



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO e COMPETITIVITA'
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UFG 1

Roma, 10 APR. 2007

Prot.n. 21205

TUTTI I DIRIGENTI U.I.B.M.

LORO SEDI

CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 481

OGGETTO: Trattamento delle istanze di immediata accessibilità al pubblico e di ritiro delle domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità.

- AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO
- All' A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti
ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o
Imprese
Pres. Dr. Francesco Macchetta c/o
Bracco Imaging S.p.a.
Via Ettore Rolli, 50 - 20134 MILANO
- AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Pres. Ing. Gianfranco Dragotti
C/o Dragotti & Associati
Via Turati, 32 - 20121 MILANO
- AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
c/o. Mario Aprà
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

Ma-

All' A.S.P.I
Segretario Ing. Modiano
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

All' A.I.P.P.I
- Pres.Prof. Luigi Carlo Ubertazzi
Corso di Porta Ticinese, 60
20123 MILANO
- Avv. Giovanni Pellegrino
Via Boccaccio, 27 - 20123 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA - Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL
COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI
E DEI SERVIZI
SEDE

1) L'art. 53 c.p.i., che disciplina gli effetti della brevettazione, stabilisce che dal momento in cui si deposita una domanda di brevetto decorre un periodo di 18 mesi durante i quali il testo ed i disegni allegati alla domanda non sono accessibili al pubblico. Ciò significa che il terzo non può conoscere il contenuto della documentazione in quanto l'Ufficio italiano brevetti e marchi non gli consente di leggere la domanda o di estrarne copia.

Tuttavia, l'art. 53, comma 3 del citato codice consente al titolare della domanda di richiedere l'anticipata accessibilità al pubblico; in tal caso il testo della domanda di brevetto diventa pubblico dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda stessa: da questo momento egli potrà agire in giudizio contro coloro che copiano il brevetto stesso poiché, diventando illecita qualsiasi utilizzazione dell'invenzione o del modello di utilità da parte di terzi, egli avrà la possibilità di chiederne l'immediata cessazione. Più precisamente, ai sensi dell'art. 132 c.p.i., egli potrà esperire i mezzi di tutela provvisoria (descrizione, sequestro, inibitoria).

Pertanto, il legislatore ha previsto un regime di pubblicità, al fine di permettere al terzo di conoscere l'esatta situazione di una domanda di brevetto, esigendo che la dichiarazione del richiedente di voler rendere immediatamente accessibile al pubblico la domanda, debba essere contenuta nella domanda stessa; questa notizia, inoltre, risulta presente nella Banca Dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Per i motivi suesposti l'Ufficio non può accettare le istanze di anticipata accessibilità al pubblico (oppure di cancellazione dell'anticipata accessibilità), presentate successivamente al deposito della domanda di brevetto, in quanto tali richieste contrastano con la norma di cui all'art. 53 del citato codice, che è stata dettata nell'interesse dei terzi, al fine di consentire loro di conoscere la data di decorrenza degli effetti della domanda. Ove si consentisse con istanze successive di modificare i termini di decorrenza dei predetti effetti, verrebbero frustrati gli obiettivi che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione in parola esponendo i terzi, indotti in errore, ad accuse di contraffazione.

E' evidente che l'assenza di dichiarazione al momento del deposito della domanda, comporta che la domanda stessa soggiace al periodo di segretezza dei diciotto mesi di cui al citato articolo 53 c.p.i.

2) Per quanto riguarda il regime del ritiro delle domande, durante la procedura di esame, facoltà prevista dall'art 172, comma 1, c.p.i., l'Ufficio italiano brevetti e marchi dovrà dare immediatamente seguito a dette istanze di ritiro, presentate dal richiedente, e provvedere all'inserimento della notizia nella propria Banca Dati.

DiC
Agrò

IL DIRETTORE GENERALE

(Andrea BIANCHI)

