

Nuovo Regolamento PTO AIPPI (in vigore da Maggio 2008)

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 per brevità: un Parere Tecnico Obiettivo o, alternativamente, PTO) che sia richiesta da un interessato 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) Il procedimento è attivato su domanda del Richiedente, interessato ad ottenere il parere tecnico.
- 3) La domanda va presentata dal Richiedente personalmente o da un suo legale rappresentante e inviata al Segretario di AIPPI e deve contenere:
 - i dati del Richiedente
 - l'impegno ad accettare senza riserve il presente Regolamento
 - il quesito specifico ed esauriente cui l'Esperto dovrà dare risposta
 - 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)
 - 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
 - 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 di esso
 - 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.
- 4a) Salvo quanto previsto al punto 7), il Segretario di AIPPI GRUPPO ITALIANO, ricevuta la domanda conforme a quanto previsto al punto 3, 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 Segretario 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 Segretario trasmette al Designante copia della richiesta di nomina dell'Esperto 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 richiesta, alla designazione di uno o più Esperti formanti Collegio (di seguito: l'Esperto), di cui accerta la disponibilità e il possesso dei requisiti stabiliti al punto 5 del presente Regolamento; comunica la nomina al Segretario e in copia all'Esperto, unendo la domanda del Richiedente.

4b) L'Esperto, a sua volta, invia al Segretario di AIPPI GRUPPO ITALIANO una lettera in cui dichiara:

- di accettare senza riserve il Regolamento
- di possedere i requisiti di cui al punto 5 del Regolamento e di non essere a conoscenza di alcuno degli impedimenti ivi previsti
- 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 e' inviata anche al Richiedente, con l'invito a trasmettere prontamente all'Esperto, insieme al mandato, la documentazione in suo possesso.

L'incarico di redigere il PTO è affidato direttamente dal Richiedente all'Esperto.

L'incarico, conferito per iscritto, deve contenere:

- la dichiarazione del Richiedente che tutta la documentazione in suo possesso, pertinente all'argomento, è allegata alla lettera di incarico;
- 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):

essere un Esperto della materia e di specchiata probità;

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; salvo quanto previsto al punto 7), non essersi già occupato in via diretta o indiretta della questione sulla quale dovrà redigere il parere richiesto; 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; non essere da almeno 5 anni consulente del Richiedente o del titolare della Proprietà Intellettuale in questione; 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:

- l'impegno a rendere per iscritto la propria motivata opinione obiettiva ed indipendente, emessa in piena coscienza, sul quesito sottoposto;
- l'indicazione del termine entro cui egli si impegna a rendere il PTO;
- 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).

Copia della dichiarazione di accettazione è inviata dall'Esperto al Segretario di AIPPI GRUPPO ITALIANO.

- 7) In caso di altra richiesta, da chiunque formulata, di PTO sullo stesso argomento, la procedura di cui al punto 4a) non e' applicata. In luogo di essa il Segretario provvede direttamente a designare lo stesso Esperto/Collegio di Esperti già pronunciatisi.
In casi di indisponibilità/incompatibilità dell'Esperto, e' attivata la procedura di cui al punto 4a).
- 8) Nel termine (salvo eventuali proroghe autorizzate dal Richiedente) l'Esperto deve consegnare al Richiedente il PTO, formulato sulla base delle argomentazioni e della documentazione presentategli, di quelle di cui abbia comunque conoscenza, e degli accertamenti, esperimenti e confronti (di seguito: gli accertamenti) che abbia ritenuto opportuni. Fra questi rientrano, ad esempio, ricerche di anteriorità (tipo standard search) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. La documentazione presa in esame deve essere specificamente indicata nel PTO.
- 9) Se ritiene di dover procedere ad accertamenti, l'Esperto ne informa preventivamente il Richiedente. Se il Richiedente si oppone, l'Esperto deve farne menzione nel PTO.
- 10) Il PTO deve rimanere riservato, salvo autorizzazione del Richiedente.
- 11) Qualora il Richiedente intenda utilizzare il contenuto di un PTO, esso -a domanda del Richiedente ed a cura del Segretario di AIPPI GRUPPO ITALIANO - e' 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.
- 12) Il compenso dell'Esperto e' convenuto tra Richiedente ed Esperto secondo i criteri indicati dal Comitato Esecutivo. Attualmente i criteri sono quelli indicati dalla Tabella allegata.
- 13) AIPPI GRUPPO ITALIANO non percepisce compenso alcuno per la sua attività, non assume alcuna responsabilità sul contenuto del PTO e - a richiesta - certifica che esso e' redatto secondo le norme del presente Regolamento.
- 14) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1° Luglio 2008.
(versione revisionata ed aggiornata - maggio 2008)

TABELLA COMPENSI

Compenso orario: EUR 250,00/ora

Tetto massimo: EUR 6.000, 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.