

1. E' possibile utilizzare una marca cartacea da 20 Euro, che eccede di 4 Euro l'importo dovuto per deposito brevetti? Sì
2. La funzionalità del pagopa spesso genera un errore costringendo al pagamento con F24 e integrazione marca da bollo. *Nella maggior parte dei casi il malfunzionamento di PagoPA non dipende da UIBM. Per tale ragione resta in piedi la possibilità di pagare i diritti e tasse di deposito cmq tramite modello F24 e l'imposta di bollo tramite marca cartacea*
3. da qui (<https://www.ordine-brevetti.it/en/comunicazioni-agli-iscritti/news/1/i-74-20-autorizzazione-al-deposito-allundefinedestero-di-una-domanda-di-brevetto-art-198-comma-1-cpi/1780>) sembra che NON è necessario richiedere alcuna autorizzazione in caso di presenza di richiedenti tutti residenti all'estero e di uno o più inventori residenti in Italia *Si segnala che il link fa riferimento ad una vecchia comunicazione pubblicata dal Consiglio dell'Ordine sul proprio sito e che successivamente l'UIBM ha chiarito, proprio su espressa richiesta del medesimo Consiglio, che va considerata anche la nazione di residenza dell'inventore*
4. per quanto riguarda le marche da bollo per le trascrizioni passate da 85 ad 80 euro non vi sono indicazioni? come per le marche da 20, lo smaltimento delle marche che superano i nuovi importi stabiliti resta un argomento non affrontato e di interesse di tutti gli Studi che operano nel settore – *In via transitoria, è consentito utilizzare le marche da bollo cartacee, ivi comprese quelle per le quali la riforma ne ha abbassato l'importo dovuto. In quest'ultimo caso non è previsto alcun tipo di rimborso o compensazione in quanto l'approvvigionamento anticipato di marche cartacee non è richiesto dall'UIBM ed il rischio di un loro eventuale successivo inutilizzo (o utilizzo improprio) resta in capo al mandatario.*
5. Art. 198: la richiesta di autorizzazione è necessaria se l'inventore è di NAZIONALITA' italiana ma RESIDENTE all'estero? *Conta la residenza*
6. Per come è scritto il comma 1bis a), io intendo che se la richiedente è una filiale italiana di una multinazionale con capogruppo avente sede all'estero, l'autorizzazione è necessaria solo se un inventore è residente in Italia. E in assenza di inventori con residenza in Italia, come ci si comporta? *Il nulla osta va richiesto se la domanda all'estero sarà depositata da almeno un richiedente residente in Italia (per es. la filiale italiana di multinazionale estera) OPPURE se la stessa riporta il nominativo di almeno un inventore residente in Italia*
7. Per il 198 dovrebbe contare la residenza NON la nazionalità! *Conta la residenza*
8. È quindi possibile richiedere pubblicazione anticipata a 60 giorni dal deposito? *No, l'art. 53 prevede 90 gg. per la pubblicazione anticipata.*
9. Vorrei maggior chiarezza sull'interpretazione dell'art 198. Capisco che chiedendo sempre il nulla osta ci si ponga "on the safe side" ma non vedo ragioni per eccedere le richieste normate dalla legge. Quindi come ci si deve comportare secondo una interpretazione ufficiale MOTIVATA? *Vedi risposte precedenti (in particolare la 6) su analogo tema*

10. L'Articolo 198 "Procedure di segretazione militare" si rivolge a "Coloro che risiedono nel territorio dello Stato". Non può essere interpretato come applicabile a inventori italiani residenti all'estero *si conferma che conta la residenza*
11. SULL'ART.191: SUPPONIAMO CHE IL RICHIEDENTE DEPOSITI LA RICHIESTA DI PROROGA 1 SETTIMANA PRIMA DELLA SCADENZA P.ES. DEI 21 MESI PER RISPONDERE AL RAPPORTO DI RICERCA DI UNA DOMANDA DI BREVETTO: L'UIBM Può RIFIUTARE LA PROROGA OPPURE ACCORDARE UNA PROROGA DI UNA SOLA SETTIMANA, METTENDO IN CRISI IL RICHIEDENTE ? *Non si vedono motivi per i quali l'UIBM dovrebbe mettere in crisi il richiedente rifiutando la proroga o accordando una proroga di 1 sola settimana. Le proroghe vengono generalmente concesse per almeno 2 mesi ma se non vi sono ragioni particolari nulla osta alla concessione della proroga massima di 6 mesi. Si concedono generalmente proroghe meno estese in fase di esame preliminare, prima dell'invio della domanda di brevetto all'EPO per la ricerca di anteriorità, in quanto proroghe maggiori determinano un invio tardivo della domanda all'EPO con impossibilità di ottenere il rapporto di ricerca almeno entro l'anno per la rivendicazione della priorità nazionale. In linea generale, l'UIBM concede la proroga in quanto l'utente, nel richiederla, si assume il rischio di allungare i tempi dell'iter procedurale.*
12. MI PARE CHE NULLA NEL NUOVO ART.191 CPI IMPEDISCA ALL'UIBM DI FARLO, VISTO CHE L'ARTICOLO PREVEDE CHE I TERMINI POSSANO ESSERE PROROGATI MA NON DEBBANO NECESSARIAMENTE ESSERLO . *Si veda risposta al quesito 11*
Art. 148: il termine di un mese è escluso dall'art. 192? In altre parole la terminologia dell'art. 192 "La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile al periodo per l'integrazione della domanda" ricomprende il termine di un mese per il pagamento dei diritti di deposito di cui all'Art. 148? *Il nuovo art. 148, così come quello antecedente la riforma, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 192.*
13. Art. 191: non essendo più previsto un termine ancora utilizzabile dopo un eventuale rifiuto della richiesta di proroga, è possibile avere delle linee guida sulle tipologie di motivazioni accettabili per presentare l'istanza motivata di proroga? *Purché si rispettino le disposizioni dell'art. 191, l'UIBM non limita la concessione di proroga a specifiche motivazioni. Si veda risposta al quesito n. 11.*
14. EPO e WIPO e molti Uffici Nazionali mantengono attiva la connettività dei rispettivi server per i depositi 24 ore al giorno. Il server dello UIBM viene spento alle 19:00 con conseguenti disagi e limitazioni per gli utenti. Tale disagio che penalizza gli utenti italiani non sembra giustificabile con mere considerazioni di risparmio energetico che, invero, appare irrilevante rispetto alla questione. Lo UIBM ritiene di adeguarsi alla disponibilità temporale deli Server garantita dagli altri Uffici? *Non è certo il risparmio energetico il motivo che oggi non consente di avere un servizio on line h24, ma vi sono motivazioni tecniche ben precise. UIBM auspica di poter fornire il servizio di deposito on line h24 entro il 2026, quando si stima che sarà operativa la nuova piattaforma*

15. Quando lo UIBM ritiene di poter rendere disponibili agli utenti sulla Banca Dati TUTTI i documenti attinenti a tutte le domande di brevetto ed ai brevetti concessi (in particolare testo e figure depositati, Rapporti di Ricerca e Risposta che spesso rappresenta il Testo Concesso)? *I documenti facenti parte del brevetto come concesso (ivi compreso il RR) sono oggi già disponibili in BD, a partire dai brevetti concessi (sia per invenzione che per modello di utilità) da giugno 2020 in poi (la cui domanda è stata quindi approssimativamente depositata dal 2018 in avanti). In aggiunta, sono disponibili, in una sezione dedicata della BD, ulteriori 35.000 fascicoli di brevetti per invenzione concessi, la cui domanda è stata depositata da luglio 2008 a giugno 2015.*
16. Nel caso di proroga del termine per replicare al rapporto di ricerca, la proroga viene concessa fino a 18 mesi + 3 mesi + 6 mesi oppure fino a 18 mesi + 6 mesi? E se UIBM non risponde all'istanza di proroga prima che scada il termine di 18+3 mesi, come ci si deve comportare? *La proroga viene concessa sino a 6 mesi oltre il termine ordinario di 21mesi fissato per fornire risposta al RR. Nel caso il richiedente non abbia ricevuto risposta alla richiesta di proroga nei 21 mesi , potrà attendere la risposta dell'UIBM senza rischiare di perdere il diritto di rispondere al rapporto di ricerca.*
17. E' possibile avere un chiarimento sul 65bis, in particolare sul significato di "personale addetto in possesso di qualificazione professionale allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale"? *Risposta data nel corso dell'evento*
18. Art. 198 CPI: l'art. 45 del regolamento di attuazione del CPI è chiarissimo nel dire che conta solo a) il richiedente (non l'inventore) e b) la residenza del richiedente (non la cittadinanza). Sarebbe bene che l'UIBM allineasse la propria interpretazione dell'art. 198 al testo del CPI e anche al testo del regolamento di attuazione, evitando interpretazioni che vanno oltre quanto previsto appunto dal testo della norma. *Si conferma quanto indicato nella risposta n.8, anche alla luce della modifica apportata alla norma primaria con Legge 102/2023*
19. Buongiorno e grazie per l'occasione di incontro. Una domanda operativa: quale la causale per F24 sulle azioni di decadenza per mancato uso? Grazie mille *Relativamente alla compilazione del modello F24 se il pagamento è effettuato dopo il deposito dell'istanza, come codice identificativo, è sufficiente indicare il numero della stessa (91 / 92). Se il pagamento avviene invece precedentemente al deposito, negli elementi identificativi bisogna indicare il numero identificativo del marchio contestato preceduto dalla lettere "N" o "D", a seconda che si tratti di istanza di nullità o decadenza: Il codice tributo è "C300" (Brevetti e Disegni - Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi). Per quanto riguarda la causale, può essere indicato "deposito istanza decadenza / nullità marchio n..". In ogni caso si segnala che il modello F24 precompilato viene sempre inviato via email all'utente subito dopo la trasmissione on line dell'istanza e che è sempre possibile effettuare il pagamento tramite Pago PA, in alternativa a quello tramite modello F24*
20. Una richiesta di delucidazioni sul contenuto della circolare No 628.: la nuova circolare sull'annotazione delle variazioni di titolare fatte all'Ufficio Europeo ha creato infatti

qualche incertezza interpretativa. Potrebbe spiegare meglio l'UIBM se – in base al nuovo art. 139 cpi - sia effettivamente necessario depositare il form 2544 (i) insieme alla convalida in Italia o (ii) entro i nove mesi successivi alla concessione nel corso dei quali il registro dell'UBE è ancora competente per le trascrizioni e annotazioni di variazione? La lettera del comma 5 infatti indica che “[...] a condizione che siano stati iscritti nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti.” Per cui si comprenderebbe che la trascrizione (nel registro italiano) sia necessaria solo in mancanza di iscrizione nel registro europeo e non in ogni caso. Dove la circolare invita a “depositare l'EPO Form 2544 contestualmente alla traduzione o ... come SEGUITI VARI BE”, si riferisce ad una modalità di aggiornamento preferibile del registro italiano oppure fa riferimento ad un requisito necessario e sanzionabile con qualche effetto? *Il deposito dell'EpoForm 2544 è collegato ad un cambio di titolarità che sia stato iscritto nel Registro europeo dei brevetti; le modalità del suo eventuale deposito in UIBM dipendono dai tempi in cui è intervenuto. Qualora il cambio avvenga in un momento successivo al deposito della convalida ma antecedente all'accoglimento della convalida, il deposito va effettuato all'interno della convalida unitamente alla lettera di incarico a nome del nuovo titolare; se il cambio interviene dopo che la convalida sia stata accolta, e dunque la domanda è formalmente chiusa, il deposito dell'EpoForm2544, sempre accompagnato dalla lettera di incarico a nome del nuovo titolare, va effettuato tramite i Seguiti Vari BE da collegare alla convalida di riferimento. Nel primo caso, il deposito dell'EpoForm, che può avvenire in via autonoma o su richiesta dell'Ufficio, è necessario ai fini del rilascio della convalida dato che, in assenza del documento, la domanda non può essere accolta per mancata corrispondenza del richiedente con il titolare della convalida. Nel secondo caso, essendo la convalida già stata accolta, è utile al fine di aggiornare il Registro italiano, qualora il titolare ne abbia interesse.*

Il deposito dell'EpoForm2544 è utile ai fini dell'aggiornamento del Registro italiano anche nel caso in cui venga depositato unitamente alla traduzione di testo del brevetto a seguito di modifica o limitazione qualora tra il deposito della convalida e il deposito del testo modificato/limitato sia intervenuto un cambio di titolarità.

21. in caso di trascrizione effettuata all'EPO depositeremo come seguiti vari l'EPO Form 2544 per l'aggiornamento dei registri italiani. Ci conferma che, oltre all'EPO Form 2544, deve essere depositata anche una lettera d'incarico a nome del nuovo titolare, anche se risultiamo già mandatari del brevetto? Sì, in caso di cambio del titolare la lettera di incarico a nome del nuovo è necessaria.
22. in caso di trascrizione effettuata all'EPO su un brevetto che deve essere nazionalizzato in Italia, la circolare recita "Dovrà essere solo depositato l'EPO Form contestualmente alla traduzione di cui all'art. 56 CPI per convalida in Italia del brevetto europeo".
In sede di nazionalizzazione del brevetto in Italia: è richiesta insieme alla traduzione anche il deposito dell'EPO Form 2544? Si veda la risposta al quesito n. 20