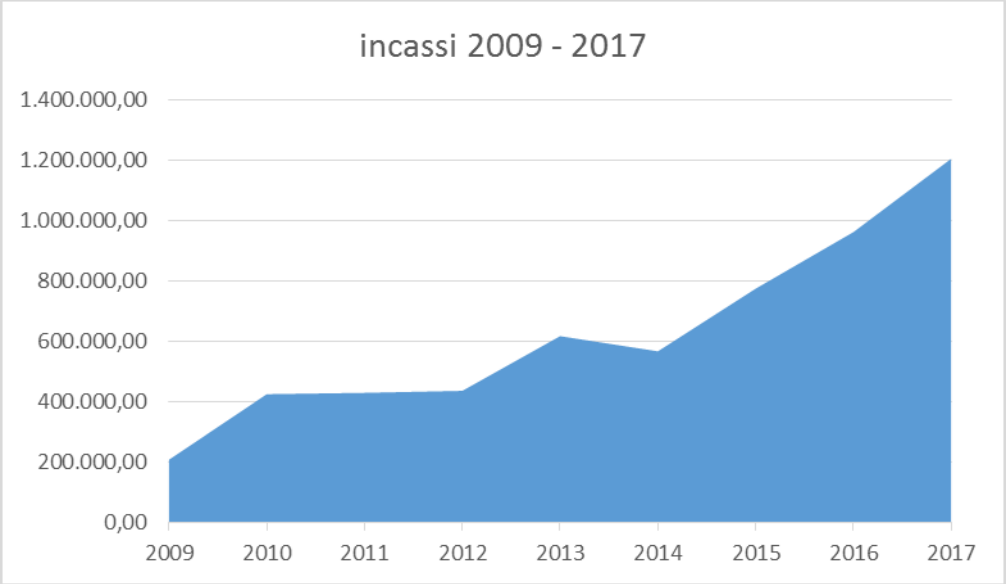
Prot. n. 6458 – 17/01/2018

RAPPORTO sull'attività dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel 2017

Nel corso del 2017 l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha incassato complessivamente **EURO 1.205.272,42**.

Il valore degli incassi, in confronto al 2015 e 2016 registra incrementi sostanziali, rispettivamente di **Euro 430.532,23 e Euro 242.834,00, con un aumento percentuale rispettivamente del 55% e 25%.**

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
208.284,74	425.305,77	429.754,35	436,444,50	617.777,71	567.420,40	774.740,19	962.438,42	1.205.272,4



I dati relativi agli incassi sono disponibili solo in forma aggregata, in base a quanto risulta versato sul capitolo unico di incasso n. 465 denominato "Proventi interni e internazionali USBM".

Una valutazione parziale delle principali voci di incasso si può fare disaggregando le somme riscosse direttamente dall'USBM da quelle che vengono invece riscosse dal WIPO e successivamente girate all'Ufficio.

1) **Somme riscosse direttamente dall'USBM**, cioè tasse di deposito e annualità di rinnovo di brevetto o tassa di rinnovazione decennale di marchio, tassa di rinnovo quinquennale sui disegni, riscosse su domande o rinnovi nazionali: nel 2017 ammontano a **Euro 830.572,00**.

   Il dato è molto significativo perché testimonia **dell'aumento di pratiche depositate presso l'USBM e lavorate dall'Ufficio, con il conseguente aumento di carico di lavoro!**

   Per il terzo anno dalla nascita dell'Ufficio le entrate riscosse direttamente hanno superato le somme girate dal WIPO derivanti dall'Accordo e dal protocollo di Madrid (punto 2).

2005	43.502,80.
2006	46.112,25.
2007	66.218,73.
2008	100.783,32.
2009	103.738,00.
2010	108.864,00.
2011	95.539,50.
2012	96.872,50
2013	271.778,00

2014	234.593,50
2015	405.196,00
2016	602.758,00
2017	**830.572,00**

2) **entrate internazionali** derivanti da tasse di deposito e rinnovo su **Marchi**, riscossi dal WIPO e poi girati alla Repubblica di San Marino: nel 2017 ammontano a **Euro 369.101,42**.
L'importo si mantiene sui valori degli anni scorsi, con una variabilità legata soprattutto alla oscillazione dei cambi, in quanto il WIPO lavora in Franchi svizzeri e la somma va poi tradotta in euro.

La quota trattenuta dal WIPO sulle tasse riscosse a titolo di quota contributiva a carico di San Marino, ammonta anche per il 2017 a 11.000,00 Franchi svizzeri.

Dall'1 gennaio 2018 entreranno in vigore le nuove tariffe per il deposito e la registrazione di marchi (ferme dal 2010) già trasmesse con apposita procedura di notifica anche al Wipo, il quale provvederà ad applicare le nuove tasse a partire dall'8 marzo 2018.

Pertanto per il 2018 si dovrebbe registrare un aumento degli incassi derivanti dal Sistema di Madrid.

2005	Euro 35.090,36.
2006	Euro 55.994,81.
2007	Euro 59.070,77.

2008	Euro 114.200,08.
2009	Euro 104.546,74.
2010	Euro 310.860,71.
2011	Euro 328.122,87
2012	Euro 329.572,00
2013	Euro 345.999,71
2014	Euro 332.826,90
2015	Euro 396.544,00
2016	Euro 359.680,42
2017	**Euro 369.101,42**

Depositi e rinnovi per tipo di privativa

Per meglio interpretare il dato complessivo degli incassi e del lavoro svolto dall'USBM si possono analizzare e mettere a confronto il numero di domande di privativa ricevute direttamente dall'USBM nel periodo 2005/2017.

BREVETTI

Brevetti domande e rinnovi (annuali) nazionali, convalide EPO e internazionali

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Primo deposito	29	39	62	74	104	126	64	65	157	196	327	479	**620**
Rinnovi	46	53	10	13	117	158	160	191	320	393	681	1008	**1442**

Domande di brevetto internazionale **PCT** partite da San Marino

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	4	**1**

Domande PCT nazionalizzate a San Marino

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
35	23	19	6	8	8	2	0	**2**

Il numero totale di domande di brevetto depositate nel 2017 **è aumentato,** sono aumentati anche in modo considerevole **i rinnovi annuali** di brevetto.

All'aumento delle domande di brevetto europeo e dei rinnovi va ricondotto principalmente l'aumento del valore degli incassi registrati nel 2017 e negli ultimi 5 anni.

Le domande di brevetto depositate nel 2017, in totale 620, sono così suddivise:

Anno	EPO	PCT	RSM	Totale
2009	0	35	69	104
2010	0	23	103	126
2011	4	19	41	64
2012	31	6	28	65
2013	125	8	24	157
2014	173	8	15	196
2015	298	2	27	327
2016	457	0	22	479
2017	**582**	**2**	**26**	**620**

Le validazioni di **brevetti europei (effettuate da depositanti esteri) sono aumentate dal 2011 al 2017 in modo esponenziale.**

Lo stesso trend di crescita si ritrova nel dato relativo alle annualità di rinnovo di brevetti ed è riconducibile anch'essa all'aumento dei brevetti europei validati nella Rep. di San Marino.

La crescita di questa voce di entrata è destinata a ripetersi perché il numero delle convalide di brevetti europei registrato finora a San Marino è ancora più basso se confrontato con quello registrato in altri piccoli Stati, come Principato di Monaco o Lussemburgo.

A titolo di esempio si può citare il Lussemburgo, che nel 2012 ha avuto 20.973 annualità riscosse, con un incasso complessivo di 3,5 milioni di euro, in cui le annualità sui brevetti europei costituiscono la voce più importante di incasso.

L'aumento delle annualità di rinnovo comporta una aumento di pratiche di incasso, di compilazione dei report periodici da inviare all'EPO, valutazioni sulla decadenza o rinnovo del brevetto, che si concentrano in una fase particolarmente complicata, che ha subito un aumento davvero cospicuo negli ultimi 3 anni.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Rinnovi	46	53	10	13	117	158	160	191	320	393	681	1008	**1442**

Alla luce dei dati e degli incassi si rende necessario effettuare al più presto la ricopertura del posto di Operatore Specializzato Contabile, già previsto nel fabbisogno dell'USBM, (art. 17 del Decreto Delegato 24 maggio 2016 n. 67), ma mai ricoperto.

L'organico attuale dell'USBM permette di adibire una sola persona alle riscossioni, si tratta di una carenza di personale che costituisce un punto di debolezza dell'USBM, che va assolutamente risolto.

MARCHI

Marchi - domande e rinnovi (decennali) – procedura nazionale

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Primo deposito	143	174	211	189	129	125	125	150	168	148	179	214	**162**
Rinnovi	20	8	72	87	53	77	117	71	125	50	62	73	**70**

Da questa tabella si evince che il numero di depositi di domande di registrazione di marchi nazionali ricevuti dall'USBM nel 2017 è **diminuito in modo significativo**, e si mantiene purtroppo sempre su piccoli numeri.

La mancanza di depositi può essere riconducibile alla crisi economica come riflesso della mancata nascita di nuove attività economiche.

Estensioni internazionali mediante il sistema di Madrid, di marchi aventi origine a San Marino

2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
1	11	16	12	24	45	**38**

Marchi Internazionali depositati presso il WIPO che designano San Marino

2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
1152	1118	1043	1046	1160	1224	**Dato Non disponibile**

(informazioni statistiche tratte dal sito del WIPO)

DISEGNI

Disegni - domande e rinnovi (ogni 5 anni)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Primo deposito	/	5	4	13	6	8	6	6	7	6	21	8	**12**
Rinnovi	/	/	2	/	/	/	4	2	13	5	5	5	**5**

Il numero delle domande di registrazione dei disegni e modelli rimane sempre molto basso.

Con l'adesione **all'Accordo dell'Aja** in materia di registrazione internazionale di modelli e disegni **si potrebbero creare le condizioni per aumentare gli incassi derivanti da questo tipo di registrazioni.**

Si rammenta che con Decreto Consiliare del 2 maggio 2011 n. 70 il Consiglio Grande e Generale ha già approvato l'adesione all'Accordo dell'Aja, occorre quindi solo procedere con il deposito della firma di adesione alla convenzione e adottare eventuali norme di attuazione che si rendano indispensabili.

L'adesione comporta la messa in opera di una serie di nuove procedure e funzioni che possono essere affrontate solo con un organico adeguato.

Incassi derivanti dalla concessione dello stemma

Nel corso del 2017 sono stati conclusi n. 9 contratti di concessione dello stemma, con un incasso complessivo di Euro 5.599,00.

2014	5 contratti	Euro 3.600,00
2015	8 contratti	Euro 4.450,00
2016	8 contratti	Euro 5.330,00

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'USBM è fortemente impegnato in attività e relazioni con le grandi organizzazioni internazionali di settore:

1) RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI

San Marino è entrata a fare parte dell'Organizzazione Europea dei Brevetti a partire dall'1 luglio 2009, assumendo immediatamente la funzione di Ufficio Ricevente delle domande di Brevetto Europeo e divenendo paese designabile ai fini della validazione di brevetti EPO.

L'USBM ha partecipato con i propri rappresentanti, nel corso del 2017 alle numerose riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'EPO, della Commissione Finanze e Bilancio, del Committee Patent Law e alle attività di cooperazione (nel 2017 in totale l'USBM ha partecipato a n. 4 riunioni del Consiglio di Amministrazione a Monaco di Baviera, n. 2 riunioni della Commissione Bilancio dell'EPO a Monaco di Baviera, n.1 riunione del Committee Patent Law a Monaco di Baviera).

In base alle disposizioni della Convenzione sul Brevetto Europeo l'USBM per conto di San Marino è tenuto a contribuire all'Organizzazione Europea dei Brevetti mediante il rimborso all'Epo del 50% delle tasse di mantenimento (annualità di rinnovo) riscosse sui brevetti europei validati a San Marino.

Nel corso del 2017 l'USBM, a fronte dell'aumento di validazioni e annualità di rinnovo su brevetti europei, e del conseguente aumento di incassi, ha corrisposto all'EPO un rimborso complessivo di **Euro 62.986** (nel 2014 Euro 8.722,00, nel 2015 erano stati trasferiti Euro 16.009,00, nel 2016 Euro 36.169,00).

La gestione di questi pagamenti e lo scambio di informazioni sulle validazioni e i rinnovi ricevuti è stata inizialmente fatta manualmente, solo a inizio 2016 l'USBM, grazie ad un modulo informatico sviluppato dall'Ufficio della Repubblica di Serbia, ha potuto usufruire di una soluzione informatica specifica, fornitaci gratuitamente nell'ambito di un progetto di cooperazione che vede coinvolti l'EPO, il WIPO e 5 uffici nazionali dei seguenti Stati: San Marino, Serbia, Albania, Bulgaria, Macedonia.

La partecipazione all'EPO comporta non solo pagamenti ma anche la possibilità di usufruire di attività di cooperazione, attualmente sono in vigore **due accordi**:

a) **BILATERAL COOPERATION PLAN** sottoscritto da l'USBM e l'EPO nel 2016, in vigore per 3 anni.

Il BCP, molto articolato, prevede molte attività, fra cui:

- la possibilità di partecipare a eventi di formazione organizzati dall'Academy EPO, cui è possibile partecipare gratuitamente per la formazione del personale dell'USBM. Si tratta di seminari o corsi, molto interessanti, che richiedono il finanziamento del 75% delle spese di trasferta (il restante 25% ci viene rimborsato dall'EPO, su richiesta).
- La possibilità di ricevere un finanziamento dall'EPO per la realizzazione della scansione di una parte archivio cartaceo dei brevetti depositati a San Marino e il conseguente scambio di dati. Tale progetto è condizionato all'adozione di un sistema di gestione documentale dell'archivio, ed è collegato quindi agli sviluppi del programma IPAS già in uso nell'Ufficio.
- Siamo nelle condizioni di potere ricevere, su finanziamento al 100% a carico dell'EPO, un sistema di video conferenza da installare presso l'USBM, per una valore di circa euro 15.000,00.
- Ha consentito all'USBM di partecipare al Congresso mondiale dell'AIPPI nel settembre 2016, con uno stand apposito, il cui costo è stato finanziato dall'EPO.

- Ha reso possibile l'organizzazione del Workshop tenutosi a San Marino nel mese di Settembre 2017, che ha visto la partecipazione di oltre 60 persone provenienti da tutta Europa. Con costi integralmente sostenuti dall'EPO.
- Ha reso possibile la partecipazione dell'USBM ad un progetto di cooperazione fra WIPO, EPO ad altri 4 Ufficio nazionali, nell'uso di IPAS.

b) WORKING AGREEMENT – Nell'autunno 2013 è stato firmato fra la Repubblica di San Marino e l'EPO, con entrata in vigore da gennaio 2014, l'accordo che prevede la possibilità di commissionare all'EPO **le ricerche di anteriorità e di novità sui brevetti** depositati a San Marino.

A causa dell'elevato costo della ricerca EPO e della concorrenza dell'Ufficio Italiano su tale aspetto, nel 2014 e 2015 non ci sono state richieste di esame brevettuale.

2) **RAPPORTI CON IL WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)**

Nel settembre 2017 l'Ufficio ha partecipato a Ginevra alle Assemblee generali che si svolgono una volta all'anno presso la sede generale del WIPO.

La trasferta è stata come sempre occasione importante per incontrare i funzionari e dirigenti WIPO che si occupano del programma **IPAS** e programmare le scadenze degli aggiornamenti del programma, per incontrare le delegazioni di altri paesi e per essere aggiornati sugli sviluppi di nuovi Accordi in corso di adozione. (è imminente la convocazione di una conferenza diplomatica per l'adozione di un nuovo testo dell'Accordo del L'Aja in materia di registrazione internazionale di disegni e modelli).

Programma informatico IPAS

Nel corso del 2011 è stata completata l'installazione dell'ultima versione del programma IPAS, fornitoci gratuitamente dal WIPO di Ginevra, per la gestione informatica dei registri Marchi, Brevetti e Disegni .

Nel corso del 2012 è stato sottoscritto fra l'USBM e il WIPO un **Memorandum of Understanding** per la futura fornitura degli aggiornamenti di IPAS e per proseguire nell'opera di supporto finora prestata.

Nel 2014 il WIPO ci ha installato la versione aggiornata del programma IPAS.

IPAS consente l'adozione di un sistema di gestione documentale delle pratiche, ma a causa della carenza di personale tecnico informatico la digitalizzazione rimane un obbiettivo non ancora realizzato.

La digitalizzazione dell'archivio e delle domande in entrata costituisce un passaggio fondamentale per giungere a:

c) completa gestione informatica dei registri con conseguente eliminazione della lavorazione manuale e cartacea, per continuare a gestire l'Ufficio con un numero limitato di addetti anche in caso di aumento del numero dei depositi;
d) risparmio di spazi d'archivio;
e) futura possibilità di avviare il deposito on-line delle domande di marchio, brevetto e disegno.

Nel corso del 2017 si progettava di ospitare una missione di cooperazione sulla digitalizzazione dei documenti, organizzata dal WIPO, che si è deciso di posticipare al 2018 nella speranza di potere reclutare un Operatore Specializzato in materia informatica.

Purtroppo la ricopertura del posto di Operatore Tecnico Informatico mediante interpello interno alla Pubblica Amministrazione non ha dato risultati, per mancanza di personale in possesso del titolo di studio in informatica e della necessaria conoscenza della lingua inglese. Neppure attraverso il ricorso alle pubbliche graduatorie si è riusciti a reclutare il suddetto Operatore, pertanto l'USBM si vede costretto a posticipare ulteriormente la digitalizzazione documentale.

3) **RAPPORTI CON L'EUIPO**

Accordo di cooperazione fra USBM con l'EUIPO – Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale.

Nel Maggio 2017 si è svolta a San Marino la visita ufficiale del Direttore Esecutivo dell'EUIPO Mr Antonio Campinos. L'evento è stata occasione per la firma di un Accordo di cooperazione fra USBM e EUIPO, che prevede la possibilità di partecipazione a eventi formativi e la possibilità di riversare i dati iscritti nei Registri sammarinesi relativi a marchi e disegni nei database dell'EUIPO, rendendo maggiormente visibili i depositi effettuati a San Marino.

La Cooperazione ha già dato buoni frutti:

- riversamento dei dati sammarinesi in TMview e Designview;
- configurazione di una pagina dell'USBM su TMclass.
- Partecipazione di San Marino alla IP Executive week, nel mese di luglio 2017.

Per il 2018 l'EUIPO ha già compilato un progetto di massima sulle possibili attività di cooperazione messe a disposizione di San Marino.

4) **Accordo sulle Ricerche fra USBM e PRV (Ufficio svedese dei brevetti)**

Nel 2016 è stato disdetto dall'Ufficio Austriaco dei Brevetti il memorandum di intesa sottoscritto fra USBM San Marino e APO – Austria nel 2005 con cui si disciplinava la possibilità di effettuare ricerche ed esami brevettuali presso l'Ufficio Austriaco dei brevetti.

L'USBM si è attivato per ricercare un nuovo partner, e nel dicembre 2017 si è addivenuti alla firma di un accordo con l'Ufficio svedese dei brevetti, che è entrato in vigore a inizio 2018.

San Marino, 17 gennaio 2017.