

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXV - N. 1 - Luglio 2010

Pubblicazione trimestrale - Spediz. in abb. post. - 70% - Filiale di Milano

L'assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 15 giugno 2010

Il giorno 15 Giugno 2010 in Milano, C.so Magenta 61, presso la Sala Volta del Centro Congressi Stelline, si è tenuta l'Assemblea dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, come da convocazione del 4 Marzo 2010.

In tale occasione si è potuto procedere all'elezione del Consiglio del nostro Ordine essendo entrato in vigore il Regolamento di attuazione del CPI per l'approvazione e l'emanazione del quale il Consiglio uscente, e in particolare il collega Dr. Fabrizio de Benedetti, ha dedicato particolare impegno.

Com'è noto, l'iter del Regolamento ha avuto diverse vicissitudini. Anche se vi sono stati dubbi sull'opportunità di approvare il Regolamento mentre erano allo studio le modifiche al CPI, ha prevalso l'opinione per cui era più opportuno finalizzarne l'entrata in vigore in quanto restava incerta l'approvazione definitiva del decreto modificativo al CPI.

L'emanazione del Regolamento ha permesso anche di concentrare l'attenzione su altre iniziative, ad esempio l'opposizione in materia di marchi che si spera possa essere attivata il prossimo anno.

Essendo stato poi predisposto il decreto di modifica del CPI, ove esso

Paolo Pederzini, Alessandro Guerci

venga emanato entro il termine di delega, il Regolamento di attuazione necessiterà a sua volta di una revisione.

In attesa del quorum per la validità dell'Assemblea, il Presidente Vittorio Faraggiana ha evidenziato come le attività legislative siano interconnesse con le attività amministrative condotte dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In ambedue i casi il loro avanzamento si fonda su una salda e fruttuosa collaborazione tra Ordine e istituzioni. È evidente che l'UIBM si rende conto di dover far fronte a necessità di ammodernamento della sua struttura, con funzionari che devono impadronirsi di nuove competenze e procedure, incluse quelle relative all'esame delle domande di brevetto. Su quest'ultimo punto è stata evidenziata la crescente preoccupazione relativa all'eventualità che il deposito italiano con esame di merito possa portare i richiedenti a preferire procedure di esame già ampiamente consolidate, come ad esempio quelle davanti all'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Il Presidente sottolinea che le riunioni convocate periodicamente dal nuovo

direttore UIBM, a cui partecipano rappresentanti della professione e funzionari dell'Ufficio, confermano come solo con un continuo dialogo le tematiche sopra richiamate potranno essere affrontate efficacemente e vantaggiosamente per i richiedenti.

Alle ore 10.30 il Presidente dichiara aperta l'Assemblea, in quanto su 1.098 iscritti all'Ordine ne risultano presenti 277 portatori di 356 deleghe. Vengono nominati scrutatori i colleghi Ing. Giovanni De Santis e Ing. Matteo Pes e le operazioni di scrutinio in una apposita sala attigua vengono svolte con accessibilità da parte del pubblico.

Svolgimento dell'Assemblea

Nella sua relazione il Presidente sottolinea come il Consiglio sia impegnato ad ottenere la pubblicazione o almeno la disponibilità dei rapporti di ricerca delle domande di brevetto italiane. Il decreto impone che il rapporto di ricerca sia pubblico. Sarebbe relativamente semplice per l'Ufficio istituire un elenco ordinato per numero di domanda. A partire dal numero, si potrebbe rintracciare il "file" del rapporto di ricerca. Si auspica che l'UIBM metta a disposizione rapidamente i rapporti tramite un sistema razionale accessibile on-line.

In questo numero

Mediazione obbligatoria?

Ritirata economica

Regimi di dosaggio e invenzioni di software: apertura o consolidamento da parte dell'UEB?

Il caso Bose e la post Medinol caselaw: il sollievo del consulente

Nei rapporti con le istituzioni, il Presidente segnala come le Camere di Commercio siano sempre più attive nel campo della proprietà industriale. Allo scopo di diffondere la conoscenza, molte Camere di Commercio hanno aperto sportelli di prima assistenza nel campo della PI. Vengono contattati ed utilizzati volontari (consulenti in proprietà industriale) che operano nelle corrispondenti province con l'intento di poter garantire questa assistenza in modo continuativo.

Riguardo a queste iniziative, esistevano essenzialmente due opzioni per il Consiglio; ignorarle oppure offrire collaborazione alle Camere di Commercio. Il Presidente ha evidenziato che il Consiglio ha optato per questa seconda soluzione facendo presente alle Camere di Commercio l'alto rischio di dare direttamente pareri e consulenza a possibili interessati. Si è riusciti a stabilire un rapporto fattivo che ha necessità di essere coltivato e curato. Riguardo alle problematiche derivate dalla necessaria adozione di una PEC "personale" da parte degli iscritti all'Ordine, il Presidente illustra come il Consiglio abbia valutato sia la necessità di ottemperare agli obblighi di legge sia il rischio che l'UIBM potesse ritenere di utilizzare per la corrispondenza ufficiale l'indirizzo di PEC dei singoli iscritti all'Ordine.

Il Consiglio ha valutato che nei rapporti con l'UIBM si dovrà cercare di ottenere l'approvazione dell'utilizzo di una PEC di studio/ufficio o di azienda, piuttosto che una PEC individuale. Tuttavia, per rispondere alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di informazioni sull'ottemperanza degli iscritti alla normativa che impone l'adozione della PEC individuale, gli iscritti sono stati sollecitati a comunicare il proprio indirizzo di PEC.

Si è arrivati così in breve alla comunicazione da parte di oltre il 70% degli iscritti dell'indirizzo di PEC "personale". L'elenco delle PEC "personali" al momento è riservato.

Il Presidente ricorda quindi l'esito dell'esame di abilitazione alla sezione marchi conclusosi quest'anno: la metà degli ammessi all'esame ha passato la prova scritta; all'orale solo il 40% del totale iniziale dei candidati ha superato la prova. In questo contesto

è auspicabile individuare attraverso quali attività dell'Ordine possa fornire un supporto ai candidati agli esami di abilitazione alla nostra professione. L'Ing. Faraggiana passa poi a considerare la struttura dell'Ordine, che ha raggiunto quasi i 1.100 iscritti ciò che comporta un parallelo aumento del lavoro del Consiglio, formato da dieci professionisti già molto impegnati, che sacrificano il loro tempo ovviamente senza alcun compenso. La segreteria dell'Ordine è formata al momento solo da due persone: la segretaria Sig.ra Aurora, molto impegnata sul versante amministrativo dell'Ordine, incluso un continuo aggiornamento degli iscritti, e il collega Dr. Cotti.

Il Presidente ritiene che si dovrebbe rinforzare la struttura della segreteria, anche alla luce della situazione finanziaria che permetterebbe di ampliarne lo staff. Questo rafforzamento permetterebbe anche di poter organizzare più incontri di aggiornamento mirati, con l'aiuto anche di appositi gruppi di lavoro.

Alle 11.20 l'Assemblea accoglie con un applauso l'Avv. Loredana Gulino, Direttore Generale della DG per la Lotta alla Contraffazione - UIBM. Il Presidente presenta brevemente l'Avv. Gulino, sottolineando come l'Ordine abbia trovato in Lei un interlocutore del tutto disponibile, con capacità di comprendere le esigenze dei consulenti. Deve essere un impegno quindi di tutti gli iscritti a collaborare con Lei, consci anche delle difficoltà dell'UIBM derivanti dalla grave carenza dell'organico.

L'Avv. Loredana Gulino, fa un bilancio positivo di quanto realizzato nell'ultimo anno (regolamento, revisione del CPI, pacchetto innovazione da 89 milioni di euro, fondo nazionale innovazione da 60 milioni di euro). Quindi ella si è meravigliata di come non ci siano state reazioni da parte dei consulenti o dei richiedenti ai rapporti di ricerca sulle domande di brevetto italiane preparate a seguito della convenzione con l'Ufficio Brevetti Europeo ed ha evidenziato che questa assenza di commenti da parte dei richiedenti potrebbe portare ad un aumento dei tempi di concessione dei brevetti, dovuti alla procedura d'esame.

In proposito il Dr. de Benedetti fa presente che, i mandatarî/ richiedenti probabilmente non rispondono ai rapporti di ricerca perché non sanno ancora quale sarà l'effettiva procedura che l'UIBM intende adottare successivamente a tali risposte. Si innesca quindi un dibattito tra l'Avv. Gulino e l'Assemblea, centrato particolarmente sull'eventuale futuro esame di merito da parte dell'UIBM, che si conclude con l'auspicio che l'Ufficio possa esaminare a breve con l'Ordine e con le altre parti rappresentative dell'utenza la modalità più corretta e utile di procedere, anche valutando una prima soluzione semplificata per un periodo transitorio.

L'avv. Gulino fornisce poi alcune brevi informazioni sulla futura procedura di opposizione marchi, sottolineando come trenta esaminatori laureati in giurisprudenza siano stati reperiti nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico, con una formazione iniziata già da tempo e che si pensa possa essere conclusa per la fine dell'anno.

Il Dr. de Benedetti rileva come la materia dell'opposizione marchi non sia certo facile e come sia quindi auspicabile una richiesta italiana all'OHIM per una assistenza continuativa, almeno per un consistente periodo, alla formazione degli esaminatori. L'Ordine è certamente disponibile a collaborare e sottolinea come l'Italia abbia tutto il diritto di essere assistita dall'OHIM perché ai primi posti nel numero di depositi di marchi.

L'avv. Gulino conferma la esistente collaborazione tra OHIM e UIBM, assicura di comprendere le preoccupazioni dell'Ordine, sottolinea che le scelte saranno equilibrate, che si stanno definendo le linee guida, che si deve accelerare l'avvio della procedura e che il bollettino dei marchi è pronto per la pubblicazione.

Al termine dell'intervento l'avv. Gulino lascia l'Assemblea.

Bilancio consuntivo 2009

Il Presidente illustra il bilancio e fornisce chiarimenti in merito. Tra l'altro, chiarisce che nel 2009 era in corso una complessa azione giudiziaria a seguito di un provvedimento emesso dal Consiglio per cui erano previsti 15.000 euro di spese legali. Essendo

arrivati ad una transazione, l'Ordine ha potuto risparmiare detto importo. Sono stati anche risparmiati circa 5.000 Euro sulle spese di rappresentanza e si è quindi arrivati a circa 20.000 euro di utile.

Le riserve sono arrivate a poco più di 264.000 euro. Dovendo essere tali riserve non inferiori ad un bilancio annuale (145.000 euro), vi è un surplus di circa 100.000 euro che permetterebbe di organizzare incontri di aggiornamento più frequenti nonché di procedere ad un'assunzione per il potenziamento della segreteria.

Non apparendo opportuno che il Consiglio uscente (oltretutto in proroga) intervenisse sull'assetto della segreteria, si è preferito rinviare ogni decisione in merito al nuovo Consiglio eletto.

Viene sottolineato come il notiziario dell'Ordine abbia bisogno di maggiore supporto e apporto di interventi e articoli da parte degli iscritti. Viene ringraziato il direttore Pederzini, su cui pesa la responsabilità del notiziario. Bisognerà decidere se sia sufficiente pubblicare il notiziario sul sito rinunciando alla versione su carta stampata ciò che condurrebbe ad una diminuzione dei costi. Il Presidente sottolinea come molti giudici e tribunali siano comunque interessati al notiziario cartaceo.

Il Presidente passa quindi a chiedere all'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo, che viene approvato all'unanimità.

Bilancio preventivo 2010

Stimato sulla base di un contributo annuo invariato di 145 euro, sono previste maggiori entrate pari a circa 1.700 euro essendo aumentato il numero degli iscritti. È stata considerata la necessità di prevedere un aggiornamento del provider di internet (precedentemente si utilizzava Virgilio, che ora ha dismesso questa attività), e di migliorare il sito, rendendolo più interattivo.

L'avanzo di 28.000 euro verrebbe assorbito dal potenziamento della segreteria. Il Presidente Faraggiana evidenzia nuovamente come il Consiglio entrante si troverà con fondi sufficienti per interventi di potenziamento/aggiornamento.

L'iscritto Ing. Baldissera chiede che

l'Assemblea confermi e raccomandi la valorizzazione della figura professionale presso aziende e enti pubblici. Rispondendo all'intervento, il Presidente si rammarica che i consulenti di impresa non raggiungano il 10% sul totale degli iscritti ed evidenzia che si è fatto il possibile per convincere le imprese sulla convenienza economica a depositare domande di brevetto/marchio a protezione dell'innovazione. Sono comparsi in proposito articoli su diversi quotidiani o riviste (il Sole 24 ore, Italia Oggi ecc.), scritti non certo per intervento spontaneo dei giornalisti.

Con 5 astenuti e nessun voto contrario la quota annuale di 145 Euro viene approvata e mantenuta. Il bilancio preventivo viene quindi approvato all'unanimità.

Seduta pomeridiana

Nel pomeriggio sono intervenuti il Prof. Sena, il Prof. Galli, il Dr. de Benedetti e il Prof. Vanzetti sulle modifiche al CPI e sull'obbligatorietà della procedura di conciliazione nelle vertenze in materia di PI.

Il Prof. Sena illustra il Decreto correttivo, non ancora emanato, che porterà ad una modifica dell'attuale CPI.

Riguardo all'art. 122 - legittimazione, nullità e decadenza - è prevista l'aggiunta di un comma 4 a chiarimento del fatto che nelle azioni di decadenza e di nullità i soggetti chiamati in causa saranno solo i titolari del brevetto e non anche i titolari di diritti morali quali sono gli inventori.

All'art. 128 è stata introdotta la Consulenza Tecnica Preventiva (con riferimento all'art. 696bis c.p.c.) con nomina di un C.T.U. per la verifica della sussistenza della contraffazione e con incarico, prima del deposito della sua relazione, di tentare la conciliazione tra le parti.

L'art. 129 riguarderà sia la descrizione che la possibilità del sequestro subordinato all'esito della descrizione.

Nell'art. 132 saranno chiariti i termini per avviare il giudizio dopo l'emissione del provvedimento cautelare.

È prevista l'aggiunta di un comma 5 in base al quale il giudice potrà disporre la consulenza tecnica in sede di procedimento cautelare.

Il Prof. Galli interviene sui limiti alla revisione del CPI determinati dalla

delega. Sottolinea che nel 2005 è stato avviato una sorta di lavoro di rodaggio del CPI e che già si prevedeva l'introduzione di correttivi entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Posto che la materia della PI è in continua evoluzione è auspicabile una continua attenzione e collaborazione tra tutti gli interessati per correggere possibili errori iniziali e migliorare il sistema considerando, ad esempio il contrasto alla contraffazione, l'equilibrio di interessi tra titolare dei diritti e concorrenza, la necessità di armonizzazione dell'ordinamento alle norme comunitarie. Basti pensare alle disposizioni intervenute con la EPC 2000, con la Legge 99/2009, col D.L. 135/2009 e con la Legge 55/2010, nonché alle decisioni in materia prese dalla Corte di Giustizia ecc.

Il collega Dr. de Benedetti interviene sulle disposizioni procedurali con riferimento agli artt. da 149 a 201 CPI evidenziando come per i ricorsi alla Commissione dei Ricorsi si è ristabilita la facoltà di rappresentanza da parte dei mandatarî iscritti all'Albo. Il Prof. Vanzetti interviene sul tema della mediazione obbligatoria, che sarebbe sostanzialmente inutile e produrrebbe solo un ritardo di circa quattro mesi per l'avvio del procedimento di merito. Egli sottolinea che questa norma non risulterebbe applicabile alla materia della P.I.

Si discute ancora della Consulenza Tecnica Preventiva, che potrebbe risultare di aiuto almeno nei seguenti casi:

- quando non si è certi del diritto;
- quando non si vogliono correre rischi di risarcimento danni per provvedimenti di inibitoria che risultassero basati su motivi infondati.

Tenuto conto del fatto che il Presidente Faraggiana non è ricandidato per l'elezione al prossimo Consiglio, i partecipanti all'Assemblea colgono l'occasione per tributargli un sincero e caloroso ringraziamento per quanto egli ha fatto al fine di promuovere la proprietà industriale e l'immagine dei professionisti che in essa operano. La sua attività nel Consiglio ma anche fuori di esso è infatti unanimemente riconosciuta di altissima qualità e autorevolezza.

A chiusura dei lavori, il Presidente,

Ing. Vittorio Faraggiana, comunica l'esito delle votazioni:

- Buste di votazione pervenute : 688
- Buste di votazione valide: 672
- Buste nulle: 16

Hanno riportato voti:

BOSOTTI Luciano	321
PEDERZINI Paolo	259
DE BENEDETTI Fabrizio	256
BONGIOVANNI Simone	210
ZANOLI Enrico	204
BARDONE Anna Maria	164
IANNONE Carlo Luigi	137
ROBBIANI Antonio	135
DRAGOTTI Gianfranco	124
MAURO Marina Eliana	114
MACCHETTA Francesco	99
PARISI Luigi	97
QUINTERNO Giuseppe	95
GUERCI Alessandro	79
COLUCCI Giuseppe	77
MURACA Bruno	65
MASCIOPINTO Gian Giuseppe	43
MONTELIONE Emanuele	35
LAZZAROTTO Silvia	30
DE LUCA Giampiero	14
FARAGGIANA Vittorio	14
MAROSCIA Antonio	14
MODIANO Micaela	12

Per i seguenti, 5 voti:

- Checcacci Giorgio
- Giambrocono Fabio
- Karaghiosoff Giorgio
- Manzella Giovanni.

Per i seguenti, 4 voti:

- Faggioni Giovanmaria
- Lualdi Lorenzo.

Per i seguenti, 3 voti:

- Markovina Paolo
- Petruzzello Aldo.

Per i seguenti, 2 voti:

- Aprà Mario
- Benedetti Aloisi Michele
- Borsano Corrado
- Gallarotti Franco
- Geoni Luca
- Mannucci Michele
- Modiano Gabriella
- Pezzoli Ennio
- Trojsi Ugo.

Per i seguenti, 1 voto:

- Maderna
- Porsia A.
- Colò
- Garavelli
- Castaldo
- Klein
- Leone
- Buschi
- Cirillo

- Zerbi
- Colombo S.
- Morabito
- Postiglione
- Vanosi
- Montelatichi
- Lunati V.
- Faggioni M.
- Faggioni C.
- Plebani
- Riccardino
- Boggio
- Deambrogi
- Demichelis
- Crippa
- Locas
- Giavarini
- Susanetto
- Lazzaretto R.
- Vianello
- Tagliafico
- Sani P.
- Agazzani C.
- Marietti A.
- Gerbino
- Rambelli
- Baldisser
- Gallo M.
- Modiano V.
- Lo Magro
- Cabella

- Guella
- Pieraccioli
- Faia, Pinci
- Carrillo
- Garzia
- Stucovitz
- Bacchini
- Bisogni
- Maccalli
- Mulder
- Quaja
- Lasca
- Dall'Olio D.
- Rausa

Il Presidente proclama eletti a formare il nuovo Consiglio i seguenti 10 iscritti all'Ordine:

BOSOTTI Luciano
 PEDERZINI Paolo
 DE BENEDETTI Fabrizio
 BONGIOVANNI Simone
 ZANOLI Enrico
 BARDONE Anna Maria
 IANNONE Carlo Luigi
 ROBBIANI Antonio
 DRAGOTTI Gianfranco
 MAURO Marina Eliana

L'Assemblea si è chiusa alle ore 20,00.

Mediazione obbligatoria?

Adriano Vanzetti

1. Come è noto, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 sono soggette alla procedura di mediazione obbligatoria, a partire dal marzo del prossimo anno, fra le altre la vertenza "in materia di diritti reali".

Dato che il Codice della Proprietà Industriale parla appunto di "proprietà" e che la proprietà è il diritto reale per eccellenza, qualcuno ritiene che la mediazione obbligatoria sia applicabile in caso di controversie a tutta la materia del c.p.i.. Si tratta a mio parere di un timore privo di fondamento.

Anzitutto, infatti, si può escludere che chi ha redatto il d.lgs. 28/2010 avesse in mente, parlando di diritti

reali, marchi, modelli, brevetti e simili (per non dire di novità vegetali, di topografie di prodotti a semiconduttori, di segreti d'azienda). La relazione al suddetto d.lgs. è del tutto chiara al riguardo.

Vi si legge infatti che nel determinarne le materie da sottoporre a mediazione obbligatoria si sono considerate anzitutto le cause nelle quali "il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo", e in particolare quelle relative a "rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ere-

ditarie, condominio, patti di famiglia)". Certo le cause di diritto industriale non corrispondono a queste caratteristiche.

E d'altra parte l'escluderle dalla mediazione obbligatoria corrisponde ad un buon senso di cui occorre pure dar credito al legislatore, e contro il quale urterebbe il sottoporre ad un vano tentativo di conciliazione di vertenze in genere complesse (non solo tecnicamente) al punto da essere affidate per legge a giudici specializzati.

A ciò si può aggiungere che sottoporre ad una sosta forzata di 4 mesi le liti in materia di marchi, modelli, brevetti - nazionali, europei o comunitari che siano - a fronte dell'art. 41 dei TRIPs e all'art. 3 della Direttiva *enforcement* può apparire di liceità quantomeno incerta.

A me pare che quanto ho detto fin qui potrebbe bastare a convincere che la mediazione obbligatoria non si applica alla nostra materia. Comunque volendo brevemente scendere su di un piano terminologico-giuridico, che è il piano sul quale i dubbi si sono prevalentemente manifestati, le conclusioni non cambiano.

2. L'aggettivo "reale" non compare in alcun punto del c.p.i.. Compare nel parere del Consiglio di Stato e nella relazione ministeriale che lo hanno accompagnato, ma che fortunatamente non hanno valore di legge.

Come ho già detto, l'aggettivo "reale" è stato desunto, da coloro che l'hanno usato, essenzialmente dalla parola "proprietà", usatissima nel c.p.i.. Siccome la proprietà è il diritto reale per eccellenza, si è ragionato, tutti i diritti contemplati nel c.p.i. sono diritti reali.

Il discorso è viziato da una serie di equivoci.

Anzitutto discende dalla frequente assimilazione, anche nel linguaggio giuridico, dei diritti reali ai diritti assoluti, il che stante il sicuro carattere di absolutezza di buona parte dei diritti di cui si occupa il c.p.i. porta a dire che son tutti diritti reali. Ma questa assimilazione è certamente sbagliata, perché i diritti reali sono *solo una* delle categorie che rientrano nel genere dei diritti asso-

luti, che comprende *oltre* ad essi non solo i diritti della personalità, ma anche i diritti sui beni immateriali.

3. Un secondo equivoco consiste nella sbrigativa identificazione della proprietà industriale nella proprietà *tout court* (quella disciplinata nel libro III del Codice Civile).

Questa identificazione è errata. Anche a prescindere dal fatto che l'espressione proprietà industriale (e proprietà intellettuale), risalente al XIX secolo, si considerava superata già negli anni '30 del secolo scorso, ed era sostituita da "diritti su beni immateriali", o "esclusivi", di "privativa industriale" o, ancora, "diritti di monopolio"; anche a prescindere da ciò, dicevo, va ricordato che è sempre stata posta in rilievo la differenza, a causa delle profonde diversità dell'oggetto, fra questa "proprietà" e quella appunto del Codice Civile; e che di conseguenza per la "proprietà industriale" si è spesso parlato di una "proprietà *sui generis*".

Orbene: parlare di proprietà *sui generis* significa non già ricondurre la relativa disciplina nell'ambito del libro III del Codice Civile (che si occupa di realtà ben diverse), ma significa soltanto che con il richiamo alla proprietà si pone in luce l'esistenza di elementi di *analogia* fra le due normative.

Al più dunque la disciplina del Codice Civile in materia di proprietà, e in particolare quella che ne determina i caratteri di realtà, così come la disciplina della proprietà contenuta in leggi speciali, potrà applicarsi alla proprietà industriale solo in via (non diretta ma) *analogica*, ricorrendone i presupposti.

Tali presupposti in relazione all'applicabilità a quest'ultima della mediazione obbligatoria, non sussistono, per la diversa *ratio* che presiede a quest'obbligo, messa in luce dalla citata relazione al d.lgs. 28/2010.

A ciò può aggiungersi che l'istituto della mediazione obbligatoria ha evidente carattere eccezionale, e perciò ai sensi dell'art. 16 delle Disposizioni della legge in generale non è suscettibile di applicazione analogica.

4. Ad escludere infine che agli isti-

tuti del c.p.i. debba applicarsi la mediazione obbligatoria sta il fatto che lo stesso c.p.i. è stato redatto (e lo si dice esplicitamente sia nel parere del Consiglio di Stato, sia nella relazione ministeriale) come attuazione e sul modello dei TRIPs. Se e così, deve presumersi che l'espressione "Proprietà industriale" scelta per il c.p.i. sia in realtà la traduzione della "*Intellectual Property*" dei TRIPs (perché industriale invece di intellettuale è purtroppo ben noto).

E stante la incontrovertita matrice anglosassone dei TRIPs appare certo che il significato che in essi si dà alla parola *Property* è molto diverso da quello che di solito si attribuisce da noi a "proprietà" e più in genere a "diritti reali".

Bisogna perciò ritenere che il legislatore del c.p.i. abbia inteso dare all'espressione "proprietà industriale" lo stesso significato che "*property*" ha nei TRIPs, e perciò, ripeto, un significato che con l'aggettivo "reale" come da noi inteso non ha nulla a che vedere (e si veda per tutti al riguardo la voce "*property*" nel *Black's Law Dictionary*, ed. 2004).

5. Il d.lgs. 28/2010 parla anche a proposito di mediazione obbligatoria di liti in "materia di locazioni", e non è mancato chi si è preoccupato per le licenze d'uso di marchi, brevetti, e simili.

Per dimostrare che si tratta di preoccupazioni senza fondamento vale gran parte di quanto ho detto sopra. Ma vale soprattutto il fatto che nel c.p.i. di locazioni non si parla mai, cosicché vien meno qualsiasi collegamento testuale fra il d.lgs. 28/2010 ed appunto il c.p.i.

Ciò significa che, come d'altronde è pacifico, il collegamento fra locazioni e licenze d'uso è solo analogico; con la conseguenza che, anche qui, non può darsi luogo ad una applicazione analogica alle licenze d'uso di norme che riguardano la locazione.

Ritirata economica

Andrea Busca

Dall'inizio della crisi credo abbiamo tutti osservato in alcune aziende un abbandono sistematico delle domande di brevetto.

Personalmente non ho a disposizione una statistica per dire se siano poche o molte, ma è un dato di fatto che questo fenomeno non si è ancora arrestato.

Nell'esatto momento in cui si presenta una scadenza che richiede una seppur minima spesa la domanda di brevetto viene abbandonata a se stessa. Certamente la preoccupazione primaria delle aziende in questo momento è pensare all'oggi, pagare gli stipendi e rimanere in vita. Ma chi pensa al domani?

Ritengo sia nostro dovere mettere in atto qualche strategia, in quelle aziende più in difficoltà, per evitare la caporetto totale della proprietà intellettuale.

L'attuale linea di comportamento mette a disposizione dei concorrenti ricchi e di chi ha soldi da investire un bel po' di tecnologia che negli anni è stata "sudata" da chi ieri ne faceva una bandiera e oggi la abbandona.

Senza mantenere neppure un minimo vantaggio di esclusiva la ripresa sarà più difficoltosa, perché si ripartirà sullo stesso piano di chi quella tecnologia non l'ha pagata ma l'ha trovata bella e pronta.

La domanda da porci dunque è: si può pensare una ritirata a costo quasi zero che non annulli totalmente i diritti di brevetto posseduti? Vorrei tentare di rispondere con un sì, anzi penso che le possibilità siano più di una.

Lungi dal poter essere esaustivo, vorrei qui analizzare almeno alcuni scenari che si possono presentare in associazione alle domande di brevetto più costose, e cioè le domande di brevetto europee e internazionali.

Caso in cui ci troviamo in possesso di una domanda di brevetto internazionale
Una domanda di brevetto interna-

zionale (nel seguito detta PCT), dopo 30 mesi dalla sua data di deposito deve entrare nelle fasi nazionali o regionali dei paesi dove si intende ottenere un brevetto concesso.

Questa fase ha un costo molto elevato, in quanto si tratta di predisporre le traduzioni nelle lingue desiderate, pagare le tasse per l'ingresso nelle singole fasi nazionali, pagare gli onorari dei vari corrispondenti, affrontare eventuali successive spese di esame.

Nel caso in cui si scelga di passare da una domanda PCT a una domanda di brevetto Europeo, ci si troverà ad affrontare un nuovo iter di spese per l'esame e la concessione in tempi abbastanza stretti. Il guaio è che per molti paesi questa scelta è obbligata.

Mandare avanti la domanda di brevetto solo in Italia sarebbe una buona scelta, vedi perché è un paese chiave, perché (presumibilmente) abbiamo già il testo della domanda in italiano e quindi non dobbiamo pagare la traduzione, perché le tasse sono basse, e perché giochiamo in casa - peccato che non sia possibile. Il passaggio da PCT a Italia infatti non è diretto, ma obbligatoriamente prevede prima la domanda di brevetto Europeo.

Una soluzione potrebbe essere offerta da San Marino, che una volta tanto anziché demone diventerebbe un angelo custode. Il passaggio da PCT a San Marino infatti può essere anche diretto, e con qualche vantaggio "economico" in più rispetto all'Italia.

Mentre una ipotetica domanda di brevetto in Italia, se derivante da un primo deposito, sarebbe ipoteticamente esaminata nel merito, a San Marino l'esame non c'è, quindi anche quei soldi sono risparmiati. Per quanto riguarda la validità del titolo sammarinese in Italia, la legge 25 maggio 2005, n. 79 della Repubblica di San Marino, articolo 37.3

recita: "in attuazione dell'articolo 43 della Convenzione di Amicizia e buon vicinato tra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, si applicano le seguenti disposizioni: se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto sammarinese l'attuazione, da parte di terzi, dell'invenzione nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane".

Per il vero non esiste ad oggi una giurisprudenza in questo senso, ma il fatto che non si sia ancora fatto uso di questo strumento non è una giustificazione per ignorarlo.

Probabilmente fino ad oggi non era di grande utilità, ma a quanto pare ora è quanto mai attuale. Se invece si vuole a tutti i costi ottenere un brevetto in Italia, sarà necessario avvalersi di una possibilità non semplice né esente da rischi.

La breccia la troviamo all'articolo 58.2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (la "Legge Invenzioni"), che consente la trasformazione di una domanda di brevetto Europeo respinta, ritirata o considerata ritirata in una domanda di Modello di Utilità italiano, purché ne abbia i requisiti.

Ma come facciamo a convertire una domanda di brevetto Europeo a costo zero se partiamo da un PCT? Per il vero non dobbiamo sforzarci gran ché, infatti un PCT che designa l'Ufficio Europeo dei Brevetti (come è la norma) è considerato come una domanda di brevetto Europeo, per cui se rimaniamo inattivi e lasciamo scadere i termini della Rule 159 della Convenzione sul Brevetto Europeo per finalizzare l'ingresso nella fase europea otterremo una domanda Europea considerata ritirata.

A questo punto possiamo convertirla in Modello di Utilità italiano.

Purtroppo non possiamo richiedere la conversione in una domanda di brevetto per invenzione industriale italiana in quanto questo presuppone un rifiuto della domanda di brevetto Europeo per mancata traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), cosa che non possiamo più fare accadere.

Possiamo però arrivare alla agoniata domanda di brevetto per invenzione industriale depositando una domanda divisionale figlia del Modello di Utilità in base all'articolo 84.3 e all'articolo 161 della "Legge Invenzioni".

Naturalmente bisognerà vedere come l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accoglierà questa soluzione di "aggiramento" e se tale domanda italiana, nel caso in cui porti una data di deposito successiva al 1° luglio 2008 e non rivendichi una priorità, dovrà essere esaminata nel merito.

Qui sarebbe bello aprire una discussione sulla differenza che si dovrebbe attribuire oggi ai modelli di utilità italiani rispetto alle invenzioni industriali, ma non vorrei finire fuori tema.

Caso in cui ci troviamo in possesso di una domanda di brevetto Europeo

Se siamo invece già alle prese con una domanda di brevetto Europeo, come già ricordato dobbiamo affrontare le spese di esame in tempi prestabiliti, per cui dovremmo pagare le tasse di esame, le tasse di designazione, predisporre le repliche alle obiezioni dell'esaminatore, e infine pagare le tasse di pubblicazione del brevetto concesso, le eventuali tasse per le rivendicazioni aggiuntive e le traduzioni per i paesi di interesse (fatti salvi gli sconti dati dal London Agreement). Sarebbe auspicabile che i tempi per richiedere l'esame fossero più lunghi degli attuali, per ritardare il più possibile questo iter, come avviene già in alcuni paesi (vedi Germania e Giappone).

Tuttavia non credo si arriverà a questa soluzione, sia perché richiederebbe un complicato cambiamento della Convenzione sul Brevetto Europeo, sia perché snaturerebbe il

brevetto Europeo stesso rendendolo più simile al PCT.

Rimanendo con i piedi per terra e volendo utilizzare le opzioni che abbiamo già a disposizione, la prima è data dall'articolo 58.1 (b) della "Legge Invenzioni" che permette la conversione in brevetto per invenzione industriale italiano qualora la domanda di brevetto Europeo sia stata depositata in italiano e sia considerata ritirata per mancato deposito della traduzione [art. 14 (2) e 90 (3)] in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo Dei Brevetti (Inglese, Francese, Tedesco).

Va da sé che, siccome la traduzione dovrebbe essere depositata entro 2 mesi dal deposito della domanda di brevetto Europeo, è difficile che questa via possa essere utilizzata.

Una seconda opzione è applicabile solo se ci troviamo ancora entro un anno dalla data di deposito della domanda di brevetto Europeo e se questo è un primo deposito, perché in tal caso possiamo depositare una domanda di brevetto Italiano rivendicando la priorità della domanda di brevetto Europeo, lasciando poi morire quest'ultima - in questo caso avremmo anche il "vantaggio" di "risparmiarci" l'esame di merito in Italia.

Una terza opzione è data dalla strada della conversione in Modello di Utilità italiano secondo l'articolo 58.2 della Legge Invenzioni analogamente a quanto già detto per il PCT. Ciò che dobbiamo fare innanzi tutto è ottenere una domanda di brevetto Europeo considerata ritirata, e ciò si può facilmente realizzare ad esempio non pagando le tasse di designazione, o non rispondendo ad una lettera di obiezioni di un esaminatore europeo.

A questo punto possiamo richiedere la conversione.

Non conviene, a mio avviso, ritirare attivamente la domanda, od omettere atti che la portino al rifiuto, in quanto se durante il cammino la situazione finanziaria cambia, avendo una domanda che è solamente "considerata ritirata" per una nostra passività potrebbe ancora essere possibile richiedere il riavvio della procedura pagando

una tassa di "further processing" abbastanza esigua.

Considerando che tra l'atto omesso e lo scadere del termine per pagare tale tassa possono passare alcuni mesi, anche questa non è una opzione da scartare.

Per alcune scadenze per le quali non è possibile richiedere il "further processing" è poi possibile richiedere una reintegrazione nei diritti, "re-establishment of rights", che però presuppone di dimostrare che il titolare della domanda di brevetto non abbia rispettato il termine nonostante tutta la diligenza applicabile. In base alla sentenza J22/88 gravi problemi finanziari sono forse accettati come scusante.

La Convenzione sul Brevetto Europeo contempla anche, alla Rule 142, l'interruzione della procedura, ma questa non è una opzione possibile, in quanto sostanzialmente si applica solo in caso di incapacità legale del titolare.

Opzioni più semplici e dirette non ce ne sono, nemmeno a San Marino, che forse potrebbe cogliere la palla al balzo per modificare velocemente la sua legge brevetti.

Naturalmente gli scenari disegnati sono casi estremi che in alternativa hanno l'abbandono totale, e per questo vanno trattati con molta cautela. Senza voler scrivere trattati, mi piacerebbe stimolare una discussione costruttiva con i colleghi per conoscere la loro linea di pensiero, anche se discordante.

Regimi di dosaggio e invenzioni di software: apertura o consolidamento da parte dell'UEB?

Micaela Modiano

Nei primi mesi di quest'anno, la Camera dei Ricorsi allargata dell'UEB si è espressa sulla brevettabilità di due tipi trovati che attualmente, a livello industriale e tecnologico, suscitano grande interesse e notevoli interessi economici, trattandosi di trovati nel settore farmaceutico ed in quello informatico. In particolare, ponendo fine alle domande sulla brevettabilità dei regimi di dosaggio (cioè invenzioni dove il principio attivo e le relative indicazioni terapeutiche sono note, e la novità risiede nella quantità e/o frequenza di somministrazione), il 19 febbraio 2010 la Camera dei Ricorsi allargata dell'UEB ha reso un'importante decisione in cui ha confermato la brevettabilità di tali regimi di dosaggio. In particolare, nella decisione G 2/08 la Camera ha stabilito che un nuovo uso medico per il quale sia richiesta la protezione può anche consistere in un nuovo modo di somministrare un medicinale noto, ad esempio attraverso un nuovo regime di dosaggio.

L'oggetto della decisione che ha portato alla rimessione della questione della brevettabilità dei regimi di dosaggio alla Camera dei Ricorsi allargata era una domanda rivendicante l'uso di un composto per la realizzazione di un medicinale da somministrare oralmente per il trattamento dell'iperlipidemia, dove la caratteristica nuova di tale uso risiedeva nel fatto che il composto doveva essere somministrato una volta al giorno prima di coricarsi.

La domanda di brevetto era stata rifiutata dalla Divisione di Esame dell'UEB sulla base del fatto che la caratteristica nuova, cioè la modalità di somministrazione del composto, doveva essere considerata come un'attività medica, in quanto tale esclusa della brevettabilità in base alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE). Un appello è stato presentato contro la decisione di rifiuto. Durante

l'appello, il caso è stato rimesso alla Camera dei Ricorsi allargata con le seguenti domande:

- *"Dove sia già noto usare un particolare medicinale per curare una particolare patologia, questo medicinale noto può essere brevettato ... per l'uso in un trattamento terapeutico diverso, nuovo ed inventivo della stessa patologia?"*
- *In caso affermativo, "tale brevettazione è possibile anche quando l'unica caratteristica nuova del trattamento è un regime di dosaggio nuovo ed inventivo?"*

Per quanto riguarda la prima domanda, la Camera dei Ricorsi allargata ha notato che mentre le nuove norme della CBE, entrate in vigore nel dicembre 2007, permettono l'ulteriore protezione di un medicinale noto a patto che il suo nuovo uso terapeutico sia specifico, esse non determinano quali caratteristiche dovrebbe avere il nuovo uso al fine di essere "specifico".

Tuttavia, sulla base di principi legali generali e dell'intenzione del legislatore la Camera dei Ricorsi allargata è giunta alla conclusione che il nuovo uso non deve essere il trattamento di una diversa patologia affinché esso sia considerato come specifico e pertanto brevettabile.

In altre parole, il nuovo uso brevettabile di un medicinale noto non è necessariamente limitato ad un'indicazione terapeutica completamente nuova.

La Camera dei Ricorsi allargata ha dunque replicato positivamente anche alla seconda domanda, ritenendo che non vi è alcuna ragione per la quale un regime di dosaggio dovrebbe essere trattato diversamente da un qualsiasi altro uso specifico riconosciuto dalla giurisprudenza, quale quello riferito ad un nuovo gruppo di pazienti o a una

nuova forma di somministrazione.

La Camera dei Ricorsi allargata ha riconosciuto che la sua interpretazione potrebbe portare ad una ingiusta estensione della protezione brevettuale come risultato di rivendicazioni eventualmente derivanti la loro novità e attività inventiva da un nuovo regime di dosaggio.

Al fine di superare questo rischio, la Camera dei Ricorsi allargata ha specificato che il regime di dosaggio rivendicato deve "non solo essere verbalmente diverso da quanto era già descritto nello stato della tecnica, ma anche riflettere un diverso insegnamento tecnico".

Infine, la Camera dei Ricorsi allargata ha indicato che a fronte della sua decisione, le rivendicazioni di cosiddetto tipo svizzero non saranno più ammesse (in altre parole, solo le nuove rivendicazioni di tipo "product-for-use" saranno ammesse per nuovi usi medici). Quest'ultima indicazione non avrà effetto retroattivo e entrerà in vigore 3 mesi dopo la pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'UEB.

Per quanto riguarda invece le invenzioni nel settore informatico, il 12 maggio 2010 la Camera dei Ricorsi allargata dell'UEB ha emesso un parere, identificato con il numero G 3/08, relativo alla brevettabilità delle invenzioni cosiddette "computer implemented" (invenzioni di software). Com'è noto, in base alla Convenzione sul Brevetto Europeo i programmi per computer non possono essere considerati come oggetti brevettabili nella misura in cui una domanda di brevetto europeo riguarda programmi per computer "in quanto tali" ("as such").

La proliferazione di software e relativi prodotti ha obbligato l'UEB ad introdurre linee guida più dettagliate per assistere gli esaminatori, i richiedenti e i consulenti nel deposito e nell'istruttoria relativa ad un sempre

maggior numero di domande di brevetto relative ad invenzioni su software. L'UEB ha anche emesso una serie di decisioni in cui ha affrontato la brevettabilità dei programmi per computer e le invenzioni "computer implemented", nelle quali decisioni ha chiarito che i programmi per computer sono brevettabili nella misura in cui forniscono un contributo tecnico rispetto allo stato dell'arte.

In base alla giurisprudenza delle Camere dei Ricorsi dell'UEB, un contributo tecnico dovrebbe indicare "un ulteriore effetto tecnico che vada al di là della normale interazione fisica tra il programma ed il computer".

Tuttavia, le decisioni dell'UEB riguardanti il software e le invenzioni "computer implemented" sembravano mostrare alcune incongruenze.

Per questo motivo, il 22 ottobre 2008 il Presidente dell'UEB ha rimesso alla Camera dei Ricorsi allargata un punto di legge. La remissione aveva

come oggetto "l'applicazione dell'esclusione dei programmi per computer in quanto tali" che era ritenuta essere "di fondamentale importanza poiché definisce i limiti della brevettabilità nel settore dell'informatica".

Dopo avere analizzato la questione, la Camera dei Ricorsi allargata ha concluso in data 12 maggio 2010 che "la remissione del 22 ottobre 2008 di un punto di legge alla Camera dei Ricorsi allargata da parte del Presidente dell'UEB è inammissibile in base all'Articolo 112(1)(b) CBE".

Il testo del parere comprende una discussione della giurisprudenza menzionata nella remissione, la quale discussione si concentra sullo stretto legame tra la brevettabilità del software e l'attività inventiva e il significato dei termini utilizzati nelle decisioni citate nella remissione. In generale, la Camera dei Ricorsi allargata ha ritenuto che ciascuna delle questioni sollevate nella remissione è

inammissibile in quanto basata su un'erronea comprensione della giurisprudenza menzionata nella remissione stessa.

In conclusione, le domande di brevetto riguardanti programmi per computer o invenzioni "computer implemented" continueranno ad essere trattate caso per caso, in considerazione del carattere tecnico di ciascuna invenzione e seguendo lo stesso approccio adottato dall'UEB negli ultimi anni.

Solo il futuro ci dirà se i principi stabiliti dalla Camera dei Ricorsi allargata nella decisione G2/08 e nel parere G3/08 apriranno le porte alla possibilità che in futuro l'UEB conceda ulteriori (o più numerosi) brevetti nel settore farmaceutico ed informatico, e se non altro se essi porteranno ad una maggiore certezza legale, la quale è - quasi inutile dirlo - sempre nell'interesse sia dei richiedenti che dei terzi.

Modelli bidimensionali: la partita continua

Claudio Balboni

L'articolo 26 del regolamento di attuazione del c.p.i. emanato con DM n. 33 del 13 gennaio 2010 (pubblicato il 9 marzo sul supplemento n. 56 della Gazzetta Ufficiale n. 56 SG) è intitolato "divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli" e recita "la protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi".

La ratio della norma sta evidentemente nella volontà del legislatore di evitare che segni bidimensionali proteggibili come marchi possano essere registrati, anche o in alternativa, come modelli.

L'intento di rifugiarsi in questo strano (per un marchio) tipo di protezione potrebbe essere dato da una serie di ragioni, tra le quali la possibilità di apporre il modello su qualsiasi tipo di prodotto (decisione della Commissione di Ricorso UAMI R 609/2006-3 del 03/05/2007, punti 16 e 26), eludendo così il limite di tutela merco-

logica dato dalla normativa sui marchi, il fatto che il modello non sia sottoposto a prove d'uso e che quindi possa garantire un monopolio indipendente dal fatto che il segno venga concretamente utilizzato o meno, la possibilità di considerarlo un "altro diritto di proprietà industriale" che legittima pertanto il suo titolare al deposito di un'azione di nullità di un marchio comunitario (sempre che non possa, se concretamente utilizzato, essere anche considerato "un segno utilizzato nel corso dell'attività commerciale" che legittimerebbe anche al deposito di un'opposizione comunitaria)¹.

L'intenzione di evitare questa commistione di istituti ha spinto il legislatore all'emanazione del citato articolo 26.

La norma in questione afferma che la protezione di denominazioni o segni destinati a contraddistinguere i pro-

dotti può essere conseguita solo tramite la registrazione di marchi. Il ragionamento a contrari impone di concludere che l'art. 26 introduca una causa di rifiuto della registrazione di quei modelli bidimensionali che possano costituire segni distintivi.

Il titolo della norma si presenta alquanto sibillino, vietando "denominazioni nella registrazione di modelli". Per costante dottrina il titolo della norma non è precettivo, con la conseguenza che ciò che deve essere inteso come oggetto del divieto, della facoltà o di ogni altro dettato normativo, deve essere individuato nel corpo della disposizione. Nel nostro caso il

¹Per una disamina completa di queste varie opzioni si veda l'articolo "Filing Community designs and/or trade marks: Alternative or complementary options for brand protection?" di José J. Izquierdo Peris (in ECTA Gazette n. 56, spring 2008). Sull'argomento si ricordano inoltre i seguenti approfondimenti: "Designs vs. Trademarks: an invasion of the playing field?" di Fabrizio De Benedetti, in Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale n. 2 del dicembre 2005 e "Can EU design law be used to protect trademarks: much ado about nothing?" di Georg Jahn in INTA Bulletin, Vol. 65, No. 9, May 1, 2010).

corpo della disposizione amplia solo parzialmente il concetto espresso nel titolo, affermando che anche la protezione di "segni" speciali, oltre che quella di "denominazioni" speciali, possa essere ottenuta solamente attraverso le norme sui marchi, con domanda a parte.

Chiaro l'intento del legislatore di richiedere una domanda "a parte", ossia diversa, per ottenere la protezione di un segno distintivo.

Chiara la *ratio* della norma, ossia evitare che segni che potrebbero essere marchi vengano registrati come modelli, potendo ottenere una tutela ultramerceologica svincolata dall'uso. Tutto chiaro quindi?

Direi di no.

Non vorrei insistere troppo sul discrimine tra denominazioni e segni "speciali" e non speciali (anche se questo aspetto meriterebbe probabilmente un approfondimento particolare, essendo esso uno dei punti nodali della questione, in quanto segna il confine di accesso alla registrabilità come modello di un certo segno bidimensionale). Riterrei, invero, che si debba optare per un'interpretazione che svincoli il termine "speciale" da quello usato in precedenza nelle altre legislazioni in materia (leggasi "speciale ornamento") perché altrimenti si dovrebbe giungere all'assurdo di affermare che ogni segno bidimensionale che è "speciale" (ossia dotato dell'attuale carattere individuale) non dovrebbe potere essere registrato come design. Il che sarebbe assurdo. A questi problemi interpretativi si aggiungono quelli riscontrabili nella fase applicativa. In particolar modo nel procedimento di esame ed in quello di eventuale dichiarazione giudiziale di nullità del modello.

Non è prescritto infatti che l'UIBM faccia un esame "di merito" dei modelli. Non è richiesto infatti che l'Ufficio compia un esame circa la sussistenza della novità o del carattere individuale del design del quale viene richiesta la protezione, essendo il tutto deferito ad un eventuale esame da parte dell'Autorità Giudiziaria, che si svolgerà solamente in caso di contenzioso. E qui sta la prima "stranezza" del nostro ordinamento (che non è ovviamente l'unico a prevedere simili divieti: tra le altre, anche

la normativa cinese, recentemente riformata, vieta la registrazione di segni potenzialmente utilizzabili come marchi).

La prima stranezza, dicevamo, è che il funzionario preposto a valutare l'ammissibilità del design, pur non essendo chiamato a compiere un esame dei requisiti che deve possedere la privativa richiesta (il modello), deve compiere un esame sull'assenza di requisiti propri di altra privativa (il marchio). In particolare deve fare l'esame contrario che dovrebbe eseguire il funzionario preposto all'esame dei marchi. Ossia deve accertare che il segno non abbia carattere distintivo. L'esaminatore non deve verificare che il trovato richiesto risponda alla definizione di modello, che abbia novità o carattere individuale, che sia stato precedentemente divulgato o meno, ma deve tuttavia accertarsi che lo stesso non sia distintivo, ossia deve accertarsi che questo non sia marchio! Così si ritiene infatti di dovere interpretare la dicitura "destinati a distinguere i prodotti"...ma quali prodotti?

Il quesito sorge spontaneo se si considera che nella domanda di modello non viene effettuata una rivendicazione di prodotti "tutelati" dal segno (classificazione di Nizza), ma vengono indicati invece prodotti ai quali è "riconducibile" il segno (classificazione di Locarno). Questi prodotti, nel caso il modello consista in "denominazioni o segni", saranno i "disegni grafici bidimensionali" di cui alla classe 32.0 di Locarno oppure i "caratteri e segni tipografici" di cui alla classe 18.3 della medesima classificazione. L'indicazione del prodotto nella registrazione del modello non ne delimita l'esclusiva, ma ne definisce l'oggetto, pertanto difficilmente potrà risultare utile per i fini che occuperanno l'esaminatore.

Di conseguenza lo stesso esaminatore si troverà a dovere esprimere un giudizio sulla generica attitudine di un segno bidimensionale a distinguere un qualsivoglia prodotto.

Ma se la capacità distintiva di un marchio è fondamentalmente il rapporto tra il segno ed i prodotti contraddistinti, come si può valutare l'assenza della distintività medesima senza uno dei due termini dell'equazione? Se è vero che un segno bidimensionale è

distintivo se non descrive i prodotti rivendicati, nel caso che non vi siano prodotti ai quali paragonarlo, appare evidente che non sarà possibile arrivare ad una decisione ragionevole in merito alla sussistenza o meno della stessa distintività. Si tratta pertanto di una valutazione aprioristica che potrebbe condurre, da un punto di vista astratto, ad affermare che un segno bidimensionale è sempre potenzialmente distintivo. Ma richiedendo la norma in questione, non la mera potenzialità distintiva, ma la effettiva destinazione del segno a contraddistinguere i prodotti, si dovrebbe giungere alla conclusione che il segno bidimensionale non sarebbe concretamente mai distintivo. Cercando di andare oltre le mere teorie, penso che sia facile affermare che la destinazione a distinguere i prodotti, che impedisce la registrazione del design bidimensionale, non possa essere valutata in sede di esame, ma lo potrebbe essere, semmai, in sede di giudizio sull'uso che viene fatto di quel determinato modello, ossia in sede di eventuale azione di nullità (...se questo non fosse impedito da altri aspetti). Infatti un segno potrebbe essere astrattamente idoneo a distinguere un prodotto, ma concretamente utilizzato solo in forma decorativa dello stesso, senza che questo uso indichi in alcun modo una provenienza imprenditoriale. Si pensi a certe scritte apposte in caratteri cubitali su capi di abbigliamento giovanili o sportivi che, se viste nel contesto asettico di una domanda di registrazione per design, potrebbero essere suscettibili di rifiuto in base alla norma in esame, ma che se considerate nell'uso concreto che viene fatto delle stesse, se ne dovrebbe dedurre che queste non sono "destinate a distinguere i prodotti": il consumatore non le percepirà infatti come distintive, ma come mere decorazioni. Dal punto di vista diametralmente opposto possiamo ricordare certi decori per stoffa che astrattamente potrebbero non apparire distintivi, ma che potrebbero assumere questa funzione con l'uso e che pertanto potrebbero venire percepiti dal pubblico di riferimento come indicazione di provenienza dei prodotti.

La norma afferma poi che i segni e le denominazioni non devono essere atti a "distinguere i prodotti", con la conseguenza che se sono atti a distinguere esclusivamente i servizi nulla osterebbe alla loro registrazione.

Passando oltre, ipotizziamo che l'esaminatore sia riuscito a valutare quali segni siano destinati ad assolvere questa funzione distintiva, e pertanto siano da rifiutare come modelli, e quali non assolvendola possano essere accettati per la registrazione.

Il secondo problema si verifica nel caso che le speciali denominazioni o segni di cui all'art. 26 siano ciononostante concesse, o perché reputate non distintive, o perché sfuggite all'esame. In questo caso è dubbio che terzi, anche nel caso che riescano a provare concretamente la funzione distintiva del modello bidimensionale, possano chiederne la nullità ai sensi dell'art. 43 c.p.i. Infatti quest'ultima norma, che disciplina le ipotesi

di nullità del modello, non ne contempla alcuna riconducibile al disposto dell'art. 26 e, per il principio generale del nostro ordinamento in base al quale le cause di nullità sono tassative, non pare possibile ipotizzare una causa di nullità se la stessa non sia espressamente contemplata. A fortiori l'art. 43.b c.p.i., prevedendo come causa di nullità il fatto che il modello sia in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume, espressamente afferma che questa contrarietà non può derivare dal mero fatto che il modello sia vietato da una disposizione di legge o amministrativa. Orbene, se la contrarietà a due capisaldi del nostro ordinamento, quali l'ordine pubblico ed il buon costume, non può essere desunta dalla semplice presenza di una norma, riterrei che sia da escludere ulteriormente che il mero disposto dell'art. 26 possa operare come causa di nullità.

Fondamentalmente, non essendo prevista la distintività del segno bidimensionale tra le cause di nullità del modello, disciplinate dall'art. 43 c.p.i., l'impedimento di cui all'art. 26 non potrebbe essere invocato come motivo di nullità del titolo in un'azione giudiziaria contro lo stesso. Questo anche se fosse concretamente provato che il modello sia effettivamente destinato a contraddistinguere prodotti.

Riepilogando. L'esaminatore del design dovrà valutare, non si comprende bene come, che il segno bidimensionale depositato non sia atto a distinguere i prodotti, ma se opererà per la concessione dello stesso, anche in spregio del divieto posto dall'art. 26, terzi non avranno strumenti per potere invalidare il titolo.

L'intento di evitare le "invasioni di campo" tra modelli e marchi è probabilmente condivisibile, il modo in cui è stato introdotto, a mio avviso, un po' meno.

Il caso Bose e la post Medinol caselaw: il sollievo del consulente

Un interessante articolo apparso nel primo numero del 2009 di questa Rivista ha avuto modo di occuparsi di un caso giurisprudenziale di importanza epocale nella case law statunitense in tema di marchi, ovvero la sentenza Medinol c. Neuro Vasx emessa dal Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) dell'USPTO nel 2003.

Senza entrare nel merito delle motivazioni che hanno portato l'organo giudicante ad emettere una decisione così rigorosa e drastica nei suoi effetti, non si può ignorare (e, a mio giudizio, apprezzare) come essa abbia dato luogo ad una serie piuttosto limitata di applicazioni pratiche dinanzi alle corti - a quanto mi consta meno di una decina - di cui nessuna assunta parimenti allo status di *precedent* in mancanza del necessario ordine di pubblicazione. Tuttavia, la portata di quella decisione del 2003 ha ben pochi antagonisti nella storia della giurisprudenza industrialistica statunitense,

Stefano Marzocchi

soprattutto dal punto di vista del consulente IP il quale necessariamente si è visto accollato l'onere imprescindibile di infondere il terrore nel cliente in quanto all'integrarsi della condotta descritta nella decisione Medinol non veniva comminata una mera limitazione coatta della privativa, ma la totale estinzione *ex tunc* della stessa.

Nel nostro ordinamento avremmo avuto decadenza e nullità parziale come panacee per situazioni similari ma, come spesso avviene oltreoceano, il giudice non ha perso occasione di elargire la sua bella condanna esemplare, sull'onda dell'adagio "colpirne 1 per educarne 100".

Così succede che un'azienda che ha investito milioni nella promozione di un marchio se lo veda cancellato in toto a fronte di una leggerezza commessa magari due decenni

prima dall'amministratore delegato dell'epoca, e se da un lato la prassi delle liste di protezione è da molti discussa anche da questa parte dell'oceano, al sottoscritto la posizione USA è apparsa da subito un tantino drastica, soprattutto per gli effetti devastanti che può avere sul sistema economico e sulla fiducia degli operatori.

Dal primo punto di vista osservo comunque che sia Medinol che Neurovax operavano ed operano in un settore estremamente di nicchia - che certo non ha impattato negativamente l'economia complessivamente considerata - e che entrambe sono società di modeste o comunque medie dimensioni.

Dall'altro canto rifletto su come nella stragrande maggioranza dei casi l'imprenditore all'inizio della propria attività non abbia un'idea cristallizzata di quello che sarà l'oggetto della stessa e mentre è spesso - ma non sempre - chiaro il proprio futuro *core business* (di eccezioni se

ne contano a bizzeffe, vedansi casi come Lamborghini, Tata, Minolta, ecc.) le attività di contorno sfuggono del tutto alle più lungimiranti previsioni.

È pertanto prassi in molti sistemi giuridici depositare un marchio per i prodotti di specifico ed immediato interesse e riservarsi un alone di contorno, se vogliamo costituito da prodotti e/o servizi affini a quelli principali, per assorbire le future e probabili - non meramente possibili - aspettative (per non parlare di sistemi come il nostro, che permettono la rivendicazione di intere classi con risultati spesso aberranti). Non così invece stando alla sentenza *Medinol*, che ha irrigidito ulteriormente la già ben poco elastica struttura del marchio statunitense, non riservando nemmeno l'aggiustamento delle proprie rivendicazioni alla successiva dichiarazione d'uso (che nel sistema USA segue dopo appena 5 anni, precisamente tra il quinto ed il sesto anno) e richiedendo che quanto dichiarato nella domanda faccia testo per tutta la successiva vita del marchio (salva ovviamente la rinuncia a particolari rivendicazioni, come dappertutto togliere sì ma aggiungere no). Se quindi mi fossi accorto che il mio predecessore alla guida dell'azienda è stato un po' "frizzante" nell'estensione delle rivendicazioni nemmeno avrei potuto sentirmi al sicuro rimediando successivamente con una bella modifica perchè la frode si valuta al momento del deposito ed anche successivamente. Non c'è rimedio.

Se questo è lo scenario regalato dalla sentenza *Medinol*, finalmente il 31 agosto 2009 la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ha dato un bel colpo di spugna al passato capovolgendo l'impostazione precedente, che reggeva ormai da oltre 5 anni. Nella vertenza *Bose Corp.* (No. 2008-1448, Fed. Cir.) viene infatti respinta in toto la precedente visione del concetto di frode, come delineato dal TTAB nel caso *Medinol*.

Non più quindi ogni "material misrepresentation of fact" al momento del deposito o successivamente potrà invalidare (o meglio, rendere nulla)

l'intera registrazione in presenza di un mero stato soggettivo "should have known", dovrà invece trattarsi di un chiaro "knew", corrispondente quindi ad una dichiarazione mendace, un dolo e non una mera colpa. Quella sorta di responsabilità oggettiva (il concetto di "should have known" era interpretato in maniera piuttosto ampia, tanto da portare alcune corti a negare rilevanza alla ricostruzione (tramite inoppugnabili deduzioni logiche) di quello che il dichiarante aveva voluto esprimere) addossata al dichiarante viene quindi messa alla porta da un precedente che vista l'autorità dal quale promana avrà ben forza di imporsi sulla prassi (limitata) strutturata sul caso *Medinol*.

Nella sentenza *Bose* si reagisce a detta prassi esprimendo che "by equating 'should have known' of falsity with a subjective intent, the Board erroneously lowered the fraud standard to a simple negligence standard".

Sulla scia di altri precedenti del Federal Circuit (*Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 537 F.3d 1357, Fed. Cir. 2008; *Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, No. 2006-1491, Fed. Cir. Aug. 4, 2009), i quali hanno ben precisato in cosa consista la "inequitable conduct", l'unica che debba essere sanzionata in maniera tanto marcata, la sentenza *Bose* ribadisce che il concetto di frode richiede un animus ben preciso. La colpa, fosse anche grave, non è sufficiente ma sarà necessario un "willful deceit (or scierter)".

Riconoscendo la difficoltà insita nella dimostrazione di detto animus la sentenza *Bose* apre alla possibilità di dedurlo dalle circostanze concrete, purché si tratti di elementi "clear and convincing" (v. paragrafo 7 della decisione).

Nel merito la *Bose Corporation* aveva rinnovato il proprio marchio *WAVE* mantenendo nelle proprie rivendicazioni i registratori a cassette, ovviamente non più in produzione ma di cui la *Bose* mantiene ancor oggi un servizio di assistenza. Credendo che ciò fosse sufficiente a mantenere in vita le rivendicazioni nella loro completezza, il general counsel aveva ritenuto di procedere

al rinnovo tout court del marchio *WAVE*. Il Federal Circuit, in applicazione del mutato orientamento si è pertanto limitato ad ordinare la cancellazione delle sole rivendicazioni non più sostenute da un uso serio ed effettivo per i rispettivi prodotti, nel caso di specie *audio tape recorders and players*.

Sul fronte dell'USPTO il 18 novembre scorso il TTAB ha infine ulteriormente alimentato il sostegno alla nuova direzione presa dal Federal Circuit.

Nella vertenza *Ayush Herbs c. Hindustan Leven* il TTAB ha ribadito che dopo la sentenza *Bose* per fondare un'accusa di frode sarà necessario provare ben più della mera negligenza.

Non sarà più sufficiente quindi che il dichiarante sia stato in grado al momento della dichiarazione di conoscerne la fondatezza o meno ("should have known") ma sarà necessario dimostrare un intento fraudolento in capo al dichiarante. Il rifiuto del TTAB si accoda quindi ad un nutrito gruppo di decisioni consone alla rivoluzionaria sentenza *Bose*, nelle quali non è mancato un rimando al codice di procedura civile federale.

Non sappiamo quale sarà l'evoluzione di questo nuovo corso.

Appena nel 2000, tre anni prima della sentenza *Medinol*, l'accusa di frode era ritenuta l'ultimo guizzo di chi non aveva più cartucce da sparare ("a charge of fraud in the procurement of a trademark registration is a disfavored defense", *eCash Technologies, Inc. v. Guagliardo*, 127 F. Supp. 2d 1609, 1079, 2000), nella sostanza un arrampicarsi sugli specchi. Tre anni più tardi quella cartuccia era diventata un rostro capace di sconvolgere la pratica legale e soprattutto le attività di consulenza e di amministrazione dei portafogli marchi.

Forse non è ancora il momento di tirare un respiro di sollievo.

Legge 23 luglio 2009 n. 99

Estensione della responsabilità penale alle imprese, l'applicazione del Modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/01 alla Proprietà Industriale.

Il ruolo del Consulente in Proprietà Industriale

Il D.Lgs. 231/01 è il risultato di impegni internazionali presi dall'Italia con l'U.E. e L'OCSE (vedi L. 29 settembre 2000 n. 300). Non vi tedierò qui oltre sul dibattito giuridico che ha commentato la fine del brocardo "societas delinquere non potest" e che ha appassionato la dottrina fin dall'inizio a testimonianza della portata rivoluzionaria della norma.

Riassumo però brevissimamente, senza alcuna velleità di completezza, gli elementi portanti del D.lgs 231/01. L'impresa è soggetto di responsabilità autonoma e quindi di sanzione penale se la stessa risulta avvantaggiata dalla commissione del reato. Le sanzioni che possono essere somministrate all'impresa hanno sia natura pecuniaria che interdittiva dell'attività; nei casi più gravi è prevista perfino la confisca con relativo commissariamento. Come tutte le fattispecie di reati penali si configura il reato solo se sia il requisito oggettivo che quello soggettivo sono totalmente integrati. Pertanto l'impresa, al fine di evitare tale responsabilità, deve essere in grado di dimostrare una condotta soggettiva adeguata per evitare la commissione dei reati di cui può essere chiamata a rispondere atteso che comunque l'elemento oggettivo si è verificato.

Per rispondere a tale esigenza il legislatore ha previsto due strumenti: uno obbligatorio il Modello Organizzativo (di seguito il Modello), ed uno facoltativo il Codice Etico. Quest'ultimo è quello cui l'impresa fa riferimento negli affari per richiamare i propri principi etici ed è la chiave interpretativa dell'ordinaria diligenza e trasparenza, a cui sono tenuti ad attenersi tutti i soggetti interni ed esterni all'organizzazione, a qualunque titolo interagenti con l'impresa. Per quanto riguarda il Modello ovviamente la struttura è più complessa ed

Furio Ghezzi

articolata. Esso si sovrappone e fonde con la struttura organizzativa dell'impresa. Il Modello è il risultato di una approfondita mappatura, valutazione ed analisi dei rischi aziendali. Tale mappatura ha lo scopo, oltre quello ovvio di individuare le criticità, di dare lo spunto per l'elaborazione di procedure gestionali che si esprimono operativamente con dei protocolli di comportamento specifico che debbono essere adottati da tutti i soggetti interessati, registrati ed ordinatamente tenuti per le ispezioni. Il Modello non è valido se non è dotato di un efficiente meccanismo sanzionatorio specifico; e deve essere adeguatamente conosciuto dal personale che deve a sua volta deve essere specificamente formato ed aggiornato.

Custode di questa struttura è l'Organismo di Vigilanza: organo monocratico ma nelle strutture più complesse necessariamente collegiale, comunque autonomo ed indipendente dall'impresa.

Il mondo imprenditoriale ha iniziato lentamente a cogliere le implicazioni nel nuovo tessuto normativo, con la consueta ostilità verso tutto ciò che appare andare in direzione opposta alla semplificazione, inoltre l'istituto non aveva alcun precedente, per cui all'inizio è stato aprioristicamente demonizzato e comunque ha dato modo alla fantasia dei detrattori di formulare le più svariate interpretazioni ed analisi, che sfociavano tutte in scenari devastanti per l'impresa.

Il polverone sviluppato non ha dato la possibilità di cogliere in particolare due aspetti banali ma sostanziali.

Il primo: il controllo dell'impresa effettuato tramite il Modello ed il correlato Organismo di Vigilanza non è

in alcun modo assimilabile ad un ulteriore livello di controllo convenzionale come i già noti all'impresa ovvero sindaci, internal audit, revisori ecc.. La novità e la differenza stanno nel fatto che il Modello è preposto ad evitare in modo specifico che all'interno dell'impresa si commetta alcuno dei reati per cui può essere perseguita direttamente l'impresa: ovvero quelli che, di volta in volta, sono inseriti nell'ambito del D.lgs 231/01.

Il secondo: il D.lgs 231/01 è culturalmente rivoluzionario, per la prima volta entrano espressamente in azienda i principi etici e l'impresa è chiamata a darsi delle regole, dei comportamenti cui attenersi, a garanzia propria oltre che dei terzi. Il mondo imprenditoriale ha da prima rifiutato, negato poi frenato, o minimizzato, questa rivoluzione e tuttora diffidenza ed ostilità sono presenti in modo non residuale.

In questo clima di diffidenza e disfattismo coniugati alla solita poca chiarezza della scrittura delle nuove norme, la giurisprudenza ha svegliato le coscienze con delle decisioni clamorose in importanti casi giudiziari (Parmalat, Enelpower, ecc.) sanzionando pesantemente le imprese e condannandole a risarcimenti importanti ed estromettendole dalle gare di appalto pubblico. Dopo aver mostrato il cosiddetto "bastone" la Giurisprudenza ha concesso anche la "carota": si veda la recente sentenza sul caso Impregilo (Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, dott. Manzi, 17 novembre 2009). Si tratta di una sentenza storica, perché è la prima volta che un Modello viene ritenuto valido ed idoneo per cui è stata concessa l'esimente.

Il Giudice ha assolto l'impresa riconoscendo l'individualità del reato

posta in capo esclusivamente ai soggetti agenti.

L'impresa è stata assolta rispetto alle imputazioni specifiche in quanto dalle risultanze processuali è emerso, perché è stata in grado di dimostrare, che aveva valutato il rischio specifico (nella fattispecie erano modalità di comunicazione dati formativi del bilancio).

L'impresa si era dotata tempestivamente nel Modello; nonché si era dotata di procedure e protocolli idonei volti ad evitare lo specifico reato. Protocolli che sono stati deliberatamente ignorati e violati dai soggetti imputati, dei reati contestati, e che gli stessi erano consapevoli ed informati dell'esistenza degli stessi.

Questa sentenza è molto importante perché ci dà fiducia che l'impresa, qualora coinvolta in eventi giudiziari gravi quali i reati in oggetto, non sia in balia delle indagini ma che possa fornire prove utili a sostegno della propria correttezza. Ci rassicura sui limiti dell'invasività dell'azione penale, che essendo stata estesa alle imprese, in assenza di una reale capacità difensiva del Modello, porrebbe l'impresa stessa nelle mani della giustizia, lasciando l'imprenditore ed i soci in ostaggio della loro stessa organizzazione.

In momenti come questi occorre promuovere l'adeguamento normativo alle imprese che possono trarre giovamento oggettivo dall'adozione del Modello.

Se dovessi fare un esempio, poco ortodosso, per spiegare a cosa serve il Modello in azienda prenderei in prestito un paragone dalla circolazione stradale: indossare le cinture di sicurezza non evita gli incidenti, né probabilmente basta a salvare la vita, però se risultasse che al momento dell'incidente non erano state allacciate si sarebbe in contravvenzione, per cui il diritto al risarcimento del danno subito potrebbe venir compromesso. Occorre prendere atto che il Decreto 231/01 ha di fatto introdotto una nuova filosofia del fare impresa includendo i principi etici e di correttezza tra gli strumenti cui fare riferimento nelle scelte economiche e che il meccanismo è irreversibile; è solo questione di tempo ma a poco a poco in tutti i settori dell'impresa verrà richie-

sta dal legislatore all'impresa consapevolezza, coscienza e controllo.

Lo strumento attraverso il quale il legislatore introduce questa rivoluzione è un sistema normativo aziendale alias il Modello.

Scopo principale del Modello, come detto, è quello di identificare dei tracciati obbligatori da seguire per prendere decisioni che non possono essere meramente discrezionali.

Il Modello impone alla società di analizzare prima di agire il contesto in cui opera ed i relativi rischi. Per cui le impone di dotarsi di procedure operative idonee e di adottare obbligatoriamente protocolli per prendere decisioni. Questa metodologia offre la possibilità di tracciare le decisioni, quindi dare evidenza di correttezza dell'impresa all'autorità giudiziaria inquirente che si trovasse ad indagare in presenza di un'ipotesi di reato.

In assenza non vi sono altri strumenti idonei a difesa dell'impresa che consentano al magistrato di valutare eventuali distinguo della società verso la reale portata criminale dei fatti contestati.

Il Modello ha quindi particolare valore perché i reati che coinvolgono con responsabilità "penale" l'impresa presuppongono quasi tutti il dolo anche eventuale da parte del soggetto agente, ovvero una condotta soggettiva qualificata, che esprime la coscienza e volontà di agire. Pertanto la presenza, l'adeguatezza e la conoscenza da parte del soggetto agente, del protocollo preposto dal Modello, esime da responsabilità penale l'impresa, intesa come soggetto autonomo, che dimostra così di aver fatto tutto il possibile per evitare il reato.

Fino a qui il mondo della proprietà industriale ha solo distrattamente osservato il fenomeno dall'esterno, che nel frattempo si è ampliato e radicato sempre più in questi anni per ondate successive e che, come detto, si amplierà sempre più.

Infatti, dopo la base iniziale, principalmente concentrata su reati contro la Pubblica Amministrazione, sono stati successivamente inclusi: i reati finanziari, quali il riciclaggio ed ultimamente quelli relativi alla sicurezza sul lavoro.

L'estensione della responsabilità penale all'impresa ex D.lgs 231/01

contenuta nella L.99/09 ha finalmente inquadrato i reati contraffattivi come reati gravi, dei veri delitti contro l'economia. Una fattispecie autonoma e separata dalle altre già note volta a punire con severità il sottobosco economico nel quale si annida la contraffazione.

L'estensione della responsabilità ex D.lgs 231/01 all'impresa è un passo importante che va anche nella direzione della lotta alla concorrenza sleale, al parassitismo di un certo modo di fare impresa, che fino ad oggi, forte della lentezza epocale della giustizia, ha utilizzato l'impresa come uno strumento versatile per copiare i prodotti di successo del momento, venderli a poco prezzo e non pagare alcun dazio agli aventi diritto; in altre parole è uno strumento in grado di rendere più etico il mercato.

L'opportunità fornita dalla nuova norma è quella di creare un circuito virtuoso nel quale le imprese innovative possano trovare un supporto operativo di controllo costante, diverso da quello giudiziario, e che le procedure ed i controlli introdotti scorraggino la produzione di prodotti contraffatti da parte di licenziatari infedeli.

Ma soprattutto sia di stimolo agli imprenditori affinché pongano le loro imprese in modo strutturato e moderno rispetto alla proprietà industriale, ovvero rispetto all'innovazione del mercato, dedicando attenzione, procedure e risorse.

Per questo non ritengo che l'inclusione dei reati contraffattivi nel bouquet dei reati cui il D.lgs 231/01 risulta applicabile vada visto esclusivamente come un aspetto del generale inasprimento delle sanzioni che ha caratterizzato la L.99/09.

Non dobbiamo cadere nello stesso errore iniziale di valutazione fatto dal mondo imprenditoriale riguardo il D.lgs 231/01.

Si tratta invece di una vera e propria nuova fattispecie, volta a sradicare la contraffazione dalla cultura del fare impresa con una connotazione specifica: si vuole sanzionare il fare impresa nel mondo della proprietà intellettuale con leggerezza e quello spirito di "pirateria romanesca", come direbbero i francesi, che spesso ha caratterizzato scelte spregiudicate

al limite del parassitario e sicuramente concorrenzialmente scorrette. La diffusione della contraffazione crea una area critica del nostro sistema economico e ci danneggia profondamente. L'impresa non può più porsi sul mercato come uno spettatore distratto e senza aver fatto le opportune verifiche sui segni che si intendono adottare; oppure senza aver verificato l'esistenza di vincoli alla messa in libera pratica dei prodotti fatti realizzare all'estero; o comunque importati e sulla presenza di brevetti o altra privativa di terzi. La nuova normativa offre l'opportunità all'impresa di dotarsi di un approccio metodologico; consente di mappare il percorso interno delle scelte; consente di creare delle procedure di controllo, interno ed esterno all'impresa. Inoltre consente di selezionare i fornitori anche su basi etiche, così facendo si aumenta il valore aggiunto del prodotto e si amplia l'effetto anticontraffattivo.

Ogni elemento produttivo del valore della filiera del marchio o dell'innovazione tecnologica è inquadrato e valorizzato. Infine è più facile sanzionare le trasgressioni, fare verifiche e tenere traccia dei controlli.

Esiste un figura consulenziale che specificamente può svolgere questa funzione di supporto in azienda o che comunque può essere un valido referente: il consulente in proprietà industriale.

Egli conosce particolarmente il rischio contraffazione ed è particolarmente addentro all'impresa, ed è in grado di segnalare rischi, procedure e protocolli in linea con la direzione tecnologica o marketing dell'impresa.

Il Consulente, al fianco del legale, è il partner per l'impresa che può offrire gli strumenti e le procedure di volta in volta necessarie.

L'obiezione più diffusa è quella di pensare che tutto ciò non serva ai grossi gruppi o ai grandi clienti, ma sarebbe un errore pensare che il problema della contraffazione interessi solo il sottobosco industriale, che sicuramente non si rivolge ai consulenti.

Il recente caso, riportato dai giornali, di possibile sovrapposizione di modelli tra Armani e Dolce & Gabbana conferma che sono invece pro-

prio le grosse organizzazioni e le imprese che basano il loro successo sull'innovazione tecnologica ed il brand a dover prontamente estendere il Modello, o di dotarsene qualora sprovviste.

Ogni impresa che punti sugli elementi sopra citati deve seriamente prendere in considerazione l'ipotesi di creare proprie procedure e protocolli che siano evidenza di quanto l'impresa dedichi attenzione alla ricerca e alla qualità.

Anche la fascia dei fornitori in questo mercato deve offrire garanzie idonee; così come avviene già da anni per la salvaguardia del lavoro infantile, si deve evidenziare e premiare un circuito di eccellenza anche esterno all'azienda che sfavorisca la contraffazione, coinvolgendo tutto il circuito di realizzazione del prodotto. All'epoca dell'Università un maestro

barman mi spiegò che la qualità del cocktail è data dalla qualità degli ingredienti. Un ingrediente sbagliato o non all'altezza e l'intero cocktail è rovinato.

In termini di marketing la procedura adottata e prevista dai protocolli testimonia quindi il valore del brand, della ricerca e l'eccellenza dell'impresa.

Il consulente in proprietà industriale, come detto, è il partner privilegiato per valutare questi rischi aziendali, per suggerire come introdurre procedure standard e per fornire i servizi esterni necessari all'implementazione del protocollo.

Va da se che il miglior viatico di serietà e credibilità sarebbe che anche la struttura del consulente fosse dotata di Codice Etico e Modello Organizzativo al fine di completare la griglia di tutela offerta al cliente.

Riunione presso UIBM del 09/04/2010

Paolo Pederzini, Paolo Markovina,
Giulia Tagliafico

Odg:

1. deposito domande di brevetto nazionale per invenzione industriale e ricerca di anteriorità
2. Stato dell'arte sul processo di definizione del brevetto comunitario (informativa)
3. Rappresentanza italiana in istituzioni internazionali competenti in materia di proprietà intellettuale
4. Stato dell'arte sulla procedura di opposizione marchi (informativa)
5. Varie ed eventuali

PARTECIPANTI:

- **UIBM:** Gulino, De Sanctis, De Micco, Scarponi
- **Confindustria:** Panucci
- **Consiglio dell'Ordine:** Faraggiana, Pederzini
- **AICIPI:** Tagliafico, Markovina
- **Confapi:** Nobile
- **CNA:** Lopez
- **Confartigianato:** Scalia

In questa riunione l'UIBM ha voluto coinvolgere vari attori nel campo dell'IP per la discussione di alcuni temi

“caldi”, con l'intenzione di condividere opinioni/esperienze, aggiornare su nuove questioni e ricevere input validi per migliorare i propri servizi. L'iniziativa, si spera la prima di una lunga serie, è stata vista di buon occhio da tutti, sperando che possa concretizzarsi in azioni “utili”.

Temi affrontanti:

1. *Convenzione con EPO per rapporti di ricerca su depositi italiani*

- L'UIBM attualmente è determinato nell'effettuare gli accertamenti amministrativi sulle domande a 2 mesi dal deposito, e il **90% delle domande è inviato all'EPO entro 4 mesi dal deposito**, mentre il **10% può subire ritardi** o essere escluso dall'invio per via di irregolarità formali o sostanziali - Per questo **10%**, i **9 mesi** per l'emissione del rapporto di ricerca da parte dell'EPO, sono **difficili se non impossibili da rispettare**.

- A volte la procedura viene anche “stopata” dall'EPO per via di **difetti**

formali sui disegni, ad esempio per via dell'uso di toni di grigio (con qualità che degrada con le copie), oppure a causa dell'invio telematico di scansioni fatte "in orizzontale" invece che "in verticale", che vengono "tagliate" lateralmente dal software usato per trasferire i files all'EPO.

- L'UIBM farà circolare un documento contenente **raccomandazioni pratiche** per agevolare la procedura e garantire l'ottenimento del rapporto di ricerca entro 9 mesi, fra cui:

1. Dichiarare e allegare effettivamente tutti i documenti, per evitare obiezioni formali.
2. Scansionare i disegni sempre in verticale e in b/n (no toni di grigio, risoluzione minima 300 dpi).
3. Allegare al deposito la traduzione (sia descrizione che rivendicazioni) in una delle 3 lingue ufficiali, oppure anche solo delle rivendicazioni ma in questo caso esclusivamente in inglese.

Tenuto conto dei problemi che si riscontrano nella trasmissione telematica dei "seguiti" a scioglimento delle eventuali riserve, l'UIBM si è riservato di verificare, specie per il deposito delle traduzioni, di offrire all'utenza la possibilità di far pervenire all'Ufficio, in contemporanea col deposito telematico, una copia della traduzione via facsimile o via email indirizzata ad apposito ufficio interno ricevente.

Nel documento che l'UIBM emanerà e contenente le "raccomandazioni", vedremo se sul punto verranno date indicazioni. Relativamente ai rapporti di ricerca sulle domande di brevetto già accessibili al pubblico è stato fatto presente all'UIBM che attualmente tali rapporti di ricerca non risultano accessibili ai terzi e che se si chiede la copia di una domanda di brevetto tale copia non è accompagnata dal rapporto di ricerca eseguito dall'EPO.

È stato chiesto all'UIBM che si provveda ad inserire domande e relativi rapporti di ricerca in un "pacchetto" consultabile e - possibilmente - scaricabile on line. L'UIBM si è riservato di verificare come si possa risolvere questo problema tenuto conto dell'attuale sistema telematico. L'argomento "esame" post rapporto di ricerca e accessibilità al pubblico delle

domande di brevetto non è stato affrontato.

2. Brevetto Comunitario

- Il **4 dicembre 2009** il Consiglio europeo ha raggiunto un **accordo** su alcuni aspetti cruciali relativi all'istituzione del brevetto comunitario (ora brevetto Ue).

- In particolare, è stato concordato che **l'Unione europea entrerà a far parte della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE)** e che l'Ufficio europeo sarà incaricato della concessione del brevetto Ue, un brevetto avente efficacia unitaria su tutto il territorio dell'Unione.

- È stato inoltre raggiunto l'accordo sulla bozza di **Regolamento** del Consiglio relativo al brevetto Ue. Tale Regolamento si focalizzerà sulla trattazione delle questioni che si potrebbero presentare a seguito della concessione del brevetto, e dunque, sugli effetti del brevetto, la concessione di licenze obbligatorie, la durata e le cause di invalidità del brevetto stesso.

- Il Regolamento non affronterà il problema della **traduzione** dei brevetti. A tale proposito uno specifico Regolamento dovrà essere definito per entrare in vigore contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento sul brevetto Ue.

- La lingua principale dovrebbe essere quella inglese (lingua che fa fede) indipendentemente dalla lingua di procedura.

- Anche la definizione di un sistema di gestione del **contenzioso** costituirà l'oggetto di un accordo separato, concluso tra gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati parte della CBE non membri dell'Ue. Nelle sue conclusioni il Regolamento propone l'istituzione di un'**unica Corte** competente sia sul brevetto europeo, sia sul brevetto comunitario (ora Ue). Tale Corte, articolata in due gradi di giudizio, dovrebbe decidere sia sulle cause relative alla violazione dei brevetti europei e Ue, sia sulle questioni di validità.

- Dato l'ingresso dell'Unione europea nella Convenzione sul Brevetto Europeo, sarà altresì necessario procedere ad una revisione della Convenzione attraverso al convocazione di un'**apposita Conferenza diplomatica**. La Convenzione così rivista

dovrebbe essere successivamente ratificata da tutti gli Stati parte della CBE. - La Corte di Giustizia Europea è già stata chiamata ad esprimersi in merito alla **legalità** di un sistema giurisdizionale unificato europeo in materia di brevetti.

L'opinione è attesa verso la metà del prossimo anno.

- Per quanto riguarda la **giurisdizione e la organizzazione dei tribunali** (che varrebbe sia per brevetti Ue che EP), c'è una bozza di accordo fra i Paesi dell'UE e dell'EPC, con diverse (5) possibilità proposte circa la distribuzione dei tribunali; quella che per il momento sembra riscuotere maggiori favori prevede:

1. 1 tribunale centrale in Lussemburgo.
2. Slovenia e Lussemburgo direttamente collegati a tribunale centrale.
3. 6 divisioni regionali competenti per 21 Stati.
4. Italia, Francia e Belgio: 1 divisione locale ciascuno.
5. Germania: 2 divisioni locali + 1 divisione regionale con Austria.

- C'è una certa preoccupazione anche per quanto riguarda i **costi delle procedure legali**, apparentemente molto superiori alle aspettative, per riuscire a coprire i costi di gestione dei tribunali (stipendi del personale e costi amministrativi), ed è oltre a tutto probabile che venga chiesto un contributo aggiuntivo ai diversi Paesi.

- Sarebbe auspicabile che si provvedesse a preparare un **position paper** su tale tema anche in accordo con Confindustria, e - se possibile - delle altre organizzazioni presenti alla riunione, da far avere ad esempio all'ambasciatore in Lussemburgo, o ad altra rappresentanza.

3. Rappresentanza Internazionale

- L'attuale rappresentanza italiana nelle principali istituzioni internazionali in materia di proprietà industriale (ad es. EPO, WIPO, UAMI), un po' a tutti i livelli, è del tutto sproporzionata rispetto al peso della utenza italiana negli stessi servizi: in altre parole le persone fisiche o giuridiche italiane contribuiscono molto in termini di pagamenti di tasse e diritti dei servizi offerti, mentre sono coinvolti in maniera **insufficiente** nella

gestione delle organizzazioni internazionali che offrono tali servizi.

- Si invitano le varie associazioni a presentare **candidature italiane** per le nuove posizioni che si sono aperte all'EPO - vice-presidente delle DG1 (esame brevetti europei) e DG5 (gare internazionali, cooperazioni...) - e quelle che si apriranno l'anno prossimo sempre all'EPO - vice-presidente DG3 (appelli) e DG4 (amministrazione), nonché per la posizione attualmente aperta di presidente dell'UAMI.

4. *Opposizione Marchi*

- Nonostante l'entrata in vigore del Regolamento al CPI, occorrono ancora 2 decreti perché le opposizioni possano partire:

1. Un **regolamento** relativo alle

modalità di pagamento dei diritti; appena sarà pronto questo regolamento, l'UIBM comincerà ad accettare le istanze di opposizione.

2. Un **decreto interministeriale** (in concerto con il Ministero dell'Economia) che stabilisca i compensi per gli esaminatori.

- Si prevede che la procedura partirà all'**inizio del 2011**.

- Il **corso per gli esaminatori** era già partito nel 2005 (circa 55 partecipanti), poi interrotto nel 2007, adesso verrà ripreso, ma pare che solo una ventina di partecipanti alla prima sessione di formazione si siano resi disponibili; se la procedura partirà prima che il corso sia ultimato, verranno usati come esaminatori alcuni esperti del settore.

- Fra poco verranno pubblicate delle

Linee Guida sulla procedura e sulla relativa modulistica, preparate sulla falsariga di quelle UAMI.

5. *Codice PI*

- La proposta di modifica del CPI verrà sottoposta al vaglio del Consiglio dei Ministri il **16 aprile**, quindi è probabile che stavolta si riesca a rimanere dentro i limiti temporali della delega al Governo.

6. *Giornata Mondiale della Proprietà Industriale*

- **Dal 26 al 28 aprile** l'UIBM organizza tre giornate di incontro/formazione presso la propria sede, in concomitanza con la giornata mondiale della proprietà intellettuale (26 aprile); il programma degli incontri verrà pubblicato a breve sul sito dell'UIBM.

Giornata di Studio del 29 aprile 2010 Palazzo Stelline, Milano

Il 29 aprile scorso, presso il Centro Congressi Stelline a Milano, è stata organizzata dal Consiglio dell'Ordine una giornata di studio e aggiornamento su alcuni temi di rilevanza professionale.

La giornata è stata suddivisa in due parti: nella mattinata si sono potute ascoltare le presentazioni di Ron E. Myrick, Timothy J. May e Anthony C. Tridico, patent attorneys dello studio Finnegan, Henderson, Farabow, Garret & Dunner, LLP, relative ad alcuni recenti sviluppi del case law statunitense, e la presentazione dell'Ing. Bosotti sulla brevettabilità dei programmi per computer in Europa; nel pomeriggio sono stati presentati aggiornamenti relativi al nuovo regolamento del codice della proprietà industriale, alle modifiche al codice stesso che sono attualmente in discussione in commissione parlamentare, all'utilizzo della PEC nei rapporti tra i mandatarî e l'UIBM, alle nuove norme sulla CTU ed alle recenti esperienze in materia di "raising the bar" dell'EPO, con gli interventi dell'Ing. Faraggiana, Dr. De Benedetti, Avv. Cartella e Ing. Bosotti.

Cristina Biggi

Il primo relatore della giornata è stato Ron E. Myrick che ha illustrato gli aspetti più interessanti della notissima e dibattuta sentenza della United States Court of Appeal for the Federal Circuit (CAFC) *Bilski v. Kappos* (Fed. Cir. 2008) relativa alla brevettabilità delle rivendicazioni di processo, in particolare dei "Business methods", appellata dai titolari della domanda di brevetto presso l'U.S. Supreme Court.

Lo studio Finnegan ha assistito i titolari nel loro ricorso alla Corte Suprema; è stato, perciò, molto interessante sentire in prima persona il racconto dello svolgimento del caso direttamente da coloro che hanno preparato e depositato il ricorso alla corte suprema e hanno partecipato all'udienza orale tenutasi il 9 novembre 2009 di fronte a nove giudici.

Nel 1997 *Bilski and Warsaw* depositano una domanda di brevetto relativa ad un metodo per contenere il rischio associato alla variazione di prezzo di merce consumata periodicamente da un utente. L'invenzione

si riferisce, in particolare, ad un metodo per fornire ad un consumatore un contratto di fornitura di energia a prezzo fisso.

Il prezzo fisso è determinato mediante una formula matematica che tiene conto dei consumi passati dell'utente e dei rischi futuri nella fluttuazione dei prezzi.

Non è indispensabile che il metodo sia implementato su un computer, tanto è vero che le rivendicazioni non comprendono caratteristiche dirette ad un apparato di implementazione. L'USPTO respinge tutte le rivendicazioni della domanda di brevetto sulla base di un'obiezione di non "eleggibilità" alla brevettabilità di un'invenzione non implementata su nessun specifico apparato e che, manipolando un'idea astratta, risolve un problema puramente matematico senza alcuna limitazione ad un'applicazione pratica ("non patent-eligible subject-matter"; 35 U.S.C. § 101). L'invenzione non è quindi considerata appartenente ad un settore tecnologico.

I titolari della domanda di brevetto presentano un appello contro il rifiuto dell'esaminatore al Board of

Patent Appeal and Interferences (BPAI) dell'USPTO che, però, conferma la decisione presa durante l'esame.

Nei confronti della risposta negativa del Board of Appeal dell'USPTO è, quindi, depositato un appello al CAFC nel 2007. Il caso è prima discusso di fronte a tre giudici del Federal Circuit ma, prima di emettere una decisione, la corte ordina, di sua iniziativa, un "en banc rehearing", cioè una nuova udienza di fronte a tutti i 12 giudici del Federal Circuit.

La decisione della camera dei ricorsi dell'USPTO viene riaffermata con 9 giudici a favore e 3 contrari per gli stessi motivi di non "eleggibilità" delle rivendicazioni secondo § 101, indicati dall'USPTO.

Tuttavia, il Federal Circuit arriva a questa conclusione applicando *unicamente* il cosiddetto "machine or transformation test" per stabilire l'"eleggibilità" di una rivendicazione di processo, il quale sancisce che un processo è "eleggibile" secondo § 101 *solamente* se (1) è implementato su una macchina o un apparato, *oppure* (2) trasforma un particolare articolo in uno stato differente o in un oggetto differente.

Nonostante la Suprema Corte avesse deciso in due precedenti pronunciamenti che tale test non potesse essere considerato l'unico criterio per stabilire l'"eleggibilità" di una rivendicazione di processo, la maggioranza dei giudici del Federal Circuit, prendendo in considerazione altre sentenze che sembrano indirizzare in questo senso, stabilisce che questo test non può essere considerato opzionale ma, anzi, deve essere utilizzato come l'unico parametro per stabilire l'"eleggibilità" di rivendicazioni di processo.

Nel 2009 i titolari della domanda di brevetto decidono di rivolgersi alla Corte Suprema per cercare di far revocare la decisione del Circuito Federale, depositando una richiesta per un "writ of certiorari", cioè una richiesta di revisione del caso. La decisione di concedere la revisione di un caso è a totale discrezione della Corte che a fronte di circa 1.000 petizioni all'anno ne concede in media 80-100, normalmente in relazione a

quei casi che riguardano importanti aspetti legali.

La Corte Suprema accetta la revisione del caso il 1 giugno 2009. Il fatto che la Corte Suprema abbia deciso di deliberare sul caso dimostra il grande interesse e l'importanza che ha raggiunto la questione della brevettabilità dei processi (in particolare dei "business methods") negli Stati Uniti. Il grande interesse verso questo caso è comprovato anche dai 67 amicus briefs che sono stati depositati prima e dopo la concessione della revisione del caso da associazioni legali, organizzazioni interessate, persone fisiche, accademici e aziende appartenenti ai settori finanziario, assicurativo, dell'elettronica, della farmaceutica, delle biotecnologie ecc., a dimostrazione del fatto che la decisione del Federal Circuit potrebbe comportare, se mantenuta, limitazioni alla brevettabilità non solo dei metodi di business ma anche dei processi o metodi relativi a settori diversi (ad esempio, i metodi diagnostici).

Le argomentazioni sostenute dai titolari Bilski e Warsaw di fronte alla Corte Suprema sono riportate di seguito in maniera sintetica.

La sezione 101 del Patent Act stabilisce "eleggibilità" brevettuale per qualsiasi ("any") processo purché sia nuovo ed utile.

Questa sezione è stata interpretata in maniera molto ampia da due decisioni della Suprema Corte (Diamond v. Chakrabarty, 1980 e Diamond v. Diehr, 1981) le quali hanno stabilito che può essere considerata materia "eleggibile" "anything under the sun that is made by man" con l'eccezione di "laws of nature, natural phenomena and abstract ideas". La distinzione tra idee astratte ed applicazione pratica dovrebbe rappresentare il confine tra materia brevettabile e non brevettabile, non il rigido test "machine or transformation" stabilito dal Federal Circuit.

In due decisioni precedenti al caso in questione, la Corte Suprema aveva già stabilito che il test "machine or transformation", sebbene utile in alcuni casi, non poteva essere l'unico criterio preso in considerazione per stabilire l'"eleggibilità" di un processo. La decisione del Circuito Federale è in piena

contraddizione con un suo precedente pronunciamento *State Street Bank and AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.* (Fed. Cir. 1999), in cui il test di "eleggibilità" secondo § 101 delle invenzioni di processo si basava sulla verifica che tali invenzioni fossero caratterizzate da un risultato utile, concreto e tangibile ("useful, concrete and tangible result").

Questo cambiamento di interpretazione che comporta l'esclusione dalla brevettabilità di metodi che fino alla decisione in discussione erano considerati "eleggibili", mina il diritto alle legittime aspettative degli operatori del settore e crea una situazione di incertezza in relazione a quali invenzioni possano o non possano essere oggetto di copertura brevettuale. Inoltre, pone grossi dubbi sulla validità di migliaia di brevetti che sono stati concessi in relazione a business methods.

Il test "machine or transformation" influisce anche sulle certezze relative alla brevettabilità dei metodi nei settori delle biotecnologie e dei programmi per computer. Infatti, il Federal Circuit ha già utilizzato la sentenza Bilski per invalidare rivendicazioni di un brevetto concesso relativo ad un metodo di immunizzazione (*Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen*, 2008).

Anche il Board of Appeal dell'USPTO ha respinto una domanda di brevetto relativa ad un metodo diagnostico sulla base di Bilski (*Ex parte Roberts*, 2008).

Il 28 giugno 2010 la Supreme Court ha deciso all'unanimità che le rivendicazioni presentate da Bilski e Warsaw riguardano un'idea astratta non passibile di brevettabilità (non patent-eligible subject-matter), ma ha determinato con 5 voti a favore e 4 contrari che i "business method" non sono esclusi dalla protezione brevettuale. Inoltre, la Corte ha stabilito che il "machine or transformation test" non può essere l'unico criterio utilizzabile per determinare l'"eleggibilità" di rivendicazioni di processo nei settori dei programmi per computer, dei "business method" e dei metodi diagnostici.

Con questa decisione, la questione della brevettabilità di rivendicazioni di processo in questi ambiti sembra-

rebbe essere ritornata alla situazione precedente al pronunciamento del Federal Circuit.

Al termine della mattinata Ron E. Myrick ha brevemente raccontato il dibattito che si sta attualmente conducendo di fronte al WIPO per estendere il beneficio dell'"attorney privilege" ai non avvocati ed al personale non professionale che si occupa di IP.

Fino ad ora si sono registrati scarsi successi in tal senso, anche se la discussione è destinata a proseguire a lungo.

L'Ing. Bosotti ha quindi parlato della situazione europea in relazione alla brevettabilità dei programmi per computer e dei business methods, soffermandosi anche sui contenuti della decisione pendente come caso G3/08 di fronte all'Enlarged Board of Appeal dell'EPO. La decisione è stata emessa il 12 maggio 2010, quindi dopo la giornata di aggiornamento.

La richiesta all'Enlarged Board di esprimere il proprio parere in relazione ad alcune questioni relative alla brevettabilità dei programmi per computer è stata presentata dal presidente dell'EPO secondo l'Art. 112 (1) EPC, in quanto il presidente riteneva che alcune sentenze emesse dai Technical Boards of Appeal in relazione a questa materia fossero in conflitto tra di loro.

Prova del grande interesse che esiste anche in Europa riguardo alla questione della brevettabilità dei programmi per computer sono i 100 amicus briefs fatti pervenire al Board in relazione a questo caso: 30 da associazioni di patent attorneys, 54 da aziende, 6 dal mondo accademico, 2 da uffici brevetti e 9 da altre fonti.

Le domande rivolte al Board dal Presidente dell'EPO sono a grandi linee le seguenti:

1. un programma per computer può essere escluso dalla brevettabilità per il solo fatto di essere rivendicato come un programma di computer *per se*?
2. l'indicazione dell'uso di un computer nella rivendicazione di programma per computer è sufficiente ad evitare l'esclusione secondo gli articoli 52 (2) e (3) EPC? Se tale uso non è sufficiente,

qual è l'effetto tecnico necessario ad evitare l'esclusione?

3. la caratteristica rivendicata deve causare un effetto tecnico su un'entità fisica al fine di contribuire al carattere tecnico della rivendicazione?
4. l'attività di un programma di computer coinvolge necessariamente delle considerazioni tecniche?

Nella sentenza emessa il 12 maggio scorso l'Enlarged Board of Appeal (EBA) ha considerato inammissibili tutte le domande presentate dal presidente dell'EPO nel "referral" secondo l'Art. 112(1) EPC. Il Board, infatti, ha stabilito che le questioni poste, pur essendo di fondamentale importanza (Art. 112(1)), non richiedessero l'intervento dell'EBA in quanto la condizione dell'Art. 112(1)(b) non era soddisfatta, non sussistendo decisioni emesse da due Technical Boards of Appeal in contraddizione tra di loro in relazione alle domande poste.

Solo con riferimento alla prima domanda, il Board ha riconosciuto che la decisione T424/03 è in contraddizione con quanto affermato nella precedente T1173/97, ma che tale differenza di vedute è da attribuire al normale evolversi del case law nel corso degli anni.

In relazione alla prima domanda, il Board aggiunge che la posizione corrente del case law rimane immutata. La mattinata è proseguita con le presentazioni di Timothy J. May e Anthony C. Tridico riguardanti, rispettivamente, i recenti sviluppi nell'interpretazione delle rivendicazioni means-plus-function (MPF) nei settori meccanico ed elettronico ed i requisiti di "written description" e "enablement" nelle domande di brevetto chimico-biologico.

35 U.S.C. § 112, 6 stabilisce che un elemento in una rivendicazione può essere espresso come mezzo per svolgere una determinata funzione senza l'indicazione della struttura. Una siffatta rivendicazione copre la struttura indicata nella descrizione della domanda di brevetto e suoi equivalenti.

Recenti decisioni hanno interpretato in senso restrittivo lo scopo delle rivendicazioni MPF limitandole alle

sole strutture specificamente identificate nella descrizione. In alcuni casi, rivendicazioni MPF sono state considerate *indefinite* secondo 35 U.S.C. §112, 2. Anche altri tipi di rivendicazioni che non sono espressamente MPF ma che contengono formulazioni analoghe (ad esempio "apparatus ...comprising a generator configured to generate...") possono presentare gli stessi problemi durante l'esame se non sufficientemente supportate dalla descrizione.

Per evitare obiezioni di "indefiniteness" è opportuno inserire nella domanda di brevetto una descrizione sufficiente a supportare le rivendicazioni MPF.

Per descrizione sufficiente si intende l'identificazione precisa della struttura corrispondente al mezzo+funzione rivendicato e l'indicazione del maggior numero possibile di strutture equivalenti e forme di attuazione alternative.

May ha quindi illustrato la questione dell'"indefiniteness" delle rivendicazioni MPF discutendo, a titolo di esempio, alcune recenti decisioni: *Aristocrat v. Game Tech.* (Fed. Cir. 2008), *Ex Parte Rodriguez* (BPAI, Oct. 1, 2009) e *Sitrick v. Dreamworks* (Fed. Cir. 2008).

In *Aristocrat v. Game Tech.* una rivendicazione diretta ad una slot machine con "mezzi di controllo" è stata considerata indefinita in quanto la descrizione riportava come "mezzo di controllo" un microprocessore standard operante con un appropriato programma, senza l'indicazione dello specifico algoritmo utilizzato.

Il Federal Circuit ha stabilito che la "struttura corrispondente" ai "mezzi di controllo" non era il microprocessore *per se* ma, bensì, un computer programmato per utilizzare l'algoritmo.

La mancata descrizione dell'algoritmo utilizzabile ha portato al rigetto della rivendicazione per "indefiniteness". In maniera analoga, in *ex parte Rodriguez* il BPAI ha considerato indefinita e "not enabling" una rivendicazione MPF a causa della mancata indicazione nella descrizione dello specifico algoritmo necessario per lo svolgimento della funzione rivendicata. La descrizione riportava la

generica indicazione "appropriate software coding can readily be prepared by skilled programmers".

In *Sitrick v. Dreamworks* un'invenzione diretta ad un sistema per integrare l'immagine di un utente in un'immagine pre-esistente (ad esempio, in un video game) era stata protetta rivendicando sia la forma di realizzazione diretta ai video games sia quella diretta ai film.

La rivendicazione è stata rifiutata per mancanza di "enablement" in quanto la descrizione non dava alcuna indicazione su come utilizzare l'invenzione per un film.

Al termine del suo intervento, May ha comunque sostenuto l'utilità delle rivendicazioni MPF sia nel coprire soluzioni equivalenti, sia per il fatto che non si può dire con certezza se l'attuale trend dell'USPTO verrà mantenuto nei prossimi anni.

Anthony C. Tridico ha, quindi, illustrato alcuni aspetti della sufficienza di descrizione per le domande di argomento chimico e biologico, con particolare riferimento ai requisiti della "written description" e dell'"enablement", attraverso due sentenze del Federal Circuit: *Regents of the University of California v. Eli Lilly* (Fed. Cir. 1997) e *Ariad v. Eli Lilly* (Fed. Cir. 2009).

Nel primo caso un brevetto dell'Università della California è stato riconosciuto invalido dal Federal Circuit per mancanza del requisito della "written description".

Il brevetto aveva per oggetto la preparazione di sequenze di cDNA codificanti per la proinsulina. Sebbene il brevetto contenesse un unico esempio in cui si descriveva la sequenza di cDNA di *ratto* ed un metodo per ottenerla, l'USPTO aveva concesso rivendicazioni molto ampie, che coprivano cDNA *umano*, *di vertebrati* e *di mammiferi*.

Quando il titolare del brevetto cita per contraffazione Eli Lilly per la commercializzazione di cDNA *umano*, Eli Lilly si difende affermando che rivendicazioni così ampie sono invalide in quanto il titolare del brevetto non ha soddisfatto il requisito della "written description" avendo esemplificato solo cDNA di *ratto*. Inoltre, per lo stesso motivo, l'Università della California poteva

essere considerata non "in possesso" dell'invenzione relativa al cDNA *umano* alla data di deposito della domanda di brevetto.

La corte condivide l'opinione di Eli Lilly ed emette una sentenza di invalidità delle rivendicazioni di cDNA *umano*, *di vertebrati* e *di mammiferi*, mantenendo solo quella relativa al cDNA di *ratto*.

Le ragioni per la revoca della rivendicazione di cDNA *umano* sono relative alla totale mancanza, nella descrizione, di informazioni riguardanti la struttura, le caratteristiche fisiche o la sequenza stessa del cDNA *umano*.

La descrizione di un potenziale metodo per ottenere tale cDNA usando la tecnica della trascrizione inversa non è sufficiente a soddisfare il requisito della "written description" in quanto non rappresenta una prova soddisfacente che il titolare del brevetto era "in possesso" dell'invenzione alla data di deposito. Le argomentazioni per la revoca delle rivendicazioni di cDNA *di vertebrati* e *di mammiferi* riguardano la mancanza di un numero rappresentativo di sequenze di cDNA di organismi compresi all'interno delle generiche definizioni "mammiferi" e "vertebrati".

Nel più recente pronunciamento della Corte Federale, *Ariad v. Eli Lilly*, la domanda di brevetto in questione conteneva una rivendicazione estremamente ampia diretta a coprire tutti i metodi per inibire il fattore di trascrizione NF-kB in una cellula, comprendenti la somministrazione di qualsiasi ("any") composto che inibisce l'attività di NF-kB.

La descrizione non conteneva alcun riferimento a patologie, steps di somministrazione o particolari popolazioni di pazienti. Il composto in grado di inibire l'attività di NF-kB era definito con i termini generici "specific inhibitor molecule", "dominantly interfering molecule" e "decoy molecule", senza l'indicazione di alcun composto chimico specifico.

Non erano riportati esempi concreti o ipotetici oppure metodi per ridurre l'attività di NF-kB.

La corte ha revocato le rivendicazioni per mancanza del requisito della

"written description" in quanto la descrizione originale non conteneva alcuna indicazione relativa a come ottenere il risultato di riduzione dell'attività di NF-kB.

Inoltre, la corte ha stabilito che la "written description" (ovvero, "ciò che l'invenzione è") è un requisito distinto dall'"enablement" (ovvero, "come ottenere ed usare l'invenzione").

Il livello di dettaglio necessario per ottemperare al requisito della "written description" varia a seconda della natura e dell'ampiezza delle rivendicazioni e dalla complessità e prevedibilità del settore.

Nell'ultima parte, Tridico ha illustrato come l'adempimento dei requisiti per evitare un'accusa di "inequitable conduct" di fronte all'USPTO (che può portare all'impossibilità di impugnare il brevetto contro terzi) da parte di titolari di domande di brevetto statunitense stia diventando sempre più complicato. Tridico ha portato ad esempio un caso in cui il titolare di un brevetto US è stato accusato di "inequitable conduct" per non aver sottoposto all'attenzione dell'USPTO una memoria di un mandatario europeo che conteneva affermazioni sull'invenzione in contraddizione con quanto sostenuto dall'attorney americano nella prosecuzione US.

Nel pomeriggio il Dr. de Benedetti ha illustrato le modifiche al codice della proprietà industriale attualmente in discussione in commissione parlamentare.

Tra i numerosi cambiamenti al vaglio ricordiamo la probabile modifica dell'Art. 65 relativo alle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca che non saranno più i titolari dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori.

Tale diritto apparterrà all'università o ente pubblico di cui l'inventore è dipendente. La direttiva sulle biotecnologie verrà riportata integralmente nel nuovo codice. Tale integrazione ha comportato uno stallo nei lavori della commissione di diversi mesi a causa di pareri discordanti su come inserire gli articoli nel codice e quali eventuali modifiche apportare agli stessi.

Il presidente dell'Ordine Ing. Faraggiana ha quindi illustrato brevemente la situazione della posta elettronica certificata (PEC) e come l'Ordine stia aprendo una discussione con l'UIBM per evitare che eventuali comunicazioni riguardanti i casi depositati siano inviate all'indirizzo PEC personale del mandatario. Queste comunicazioni dovrebbero invece essere mandate all'indirizzo PEC centralizzato dei singoli uffici brevetti o aziende ai quali il mandatario appartiene.

L'Ing. Faraggiana ha quindi trattato le innovazioni introdotte nelle CTU, con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato gli articoli 191 e 195 c.p.c..

Ora il giudice fissa preliminarmente i quesiti per il CTU, che può quindi presentarsi preparato all'udienza, anche se tali quesiti possono essere successivamente modificati.

Inoltre il giudice fissa il termine entro

il quale le parti devono trasmettere le loro osservazioni, a tutto vantaggio di una conclusione rapida della consulenza, che è ora più partecipata ed efficiente.

Il Prof. Massimo Cartella ha illustrato le innovazioni del Dlgs del 4 marzo 2010, n. 28 che ha reso obbligatorio il tentativo di conciliazione *ante causam* nelle controversie aventi ad oggetto i diritti reali.

Il decreto si applicherebbe quindi, per via interpretativa, anche alle cause di proprietà industriale. Il Prof. Cartella ha sottolineato come il sistema della mediazione obbligatoria introduca alcune perplessità di ordine pratico, per esempio non se ne comprende, al momento, la compatibilità con i procedimenti cautelari; inoltre la legge non specifica quali siano gli organi di mediazione e manca nella legge qualsiasi riferimento alle corti specializzate.

A conclusione della giornata, l'Ing.

Bosotti ha proposto alcune considerazioni su come il progetto "raising the bar" sia stato interpretato nella pratica quotidiana dagli esaminatori europei ed americani.

A suo parere, gli esaminatori EPO nel settore elettronico hanno aumentato considerevolmente le obiezioni di mancanza di chiarezza secondo l'Art. 84 EPC mentre negli USA sono aumentati i documenti (fino a 4-5) che vengono citati dall'esaminatore in obiezioni di mancanza di attività inventiva.

L'Ing. Bosotti suggerisce di far notare all'EPO (ad esempio tramite l'EPPC) che questo tipo di approccio al "raising the bar" non va incontro alle necessità degli utilizzatori del sistema, mentre, per quanto riguarda gli USA, si registra una difficoltà sempre più crescente nel rispondere a reiterate obiezioni di mancanza di attività inventiva basate sulla combinazione di 4, 5 o più documenti.

Incontro del 15 aprile 2010 sulle libere professioni

Nel sito dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (www.ordine-brevetti.it), nella pagina dedicata alle "Ultime comunicazioni agli iscritti", leggiamo il comunicato qui sotto trascritto riguardante l'incontro del Ministro Alfano con i rappresentanti degli ordini professionali

Un nostro iscritto ci ha chiesto i motivi dell'assenza del nostro Ordine all'incontro con il Ministro Alfano sulle libere professioni, del 15 aprile u.s. Il Consiglio, dopo ampia consultazione, ha incaricato il Consigliere Dr. De Benedetti di redigere una risposta da inviarsi all'iscritto e che viene qui riportata:

"La mancata presenza del nostro Ordine all'incontro con il Ministro Alfano, lo scorso 15 aprile, è dovuta a diverse ragioni.

Sul piano formale, il nostro Ordine non è stato invitato e dunque non avevamo modo di partecipare. Peraltro, per quanto verrà indicato appresso, il nostro Ordine non ha mai sollecitato un invito o la partecipazione a raggruppamenti di Ordini professionali (come ad esempio il CUP - Comitato Unitario Professioni), ritenendo il proprio ordinamento istitutivo troppo diverso da quello delle professioni tradizionali per rendere la partecipazione utile o fattiva.

In effetti, nessuno degli Ordini che ha preso parte all'incontro con il Ministro Alfano consente l'iscrizione a pieno titolo di dipendenti a) di impresa, b) di uffici

professionali, c) di società di servizi che svolgono, attraverso i propri iscritti, il lavoro di consulenza riservato alle professioni liberali.

Va soprattutto evidenziato che ci sono altri Ordini che non hanno partecipato all'incontro con il Ministro in quanto hanno come riferimento un Ministero diverso dal Ministero di Grazia e Giustizia. Così, i professionisti della sanità che si propongono di discutere il loro status con il Ministro della Salute oppure gli spedizionieri doganali che tratteranno con il Ministero di vigilanza e cioè quello dell'Economia.

In questa ottica il nostro Ordine fa riferimento al Ministero dello Sviluppo Economico e, in particolare, alla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - UIBM, sicché riteniamo assai più produttivo trattare le nostre specificità con tale amministrazione. Ciò, ad esempio, ha comportato la possibilità di intervenire su alcune norme che regolano la nostra professione nel decreto correttivo del Codice della Proprietà Industriale appena approvato, il 16 aprile, dal Consiglio dei Ministri".

Il Consiglio dell'Ordine

Convegno su: Costituzione ed estinzione dei diritti sul marchio, con particolare riferimento alla decadenza per non uso

Bologna il 27 aprile 2010

Il tema principale del convegno è stato il diritto di privativa spettante al titolare del marchio, con particolare attenzione al suo atteggiarsi nei diversi momenti della vita del segno: dalla nascita del marchio, che vede la registrazione come momento indispensabile per il riconoscimento di un diritto assoluto *erga omnes*, al momento estintivo del diritto sul segno a causa del verificarsi di un difetto genetico che renda inefficace la registrazione *ab origine* (nullità) o di un fatto cui l'ordinamento ricollega il fenomeno della decadenza, che produce una cessazione non automatica del diritto, con effetti che si producono solo per il futuro.

A presiedere il convegno è stata chiamata la Dottoressa Daria Sbariscia, giudice della sezione specializzata in proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Bologna.

Hanno partecipato come relatori il Dottor Fabio Florini, Consigliere della Corte di Appello di Bologna e il Professor Alberto Musso, ordinario di diritto commerciale nell'università di Bologna.

Nell'introduzione del tema, il Professor Musso, ha proposto un approfondimento sugli aspetti genetici del diritto di marchio.

Il docente dell'Università di Bologna ha chiarito che l'art. 1 del C.p.i. nell'espressione "proprietà industriale" comprende, oltre ai marchi, anche "altri segni distintivi", mentre l'art. 2 poi, che disciplina le modalità di acquisto dei diritti di proprietà industriale, distingue tra diritti titolati, che si acquisiscono con la registrazione, e non titolati, che vengono riconosciuti dall'ordinamento sulla base di presupposti diversi.

La registrazione ha, per i diritti titolati appunto, efficacia di accertamento costitutivo.

Benedetta Costa

Dal tenore dell'art. 2 comma 1, pare che solo la registrazione sia in grado di dar vita ad un diritto di proprietà industriale. In realtà l'affermazione apparentemente categorica del Legislatore, viene poi smentita dall'esistenza di diritti non titolati (segni distintivi diversi dal marchio registrato, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine, informazioni aziendali riservate) che vengono comunque tutelati dall'ordinamento al ricorrere "dei presupposti di legge" (art. 2.4 C.p.i.) e riconosciuti come veri e propri diritti di proprietà industriale. Il marchio di fatto, e cioè quel segno oggetto solamente di uso e non di registrazione, è l'esempio più lampante che la fattispecie costitutiva del diritto di marchio non si esaurisce con la registrazione, ma si sostanzia anche solo nell'uso del segno, sebbene esso dia luogo ad una tutela dal contenuto meno ampio.

L'uso del preutente ed il suo diritto sul segno, anche a scapito del marchio registrato successivamente, possono essere assoluti solo nel caso in cui l'uso del marchio di fatto sia generale e quando importi notorietà di esso, secondo il dettato dell'art. 12 lett. c) C.p.i.

Sia che si voglia ricondurre la tutela del marchio di fatto alla disciplina tracciata dal Codice di proprietà industriale - sulla base dell'art. 12 lett. b) e 20 lett. a) e b) -, sia che invece la si voglia fondare sull'art. 2598 c.c., gli elementi al ricorrere dei quali l'ordinamento protegge il marchio di fatto coincidono: notorietà generale e rischio di confusione.

Come è stato giustamente posto in evidenza dal Professor Musso, la protezione offerta dall'ordinamento dif-

ferisce per estensione se si tratti di marchio registrato oppure di marchio di fatto. Solo la registrazione, infatti, dà luogo ad un pieno diritto di esclusiva che si sostanzia della possibilità di beneficiare sia della c.d. presunzione di validità (che ai sensi dell'art. 121 C.p.i. lo dispensa dalla necessità di provare in giudizio la validità del proprio segno) sia della speciale tutela extramerceologica prevista per il marchio registrato che gode di rinvio.

Per quanto riguarda la disciplina comunitaria, occorre premettere che il quarto considerando della Direttiva 89/104/CEE consente agli Stati membri di continuare a tutelare liberamente il diritto acquisito sui marchi d'impresa in seguito all'uso, riservando alla disciplina speciale disposta dalla Direttiva solo gli aspetti che riguardano il possibile conflitto di tali segni con marchi registrati.

A questo proposito, infatti, sia la Direttiva sia il Regolamento marchio comunitario assimilano ai "marchi d'impresa anteriori" i marchi che alla data della domanda di registrazione o, eventualmente, alla data della priorità invocata ai sensi della CUP, sono "notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi".

Dopo le considerazioni appena esposte, viene da chiedersi se l'elemento su cui si fonda il diritto sul marchio di fatto sia il semplice uso, oppure un uso qualificato dalla notorietà; sembra giusto credere che la risposta debba essere diversa a seconda dell'angolazione dalla quale si osserva l'oggetto di questa indagine: se si ha riguardo al semplice diritto sul marchio di fatto, allora il solo uso è costitutivo di esso, mentre se si rivolge l'attenzione allo *ius excludendi alios* che spetta al titolare, allora sarà

richiesto un uso capace di attribuire al segno una notorietà generale.

Il professor Musso ha concluso il proprio intervento facendo accenno alle ipotesi di estinzione del diritto sul marchio.

A questo riguardo si è proceduto distinguendo tra estinzione per *manca*za dei requisiti che il segno deve possedere perché abbia luogo una valida registrazione, e il *verificarsi*, invece, di un fatto estintivo del diritto di marchio, situazioni che danno luogo, rispettivamente, alla nullità del segno, operante *ex tunc*, e alla decadenza, operante invece *ex nunc*.

L'art. 26 C.p.i. contempla tre ipotesi di decadenza:

- per volgarizzazione, ossia la perdita di capacità distintiva originariamente posseduta dal segno, a causa della sua notevole diffusione, tale da provocare una immedesimazione tra marchio e nome comune del prodotto contraddistinto;
- per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'art. 14 comma 2; il marchio infatti decade "se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso per i servizi per i quali è registrato";
- per non uso, ai sensi dell'art. 24, nel caso in cui il marchio non sia stato oggetto di un uso effettivo, per contraddistinguere i prodotti cui la registrazione si riferisce, un periodo ininterrotto di 5 anni.

L'argomento approfondito dai relatori è stato il caso specifico della decadenza per non uso.

La Dottoressa Sbariscia ha illustrato la genesi dell'attuale art. 24 C.p.i., partendo da un confronto con il precedente art. 42 legge marchi. Il recepimento della Direttiva 89/104 CE ha introdotto diversi cambiamenti rispetto alla disciplina precedente: in primo luogo al generico uso del marchio ora, per evitare la decadenza, ora è stato sostituito un *uso effettivo*, poi è stato esteso il periodo di inattività concesso al titolare del segno, che da tre anni è passato a cinque.

L'oratrice, dopo aver illustrato la disposizione che ammette la possibilità di riprendere l'uso del marchio

trascorsi i cinque anni di non uso, ha introdotto il problema della discussa legittimità della pratica, realizzata da alcuni imprenditori, di non utilizzare il marchio per diverso tempo e di riabilitare lo stesso, con un nuovo deposito, prima della scadenza del termine che dà luogo a decadenza.

La dottrina si divide circa la liceità di tale comportamento.

A giudizio di alcuni Autori¹ il rideposito del segno nel periodo di poco antecedente allo scadere dei cinque anni produttivi della decadenza, sebbene in assenza di un divieto esplicito in tal senso, darebbe vita ad un comportamento in contrasto con alcuni aspetti della disciplina delineata dal Codice.

Volendo far riferimento alla *ratio* sottesa all'art. 24 C.p.i., per esempio, una siffatta pratica contraddice la logica che anima la disposizione; la norma infatti ha lo scopo di favorire l'uso del segno, il suo effettivo ingresso sul mercato per assolvere alla funzione distintiva, e si propone al contempo di disincentivare, invece, il mero accaparramento del marchio da parte di chi non abbia un concreto interesse al suo utilizzo.

Inoltre, l'istituto della decadenza è finalizzato anche a rendere nuovamente disponibile un segno, registrato ma non utilizzato, per coloro i quali si propongano di impiegarlo realmente sul mercato al fine di contraddistinguere i propri prodotti. Sostenuto dalla stessa logica è anche l'art. 12 lett. h) C.p.i. che esclude espressamente il marchio anteriore che possa considerarsi decaduto per non uso dal novero delle anteriorità invalidanti in termini di novità.

La pratica del rideposito nell'imminenza dello scadere del termine è parsa ad alcuni anche un comportamento configgente con il divieto di registrazione in mala fede ex art. 19 C.p.i. Per quanto riguarda la giurisprudenza, come giustamente sottolineato anche nell'intervento della Dottoressa Sbariscia, l'orientamento più recente esclude la tutelabilità dei marchi oggetto di questa pratica.

Al chiaro intervento del presidente del convegno, è seguito quello del Dottor Florini, che ha preso le mosse da un'analisi dell'istituto della decadenza e degli aspetti processuali che

lo caratterizzano. In primo luogo ci si è chiesti per quale ragione l'ordinamento abbia previsto la sanzione della decadenza del marchio, quando esistono altri diritti di privativa che non la prevedono. La risposta all'interrogativo si rinviene analizzando la *ratio* che sostiene l'istituto, e cioè l'interesse del Legislatore a predisporre una tutela per il titolare del segno, commisurata all'uso effettivo, in funzione distintiva, che di esso ne viene fatto; la protezione derivante dal diritto di privativa viene meno in caso di mancato uso effettivo del segno da parte del titolare, che non potrà opporsi al successivo utilizzo da parte di un terzo.

Sotto il diverso aspetto processuale, la decadenza appartiene agli elementi impeditivi del diritto e la possibilità che essa espliciti i propri effetti è rimessa alla volontà delle parti; il giudice, in merito, non possiede alcun potere d'ufficio, ma deve essere sollecitato nei modi tipici concessi alla parte per mettere in discussione la validità del diritto vantato dal proprio avversario.

Un altro interessante aspetto processuale relativo alla decadenza riguarda la ripartizione dell'onere della sua prova.

Si è giustamente notato che il Legislatore avrebbe potuto costruire un diritto in modo addossare al titolare l'onere di provarne il perfezionamento della fattispecie costitutiva mentre, nel caso in esame, spetta alla parte che ha interesse ad impugnare il titolo, facendo valere la decadenza, fornire prova negativa relativamente al non uso.

Oggetto di prova sarà, in particolare, un *deficit* relativo all'uso del segno, in assoluto o in riferimento alla sua effettività.

L'intervento del Dottor Florini è proseguito prendendo in esame svariate pronunce significative relativamente agli aspetti oggetto di prova per ottenere la declaratoria di decadenza; in particolare si è concentrata l'attenzione sugli aspetti che caratterizzano l'uso necessario (o sufficiente) ad evitare la decadenza del marchio ai sensi dell'art. 24 comma 1 C.p.i.

¹Corte di Giustizia CE, 11 marzo 2003, C-40/01 in GADI n. 4604.

A questo proposito dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il segno debba essere oggetto di uso:

- in funzione distintiva (deve cioè essere utilizzato per contraddistinguere prodotti esistenti e reperibili attualmente sul mercato e non in funzione meramente descrittiva)
- concreto (cioè non meramente simbolico, ma capace di avere una ricaduta significativa sul mercato e di determinare effetti economicamente rilevanti nei confronti dei diritti dei concorrenti).

Riprendendo le parole della Corte di Giustizia² per qualificare l'uso effettivo "il marchio deve essere utilizzato sul mercato delle merci e dei servizi che ne sono contrassegnati" e deve conservare la sua "funzione commerciale, consistente nel trovare o mantenere uno sbocco per le merci o i servizi cui è apposto rispetto alle merci o ai servizi di altre imprese". Circa la possibilità di ritenere effettivo l'uso solamente pubblicitario del segno, sia in dottrina che in giurisprudenza, non vi è uniformità di vedute; l'opinione più in linea con la *ratio* dell'istituto sembra essere quella che esclude la possibilità che un uso *meramente* pubblicitario sia in grado di impedire l'operatività della decadenza.

L'intervento del Dottor Florini si è concluso con un approfondimento circa il "motivo legittimo" di non uso del segno, il cui ricorrere consente di escludere la decadenza così come previsto dall'art. 24 comma 1.

La disposizione in esame ammette la possibilità di interrompere l'uso del segno e di evitare la decadenza se tale interruzione sia giustificata da un motivo legittimo; la norma però non dà indicazione circa il contenuto di tale motivo, rimettendo all'interprete il compito di identificare nella sostanza quali siano le cause di giustificazione del non uso.

Gran parte della dottrina ritiene che sia da escludere la rilevanza di ragioni soggettive. In particolare andrebbero espunte dal novero dei motivi legittimi tutte quelle situazioni che derivino da iniziative dello stesso soggetto che ritiene di sospendere l'uso del marchio.

Secondo questo parametro potrebbero farsi rientrare nella fattispecie le

cause di forza maggiore come la guerra o il sequestro dell'azienda in periodo bellico, o situazioni estranee al controllo del titolare del marchio, che renderebbero *l'uso del segno impossibile o irragionevole*, come la presenza di una rilevante contraffazione, l'esistenza di un contenzioso diretto a far valere l'invalidità del marchio, il ritardo nell'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa o, ancora, la presenza di un forte antagonista sul mercato che non lasci spazio al titolare del segno per quelle che sono le sue capacità economiche.

L'ultima parte del convegno è stata dedicata ad un'analisi di alcune pronunce giurisprudenziali sul tema della decadenza.

Con la sentenza "Nativa"³ è stato ripreso l'argomento della connotazione che l'uso del segno deve avere per essere considerato effettivo, approfondendone in particolare l'aspetto quantitativo.

Dalla motivazione della pronuncia emerge che il Collegio ha tenuto presenti diversi fattori in grado di connotare l'uso del segno (l'intensità dell'uso sul piano temporale, territoriale e quantitativo, la sua giustificazione economica, le conseguenze dell'utilizzazione del segno sulla sfera economica dei concorrenti ecc.), ma ha attribuito a ciascuno di loro una specifica rilevanza.

A questo proposito sembra che il criterio determinante per qualificare come effettivo l'uso del marchio sia quello della sua "potenziale capacità di determinare delle conseguenze economicamente apprezzabili sul piano del mercato nella sfera dei diretti concorrenti"; di fronte al verificarsi di questo esito, infatti, la scarsità dei risultati di vendita non vale ad escludere l'effettività dell'uso.

Altra sentenza citata per il suo approfondimento sul tema della decadenza è stata la pronuncia della Corte di Cassazione del 19 giugno 2008, n. 16647⁴. Anche in questo caso viene riaffermato lo stretto collegamento tra uso effettivo del segno e conseguenze economiche rilevanti sotto il profilo concorrenziale.

La Cassazione aggiunge un ulteriore richiamo alla *ratio* sottesa alla disciplina della decadenza per non uso; considerando, infatti, quale fonda-

mento dell'art. 24, sia l'esigenza di impedire fenomeni di accaparramento indebito dei marchi, di fatto non utilizzati, sia quella di evitare distorsioni della concorrenza, la Corte ritiene che "qualsiasi utilizzazione del marchio in funzione distintiva sia astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto rilevante sotto il profilo concorrenziale". Un ultimo approfondimento ha riguardato i temi della ripartizione dell'onere della prova della decadenza e le modalità di prova del non uso del marchio.

Per quanto riguarda il primo degli argomenti accennati, si deve segnalare che l'art. 121 comma 1 C.p.i. prevede esplicitamente che l'onere della prova della decadenza del titolo incombe su chi lo impugna. Tale norma discende dall'art. 58 l.m. e, secondo la gran parte della dottrina, ripropone la regola generale delineata dall'art. 2697 c.c., ai sensi del quale l'onere di provare i fatti estintivi dell'altrui diritto è posto a carico di chi eccepisce l'invalidità del titolo.

A ben vedere, però, questa impostazione non è sempre stata pacificamente accettata in giurisprudenza; in diverse pronunce non troppo risalenti, infatti, è stato ritenuto che gravasse sul soggetto che impugna la validità del marchio successivo, l'onere di dimostrare la validità del proprio segno distruttivo della novità di quello successivo.

Per quanto riguarda invece le modalità di prova dell'avvenuta decadenza del marchio, l'art. 121 C.p.i. prevede esplicitamente che possa essere provata "con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni semplici".

Volendo passare in rassegna gli elementi che, una volta provati, possono fondare la presunzione di non uso, è interessante rifarsi ad pronuncia non risalente del Tribunale di Napoli⁵, che indica a riguardo: "le testimonianze di esperti ed operatori di settore, che attestano di non conoscere il marchio,

²Trib. Milano, 30 settembre 2002, in *Il Dir. Ind.* 2003, p. 67.

³In: *Il Foro It.* 2008, parte I, p. 3181.

⁴Trib. Napoli 2 febbraio 2006, in *Il Foro it.* Parte I, p. 1571.

⁵Trib. Napoli 2 febbraio 2006, in *Il Foro it.* Parte I, p. 1571.

l'assenza del marchio nei listini pubblicati da un'associazione di categoria, la liquidazione o l'estinzione della società titolare della privativa, un'indagine demoscopica (...)"'. In altre occasioni la giurisprudenza ha ritenuto indicative del non uso l'assenza del marchio e dei relativi prodotti nei cataloghi dell'impresa titolare della privativa, il rideposito ex novo del marchio nell'imminenza della scadenza del termine quinquennale di non uso, secondo una pratica in uso presso gli studi di consulenza merceologica del prodotto contraddistinto sia distante dall'oggetto sociale della società titolare della registrazione. Il convegno si è concluso con uno spazio dedicato alle domande che l'auditorio avesse voluto rivolgere agli intervenuti.

In tema di decadenza è stato sollevato il problema della cessazione del diritto di marchio come conseguenza della decadenza, e i riflessi che in ambito sostanziale può avere l'aspetto processuale della ripartizione dell'onere della prova.

Il Dottor Florini ha chiarito che un marchio, sebbene scaduto il quinquennio di non uso, finché non venga contestata la validità in termini di decadenza, continua ad essere non solo valido, ma anche suscettibile di essere difeso contro la contraffazione da parte di terzi. Se, infatti, in giudizio non viene sollevata l'eccezione di decadenza da parte del convenuto in contraffazione, la c.d. presunzione di validità, disposta dall'art. 121 C.p.i a favore dell'attore, consente al titolare del segno anteriore decaduto di difendersi dall'uso da parte di terzi.

Da ciò è discesa la considerazione che la decadenza per non uso sia influente sulle altre vicende della privativa, ma rilevi solo in sede di contraddittorio, nel momento in cui si manifesti un diverso e contrapposto interesse a quello del titolare del marchio decaduto, ma degno di tutela da parte dell'ordinamento, consistente nella volontà da parte di un terzo di utilizzare effettivamente il segno in funzione distintiva.

Temporibus illis

Caro Luciano ti scrivo questa pubblica lettera dopo aver letto il tuo intervento sul "Notiziario dell'Ordine" di novembre 2009.

Per molti aspetti hai ragione, non è più tempo per noi: noi siamo dei tecnici, sappiamo distinguere un chiodo da una vite e sappiamo a cosa servono, per cui ci possiamo permettere di assimilarli ad una stessa funzione, se possibile.

Purtroppo, il sistema brevettuale attualmente ha sostituito ai tecnici gli avvocati, ne sono riprova gli arzigogoli interpretativi della convenzione sul Brevetto Europeo e, in qualche misura, alcuni articoli del Codice della Proprietà Industriale (a volte mi domando perché sia così difficile spiegare ad un avvocato l'utilità della priorità interna, in fondo è solo una questione di date).

Un'alternativa ai voli cervellotici degli Esaminatori dell'EPO forse ci sarebbe: fare sciopero e sollecitare i Clienti ad evitare il deposito di domande presso l'EPO.

Un'altra alternativa, e qui ti contesto, sarebbe di insistere per l'istituzione di un Modello d'Utilità Comunitario.

I vantaggi sarebbero immediati: durata ragionevole (la durata di 20 anni è di vantaggio soprattutto per le aziende farmaceutiche); una distinzione solo per novità (nessun problema di analisi di livello inventivo); rivendicazioni puntuali; costi bassi di stesura e di esame. Il brevetto d'invenzione, purtroppo, è morto se non è gestibile da tecnici e deve essere sostituito da uno strumento più pratico e semplice gestibile ancora dai tecnici.

Lo so che quanto sopra è una provocazione, ma le provocazioni servono a far meditare sugli errori presenti e su quelli possibili in futuro, fra cui, non dimentichiamo, la possibile introduzione di un esame di merito sulle domande di brevetto Italiane.

Come ho già scritto "Esame, NO GRAZIE", ma se proprio UIBM vuole introdurre qualche cosa, per favore guardi alla Francia o all'Olanda e non inventi qualche cosa all'Italiana.

Gianni Masciopinto

I brevetti europei in Italia: numeri e fatti

Antonio Scutiero

Vengono qui presentati dati - largamente inediti - delle convalide di brevetti europei depositate in Italia negli ultimi tre anni (2007/2009). È un lavoro iniziale di analisi su un complesso di dati finora poco conosciuti e di difficile aggregazione.

I brevetti europei in Italia (convalide o traduzioni italiane di brevetto europeo) - depositati secondo la Convenzione europea EPC o derivati da Euro-PCT - si sono sempre più affermati come la principale e più valida via di protezione delle invenzioni in Italia. Certamente ciò è dovuto in primo luogo alla procedura di esame e alla relativa ricerca di anteriorità che si effettua su tali depositi.

Un segno di questo valore dei brevetti europei può essere anche dato dai numeri annuali dei depositi di convalide in Italia paragonati ai numeri dei depositi di brevetti nazionali. Si vedrà subito (tabella 1) che le convalide rappresentano circa il triplo dei depositi nazionali.

Ovviamente tali dati non sarebbero direttamente comparabili, in quanto è nota la differenza fra le convalide, che costituiscono un insieme di brevetti già esaminati e che spesso hanno anche superato procedure di revisione e/o opposizione, e i depositi nazionali che hanno sempre avuto un semplice esame formale e sui quali solo di recente viene svolta una ricerca di anteriorità affidata da

TABELLA 1

Depositi brevetti di invenzione in Italia (*)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Convalide EP	28.650	33.320	29.080	28.570	24.580
Brevetti nazionali IT	9.330	10.880	10.140	9.450	9.650

Fonte: elaborazione Fildata su dati UIBM. (*) numeri arrotondati.

TABELLA 2

	2005	2006	2007	2008	2009
Domande (EP + EURO_WO)	12.8709	135.399	141.423	146.644	134.542
Concessioni (B1+B2)	53.251	62.777	54.700	59.809	51.969
Traduzioni italiane	28.651	33.324	29.084	28.575	24.588
% su B1+B2	53,80%	53,08%	53,17%	47,77%	47,31%

Fonte: elaborazione FILDATA su dati EPO e UIBM.

TABELLA 3 - Brevetti europei in Italia per paesi di origine (priorità).

Paese di origine/priorità	2007	2008	2009	Totale 2007/2009	%
US	9412	8824	8151	26387	28,80
DE	7753	7790	6417	21960	23,96
JP	4715	4158	3409	12282	13,40
FR	2589	2689	2229	7507	8,19
GB	2113	1810	1559	5482	5,98
IT	1233	1186	1095	3514	3,83
SE	571	551	409	531	1,67
KR	446	497	481	1424	1,55
BX	326	285	251	862	0,94
AT	274	299	256	829	0,90
Altri	3344	3433	3061	9838	10,73

Fonte: elaborazione FILDATA su dati UIBM.

UIBM all'Ufficio Europeo Brevetti. Ad oggi non si hanno ancora dati sufficienti che consentano di valutare quanti sul totale dei depositi nazionali abbiano ottenuto una ricerca di anteriorità ed un'opinione di brevettabilità positive.

Per quanto dunque le convalide di brevetto europeo siano riconosciute come il corpo principale dei titoli di proprietà industriale in Italia, esse risultano poco analizzate ed i dati relativi di difficile reperibilità in forma aggregata.

Se si osserva la Tabella 2 - che riporta in generale i dati dei brevetti europei degli ultimi 5 anni - risulta subito evidente che di tutti i brevetti europei che vengono annualmente concessi solo circa il 50% vengono poi effettivamente validati in Italia con il deposito della traduzione¹.

Da quando poi è entrato in vigore il

“London Agreement” (maggio 2008) tali convalide sono ulteriormente diminuite. Sarà perché i titolari dei brevetti non sono disposti a continuare ad affrontare spese di traduzione non più previste in molti paesi della Convenzione EPC? Può darsi, anche se il calo degli ultimi anni è legato alla congiuntura economica negativa a livello globale.

Quali i motivi per cui tanti brevetti - non privi certo di valore, in quanto concessi nella procedura europea - non vengono validati in Italia? Forse che il mercato italiano è ritenuto dalle imprese meno strategico di altri?

Venendo ai paesi di origine, la tabella 3 analizza le priorità e classifica i primi dieci paesi. Le convalide che originano dall'Italia stessa rappresentano il 5,02 % del totale dei tre anni considerati, a fronte del 28,80

dagli USA, il 23,96% della Germania, il 13,40% del Giappone, l'8,19% della Francia. Non sono distinti i numeri delle priorità di EP stessi o di PCT - elencati in “altri” - che insieme rappresentano circa il 5% del totale.

Anche qui è visibile il netto calo dei brevetti convalidati negli ultimi due anni da tutti i maggiori paesi di origine (tranne che dalla Corea del Sud che si mantiene agli stessi livelli circa).

Per quanto riguarda i settori di deposito, sarebbe molto difficile eseguire un'analisi precisa in quanto per le convalide italiane non sono purtroppo disponibili i dati relativi alle classificazioni. Si rimanda pertanto alle analisi EPO sul totale delle domande europee².

Solo con approssimazione - tramite l'esame dei nomi dei titolari delle convalide - si possono forse individuare i settori industriali dove più forte è l'innovazione e più prolifica l'attività inventiva: l'elettronica e l'elettrotecnica, la chimica e la farmaceutica, i trasporti e le telecomunicazioni. La maggiore impresa titolare per numero di brevetti convalidati - da sola o in joint venture - risulta la Siemens, global company attiva nei più svariati campi, operante con ben 37 ragioni sociali riferite a molteplici settori e/o aree geografiche, per un totale di convalide pari a 1.856 negli ultimi tre anni.

Da rilevare che fra i maggiori titolari depositanti compare negli ultimi 3 anni una società pubblica francese, il “Commissariat à l'Energie Atomique”, con 324 convalide nel settore dell'energia nucleare. È naturale chiedersi se non siano stati proprio questi 324 brevetti il biglietto da visita della Francia al tavolo delle trattative con l'Italia per l'energia nucleare. L'ingresso della Francia sullo scenario italiano in questo settore può infatti aver rappresentato una base per le scelte a favore del nucleare da parte del Governo italiano.

¹Ovviamente i dati delle domande non sono temporalmente allineati con quelli delle concessioni o delle convalide, ma il trend è certamente quello indicato.

²Ad esempio, per il 2009 si veda: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E0FF82DA77CC7D2AC125770C0059E598/\\$File/applications_patent_classification_2009.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E0FF82DA77CC7D2AC125770C0059E598/$File/applications_patent_classification_2009.pdf)

TABELLA 4 - Brevetti europei in Italia da università e/o enti pubblici (2007-2009).

Paese di origine	N. brevetti
USA	902
FR	450
DE	411
GB	170
BX	103
IT	96
JP	95
IN	51
CH	48
ES	41
CA	36
AU	31
KR	29
Altri	146
Totale	2.609

Fonte: elaborazione FILDATA su dati UIBM.

La tabella 4 propone uno sguardo sull'attività inventiva delle università e dei centri e istituti di ricerca pubblici, con i numeri delle convalide in Italia, sempre negli ultimi 3 anni.

I paesi di origine ricalcano sostanzialmente quelli della tabella 3, con una evidente novità: l'INDIA. Quasi tutti questi depositi (49 su 51) hanno come titolare il "Council of Scientific and Industrial Research", l'omologo indiano del nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche³.

Riportiamo a questo proposito - sempre nel settore degli enti pubblici di ricerca - i dati delle convalide con titolare CNR ed alcuni corrispondenti enti di altri paesi:

- CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche-IT) =16
- CNRF (Centre National de la

Recherche Scientifique-FR)=188

- FHG (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung-DE)=154
- CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-ES)=27
- JST (Japan Science and Technology Agency-JP)= 33⁴.

³Dall'India si calcolano, sul totale delle convalide del triennio, 79 priorità. Da notare invece che la quasi totalità dei brevetti del "Council of Scientific and Industrial Research" non hanno priorità nazionale indiana e giungono alle convalide in Italia per la via degli Euro PCT. Si tratta di brevetti per la maggior parte relativi al settore chimico farmaceutico e vanno eventualmente sommati a quelli con priorità per avere un quadro più attendibile delle convalide di origine indiana.

⁴È da considerare che la ricerca pubblica è diversamente strutturata nei vari paesi e spesso non direttamente comparabile. Si può scegliere di finanziare università o istituti di ricerca autonomi (vedi ad esempio il Max-Planck-Gesellschaft in Germania o l'Institut Pasteur in Francia) oppure operare direttamente con specifici enti pubblici di ricerca (vedi il Medical Research Council in Gran Bretagna)

Riassunti delle sentenze della Commissione dei Ricorsi

Gianni Masciopinto

Proseguiamo la pubblicazione di brevi note riassuntive delle sentenze della Commissione dei Ricorsi.

Chi fosse interessato a qualche sentenza in particolare può richiedere copia del testo integrale alla segreteria dell'Ordine.

DISEGNI E MODELLI

RICORSO: 7169

UDIENZA: 19 maggio 2008

SENTENZA: 32/08

PAROLA DI RICERCA:

ISTANZA DI PROROGA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

Il disegno N. 83878 della S.p.A. Group Sofà (Società) depositato in data 18-06-2001 è venuto a scadere il 18-06-2006, data in cui per effetto della legge 23-12-2005 N. 266 (finanziaria 2006) la tassa di mantenimento in vita non era dovuta perché abolita.

Essendo stata reintrodotta la tassa sotto forma di "diritto" con legge 27-12-2006 N. 297, la Società ha effettuato il pagamento del diritto entro i termini in data 28-05-2007 e contestualmente al pagamento ha presentato istanza di proroga specificando che, nel caso l'istanza avesse dovuto essere presentata nel 2006, ne chiedeva una regolarizzazione ai sensi dell'Art. 230 CPI (Pagamento incompleto o

irregolare) trattandosi di errore evidente o di motivo scusabile a seguito della situazione di incertezza e confusione conseguenti alla finanziaria 2006.

La Società, successivamente, in data 31-05-2007 presentava ulteriore istanza chiedendo a UIBM la reintegrazione nei diritti derivanti dalla registrazione ex Art. 193 CPI qualora l'istanza di proroga avesse dovuto essere presentata entro il 30-06-2006 motivando il mancato rispetto del termine con il succedersi nel periodo di norme aventi contenuto opposto (abrogazione tasse e reintroduzione sotto forma di diritti).

In sintesi, la Società chiedeva di essere reintegrata nei diritti derivanti dalla registrazione ai sensi dell'Art. 193 CPI nell'ipotesi che UIBM potesse considerare non osservato il termine per la presentazione dell'istanza di proroga.

UIBM, dopo Ministeriale che richiamava, inter alia, la circolare N. 474 del 01-02-2006, a cui era seguita replica da parte della Società, con provvedimento N. 48735 del 31-08-2007 comunicava di NON poter accogliere l'istanza di proroga e dichiarava il disegno o modello decaduto dalla fine del primo quinquennio.

Contro il provvedimento la Società ha presentato tempestivo ricorso sostenendo che:

- l'istanza di proroga non costituisce un obbligo in quanto la sua obbligatorietà deriva da una circolare di UIBM e non da un articolo di legge;
- l'eliminazione delle tasse non comportava la necessità

di un'istanza in quanto la volontà del legislatore era che i brevetti ed i modelli rimanessero in vita per la durata prevista dalla legge senza la necessità di alcun adempimento;

- qualora l'istanza fosse stata dovuta, comunque questa non era soggetta ad un termine preciso e, in ogni caso, la mancata presentazione non era imputabile al Titolare.

Motivazioni e decisione

Le norme del CPI da prendere in considerazione nel caso di specie sono:

- Art. 37 - Durata della protezione (Disegni e Modelli);
- Art. 226 - Termini e modalità di pagamento;
- Art. 227 - Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale;
- Art. 230 - Pagamento incompleto o irregolare.

Sulla base delle norme di cui sopra non sembra esistano dubbi che:

- la proroga della registrazione per disegno o modello è subordinata alla presentazione di una domanda a sua volta subordinata all'effettuazione del pagamento del relativo diritto.

Si pone il problema, però, se l'istanza di proroga sia un obbligo gravante sul Titolare indipendentemente dal pagamento del diritto.

A tale riguardo la Società ricorrente sostiene che l'obbligo dell'istanza, indipendentemente dal pagamento, è un'indicazione di UIBM e non un obbligo ed a supporto di ciò sostiene che l'Art. 37 CPI corrisponde all'Art. 10 della Direttiva Comunitaria n. 98/71, a cui altri Paesi si sono adeguati prevedendo che l'unica condizione per l'ottenimento della proroga è il pagamento della tassa o diritto. A parere del Collegio la circolare N. 474 del 1-2-2006 è legittima e conformata alla necessità di rendere pubblico il mantenimento in vita del diritto di proprietà industriale. Infatti, la circolare di cui sopra era giustificata aveva lo scopo di risolvere il problema che l'istanza era sempre stata associata al pagamento della tassa e che tale associazione era sempre stata considerata inscindibile. A parere della Commissione, dunque, non è condivisibile il parere della Società ricorrente secondo cui l'istanza NON è un obbligo di legge in quanto, al contrario, l'Art. 37 ne prevede l'obbligo per pubblicizzare la proroga;

- se la richiesta di proroga è necessaria, le norme dell'Art. 230 CPI NON è una fattispecie applicabile, in quanto, se il pagamento non è dovuto, questo non può essere considerato incompleto o irregolare;
- la modifica dell'Art. 193 secondo cui il criterio della "massima diligenza esigibile" è stato sostituito da quello della "diligenza dovuta secondo le circostanze" ha indotto la Commissione a modificare la propria giurisprudenza allo scopo di coordinarla con quella elaborata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) in applicazione dell'Art. 122 EPC.

Coerentemente, risulta evidente alla Commissione che una confusiva evoluzione normativa può giustificare l'inosservanza del termine entro cui l'istanza doveva essere presentata. Infatti, se a posteriori corretto giungere alla conclusione che "l'istanza è oggetto di un

adempimento autonomo imposto dall'esigenza pubblicitaria del sistema di registrazione dei modelli, a priori questa conclusione NON era affatto intuitiva e neppure scontata".

Infatti, la contestualizzazione fra proroga e diritto poteva legittimamente essere scambiata come interdipendenza causale.

Sulla base di queste ulteriori considerazioni la Commissione considera scusabile l'errore nel quale è caduta la Società ricorrente ed annulla il provvedimento di UIBM.

RICORSO = ACCOLTO

DISEGNI E MODELLI

RICORSO: 7170

UDIENZA: 19 maggio 2008

SENTENZA: 33/08

PAROLA DI RICERCA:

ISTANZA DI PROROGA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

Il disegno N. 62536 della S.r.l. FOPE (Società) depositato in data 30-01-1991 è venuto a scadere il 31-01-2006, data in cui per effetto della legge 23-12-2005 N. 266 (finanziaria 2006) la tassa di mantenimento in vita non era dovuta perché abolita.

Essendo stata reintrodotta la tassa sotto forma di "diritto" con legge 27-12-2006 N. 297, la Società ha effettuato il pagamento del diritto entro l'8-05-2007 e contestualmente al pagamento ha presentato istanza di proroga specificando che, nel caso l'istanza avesse dovuto essere presentata nel 2006, ne chiedeva una regolarizzazione ai sensi dell'Art. 230 CPI (Pagamento incompleto o irregolare) trattandosi di errore evidente o di motivo scusabile a seguito della situazione di incertezza e confusione conseguenti alla finanziaria 2006.

La Società, successivamente, in data 28-05-2007 presentava ulteriore istanza chiedendo a UIBM la reintegrazione nei diritti derivanti dalla registrazione ex Art. 193 CPI qualora l'istanza di proroga avesse dovuto essere presentata entro il 2006 motivando il mancato rispetto del termine con il succedersi nel periodo di norme aventi contenuto diverso (abrogazione tasse e reintroduzione sotto forma di diritti).

Secondo la Società se per i soli modelli fosse stato ritenuto che l'onere di presentazione dell'istanza di proroga sopravvivesse all'abrogazione della tassa, era venuto meno comunque il termine di presentazione dell'istanza che, per l'innanzi, scadeva contemporaneamente al termine per il pagamento della tassa.

Dunque la situazione di confusione normativa aveva reso impossibile, nonostante la diligenza richiesta dalle circostanze, l'individuazione del termine entro il quale presentare l'istanza di proroga, di guisa che questa non era stata presentata nel corso del 2006.

UIBM, dopo Ministeriale che richiamava, inter alia, la circolare N. 474 del 01-02-2006, a cui era seguita replica da parte della Società, con provvedimento N. 48718 del 31-

08-2007 comunicava di NON poter accogliere l'istanza di proroga e dichiarava il disegno o modello decaduto dalla fine del terzo quinquennio.

Contro il provvedimento la Società ha presentato tempestivo ricorso sostenendo che:

- l'istanza di proroga non costituisce un obbligo in quanto la sua obbligatorietà deriva da una circolare di UIBM e, pertanto, la sua mancanza non può comportare la perdita di un diritto, tenuto conto, in particolare, che le norme sulla trasparenza amministrativa stabiliscono che la Pubblica Amministrazione non può aggravare i procedimenti amministrativi;
- l'eliminazione delle tasse non poteva comportare la necessità di un'istanza in quanto la volontà del legislatore era che i brevetti ed i modelli rimanessero in vita per la durata prevista dalla legge senza la necessità di alcun adempimento;
- qualora l'istanza fosse stata dovuta, comunque questa non era soggetta ad un termine preciso e, dunque, non si può parlare di ritardo nella sua presentazione; e
- nel caso l'istanza fosse necessaria, il ritardo era dovuto ad una causa non imputabile alla Società titolare e dunque si trattava di un caso in cui era applicabile la restitutio ai sensi dell'Art. 193 o la regolarizzazione ai sensi dell'Art. 230 CPI.

Motivazioni e decisione

Le motivazioni e la conseguente decisione nel presente caso corrispondono esattamente a quelle esposte nella SENTENZA: 32/08 emessa in pari data (Udienza del: 19 maggio 2008), per cui non vengono riprodotte.

RICORSO = ACCOLTO

DISEGNI E MODELLI

RICORSO: 7171

UDIENZA: 19 maggio 2008

SENTENZA: 34/08

PAROLA DI RICERCA:

ISTANZA DI PROROGA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

La Società COLPO & ZILIO S.r.l. (Società) ricorre avanti alla Commissione Ricorsi avverso provvedimento definitivo di UIBM (Ufficio) datato 31 agosto 2007 con cui l'Ufficio ha respinto istanza di proroga del disegno n. 72917 e la richiesta, in subordine, di regolarizzazione ex art. 230 CPI o di reintegrazione ex art. 193 CPI.

Nel procedimento l'Ufficio, pur dando atto del pagamento forfettario effettuato a maggio 2007 dei diritti da parte della Società, chiarisce che "il percorso della disciplina dei pagamenti è indipendente rispetto alla disciplina dell'istanza di proroga dei disegni", richiamando la Circolare n. 474 del 1 febbraio 2006 in cui tale chiarimento è espresso. Nel ricorso la Società contesta che quanto previsto nella circolare dell'Ufficio corrisponda al testo di legge (art. 37 CPI) e sostiene che, in ogni caso, non si può parlare di ritardo nella presentazione dell'istanza in quanto per questa non è previsto alcun termine.

Motivazioni e decisione

Il ricorso può essere accolto in relazione alla sola subordinata istanza di reintegrazione ex art. 193 CPI non accolta dall'Ufficio.

Le conseguenze della mancata presentazione dell'istanza di proroga non sono qualificabili in termini di "decadenza" ma piuttosto in termini di "scadenza", in quanto ex art. 37 CPI è affidata al Titolare la gestione di un'eventuale protrazione della privativa che, altrimenti, "scade" dopo cinque anni in assenza di istanza di proroga.

L'istanza di proroga è uno strumento indispensabile a disposizione del Titolare per manifestare (in tempo utile) e rendere conoscibile all'esterno l'intenzione di "ottenere proroga".

La correlazione fra istanza di proroga e tributo (diritti) era stata interrotta dalla "Finanziaria 2006" che aveva abolito il tributo e dunque l'istanza era dovuta ancorché il tributo non fosse dovuto e a ciò l'Ufficio si è correttamente attenuto.

È vero, però, che la disciplina della non correlazione fra istanza e tributo NON era chiaramente percepibile nel 2006 e ciò basta per ritenere integrato, nel caso in esame, il presupposto giustificativo della reintegrazione ex art. 193 CPI.

RICORSO = ACCOLTO

DISEGNI E MODELLI

RICORSO: 7172

UDIENZA: 19 maggio 2008

SENTENZA: 35/08

PAROLA DI RICERCA:

ISTANZA DI PROROGA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento e motivazioni e decisione

Lo svolgimento, le motivazioni e la conseguente decisione nel presente caso corrispondono esattamente a quelle esposte nella SENTENZA: 34/08 emessa in pari data (Udienza del: 19 maggio 2008) fatto salvo il nome della Società ricorrente ed il disegno (FOPE S.r.l., modello n. 62532), per cui non vengono riprodotte.

RICORSO = ACCOLTO

DISEGNI E MODELLI

RICORSO: 7173

UDIENZA: 19 maggio 2008

SENTENZA: 36/08

PAROLA DI RICERCA:

ISTANZA DI PROROGA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Premessa

1. Per meglio chiarire il "thema decidendum" è raccomandabile che sia illustrato il contenuto normativo nel quale si inquadra la "questio Juris".
2. La Società Advanced Light AS (Società) lamenta che UIBM (Ufficio) abbia dichiarato decaduto un disegno della stessa Società in scadenza nel 2006 a causa di omessa presentazione di domanda o istanza di proroga

sostenendo che non era un proprio onere presentare la domanda.

La "questio" scaturisce da normative intersecanti succedutesi nel 2006 e 1007; in particolare:

- a) il comma 351 sub art. 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) che ha soppresso "gli articoli 9 e 10 delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative, di cui al D.M. 28 dicembre 1995";
 - b) il comma 851 sub art. 1 della finanziaria 2007 che ha introdotto i "diritti sui brevetti, sui modelli, sui disegni ...";
 - c) il D.M. 02-04-2007 che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente al pagamento dei diritti.
3. Va inoltre ricordato che a partire dal recepimento della direttiva 71/1998, la durata delle privative costituite dalla registrazione dei disegni è di 5 anni prorogabile fino ad un massimo di 25 (Art. 37 CPI).

Svolgimento

4. È dunque accaduto che:
 - a) la Società ricorrente abbia considerato tempestivo un pagamento effettuato nel 2007 per disegni in scadenza nel 2006;
 - b) UIBM abbia dichiarato decaduta la registrazione in quanto non presentata nel 2006 la domanda di proroga.
5. Sulla base di quanto sopra, a fronte di corrispondenza interlocutoria tra Società e UIBM in cui la Società aveva chiesto di essere ammessa a quanto previsto dall'art. 230 CPI o dall'art. 193 CPI, UIBM dichiarava decaduta la privativa per disegno a cui la Società ha interposto tempestivo ricorso.

Motivazioni e decisione

6. Schematicamente, le posizioni delle parti, Società e UIBM rispettivamente, possono essere così riassunte:
 - la Società sostiene che è sufficiente aver assolto al pagamento del "diritto" per ottenere la proroga della privativa in quanto non esistono regole procedurali per ciò che riguarda l'istanza di proroga;
 - UIBM sostiene che altro è la proroga, altro è il tributo.
7. La Commissione rileva, innanzitutto, improprio il termine "decaduto" usato dall'Ufficio in quanto "decaduto" presuppone il mancato pagamento, mentre nel caso di specie un diritto "scade" salvo proroga.

La posizione dell'Ufficio sembra però legittima in quanto la locuzione usata nell'art. 37 CPI "Il titolare può ottenere la proroga della durata ..." ha interpretazione univoca nel senso che è "in potestà" del Titolare esercitare tale "potestà" in modo riconoscibile. Ne deriva che le circolari UIBM, in particolare la circolare 474 del 1-2-2006, non sono illegittime in quanto deducibili dallo stesso art. 37 CPI.

Ciononostante, è comprensibile che da una parte l'istanza di proroga sia stata considerata dalla Società sempre associata al pagamento del diritto di mantenimento e che d'altra parte, nel momento in cui tale associazione fu rimossa, la soluzione prospettata dall'Ufficio fosse corretta.

8. Occorre ora verificare la possibilità per la Società di accedere ai benefici invocati.

- Non sembra produttore alla Commissione il ricorso all'art. 231 CPI; tale norma, chiaramente, NON riguarda il caso di specie;

- Sembra invece produttore il ricorso alla "restitutio in integrum" (art. 193 CPI).

Infatti, coerentemente con il nuovo corso che ha sostituito il criterio della "massima diligenza esigibile" con il criterio della "diligenza dovuta secondo le circostanze" occorre far leva sul concetto di "inosservanza" non voluta né colpevole.

Coerentemente, è persuasivo e giusto che un'evoluzione normativa caotica possa rendere scusabile l'inosservanza di un termine; infatti se "a posteriori" è corretto giungere alla conclusione che l'istanza è oggetto di un onere autonomo rispetto all'obbligo di versare i tributi, "a priori" questa conclusione non era ovvia in quanto l'istanza di proroga era sempre stata associata al versamento dei tributi.

Per quanto l'interpretazione fosse errata, ciononostante, nella circostanza di specie l'inerzia dell'operatore (Società) NON è stata in contrasto con "la diligenza dovuta secondo le circostanze".

RICORSO = ACCOLTO

DISEGNI E MODELLI

RICORSO: 7174

UDIENZA: 19 maggio 2008

SENTENZA: 37/08

PAROLA DI RICERCA:

ISTANZA DI PROROGA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Premessa, svolgimento, motivazioni e decisione

La premessa, lo svolgimento, le motivazioni e la conseguente decisione nel presente caso corrispondono esattamente a quelle esposte nella SENTENZA: 36/08 emessa in pari data (Udienza del: 19 maggio 2008) fatto salvo il nome della Società ricorrente (LOCAM S.p.A), per cui non vengono riprodotti.

RICORSO = ACCOLTO

DISEGNI E MODELLI

RICORSO: 7175

UDIENZA: 19 maggio 2008

SENTENZA: 38/08

PAROLA DI RICERCA:

ISTANZA DI PROROGA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Premessa, svolgimento, motivazioni e decisione

La premessa, lo svolgimento, le motivazioni e la conseguente decisione nel presente caso corrispondono esattamente a quelle esposte nella SENTENZA: 36/08 emessa in pari data (Udienza del: 19 maggio 2008) fatto salvo il nome della Società ricorrente (BUSH & MULLER), per cui non vengono riprodotti.

RICORSO = ACCOLTO

DISEGNI E MODELLI**RICORSO: 7178****UDIENZA: 19 giugno 2008****SENTENZA: 31/08****PAROLA DI RICERCA:****TRASCRIZIONE, SCIoglimento, FUSIONE****Svolgimento**

Prampyl S.p.A. sottoscrive aumento di capitale nominale a seguito del quale Cadbury Schweppery France S.A. conferisce il 100% del suo capitale alla Prampyl S.p.A.

Orangina Prampyl S.p.A., divenuto unico azionista di Schweppery France S.A. che detiene un modello o disegno, delibera lo scioglimento di quest'ultima.

Orangina Prampyl, modificata la propria denominazione in Orangina Schweppery (Società), chiede ad UIBM trascrizione del modello producendo copia autentica del verbale del socio unico "portante l'apporto del 100% delle azioni della società Schweppery France S.A. ed il trasferimento a titolo universale del patrimonio di detta società da parte della società Cadbury Schweppery France ... alla società Orangina Prampyl che cambia la denominazione in Orangina Schweppery".

UIBM rifiuta il provvedimento in quanto "... l'atto non fa esplicita menzione del modello ornamentale di cui si chiede trascrizione".

La Società risponde segnalando di non poter produrre "... un nuovo documento sottoscritto dalla società Schweppery France in considerazione del fatto che questa non esiste più".

UIBM respinge con provvedimento del 28 agosto 2007 l'istanza di trascrizione ex art. 173.4 CPI.

La Società interpone ricorso affermando che il verbale depositato è assimilabile ad una fusione e incorporazione, richiamando la giurisprudenza della Commissione (sentenza del 23-11-2001 su ricorso n. 6876) in cui la Commissione, determinando la fusione una successione a titolo universale, assume che tutti gli elementi dell'attivo, inclusi i diritti di P.I., sono necessariamente coinvolti nella vicenda traslativa.

Motivazioni e decisione

La vicenda deve tener conto della diversità fra diritto Italiano e diritto Francese.

Secondo il diritto Italiano, lo scioglimento delle società di capitale apre una fase di liquidazione e solo dopo l'esito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione la società è cancellata dal Registro delle imprese.

Dunque secondo il diritto Italiano la delibera di scioglimento di per sé non provoca alcun "cambiamento di titolarità".

Secondo il diritto Francese, lo scioglimento comporta, come nel caso di fusione, il trasferimento globale del patrimonio al socio unico.

Pertanto, nel caso di specie, lo scioglimento va assimilato ad una fusione e pertanto il ricorso va accolto.

RICORSO = ACCOLTO**DISEGNI E MODELLI****RICORSO: 7187****UDIENZA: 29 ottobre 2008****SENTENZA: 43/08****PAROLA DI RICERCA:****DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA****ERRORE NON SCUSABILE****Svolgimento**

La Pegaso Giochi S.p.A. (Società) impugna provvedimento definitivo di UIBM del 7 novembre 2007 con cui UIBM rifiuta domanda di modello o disegno denominato "Coccinelle".

La Società sostiene che UIBM ha sbagliato nel motivare il provvedimento in quanto la stessa Società aveva "risposto" ad una precedente ministeriale specificando il titolo del modello e richiamando i disegni a corredo depositati in precedenza.

Motivazioni e decisione

A parere della Commissione non vi è alcuna prova della "risposta" cui fa riferimento la Società. Inoltre, la Società non ha rispettato all'UIBM, come richiestole, i documenti sui quali era precisato doversi "effettuare la regolarizzazione mediante postille firmate per l'approvazione e datate ...".

La domanda, pertanto, non è stata regolarizzata ed è stata sfornita della originaria documentazione.

RICORSO = RESPINTO**BREVETTI PER INVENZIONE****RICORSO: 7168****UDIENZA: 23 aprile 2008****SENTENZA: 29/08****PAROLA DI RICERCA:****CONVALIDA BREVETTO EUROPEO****RESTITUTIO IN INTEGRUM****Svolgimento**

Il consulente e mandatario dell'attuale ricorrente presentava ad UIBM istanza di reintegrazione nei diritti per un brevetto europeo non tempestivamente nazionalizzato in Italia invocando, come causa del mancato deposito della traduzione nei termini di legge, una disfunzione del sistema informatico a seguito della fusione tra due studi di consulenza in P.I. Dopo nutrita corrispondenza UIBM con provvedimento 28 marzo 2007 respingeva l'istanza per difetto delle condizioni di cui all'art. 90 R.D. 1127/1939. La ricorrente interponeva tempestivo ricorso premetteva che:

- il deposito della domanda europea era stato effettuato da mandatario dello studio Edward Evans Barker che risultava dalla fusione di due studi londinesi che si avvalevano, rispettivamente, di sistemi informatici diversi; e che
- l'uso congiunto dei due sistemi aveva provocato l'inservanza.

In particolare, nel caso di specie, persona di uno dei due studi, responsabile per l'invio ai corrispondenti esteri del brevetto europeo da nazionalizzare, non aveva provveduto ad inoltrare l'ordine al sub-mandatario italiano, in

quanto la pratica elettronica non era menzionata nel sistema informatico di tale persona ma nel sistema informatico dell'altro studio. Più in particolare, a tale persona era comparsa la pratica relativa alla traduzione delle rivendicazioni, ma non quella relativa alla convalida.

La ricorrente concludeva che non erano riscontrabili nel caso di specie "né errori né sviste inescusabili" e chiedeva restitutio in integrum a norma dell'art. 193 CPI.

Motivazioni e decisione

La commissione ribadisce la volontà di valorizzare l'intenzione del legislatore nell'interpretazione dell'art. 193 CPI.

Innanzitutto non va negata nella legge delega n. 273 del 12 dicembre 2002, l'intenzione del legislatore di un "adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta" (art. 15).

Pertanto, la modifica testuale presente nell'art. 193 CPI rispetto all'art. 90 R.D. 1127/1939 ha valore precettivo, tenuto conto della legge delega, ed il valore precettivo deve tener conto del "diritto vivente" nella Istituzione Brevettuale Europea come si è profilata nel tempo.

In sintesi, allo scarto testuale tra art. 90 R.D. 1127/1939 e art. 193 CPI va assegnato il compito di ridurre il divario tra diritto vivente nazionale e diritto vivente europeo.

Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene si possa prospettare quanto segue **per ridurre il divario tra diritti viventi nazionale e internazionale:**

- invece di attribuire centralità precettiva all'impedimento e poi valutare se l'impedimento fosse prevedibile o prevenibile, **assegnare centralità precettiva alla diligenza nell'assolvimento dei propri oneri**, in particolare alla diligenza nella sostituzione nell'assolvimento degli stessi.

Pertanto, mancanza di diligenza, ai fini dell'art. 193 CPI, è la scelta da parte dell'interessato di un sostituto non dotato di un'organizzazione adeguata al compito affidatogli e non collaudata nel tempo.

Diligenza è, invece, che la parte interessata abbia eletto un sostituto dotato di un'organizzazione adeguata e, pertanto, in tale caso l'incidente isolato non deve ridondare a danno del sostituto e deve dare accesso al rimedio della restitutio in integrum.

L'itinerario interpretativo di cui sopra diretto a sintonizzare il diritto vivente nazionale a quello internazionale richiede come regole applicative dell'art. 193 CPI:

- **che il termine bimestrale per la presentazione dell'istanza decorra** non già dalla cessazione di un impedimento ma, con riferimento all'art. 78 del Regolamento sul Marchio Comunitario, **dalla "cessazione dell'inosservanza"**, dal compimento tardivo dell'atto dovuto (ma non oltre un anno dalla scadenza del termine);
- **che onere dell'istante sia provare**
 - che l'organizzazione del sostituto è astrattamente adeguata al compito affidatogli;
 - che la di lui storia professionale non smentisca la provata adeguatezza astratta (documentando ad esempio che la di lui clientela non è stata costretta a ricorrere al beneficio della rimessione in termini);
- **che sia ostativa dell'accesso al beneficio** l'allegazione di

fatti incompatibili con l'astratta adeguatezza e il duraturo collaudo dell'organizzazione del sostituto.

Confermate le regole di cui sopra, la Commissione ritiene che nel caso di specie il beneficio della restitutio in integrum non debba essere concesso.

Pur concedendo che possa darsi per prevista l'astratta adeguatezza dello studio in cui si produsse la disfunzione informatica, la dinamica della disfunzione sembra precludere l'accesso al beneficio.

Infatti, la fusione fra due sistemi informatici è, notoriamente, un'operazione delicata e rischiosa in termini di conservazione, organizzazione e recupero dei dati memorizzati.

Nel caso di specie, però, nessun "antidoto" a tale rischio è stato provato né allegato alla Commissione.

Tale omissione è grave in quanto l'incidente che ha provocato l'inosservanza (datato 16 ottobre 2003) si è prodotta molto tempo dopo la fusione degli studi (datata 2001).

A parere della Commissione l'inerzia a fronte un rischio probabile è incompatibile con l'astratta adeguatezza organizzativa del sostituto prescelto.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7177

UDIENZA: 19 giugno 2008

SENTENZA: 39/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

La Società Medtronic (Società) ha presentato istanza di reintegrazione ai sensi dell'art. 193 CPI relativamente al brevetto EP_1053035 dichiarato decaduto da UIBM non essendo stata presentata la traduzione nei termini previsti per la convalida in Italia.

Nell'istanza la Società, attraverso lo studio Barzanò & Zanardo, Roma S.p.A. (Studio) precisava che il mancato deposito della traduzione era stato dovuto ad un errore eccezionale ed imprevedibile dovuto a come era stato contrassegnato il brevetto.

In particolare la Società segnalava che la procedura interna prevedeva che i brevetti della sola Società o in contitolarità fossero contrassegnati sia mediante cartelle di colore diverso che mediante diverse informazioni a livello informatico in modo da avere una doppia forma di controllo nel gestire due forme di procedimenti di convalida e precisamente:

- il caso in cui i brevetti fossero di titolarità della sola Società per i quali era prevista, in automatico, la convalida in Francia e Germania;
- il caso in cui i brevetti fossero in contitolarità con altre Società (EPFL), nel qual caso era previsto che la convalida venisse verificata con l'altra Società.

Nel caso di specie il brevetto, pur essendo in contitolarità con altra società era stato inserito nella cartella di colore sbagliato e le informazioni informatiche inserite di conseguenza in modo sbagliato.

UIBM dopo scambio di corrispondenza con lo SATudio confermava con provvedimento N. 55326 del 28-09-2007 il rifiuto dell'istanza di reintegrazione. La Società presentava tempestivo ricorso in cui ribadiva che:

- nel caso di specie si era di fronte ad un errore isolato in un sistema generalmente soddisfacente e chiedeva l'annullamento del provvedimento UIBM.

UIBM ribatteva di non condividere la posizione della Società in quanto:

- non era stato dimostrato l'uso di cartelle di diverso colore per gestire i casi dei proprietà della sola Società o in contitolarità con altre Società;
- non era stato dimostrata la licenza concessa all'altra Società e comunque la licenza non dimostrava la contitolarità;
- dell'errore se n'era accorta la Società licenziataria e non la Società titolare del brevetto.

Motivazioni e decisione

La valutazione comparativa dell'art. 90 R.D. 1127 del 29-06-1939 con l'art. 193 CPI in termini letterali non giustificherebbe il passaggio ad un'interpretazione conforme a quella adottata dalla Commissione Europea dei Ricorsi relativamente all'art. 122 EPC.

Infatti, la Commissione ha preferibilmente fatto riferimento non tanto alla diligenza ma piuttosto "ad un 'impedimento' indicato come determinante nella relazione causale" atta a condurre all'osservanza del termine.

Il riferimento all'impedimento non avrebbe comportato modifiche all'interpretazione della norma, al variare della "massima diligenza esigibile" in "diligenza esigibile dalle circostanze".

La legittimazione ad applicare un'interpretazione conforme a quella della Commissione Europea dei Ricorsi nell'applicare l'art. 122 EPC è motivata non tanto al mutamento letterale della norma ma piuttosto a motivazioni più articolate e precisamente:

- nell'art. 78 del Regolamento sul Marchio Comunitario (40/94 CE) che corrisponde nella sostanza precettiva all'art. 122 EPC non si usa la parola "impedimento" ma la parola "inosservanza".

Ciò non può avere altro significato che non quello dell'applicazione dell'interpretazione adottata dalla Commissione Europea dei Ricorsi relativamente all'art. 122 EPC;

- la modifica del testo normativo dà spazio alla Commissione dei Ricorsi ad interpretare ed adeguare la nuova normativa conformemente a quella della Commissione Europea dei Ricorsi sulla base dell'esigenza di valorizzare l'intenzione del legislatore di dare delega "per il riassetto delle disposizioni delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale" nel rispetto del principio dello "adeguamento della normativa alla disciplina internazionale comunitaria intervenuta".

L'adeguamento, dunque, non può che essere quello al "diritto vivente" come consolidato grazie alla giurisprudenza della Commissione Europea dei Ricorsi dell'EPO. Ciò premesso, la Commissione condivide la tesi della ricorrente secondo cui la "restitutio in integrum" deve essere concessa quando l'inosservanza del termine dipende da

un errore isolato in un sistema generalmente soddisfacente.

Con riferimento, però, al caso di specie non sembra esista consequenzialità tra l'errato trattamento del brevetto e le mancate istruzioni relative alla convalida.

Nella fattispecie per cui è causa non è configurabile il rapporto fra l'efficienza del sistema adottato e il verificarsi dell'errore.

Nulla dalle allegazioni della ricorrente consente di ritenere che essa ha organizzato da propria struttura interna in modo tale da adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi richiesti e meno che mai è deducibile da tali allegazioni la sfortunata serie di coincidenze dalle quali sarebbe derivata la perdita del termine fissato a pena di decadenza.

Purtroppo, spesso la reintegrazione ex art. 193 CPI viene richiesta sulla base del principio che per ottenerla è sufficiente "che la volontà della titolare fosse chiaramente quella di convalidare il brevetto in Italia"; tale principio, però, non è conforme né alla disciplina nazionale né a quella dell'EPO.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7180

UDIENZA: 19 giugno 2008

SENTENZA: 40/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

In data 20-12-2005 Jacobacci & Partners S.p.A. (Studio J&P) presentava istanza di reintegrazione per il brevetto EP_1238657 dichiarato decaduto per essere stata presentata la traduzione oltre il termine consentito ex art. 56 CPI, e cioè oltre il termine del 3-2-2005.

Nell'istanza lo Studio precisava che:

- avendo ricevuto una lettera dallo studio inglese FJ Cleaveland in data 2-11-2004 in cui venivano impartite disposizioni di non pagare le tasse annuali e "di non effettuare ulteriori passi per nostro conto a meno di ricevere ancora nostre notizie ...", aveva interpretato la lettera come ordine di abbandonare il brevetto;
- Nemmeno nel ricevere la fattura in data 29-11-2004 per il lavoro svolto dallo Studio J&P, lo studio inglese si era reso conto del mancato deposito della traduzione;
- solo casualmente, in data 21-10-2005 lo studio inglese si era reso conto dell'errore e segnalato immediatamente il problema allo Studio J&P perché provvedesse con l'istanza di reintegrazione.

UIBM notificava con misisteriale del 28-3-2007 l'impossibilità di accogliere l'istanza motivando che:

- le giustificazioni fornite non sembravano corrispondenti alle condizioni statuite dall'art. 193 CPI in quanto non era sembrato esservi stato l'esercizio della diligenza propria delle circostanze essendo intervenuta una mera casualità per percepire l'errore commesso dallo Studio J&P.

Dopo ulteriore corrispondenza in cui lo Studio J&P contestava le obiezioni di UIBM segnalando le differenze fra il testo del nuovo art. 193 CPI rispetto all'art. 90 del R.D. 29-6-1939, UIBM con provvedimento n. 55322 del 28-9-2007 dichiarava decaduto il brevetto.

La Società presentava tempestivo ricorso in cui sosteneva che:

- la perdita di diritti si era verificata a seguito di errore umano scusabile, verificatosi nell'ambito di un sistema di gestione e di controllo efficienti; e che
- l'art. 193 CPI si limita a richiedere che il richiedente abbia usato la diligenza richiesta dalle circostanze e non fa riferimento, come previsto nella norma precedente, ad alcuna forza esterna, imprevedibile o inevitabile per la giustificazione dell'inosservanza.

Motivazioni e decisione

La Commissione osserva che, leggendo la lettera di istruzioni trasmessa dallo Studio inglese allo Studio J&P, emerge con evidenza che non vi è stato alcun errore di interpretazione della lettera da parte dello Studio J&P.

Infatti, la lettera, pertinente al pagamento delle tasse di rinnovo del brevetto, proseguiva pregando lo Studio J&P "di non effettuare ulteriori passi per nostro conto a meno di ricevere ancora nostre notizie.

La possibilità che voi riceviate istruzioni da un'altra fonte non è esclusa".

A parere della Commissione non v'è dubbio che suddetta proposizione richiede, in generale, allo Studio J&P di non effettuare "ulteriori passi per nostro conto" e di rimanere in attesa di nuove istruzioni, eventualmente anche da altra fonte.

A parere della Commissione la situazione di specie è completamente al di fuori da una fattispecie configurabile in termini di errore compiuto ma piuttosto di fronte ad un ripensamento. In un tale contesto è superfluo indugiare sui criteri interpretativi dell'art. 193 CPI, in quanto, quali che essi siano, mai potrebbero condurre alla concessione della reintegrazione.

RICORSO = RESPINTO

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

RICORSO: 7182

UDIENZA: 19 giugno 2008

SENTENZA: 41/08

PAROLA DI RICERCA: NOTIFICA RICORSO

INESISTENTE

Motivazioni e decisione

Il Sig. Ferrara ha depositato in data 14 gennaio 2008 presso la Camera di Commercio di Roma un documento rubricato "ricorso contro mancata reintegrazione brevetto n. 1332743".

Atteso che a norma dell'art. 136 CPI il ricorso "deve essere notificato tanto all'UIBM che ai contro-interessati" e il documento non risulta notificato, la Commissione ritiene che il documento sia inesistente e che non vi sia luogo a procedere.

RICORSO = INESISTENTE

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7185

UDIENZA: 29 ottobre 2008

SENTENZA: 42/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

FUSIONE

Svolgimento

In data 19-12-2005 Jacobacci & Partners S.p.A. (Studio) presentava istanza per ottenere convalida in Italia del brevetto EP_1252557 depositando la traduzione e riservandosi di presentare lettera d'incarico che poi presentava a nome della Società Tyco Valves & Control LP subentrata alla Società Anderson Greenwood LP richiedente il brevetto. UIBM con ministeriale del 18-7-2007 segnalava allo Studio che non poteva procedere alla convalida in quanto la lettera d'incarico non era sottoscritta dalla Società richiedente Anderson Greenwood LP. UIBM, in particolare, precisava che l'art. 56 CPI non consentiva la convalida se non al titolare al momento del deposito della traduzione e non a quello indicato in trascrizione successiva al deposito della traduzione. Lo Studio rispondeva segnalando che i diritti di titolarità si dovevano intendere in capo a Tyco Valves & Control LP sin dal 1-01-2001 a seguito di fusione e che il conferimento dell'incarico da parte di tale ditta doveva essere considerato regolare. UIBM confermava, con provvedimento datato 6-11-2007, il rifiuto di convalidare il brevetto utilizzando motivazioni identiche alle precedenti.

Al provvedimento veniva presentato tempestivo ricorso. Nel ricorso la Ricorrente sostiene che:

- il provvedimento UIBM contiene un "chiaro errore" avendo UIBM contestato che la titolarità era cambiata per effetto della trascrizione più tardi dell'istanza di convalida, mentre, di fatto, la titolarità del brevetto era cambiata prima della convalida;
- inoltre la trascrizione ha funzione dichiarativa in cui UIBM non ha funzione di terzo che abbia acquisito diritti sul brevetto ma di Ufficio a cui la cessione possa essere opposta dal momento in cui questa è avvenuta;
- infine i diritti di titolarità devono intendersi in capo a Tyco Valves & Control LP fin dal 1-1-2001 per cui la lettera d'incarico a nome di tale Società deve essere considerata regolare.

Motivazioni e decisione

La Commissione osserva che lo Studio nel depositare la traduzione dichiarava di essere mandatario della Società Anderson Greenwood LP che all'epoca era intestato a tale Società e che successivamente depositava lettera d'incarico a nome della Società Tyco Valves & Control LP dichiarandosi impossibilitato a depositare lettera d'incarico a nome della Società Anderson Greenwood LP a seguito della fusione fra le due società. La Commissione osserva, tuttavia, che non vi è dissociazione tra il dato sostanziale fatto valere oggi dalla parte ricorrente e la pretesa che su di esso si basa. In altri termini, nel momento in cui lo Studio, sbagliando, usava il nome di un soggetto scomparso, agiva tuttavia nell'interesse del reale titolare.

In sintesi, pur essendoci un'irregolarità nell'uso del nome

del titolare, l'assenza di qualunque ragione di interesse pubblico e di interesse privato, vista la mancanza di dissociazione nella titolarità, fa emergere che non c'è motivo per negare la convalida in Italia del brevetto.

RICORSO = ACCOLTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7195

UDIENZA: 29 ottobre 2008

SENTENZA: 45/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

TRASCRIZIONE CESSIONE

Svolgimento

Caterpillar Paving Products Inc. (Caterpillar) impugna provvedimento definitivo con cui UIBM ha respinto la convalida in Italia di un Brevetto Europeo in quanto, a fronte della richiesta di convalida da parte di altra Società (Bitelli), la lettera d'incarico successivamente prodotta, era stata firmata dalla Caterpillar, cioè da soggetto diverso dal richiedente. Nel ricorso Caterpillar sostiene che UIBM abbia errato a non tener conto che la Bitelli aveva ceduto il brevetto in data antecedente la convalida di cui, però, era stata effettuata trascrizione solo successivamente.

Motivazioni e decisione

A parere della Commissione la presentazione della richiesta di convalida da parte di precedente titolare (Bitelli) può ricondursi ad una sorta di "negotiorum gestio" in cui la successiva lettera d'incarico firmata dalla cessionaria (Caterpillar), nuova titolare del brevetto, è configurabile come "ratifica" dell'operato della richiedente. In ogni caso, a parere della Commissione, nel caso di specie la non coincidenza tra soggetto richiedente e ratificante l'istanza di convalida non si prospetta come pregiudizievole di alcun interesse tutelabile, per cui trattasi di irregolarità che non giustifica una sanzione di rifiuto.

RICORSO = ACCOLTO

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

RICORSO: 7196

UDIENZA: 29 ottobre 2008

SENTENZA: 46/08

PAROLA DI RICERCA: NOTIFICA RICORSO

INESISTENTE

Motivazioni e decisione

Il soggetto non ha notificato il ricorso all'UIBM per cui è inammissibile sulla base dell'Art. 136 CPI.

RICORSO = INESISTENTE

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

RICORSO: 7197 - UDIENZA: 29 ottobre 2008

SENTENZA: 47/08

PAROLA DI RICERCA: NOTIFICA RICORSO

INESISTENTE

Motivazioni e decisione

Il soggetto ha presentato ricorso alla Commissione ma non lo ha notificato all'UIBM per cui è inammissibile sulla base dell'Art. 136 CPI.

RICORSO = INESISTENTE

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7176

UDIENZA: 23 aprile 2008

SENTENZA: 30/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

TRASCRIZIONE CESSIONE

Svolgimento

In data 27-01-2005 Società Italiana Brevetti S.p.A. (Studio) presentava la traduzione del Brevetto Europeo n. 1152696 e ne chiedeva convalida a nome Vivant Medical Inc. (Vivant) con riserva di deposito della lettera d'incarico seguita, in data 25-03-2005, da istanza di proroga per il deposito della stessa. UIBM sollecitava con lettera in data 14-02-2007 il deposito della lettera d'incarico. Alla lettera lo Studio rispondeva che in data precedente (3-08-2006) era stata fornita risposta precisando che il brevetto era stato ceduto alla Ethicon - Endo Surgery, Inc (Ethicon) e rinviando alla procura generale della Ethicon del 30-12-1998. Nella risposta lo Studio precisava che avrebbe depositato istanza di trascrizione presso UIBM così come già fatto presso EPO. In data 15-06-2006 (2007!) UIBM replicava:

- segnalando la necessità di ricevere la lettera d'incarico firmata dalla società per cui era stata depositata la traduzione;
- contestando che la titolarità a nome Ethicon era stata annotata presso EPO non solo successivamente alla concessione ma addirittura successivamente alla data di presentazione della traduzione; e
- segnalando che in Italia che la trascrizione in Italia non era stata richiesta.

Lo studio con lettera del 13-08-2007 confermava la legittimità della richiesta di convalida a nome Vivant supportata da lettera d'incarico firmata dalla società a cui il titolo era stato ceduto. UIBM con provvedimento del 26-09-2007 respingeva l'istanza di convalida a cui veniva opposto tempestivo ricorso. Nel ricorso Ethicon sosteneva:

- che lo scioglimento della riserva per il deposito della lettera d'incarico era avvenuto fin dal 3-08-2006;
- che Ethicon era titolare del brevetto dal 2003;
- che la trascrizione ha natura dichiarativa e non costitutiva per cui ciò che conta è l'effettiva titolarità del diritto sul brevetto europeo e sulle convalide da esso derivanti; e
- che in subordine riteneva che la fattispecie potesse rientrare nell'ambito dell'applicazione dell'art. 172 CPI (possibilità di effettuare rettifiche nel corso della procedura).

Motivazioni e decisione

La Commissione osserva che la lettera dell'art. 56 CPI non lascia dubbi che a depositare la richiesta di convalida è legittimato il "titolare" del brevetto europeo e che le spiegazioni addotte dalla ricorrente non tolgono la circostanza

della presentazione della traduzione da soggetto non legittimato. Inoltre, non può essere riconosciuta l'ipotesi di ricorso all'art. 172 CPI in quanto tale articolo si riferisce alla correzione di aspetti non sostanziali della domanda, mentre, sembra alla Commissione che la titolarità riguardi aspetti sostanziali e dunque estranei alla possibilità di correzione.

RICORSO = RESPINTO

MARCHI

RICORSO: 7189

UDIENZA: 29 ottobre 2008

SENTENZA: 44/08

PAROLA DI RICERCA:

LIMITAZIONE PRODOTTI

DOMANDA

ISTANZA

Svolgimento

La Società VECTOR TOBACCO LTD depositava in data 21-02-2003 domanda di registrazione per un marchio consistente nella parola "QUEST" in classe 34 (Tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi). In data 14-11-2003 la Società chiedeva con istanza l'annotazione di limitare i prodotti a "tabacco e sigarette" radiando dalla domanda "articoli per fumatori, fiammiferi". UIBM trasmetteva alla richiedente il verbale di deposito e la documentazione contenente l'elenco dei prodotti invitando la Società ad apportare le correzioni ed a restituire la documentazione con le correzioni entro due mesi dalla ricezione. UIBM non avendo ricevuto la documentazione corretta entro il termine assegnato respingeva la domanda di registrazione

con provvedimento n. 66644 del 13-11-2007. Contro il provvedimento la Società presentava tempestivo ricorso sostenendo che:

- il provvedimento di UIBM è in contrasto con l'art. 173 comma 4 CPI in quanto sulla base di tale articolo, essendovi prevista una chiara distinzione fra domande e istanze, gli effetti del rigetto dovevano limitarsi, nel caso di specie, all'istanza e non alla domanda;
- la mancata restituzione della documentazione non può essere motivo di rigetto della domanda in quanto UIBM, disponendo di copie della domanda come depositata, poteva procedere all'esame della domanda stessa;
- UIBM avrebbe dovuto comunicare il rifiuto dell'istanza di limitazione.

Motivazioni e decisione

Osserva la Commissione che l'art. 173 CPI disciplina le modalità di esame dei rilievi che UIBM può trasmettere ai Richiedenti durante l'esame delle domande.

La norma menziona al comma 1 e 4 sia le domande che le istanze e chiarisce che l'effetto della mancata risposta ai rilievi avanzati da UIBM alle domande o alle istanze.

In nessun modo la lettura della legge fa individuare quale effetto della mancata risposta ad un rilievo riguardante un'istanza quello del rigetto della domanda.

In effetti il rilievo nei confronti di un'istanza è concettualmente distinto da quello riguardante una domanda.

Nel caso di specie, la Commissione, osserva inoltre che l'istanza, tendendo ad introdurre una limitazione, doveva essere intesa come tendente a modificare la domanda originaria e dunque doveva essere disciplinata come istanza e non come domanda.

RICORSO = ACCOLTO

In questo numero

Organo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
 Via G. Donizzetti 1/A - 20122 Milano
 Registrazione del Tribunale di Milano n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:
 Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:
 Marco Felice Baldissera, Luigi Cotti, Fabio Giambrocono, Hans Benno Mayer, Micaela Modiano, Diego Pallini, Paolo Pederzini, Giuseppe Quinterno

Segreteria di Redazione:
 Elisa Franchina

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine

Impaginazione e stampa:
 Jona srl - Paderno Dugnano (Mi)
 Via E. De Nicola 2A/B • Tel. 02 9108381

L'assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 15 giugno 2010 <i>Paolo Pederzini, Alessandro Guerci</i> Pag. 1	Riunione presso UIBM del 09/04/2010 <i>Paolo Pederzini, Paolo Markovina, Giulia Tagliafico</i> » 15
Mediazione obbligatoria? <i>Adriano Vanzetti</i> » 4	Giornata di Studio del 29 aprile 2010 Palazzo Stelline, Milano <i>Cristina Biggi</i> » 17
Ritirata economica <i>Andrea Busca</i> » 6	Incontro del 15 aprile 2010 sulle libere professioni <i>Il Consiglio dell'Ordine</i> » 21
Regimi di dosaggio e invenzioni di software: apertura o consolidamento da parte dell'UEB? <i>Micaela Modiano</i> » 8	Convegno su: Costituzione ed estinzione dei diritti sul marchio, con particolare riferimento alla decadenza per non uso Bologna il 27 aprile 2010 <i>Benedetta Costa</i> » 22
Modelli bidimensionali: la partita continua <i>Claudio Balboni</i> » 9	Temporibus illis <i>Gianni Masciopinto</i> » 25
Il caso Bose e la post Medinol caselaw: il sollievo del consulente <i>Stefano Marzocchi</i> » 11	I brevetti europei in Italia: numeri e fatti <i>Antonio Scutiero</i> » 25
Legge 23 luglio 2009 n. 99 <i>Furio Ghezzi</i> » 13	Riassunti delle sentenze della Commissione dei Ricorsi <i>Gianni Masciopinto</i> » 27