inoltre, la banca dati non fornisce una delle informazioni più importanti, ossia se un determinato titolo sia in vigore o meno, oppure la fornisce sbagliata, il che è pure peggio.

Qui di seguito sono elencati alcuni problemi di varia entità, riscontrati dagli utenti.

Dati mancanti/errati

1. La banca dati non contiene tutti i dati del registro (ad es. scadenze art. 75.2 CPI)
2. Non è spiegata la differenza, se esiste, tra banca dati e registro (dovrebbero essere la stessa cosa, come all'EPO, o dovrebbero quanto meno avere gli stessi dati)
3. La sezione dei bollettini comprende solo marchi e CCP ma niente brevetti o modelli
4. Mancano, o non sono indicati come tali, alcuni dati di primo deposito dei marchi
5. Mancano vecchi dati di primo deposito/rinnovo di marchi ancora in vigore
6. La data di deposito delle domande di brevetto o modello trasformate o convertite è sbagliata (ad es. 202016000097413 e 202015000052539)
7. La data di deposito delle convalide è sbagliata: la data di deposito può essere solo quella del brevetto, non la data di presentazione della traduzione, che pure è indicata
8. Classi ed elenchi prodotti sono riportati solo nei marchi più recenti (dal 2000 in avanti)
9. Dati del titolare, mandatario, trascrizioni ed annotazioni sono completi solo nei marchi più recenti
10. La lista di prodotti/servizi effettivi non è affidabile (errori + strana suddivisione per "conformità a Nizza/MGS", "porting", ecc.)
11. Mancano i dati sui marchi limitati
12. Le istanze di limitazione dei brevetti vengono indicate come "Limitazione Marchi"
13. Quando non è nota la quota di titolarità del richiedente/titolare viene indicato 0%, invece di lasciare il campo vuoto
14. La data di rilascio di un brevetto europeo è indicata come "Data pubblicazione BE"

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. Mauro Eccetto

Corso Magenta, 56
20123 Milano
T. 0248014216
F. 0248015082

Segretario

Dott. Francesco Paolo Vatti

Via Sant'Agnese, 12
20123 Milano
T. 02878331
F. 0289010386

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

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

Informazioni sullo stato dei titoli

15. Mancano gli stati “In vigore” e “non in vigore”
16. Lo stato dei titoli è spesso sbagliato (ad es. si indicano come “titolato” o “validato” anche brevetti e modelli decaduti)
17. Non è chiara la differenza tra “Stato domanda”, “Stato finale” e “Stato lavorazione”, mentre può esistere solo uno “Stato attuale”
18. Non è chiara la differenza tra gli stati “accolta”, “titolata”, “concessa”, “validata” e “registrata” (ad es. esistono anche marchi validati e convalide concesse)

Motore di ricerca

19. Non è possibile fare ricerche per combinazione di criteri su più tipologie (ad es. tutti i brevetti/modelli/marchi di un titolare depositati in un certo periodo)
20. Non è possibile fare ricerche sui bollettini o sull’albo, il che li rende praticamente inutili
21. Non è possibile fare ricerche per numero di annotazione/trascrizione
22. Non è possibile fare ricerche per stato “In esame”
23. Non è possibile riordinare gli elenchi dei risultati, ad es. per numero, data o titolo
24. Negli elenchi dei risultati manca l’utilissima colonna (primo) “Titolare/richiedente”
25. Nella ricerca per combinazione di criteri/convalide si suggerisce di scrivere il numero di brevetto preceduto da EP, però si deve scrivere senza EP altrimenti non lo trova
26. La ricerca per numero di concessione/registrazione nel precedente formato non funziona con le convalide
27. I servizi di “utilità” forniscono file da scaricare invece di essere usufruibili online
28. La ricerca anagrafica fornisce risultati errati in quanto si basa sul criterio “or” (è opportuno mettere “and” di default)

Testi/disegni

29. Quando disponibili, i testi/disegni dei brevetti/modelli sono indicati come “documenti allegati”, per cui non è chiaro se si tratta di quelli depositati o quelli concessi
30. Mancano testi/disegni dei brevetti/modelli concessi o delle relative domande (v. punto precedente), mentre sono necessari entrambi
31. Mancano testi/disegni delle domande di brevetto/modello pubblicate
32. Mancano testi/disegni delle convalide
33. Mancano testi/disegni delle istanze depositate
34. Mancano testi/disegni dei brevetti/modelli limitati
35. Mancano testi/rivendicazioni in lingua straniera, quando presenti
36. Mancano i rapporti di ricerca e le opinioni di brevettabilità delle domande di brevetto
37. Nei disegni o modelli si può scaricare una sola rappresentazione alla volta e se si scarica l’intera domanda le rappresentazioni sono troppo piccole per essere leggibili

Soluzioni proposte

Alla luce dei problemi riscontrati, il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale ritiene che l'UIBM debba offrire al pubblico una banca dati che sia completa, affidabile e facile da usare, così come offrono già non solo tutti gli uffici internazionali (EPO, WIPO, EUIPO, ecc.) ma anche tutti gli uffici nazionali dei paesi più industrializzati (e persino alcuni paesi meno industrializzati del nostro).

Inoltre, è fondamentale che l'UIBM si renda responsabile dei dati forniti al pubblico.

In particolare, la banca dati dovrebbe:

1. fornire dati completi, esatti ed aggiornati, dei quali l'UIBM si rende responsabile;
2. contenere tutti i dati di tutti i titoli richiesti, rinnovati e concessi in Italia almeno negli ultimi 30 anni (durata di una novità vegetale), nonché di tutti i titoli ancora in vigore (in particolare marchi), a prescindere dalla loro data di deposito;
3. essere sempre accessibile, salvo manutenzioni solo nei giorni festivi a tarda notte;
4. consentire ricerche incrociate su tutti i dati disponibili;
5. consentire il riordino degli elenchi di dati forniti, ad es. per data, numero, titolare, ecc.
6. fornire testi ed immagini di tutti i titoli (marchi, modelli, brevetti, ecc.), così come:
 - a. depositati;
 - b. tradotti;
 - c. modificati;
 - d. concessi;
 - e. limitati.

Si resta naturalmente a completa disposizione per cooperare ad una valutazione congiunta della questione.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Presidente

Mauro Eccetto