

Nuovo Regolamento PTO AIPPI (in vigore dal 30 ottobre 2017)

AIPPI, Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale - Gruppo Italiano, ritenuta l'opportunità di prevedere una valutazione neutrale, obiettiva, attenta, circostanziata ed esauriente (di seguito il Parere Tecnico Obiettivo o PTO) che sia richiesta da un interessato, o anche da più interessati portatori di interessi contrapposti e sia relativa ad un argomento in materia di proprietà intellettuale, ha adottato il seguente

REGOLAMENTO

1) È oggetto di PTO ogni possibile argomento comunque relativo alla proprietà intellettuale protetta in Italia e segnatamente in materia di:

- invenzioni e modelli di utilità;
- disegni e modelli;
- topografie dei prodotti a semiconduttori;
- marchi e segni distintivi;
- indicazioni geografiche e segni consimili;
- informazioni aziendali riservate;
- nuove varietà vegetali;
- diritti di autore e diritti connessi.

2.1) Il procedimento è attivato su domanda di uno o più soggetti, anche portatori di interessi contrapposti (di seguito: il Richiedente).

2.2) La domanda va presentata dal Richiedente o da un suo rappresentante e inviata al Segretario di AIPPI Gruppo Italiano o al soggetto delegato a curare il PTO (di seguito: il Delegato).

2.3) La domanda deve contenere:

- a) i dati del Richiedente;
- b) l'accettazione integrale ed incondizionata del presente Regolamento;
- c) l'identificazione della privativa, titolata o non titolata, sulla quale viene richiesto il parere;
- d) il quesito specifico ed esauriente cui l'Esperto dovrà dare risposta;
- e) l'eventuale precisazione che il PTO sia reso da un Collegio di Esperti (in mancanza di precisazione si intende richiesto un PTO di unico Esperto). Il PTO richiesto congiuntamente da più soggetti deve essere reso da un Collegio di Esperti, di cui uno giurista;
- f) l'indicazione dei soggetti che, per quanto a conoscenza del Richiedente, si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste al punto 5 lett. c, d, e, f;
- g) l'impegno del Richiedente a fornire all'Esperto tutte le informazioni anche non scritte in suo possesso attinenti all'argomento del quesito, compresa l'eventuale documentazione a lui nota proveniente da altri che abbiano già espresso opinioni su tale argomento;
- h) l'impegno del Richiedente a chiarire, nell'utilizzo del PTO in qualsiasi sede, che non si tratta di opinione espressa da AIPPI Gruppo Italiano, bensì di opinione di un Esperto/Collegio di Esperti indicato da AIPPI come indipendente e qualificato, in conformità al presente Regolamento;

i) nel caso di PTO richiesto congiuntamente da più parti portatrici di interessi contrapposti, la domanda deve essere accompagnata da copia dell'accordo con il quale le parti si obbligino reciprocamente a non utilizzare il PTO in giudizio.

3) Il PTO richiesto congiuntamente da più parti portatrici di interessi contrapposti non può essere utilizzato in giudizio, salva deroga esplicita concordata per iscritto dalle parti prima della formulazione del PTO e comunicata al Delegato.

4.1) Salvo quanto previsto al punto 7.1), il Delegato, ricevuta la domanda conforme a quanto previsto al punto 2, procede senza indugio al sorteggio di uno dei membri del Comitato Esecutivo e redige il relativo verbale; in caso di incompatibilità trasmette la domanda al Presidente per i medesimi incumbenti.

Il Delegato prende quindi contatto con il membro del Comitato Esecutivo sorteggiato (di seguito: il Designante) per accertarne la disponibilità e la compatibilità secondo quanto previsto al punto 5) lett. c, d, e, f del presente Regolamento. Avutane conferma, il Delegato trasmette al Designante copia della domanda e del verbale di sorteggio. In caso di indisponibilità o incompatibilità del Membro del Comitato Esecutivo sorteggiato, il sorteggio viene ripetuto.

Il Designante provvede tempestivamente, secondo la domanda, alla designazione di uno o più Esperti formanti il Collegio (di seguito: l'Esperto), di cui accerta la disponibilità e il possesso dei requisiti stabiliti al punto 5 del presente Regolamento; comunica la designazione al Delegato che a sua volta la comunica all'Esperto, unendo la domanda del Richiedente.

4.2) L'Esperto invia al Delegato una comunicazione in cui dichiara:

- a) di accettare senza riserve il regolamento;
- b) di possedere i requisiti di cui al punto 5 del regolamento e di non essere a conoscenza di alcuno degli impedimenti ivi previsti;
- c) di essere disponibile – dopo aver ricevuto l'incarico del Richiedente ed averlo accettato – a rendere il proprio Parere obiettivo ed indipendente sul quesito formulato.

Copia della dichiarazione è inviata anche al Richiedente, con l'invito a trasmettere prontamente all'Esperto, insieme al mandato, la documentazione in suo possesso.

4.3) L'incarico di redigere il PTO è affidato direttamente dal Richiedente all'Esperto. Detto incarico, conferito per iscritto, deve contenere:

- a) la dichiarazione del Richiedente che tutta la documentazione in suo possesso, pertinente all'argomento, è allegata alla lettera di incarico;
- b) l'impegno del Richiedente a corrispondere all'Esperto il compenso che sarà convenuto, stabilito secondo i parametri fissati da AIPPI Gruppo Italiano nella Tabella allegata al Regolamento.

5) L'Esperto deve avere i seguenti requisiti (a giudizio insindacabile del Designante):

- a) essere un esperto della materia e di specchiata probità;
- b) essere iscritto da almeno 10 anni ad un Ordine professionale; ove la richiesta riguardi invenzioni, modelli di utilità, novità vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori o programmi per elaboratori, l'Esperto deve essere iscritto da almeno 10 anni all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale – sezione brevetti. In caso di Collegio di Esperti il requisito è richiesto per almeno uno di essi;
- c) salvo quanto previsto al punto 7.1), non essersi già occupato in via diretta o indiretta della questione sulla quale dovrà redigere il parere richiesto;

- d) essere da almeno 5 anni sotto ogni profilo estraneo all'Ufficio che ha provveduto al deposito della domanda di brevetto o registrazione in questione e/o alla sua estensione all'estero;
 - e) non essere da almeno 5 anni consulente del Richiedente o del titolare della Proprietà Intellettuale in questione;
 - f) non avere rapporti di parentela, amicizia o inimicizia con il Richiedente e, comunque, non avere interesse nella questione.
- 6) L'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto avviene per iscritto e deve contenere:
- a) l'impegno a rendere per iscritto la propria motivata opinione obiettiva ed indipendente, emessa in piena coscienza, sul quesito sottoposto;
 - b) l'indicazione del termine entro cui egli si impegna a consegnare il PTO, che dovrà comunque essere accompagnato da una copia del presente Regolamento;
 - c) l'impegno a non pronunciarsi in futuro sullo stesso argomento, rinunciando ad ogni incarico (giudiziale o non) comunque relativo ad essa, salvo in caso di reincarico, secondo quanto previsto al punto 7.1).

Copia della dichiarazione di accettazione è inviata dall'Esperto al Delegato.

7.1) In caso di altra richiesta di PTO avente in tutto o in parte lo stesso oggetto, da chiunque presentata, la procedura di cui al punto 4.1) non è applicata, e il Delegato provvede direttamente a designare lo stesso Esperto/Collegio di Esperti già pronunciatisi.

7.2) In casi di indisponibilità o di sopravvenuta incompatibilità dell'Esperto, è attivata la procedura di cui al punto 4.1.

7.3) In caso di dubbio circa l'applicabilità del punto 7.1) il Delegato è affiancato da un altro membro di AIPPI, preventivamente identificato dal CE, di formazione diversa rispetto a quella del Delegato.

8.1) L'Esperto formula il proprio parere sulla base delle argomentazioni e della documentazione presentategli, di quelle di cui abbia comunque conoscenza, e degli accertamenti, esperimenti e confronti di ogni genere (di seguito: gli accertamenti) che – di propria iniziativa o su indicazione del Richiedente - abbia ritenuto opportuni. L'Esperto ha inoltre facoltà di convocare il Richiedente, che potrà farsi accompagnare dal suo consulente, per chiedergli chiarimenti o ulteriori informazioni; dell'incontro svolto a seguito di tale convocazione l'Esperto dovrà redigere un verbale, che sarà sottoscritto da tutti i presenti.

8.2) Nel caso di PTO richiesto congiuntamente da più soggetti, come pure nel caso in cui l'Esperto ritenga di dover utilizzare documenti o elementi non sottopostigli dal Richiedente e di cui abbia personalmente conoscenza, dovrà essere rispettato il principio del contraddittorio.

8.3) Nel PTO devono essere specificamente indicati la documentazione presa in esame, gli accertamenti eventualmente effettuati o l'opposizione del Richiedente al loro svolgimento, l'eventuale convocazione del Richiedente e l'esito della stessa, o l'eventuale rifiuto del Richiedente di presentarsi a seguito di tale convocazione.

8.4) L'Esperto formula il proprio parere entro il termine indicato ai sensi del punto 6.b), salvo eventuali proroghe concesse dal Richiedente.

9.1) Il PTO deve rimanere riservato, salvo autorizzazione del Richiedente.

9.2) Fermo restando quanto previsto al punto 3, qualora il Richiedente intenda utilizzare il contenuto di un PTO, quest'ultimo - a domanda del Richiedente ed a cura del Delegato – è corredato dalla dichiarazione secondo cui l'Esperto è stato selezionato fra quelli della specifica materia in base a criteri di competenza, reputazione e indipendenza, con la precisazione che AIPPI GRUPPO ITALIANO ha preteso ed ottenuto dal Richiedente di fornire all'Esperto tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso attinenti all'argomento e dall'Esperto di redigere un parere onesto, obiettivo ed indipendente, nonché di astenersi in futuro dall'occuparsi della vicenda esaminata. L'esibizione del PTO dovrà essere in ogni caso accompagnata da una copia del presente Regolamento.

10) Il compenso dell'Esperto è convenuto tra Richiedente ed Esperto secondo i criteri indicati dal Comitato Esecutivo. Attualmente i criteri sono quelli indicati dalla Tabella allegata.

11) AIPPI Gruppo Italiano non percepisce compenso alcuno per la sua attività e non assume alcuna responsabilità sul contenuto del PTO.

12) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 30 ottobre 2017, e si applicherà ai procedimenti attivati successivamente a tale data.
(versione revisionata ed aggiornata – settembre 2017)

TABELLA COMPENSI

Compenso orario: EUR 250,00/ora

Tetto massimo: EUR 6.000,00 oltre gli oneri di legge

L'Esperto che, per la complessità degli argomenti, ritenga di dover impiegare tempo ed energie che esigano un compenso maggiore, deve segnalarlo preventivamente al Richiedente e accordarsi con lui su di esso.