



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione VI

Prot. n. 2359/16

15/7/2016

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
Via Napo Torriani, 29
20124 - MILANO

Oggetto: Modalità di invio ai Mandatari delle comunicazioni da parte dell'UIBM relative alla domande esaminate con il nuovo sistema.

Come è noto, il nuovo sistema informatico di esame delle domande prevede che tutte le comunicazioni in uscita dall'Ufficio vengano inviate direttamente al destinatario a mezzo posta elettronica.

Affinchè dette comunicazioni possano considerarsi valide a tutti gli effetti di legge, sostituendo così il tradizionale invio cartaceo per raccomandata A/R, esse devono essere inviate ad un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). In proposito, si sottolinea che la Legge 29 luglio 2015, n. 115, (art. 7, comma 1, lett. b) ha introdotto all'art. 147 del CPI il comma 3-ter che impone la comunicazione di un indirizzo PEC e che così recita: "3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo modalità di comunicazione."



A) Attualmente, ciascuna domanda depositata telematicamente è collegata ad almeno due indirizzi di posta elettronica:

1. Quello indicato dall'utente in sede di registrazione al portale di servizio online -attualmente indifferentemente una mail ordinaria o un indirizzo PEC- (su cui l'utente ha ricevuto le credenziali) di accesso – user-id e password), che sarà uguale per tutte le domande depositate dal medesimo utente (a meno di variazioni dell'indirizzo mail effettuate tramite il portale), e che viene utilizzato dal nuovo sistema per l'invio della ricevuta di presentazione della domanda, del modello F24 precompilato e della notifica della data di deposito;

2. Quello associato al domicilio elettivo al momento del deposito della domanda. Nel caso di depositi effettuati da Mandatario/i iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, si tratta in genere dell'indirizzo di posta elettronica scelto dal Mandatario tra quelli precaricati sulla piattaforma e associati all'indirizzo o agli indirizzi di sede che lo stesso Mandatario ha precedentemente indicato all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e che quest'ultimo ritrasmette all'Ufficio con i relativi aggiornamenti.

B) Ciò premesso, per assicurare, nel rispetto della richiamata norma dell'art. 147, 3-ter CPI, l'invio delle comunicazioni dell'Ufficio via PEC relative a tutte le domande o istanze depositate dal 1° novembre 2016, ciascun Mandatario deve:

- **provvedere, entro e non oltre il 31 ottobre 2016, ad aggiornare sul portale dell'Ufficio l'indirizzo mail, incluso quello dei propri incaricati, fornito all'atto della propria registrazione, inserendo, ove non fosse già stato indicato, un indirizzo PEC. In difetto, il Mandatario dal 1° novembre 2016 si vedrà precluso l'accesso al portale tramite la registrazione priva dell'aggiornamento con l'indirizzo di posta certificata, fintantoché l'indirizzo non sia stato aggiornato secondo le predette modalità. Dal 1° novembre 2016, tutti coloro che si registreranno al portale dovranno necessariamente indicare un indirizzo PEC;**

- **provvedere entro il 1° ottobre 2016 a comunicare all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) per ciascuna sede di studio (e/o per tipologia di attività se di interesse) in sostituzione di quelli esistenti ma non certificati. Tali indirizzi saranno comunicati all'Ufficio e da questo caricati nel sistema, per essere utilizzati nell'invio di tutte le comunicazioni relative alle domande o istanze depositate dal 1° novembre 2016. In ogni caso, sarà sempre il Mandatario, in sede di deposito di ciascuna domanda, a selezionare, tra le opzioni presentate dal sistema, il domicilio elettivo e l'indirizzo PEC ove desidera ricevere le relative comunicazioni. Le comunicazioni riguardanti le domande depositate tramite la piattaforma online**



dell'Ufficio a partire dal 02.02.2015 fino al 31 ottobre 2016 potranno essere eventualmente inviate ai destinatari tramite la PEC, secondo quanto indicato al successivo punto E).

C) Al fine di agevolare l'impostazione da parte degli utenti di eventuali meccanismi automatici di smistamento delle PEC ricevute, **tutte le comunicazioni PEC inviate dall'Ufficio dal 1° novembre 2016 conterranno nell'oggetto l'indicazione relativa al "Riferimento Agente",** se indicato nella fase di deposito della domanda (o istanza), oltre al numero della domanda (o istanza) depositata.

D) Si segnala che, essendo stato programmato in forma graduale il passaggio all'utilizzo, da parte dell'Ufficio, del nuovo sistema di esame, **i rapporti di ricerca per le procedure di esame delle domande di brevetto italiane continueranno ad essere inviati nella medesima modalità finora utilizzata,** tramite le PEC gestite fuori sistema, comunicate all'Ufficio tramite il Consiglio dell'Ordine. Verranno successivamente comunicati modalità e tempi di dismissione di tale sistema. Stesso discorso vale anche per gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, il cui esame da parte dell'Ufficio continuerà ad essere svolto ancora per i prossimi mesi nelle modalità attuali. Pertanto, **i Mandatari che dovessero modificare gli indirizzi PEC attualmente forniti per l'esame delle domande italiane di brevetto e per le opposizioni dei marchi, devono continuare ad informare l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale di ogni variazione** che sarà, secondo le attuali consolidate modalità telematiche, inoltrata all'Ufficio.

E) **In relazione alle pregresse domande o istanze depositate tramite la piattaforma online dell'Ufficio, ivi comprese quelle che saranno depositate fino al prossimo 31 ottobre 2016, si fa richiesta ai Mandatari di comunicare con cortese urgenza all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale un indirizzo PEC (non più di uno per sede) utilizzabile dall'Ufficio per l'invio dei certificati di concessione e altre comunicazioni relative ad ogni tipologia di domande o titoli.**

Detto indirizzo PEC (o indirizzi PEC per sede) sostituirà gli indirizzi mail forniti come domicilio elettivo in fase di deposito delle domande pregresse (cfr. A.2 qui sopra)

Detto indirizzo tuttavia non sarà utilizzato per:

- **l'invio di rapporti di ricerca e altre comunicazioni relative alle domande di brevetto italiane esaminate dall'Ufficio ancora con il vecchio sistema;**
- **le comunicazioni relative alle opposizioni alla registrazione dei marchi, per il cui esame non è stata al momento implementata dall'Ufficio alcuna nuova piattaforma;**
- **l'invio delle ricevute di deposito delle domande, del modello F24 precompilato e delle notifiche sulla data di deposito assegnata.**



F) Le eventuali comunicazioni relative a domande depositate con vecchio sistema Telemaco, continueranno ad essere inviate tramite raccomandata A/R, come fatto finora.

Si prega codesto Consiglio dell'Ordine di divulgare prontamente la presente tra i mandatari iscritti predisponendo le più opportune modalità affinché questi ultimi siano messi in grado di far pervenire gli indirizzi PEC come sopra indicato.

Il Dirigente
(Saverio Massari)

SAVERIO MASSARI
SAVERIO MASSARI
15 lug 2016 15:30