

CIRCOLARE N. 2 / 2020

DOCUMENTO RISERVATO AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

Covid-19

Procedimenti in materia di marchi, brevetti e design dinanzi ad Autorità Amministrative italiane e internazionali (UIBM, EPO, EUIPO, WIPO)

La nota emergenza epidemica ha indotto le Autorità Amministrative italiane e internazionali ad assumere misure di sospensione o differimento di termini nell'ambito di procedimenti riguardanti marchi, brevetti e design. Di seguito si segnalano le principali.

Sommario

A.	UIBM (UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI).....	1
B.	EPO (EUROPEAN PATENT OFFICE)	2
C.	EUIPO (UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE)	2
D.	WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION).....	3

a. UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Già prima della pubblicazione del decreto cura-Italia, con decreto direttoriale dell'11 marzo 2020 l'UIBM aveva inizialmente sospeso i termini in scadenza per il periodo tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020 per gli adempimenti indicati dall'articolo 3 del decreto del MiSE del 13 gennaio 2020, n.33, ad eccezione dei termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi, di cui all'articolo 176 del CPI, e dei ricorsi notificati, di cui all'articolo 147, comma 1, del CPI, senza necessità della presentazione di specifica istanza da parte degli interessati.

Successivamente, l'art. 103, del decreto cura Italia, ha disposto

- la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di

parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (cfr. comma 1);

- che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

In altri termini, queste norme hanno ampliato la sospensione già disposta con il predetto decreto direttoriale dell'11 marzo 2020.

In particolare, la sospensione è stata estesa temporalmente al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 e, quanto all'oggetto, anche ai termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi previsti (cfr. art. 176 del CPI).

Sono allo stato esclusi dalla sospensione i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa. Peraltro, proprio in virtù di questa natura, si potrebbe ritenere che essi debbano intendersi sospesi per effetto dell'applicazione degli artt. 83 e 84 del decreto cura Italia.

Ancora, l'art. 103, comma 2, stabilisce che i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 restano validi fino al 15 giugno 2020. Sarà poi necessario attivarsi per il rinnovo.

Non è prevista una sospensione per gli altri titoli internazionali (i.e. domande internazionali di brevetto, domande di brevetto europeo – primi depositi, domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali) salvo diverse indicazioni degli organi internazionali o europei competenti (cfr. in appresso).

b. EPO (European Patent Office)

L'EPO ha comunicato, con avviso pubblicato sul proprio sito il 15 marzo 2020, di aver prorogato al 17 aprile 2020 i termini in scadenza per i procedimenti pendenti dinanzi a sé.

Inoltre, tutte le udienze di discussione orale fissate nel periodo dal 16 al 27 marzo 2020 sono state rinviate a data successiva al 27 marzo 2020, con l'eccezione di quelle dinanzi alle Divisioni di Esame e di Opposizione che potranno svolgersi in videoconferenza.

Sono poi differiti al 27 aprile 2020 tutti i termini in scadenza in data corrispondente o successiva al 15 marzo 2020

Per ovvie ragioni, la situazione è in evoluzione e sono possibili ulteriori modifiche. Qui il link alla pagina web dedicata dall'EPO all'emergenza Covid-19, pagina che è continuamente aggiornata: <https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html>.

c. EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)

L'EUIPO, che ha sede in Spagna, ha adottato una serie di misure per adeguarsi a quanto ivi previsto dalle competenti Autorità per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 (cfr. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5644698>). Per quanto possibile, date le circostanze, le attività presso l'EUIPO proseguono come di consueto grazie all'home working. Le domande di marchi, disegni e modelli saranno ricevute, esaminate e pubblicate come sempre e

l'Ufficio continuerà ad inviare comunicazioni e a fissare scadenze. Sarà garantita inoltre la continuità della pubblicazione dei bollettini.

In ogni caso, con una decisione del Direttore esecutivo pubblicata il 16 marzo 2020, sono stati prorogati tutti i termini al 1° maggio 2020. In pratica ciò significa che i termini sono prorogati fino a lunedì 4 maggio 2020, dato che venerdì 1° maggio è un giorno festivo (cfr. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf).

Per quanto concerne le decisioni dell'EUIPO le cui impugnazioni sono di competenza del Tribunale dell'Unione Europea e della Corte di Giustizia si segnala che queste istituzioni comunitarie hanno comunicato che, allo stato, l'attività giurisdizionale prosegue; in particolare, verrà garantita la trattazione prioritaria delle cause che presentano ragioni di particolare urgenza (come in caso di procedimenti d'urgenza, procedimenti accelerati e procedimenti sommari). Peraltro, le udienze di discussione fissate sino al 3 aprile 2020 sono rinviate a ulteriore data. I termini di ricorso e d'impugnazione continuano a decorrere e le parti sono tenute a rispettarli, fatta salva la possibilità per le parti di far valere l'articolo 45, secondo comma, del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (caso fortuito o di forza maggiore).

Il Tribunale dell'Unione Europea ha inoltre precisato che i termini impartiti nei procedimenti in corso - fatti salvi i procedimenti di particolare urgenza - sono prorogati di un mese a decorrere dal 19 marzo 2020.

Fino a nuovo ordine, i termini che saranno fissati dalla cancelleria, a partire dal 19 marzo 2020, saranno altresì prorogati di un mese.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti link:

-EUIPO:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5657728&journalRelatedId>manual/;

- CURIA: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/it/.

d. WIPO (World Intellectual Property Organization)

Con un comunicato stampa pubblicato il 16 marzo, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra (Svizzera) rassicura gli utenti sulla continuità delle procedure di esame delle domande depositate attraverso i propri servizi, senza necessità di ricorrere a proroghe dei termini. Avendo a cuore la salute e la sicurezza del proprio personale, WIPO annuncia anche che dal 17 marzo tutti i dipendenti (tranne quelli la cui attività deve necessariamente essere svolta in sede) lavoreranno da remoto:

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=8a47c9883e-.