

# Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXVI - N. 1 - Aprile 2011

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

## L'assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in PI del 29 marzo 2011

---

Luciano Bosotti

---

È tradizione che il primo numero del notiziario pubblicato dopo l'assemblea annuale contenga una relazione sullo *stato della professione*.

Come presidente di recente elezione non mi sottraggo a questa tradizione, cogliendo l'occasione per richiamare in questa sede alcuni punti salienti della relazione resa in sede di assemblea.

1. In primo luogo, così come tutti gli anni, alcuni dati statistici (vedi anche pagine 6-8).

Il numero degli iscritti a fine 2010 è pari 1117 unità, con una crescita pari a 29 unità al netto di otto unità che per vario titolo hanno lasciato l'albo nel 2010.

Dei 1117 iscritti, 1012 (il 91%) operano come autonomi, ovvero nell'ambito di società di consulenza, mentre 105 (il 9%) sono dipendenti di azienda. Per quanto riguarda la ripartizione fra le sezioni, 436 iscritti (il 39%) appartengono ad entrambe le sezioni (brevetti e marchi), 408 (il 37%) alla sola sezione marchi e 273 (il 24%) alla sola sezione brevetti.

Questo significa che 709 mandatarî possono operare in campo brevetti, mentre 844 possono operare in campo marchi. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il Nord continua ad esprimere una presenza prevalente (l'82%) rispetto all'area del Centro (il 16%) ed al Sud (il 2%).

Nel dettaglio, oltre il 43% degli iscritti opera in Lombardia, mentre Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lazio contano per il 13%, l'11%, il 10% ed il 9%, rispettivamente, degli iscritti.

Secondo i dati disponibili all'Ordine, alla fine del 2010 gli iscritti risultavano distribuiti in 492 studi/società (erano 482 alla fine del 2009).

Esattamente la metà (il 50%) degli iscritti ha un'età compresa fra quarantuno e sessant'anni, il 28% ha meno di quarant'anni mentre gli over 60 sono stabili al 22%.

Rispetto alla fine del 2008 la fascia mediana è passata dal 47% al 50% mentre la fascia più giovane è passata dal 31% al 28%.

Per quanto riguarda infine il tasso di superamento o "pass rate" degli esami di abilitazione, l'esame della sezione brevetti conclusosi nel 2010 ha portato all'abilitazione di 60 nuovi mandatarî a fronte di un numero di candidati effettivamente presentatisi alla prova scritta pari a 109 (le domande di ammissione pervenute erano 116 di cui 114 accettate).

2. Il crescere del numero degli iscritti fa sì che i compiti da assolvere crescano in misura corrispondente. Nel corso degli ultimi anni è stato inoltre

manifestato da più parti lo stimolo a che le attività dell'Ordine, in particolare del Consiglio, possano espandersi sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo; tutto questo facendo anche in modo che gli iscritti possano essere informati in modo più puntuale e rapido di quanto si sta facendo.

Per questo motivo, sin dalla sua prima riunione, il nuovo Consiglio ha ritenuto opportuno, da un lato, coordinare le proprie attività in base ad un principio di delega e, dall'altro lato, prevedere di organizzare gruppi di progetto aperti a tutti gli iscritti. Sul primo fronte, in seno al Consiglio sono state sin dall'inizio definite alcune aree di competenza di specifici gruppi di consiglieri. Il tutto nei termini qui sotto riportati:

- liquidazione fatture (Bongiovanni, Dragotti, Mauro - oggi non più in carica);
- sito e notiziario (Bardone, Pederzini - con ruolo di Responsabile del notiziario e del relativo comitato di redazione, Robbiani);
- formazione e rapporti con gli iscritti (Bardone, Bongiovanni, Iannone, Robbiani, Mauro);
- rapporti con la stampa (Dragotti);
- rapporti con le istituzioni (De Benedetti e Iannone),
- rapporti internazionali (Bosotti e Zanoli).

### In questo numero

#### Babylon Patent

Novità in materia di protezione cautelare

Il cumulo delle tutele tra design e marchi

Ultimi aggiornamenti su opposizione marchi, esame delle domande di brevetto italiane, brevetto comunitario

La denominazione di lavoro o "di progetto" intende mettere in luce il fatto che obiettivo e scopo dei relativi gruppi dovrebbe essere, più che l'elaborazione di documenti, la definizione di azioni concrete da intraprendere su specifici temi.

L'auspicio è quindi che un gruppo di progetto possa nascere quando ne viene ravvisata l'esigenza ed operare con il contributo di tutti gli iscritti che desiderino farne parte con il coordinamento di una delle aree di competenza del Consiglio con l'intento di arrivare ad un risultato di progetto, inteso come raccomandazione per un'azione da intraprendersi (o, eventualmente, da non intraprendersi) da parte dell'Ordine.

Altro scopo in ogni caso conseguibile con tali iniziative dovrebbe essere quello di avvicinare gli iscritti alle attività del Consiglio, con un ruolo di partecipazione attiva.

Sempre nella stessa prospettiva, si è provveduto a riorganizzare la gestione dei flussi informativi in arrivo alla segreteria dell'Ordine.

Alla segreteria è demandata una prima scrematura delle richieste, con riscontro immediato dato in modo diretto dalla segreteria ove questo sia possibile, ovvero con l'inoltro alla presidenza/vicepresidenza per una decisione sulle modalità di trattazione: discussione immediata "online" fra i consiglieri, ovvero l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta di consiglio prevista.

Al riguardo il Consiglio ha compiuto uno sforzo di accelerazione dell'attività, prevedendo riunioni praticamente circa ogni 20 giorni, con un notevole incremento del numero di argomenti trattati ad ogni riunione. A tutti i Consiglieri va un sentito ringraziamento per aver accettato nel corso dei mesi passati questo modo di procedere a tappe forzate.

3. Oltre al compimento della sessione di esami brevetti (con i risultati richiamati al precedente punto 1), fra le attività svolte dal Consiglio nel corso di questi mesi vale la pena menzionare la preparazione della sessione di esami marchi, con la nomina dei quattro esaminatori la cui designazione è demandata all'Ordine ed il vaglio delle domande di ammis-

sione, pervenute nel numero ragguardevole di 176.

Essendo vacante la Commissione dei Ricorsi, non è stato sinora possibile comporre la commissione di esame ai sensi dell'Articolo 207 del Codice. La prova scritta di esame, originariamente prevista per il 5 aprile 2011, è stata rinviata ad una data verosimilmente destinata a cadere nell'intorno di metà giugno.

Oltre a non risultare di certo fatto gradito ai candidati, il rinvio della sessione di esami ha l'effetto di imporre un onere aggiuntivo sulla segreteria dell'Ordine, cui sono demandate i relative oneri organizzativi (convocazione dei candidati, messa a disposizione della sede di svolgimento dell'esame), in particolare per ciò che riguarda l'esigenza di disdire le prenotazioni già effettuate, nonché di reperire e rendere disponibile una nuova sede.

4. L'attività di vaglio delle domande di ammissione all'esame (computo quanto mai oneroso nel momento in cui il numero diventa rilevante) si collega al tema dell'organizzazione dell'albo dei tirocinanti, secondo il mandato affidato al Consiglio dell'Ordine dalla nuova formulazione dell'Articolo 217 p-bis del Codice.

Al riguardo il Consiglio ha messo a punto uno schema di regolamento al momento sottoposto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per un parere consultivo. Le prime reazioni raccolte presso l'Ufficio si profilano come sostanzialmente adesive.

Dovrebbe quindi essere possibile rendere operativo l'albo dei tirocinanti nel corso dei prossimi mesi: una corrispondente area riservata è già stata al riguardo prevista nel riassetto del sito dell'Ordine di cui si dirà meglio nel seguito.

Tralasciando alcuni aspetti operativi legati alla gestione della fase di transitorio, i tratti essenziali del progetto di regolamento sono i seguenti:

- chi comincia a svolgere la nostra attività a titolo di tirocinante dovrà presentare una domanda di iscrizione all'albo dei tirocinanti avallata da un soggetto che si qualifica come responsabile (o "tutor") nello svolgimento del tirocinio;
- una volta iscritto, il tirocinante

dovrà fornire con cadenza semestrale, su un modulo (verosimilmente telematico) predisposto dall'Ordine, un resoconto sull'attività di tirocinio svolta nei sei mesi precedenti; la relazione dovrà essere avallata dal tutor e potrà contenere informazioni di aggiornamento relative, ad esempio, al cambiamento della sede di svolgimento del tirocinio o al cambiamento del tutor;

- è prevista la possibilità di iscriversi ad entrambe le sezioni (brevetti, marchi) in cui l'albo dei tirocinanti sarà suddiviso; in questo caso la relazione semestrale dovrà contenere anche un'indicazione della ripartizione percentuale fra attività ascrivibili al tirocinio in materia di brevetti ed attività ascrivibili al tirocinio in materia di marchi;
- nel regolamento troverà riscontro ufficiale la prassi di favore adottata negli ultimi anni dal Consiglio in considerazione della crescente difficoltà (veduta anche la congiuntura economica non favorevole) di organizzare e partecipare a corsi qualificati di formazione per cui sia possibile riconoscere il beneficio previsto dall'Articolo 207, comma 4 del Codice (riduzione del tirocinio a 18 mesi, dunque con un abbuono di circa 1000 ore di tirocinio). Il progetto di regolamento prevede infatti la possibilità per il tirocinante di documentare la partecipazione a corsi di formazione che di per sé non potrebbero qualificarsi né come corsi cui è possibile riconoscere il beneficio dell'Articolo 207, comma 4, né come periodi di tirocinio ai sensi dell'Articolo 207, comma 2, lettera b del Codice.

Il tutto con la possibilità, da parte del Consiglio, di tenere in conto la partecipazione a tali corsi ai fini dello svolgimento del tirocinio in proporzione al numero di ore dedicate effettivamente alla materia dei marchi e/o dei brevetti; il tempo dedicato alla frequentazione di tali corsi dovrà essere scomputato dal conteggio del periodo di tirocinio non potendosi evidentemente pensare che lo stesso periodo temporale possa essere fatto valere due volte ai fini del tirocinio.

È auspicabile che l'introduzione del regolamento possa semplificare il vaglio delle domande di ammissione all'esame ed allo stesso tempo agevolare un più regolare svolgimento del tirocinio stesso. Quest'ultimo fattore appare importante nella prospettiva di migliorare il tasso di superamento dell'esame. Se da un lato un basso tasso di superamento dell'esame non appare di per sé costituire un indicatore di standard qualitativo, dall'altro lato l'organizzazione e la conduzione delle sessioni di esame (attività da anni svolte, per quanto riguarda i Commissari designati dall'Ordine, a titolo totalmente volontaristico e gratuito) risultano piuttosto onerose ed impegnative: appare dunque importante fare sì che queste attività siano finalizzate quanto più possibile a far sì che i candidati superino l'esame, il mancato superamento essendo un evento di certo né auspicato, né gradito.

5. La procedura di esame delle domande di brevetto italiano avviata di recente dall'UIBM prevede l'invio di lettere ministeriali che chiedono al titolare - o al mandatario, se vi sia - di fornire entro il termine di cinque mesi (computato dalla ricezione della lettera, nel caso delle domande per cui il rapporto di ricerca era già stato inviato, oppure a partire dalla data di messa a disposizione del pubblico della domanda) una risposta sufficientemente argomentata tale da tenere in conto quanto evidenziato nel rapporto di ricerca.

Il Consiglio si è adoperato presso l'UIBM per ottenere che, a fronte del ricevimento di una risposta avente le caratteristiche sopra richiamate, la domanda di brevetto possa passare alla concessione senza ulteriori incombenze. Tenendo in conto la rilevanza dell'investimento fatto dal Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere dall'Ufficio Europeo dei Brevetti il rapporto di ricerca corredato da opinione scritta, appare sussistere senz'altro un interesse comune a che la procedura d'esame così come delineata possa seguire un corso regolare.

Questo in particolare evitando che la presentazione di un numero elevato di ricorsi porti a sovraccaricare di

incombenze la Commissione, con il rischio concreto di paralizzarne l'attività e di produrre un notevole aggravio di spese ed incombenze per i richiedenti. In riferimento ad un termine di cinque mesi - considerato non prorogabile dall'Ufficio - deriva dall'applicazione di disposizioni amministrative generali tali da fissare in sei mesi il termine entro il quale devono concludersi i procedimenti amministrativi.

Il fatto che, nella ripartizione di tale periodo, l'Ufficio abbia riservato cinque mesi per gli adempimenti dei richiedenti è da ritenersi particolarmente apprezzabile.

Questa procedura, sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla regola 70a di recente introdotta nella Convenzione sul Brevetto Europeo, è stata definita dall'Ufficio dopo alcuni incontri con una delegazione dell'Ordine. Lo stabilirsi di una tale prassi di consultazione, di recente estesa anche al progetto di regolamento dell'albo dei tirocinanti visto al punto precedente, è da ritenersi un fatto senz'altro positivo.

6. Al momento il Consiglio è impegnato nel rifacimento (o, così come lo si è voluto chiamare, "riassetto") del sito dell'Ordine, sia in relazione alla presentazione estetica e formale del sito (con creazione ed adozione di un nuovo marchio, oggetto di domanda di registrazione, dopo lo svolgimento di una ricerca preventiva), sia per quanto riguarda le funzionalità proprie del sito stesso.

Dopo la presentazione di una versione "demo" all'assemblea del 29 marzo, i risultati di questa attività risulteranno direttamente fruibili dagli iscritti nei prossimi mesi.

Il nuovo sito rappresenterà uno strumento importante sia per fornire a tutti gli iscritti una informazione aggiornata, praticamente in tempo reale, sulla vita dell'Ordine ed in particolare sull'attività del Consiglio, sia per agevolare una più estesa interazione, ed esempio per quanto riguarda l'iscrizione a convegni ed eventi formativi, la comunicazione dei dati, l'iscrizione all'albo dei tirocinanti e la fornitura della relativa documentazione.

Negli scorsi mesi sono stati altresì

avviati contatti con esperti legali al fine di ricevere consulenza specifica in merito a vari aspetti della vita dell'Ordine.

Un primo aspetto è legato ai procedimenti disciplinari. Consultazioni avviate dal precedente Consiglio avevano già messo in luce il fatto che per altri ordini professionali esistono, talvolta da lungo tempo, strumenti normativi e legislativi specifici che non trovano riscontro in relazione al nostro Ordine (interessato il più delle volte - e questo è un dato confortante - da questioni di carattere squisitamente deontologico, mentre altri ordini professionali risultano doversi confrontare con una certa frequenza con fattispecie ben più gravi, spesso accompagnate da controversie giudiziarie e procedimenti penali).

La consulenza ricercata, di natura più che altro amministrativa, dovrebbe permettere di definire procedure di trattazione del tutto uniformi, ispirate al generale criterio di rispettare appieno i diritti dei soggetti coinvolti, in particolare per quanto riguarda l'informazione sui procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la normativa sulla riservatezza. Analoga consulenza dovrebbe riguardare l'impostazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti e, in generale, la trattazione delle domande di ammissione agli esami di abilitazione.

Altro fronte sul quale il Consiglio intende attivarsi avvalendosi di una qualificata consulenza legale è quello dell'esercizio abusivo della professione.

Il fatto che, ai sensi dell'Articolo 201 del Codice, nessuno sia tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi espone il nostro Ordine ad un'attività surrettizia di concorrenza attuata da soggetti che, non essendo né mandatarie abilitati, né avvocati (cui lo stesso Art. 201 riserva al comma 6 la facoltà di ricevere il mandato di rappresentanza in analogia con i mandatarie abilitati), offrono servizi di istruzione di pratiche il cui deposito è poi lasciato direttamente al titolare. Il tema ha formato oggetto di una presentazione del Consigliere Carlo Iannone all'assemblea del 29 marzo 2011.

7. Nella composizione del Consiglio eletto nel giugno 2010 è intervenuto un cambiamento derivante dal fatto che il Consigliere Marina Mauro, al momento delle elezioni appartenente alla categoria dei consulenti attivi presso enti o imprese, è passata di recente a far parte della categoria dei consulenti esercitanti la professione in forma autonoma. Tale vicenda ha fatto venire meno le condizioni dell'Articolo 214, comma 2 del Codice, in base al quale nessuna delle due categorie deve essere rappresentata nel Consiglio da più di otto consiglieri su dieci. Il Consiglio si è rivolto all'UIBM in qualità di organo di controllo dell'attività dell'Ordine per chiedere indicazioni in merito al da farsi. La risposta ricevuta sollecitamente dall'UIBM ha indicato doversi considerare il Consigliere passato ad altra categoria decaduto ai sensi dell'Articolo 215 del Codice rendendo quindi necessario procedere alla sostituzione in base a quanto previsto dallo stesso articolo. Alla Dottoressa Mauro si è pertanto avvicinato in base al risultato delle elezioni del 15 giugno 2010 il Dottor Francesco Macchetta.

Nel corso di questi mesi la Dottoressa Mauro si è dimostrata molto attiva e vivace nelle sue proposte: confidiamo pertanto che l'Ordine ed il Consiglio possano continuare a beneficiare della sua iniziativa e delle sue capacità nell'ambito dei gruppi di progetto di cui vorrà fare parte.

8. Sempre in materia di avvicinamento, il Dottor Luigi Cotti ha manifestato il suo intendimento di interrompere con il prossimo mese di maggio l'attività di alto segretario svolta nell'interesse dell'Ordine per circa venti anni. Nel corso della sua attività presso l'Ordine, il Dottor Cotti ha dimostrato di accomunare, in una sintesi praticamente unica, grande competenza professionale e doti di intraprendenza, misura e simpatia personale. Possiamo dunque ben comprendere l'applauso che spontaneamente ha accompagnato il caldo ringraziamento espresso al Dottor Cotti a nome di tutto l'Ordine in occasione dell'assemblea del 2011. Le attività di ricerca dirette ad assicurare la continuazione delle attività

sinora svolte dal Dottor Cotti sono state avviate con tempestività. In parallelo sono anche in corso attività dirette a selezionare un'ulteriore risorsa segretariale da affiancare alla Signora Aurora Zacchetti per tenere in conto le esigenze sempre crescenti dell'Ordine; esigenze cui si aggiungeranno in futuro anche gli oneri aggiuntivi legati alla gestione dell'albo dei tirocinanti.

9. Il Consiglio ha anche avviato la ricerca di una nuova sede. Se l'attuale sede di via Donizetti presenta il vantaggio dell'ubicazione prossima al Palazzo di Giustizia e di un canone d'affitto contenuto, è auspicabile che l'Ordine possa disporre in futuro di una sede più spaziosa, vuoi per poter accogliere la nuova risorsa lavorativa destinata ad affiancarsi alla Signora Zacchetti, vuoi per permettere lo svolgimento di riunioni con la partecipazione di 40-50 persone (la sala al momento dedicata allo svolgimento delle riunioni del Consiglio presenta infatti una capienza corrispondente al numero dei consiglieri).

La disponibilità di una sede più ampia (magari accessibile in modo più rapido per chi viene da fuori Milano) potrebbe permettere di ospitare incontri con organismi esterni (ad esempio con delegazioni di ordini professionali stranieri, nell'auspicato intento di stabilire una rete di collegamenti internazionali più consolidata rispetto a quella al momento esistente), ed eventi di formazione specialistici (dunque tali da coinvolgere un numero di iscritti abbastanza contenuto), senza dover di necessità affittare locali all'esterno della sede dell'Ordine.

Questa disponibilità dovrebbe permettere di svolgere presso la sede dell'Ordine incontri di formazione inquadriati in progetti di formazione permanente, destinati verosimilmente ad essere resi obbligatori anche per il nostro Ordine negli anni a venire. Il tutto con una gestione autonoma ed interna di tale attività, potendosi quindi evitare il ricorso a organizzazioni esterne secondo le soluzioni sperimentate - per quanto ci è dato modo di sentire senza particolare soddisfazione - da altri organi professionali.

10. Nell'ambito generale della formazione si inseriscono tre gruppi di progetto attualmente in corso di formazione.

Il primo (coordinato dal vice-presidente Enrico Zanoli) mira a stabilire un percorso di formazione sull'attività di C.T.U.

Il progetto dovrebbe portare - fra l'altro - ad organizzare un corso di preparazione - destinato ad essere ripetuto negli anni - con la partecipazione di colleghi aventi particolare esperienza in materia, di avvocati e - auspicabilmente - di magistrati. Un altro possibile obiettivo potrebbe essere quello di definire un protocollo per la redazione delle relazioni di consulenza tecnica d'ufficio, eventualmente suscettibile di essere proposto - anche a livello di formulazione dei quesiti - come modello uniforme e riconosciuto cui aderire in sede giudiziaria.

Un altro gruppo di progetto (coordinato dal Consigliere Gianfranco Dragotti) dovrebbe affrontare in modo specifico il tema della mediazione. Questo non tanto in relazione alla cosiddetta mediazione obbligatoria recentemente introdotta in relazione alle controversie in materia di diritti reali (secondo informazioni recentemente raccolte presso le sezioni specializzate, le stesse sezioni sarebbero orientate in modo pressoché uniforme a ritenere tale normativa non applicabile alla materia della proprietà industriale), quanto piuttosto in relazione alla mediazione intesa come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, con attenzione portata all'ipotesi che l'Ordine possa arrivare a configurarsi come organismo di mediazione (possibilità prevista in modo esplicito dalla normativa legge). Il tema sta a cuore di molti iscritti (cito ad esempio il Collega Dottor Aprà, Consulente in Torino, che ci auspichiamo possa far parte di questo gruppo di progetto) e tocca un'ampia gamma di aspetti da valutare con attenzione: non ultimo il fatto che, a differenza di quanto è avvenuto per altri organismi di mediazione, quali quelli già resi operanti presso alcune Camere di Commercio con il ricorso a strutture e personale già disponibili, per poter svolgere un'analogha attività l'Ordine

dovrebbe strutturarsi in modo adeguato, con costi corrispondenti.

Ancora un altro gruppo di progetto in corso di formazione (facente capo al Consigliere Simone Bongiovanni, cui è già assicurata la partecipazione della Dottoressa Marina Mauro) riguarda le tematiche relative alla brevettazione nel settore biotech e farmaceutico. In tale prospettiva si sta già valutando la opportunità di coinvolgere in questo evento formativo un gruppo di esaminatori del corrispondente "cluster" dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. La partecipazione ai gruppi di progetto è aperta a tutti gli iscritti. Si invitano pertanto gli iscritti interessati a far parte di tali gruppi a voler segnalare la loro disponibilità ai Consiglieri indicati come coordinatori.

**11.** Il Consiglio ha altresì seguito e/o svolto azioni di varia natura in relazione a diversi altri temi.

*Progetto sulle specializzazioni forensi del Consiglio Nazionale Forense:* il tema è particolarmente dibattuto all'interno della professione forense; per il momento l'Ordine non ha intrapreso azioni di sorta, vuoi perché la materia pare ancora lontana dall'aver raggiunto un definitivo consolidamento, vuoi per la mancanza di una specifica attinenza all'attività di rappresentanza di fronte all'UIBM riservata agli iscritti all'Ordine (alcuni dei quali peraltro sono anche avvocati), vuoi ancora in considerazione del fatto che l'interloquire del nostro Ordine, con il suo numero di iscritti di poco superiore ai 1000, in una materia tale da investire un Ordine con circa 220.000 iscritti potrebbe essere anche visto come una indebita interferenza.

*Obbligo di conservazione dei documenti da parte dei Consulenti di Proprietà Industriale:* vedere il corrispondente articolo che figura sul presente numero del notiziario,

*Posta elettronica certificata o PEC:* apparentemente la situazione su questo fronte non si è granché modificata nel corso dell'ultimo anno. Al momento circa settecento iscritti hanno fatto pervenire all'Ordine rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata che, per la loro natura strettamente individuale, appaiono

poco adatti alla gestione dei rapporti con l'UIBM, attività per la quale sarebbe ben più vantaggioso disporre di indirizzi di posta elettronica utilizzabili congiuntamente da tutti i mandatarî attivi presso uno studio o presso un servizio aziendale. Per altri versi, la possibilità di utilizzare la PEC risulterebbe particolarmente vantaggiosa per l'Ordine in tutte quelle occasioni in cui è al momento necessario inviare agli iscritti una comunicazione tramite lettera raccomandata. Oltre all'onere non secondario (più di 4.000 Euro per inviare la comunicazione a tutti gli iscritti), l'invio di un tale numero di lettere raccomandate implica un notevole lavoro per la segreteria: la prospettiva di utilizzare a tal fine la posta elettronica certificata sarebbe senz'altro attraente.

*Cosiddetto "privilege":* i colleghi che operano negli Stati Uniti beneficiano, nel caso di controversie giudiziarie, del "privilegio" di non dover assoggettare alle pratiche di discovery le comunicazioni di natura professionale intervenute fra Patent Attorney e fra Patent Attorney ed i loro clienti. La situazione dei mandatarî italiani appare nel complesso comparabile (se non addirittura oggetto di maggiore tutela) in forza dell'Articolo 206 del Codice, che assoggetta il Consulente in Proprietà Industriale all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'Articolo 200 del Codice di Procedura Penale, di fatto equiparandoci ad altre categorie professionali quali i medici, gli avvocati, ecc. I colleghi di altri Paesi europei sono meno fortunati e, nel caso in cui si trovino ad essere coinvolti in controversie negli Stati Uniti, hanno oggettive difficoltà ad invocare l'applicazione del privilegio secondo un criterio di reciprocità. Su iniziativa del Collega Giuseppe Colucci, l'Ordine ha caldeggiato - con riscontro positivo - l'invio di una lettera di adesione da parte dell'UIBM alle iniziative legislative in corso a livello comunitario con l'intento di pervenire ad una normativa uniforme in grado di assicurare l'applicazione di un criterio di reciprocità a livello statunitense.

*Brevetto comunitario e Tribunale Comunitario dei Brevetti:* così come noto, il

Parlamento Europeo ha recentemente varato un progetto di *cooperazione rafforzata* diretto a permettere l'applicazione della Convenzione sul Brevetto Comunitario nell'ambito di un certo numero di Paesi, fra cui non figurano né l'Italia, né la Spagna, che hanno ritenuto almeno per il momento di non aderire al progetto considerando discriminatorio nei loro confronti il regime linguistico posto alla base del progetto stesso. Così come richiamato dal Consigliere Gianfranco Dragotti in occasione della sua relazione all'assemblea del 29 marzo 2011, la materia si profila come ancora piuttosto fluida, anche in considerazione della recente decisione della Corte di Giustizia, che ha considerato incompatibile con l'assetto comunitario il progetto di Tribunale dei Brevetti (faticosamente) proposto negli anni passati.

Le notizie più recenti - si può dire che la situazione muti di giorno in giorno - indicano:

- che Italia e Spagna sarebbero intenzionate a presentare ricorso contro il progetto di cooperazione rafforzata;
- che il progetto di Tribunale comunitario sia destinato a procedere, seppur su base diversa, rimanendo in qualche modo in campo;
- il tutto con una candidatura di Milano (da noi tutti caldeggiata e secondo alcuni suscettibile di essere avanzata) come controproposta negoziale dell'Italia a fronte dell'adesione dell'Italia al progetto comunitario.

A completamento della panoramica, altri due temi verosimilmente destinati alla formazione di corrispondenti gruppi di progetto sono i seguenti.

*Questioni assicurative:* dopo un'esperienza non felice compiuta molti anni orsono (esperienza di cui forse non tutti gli iscritti oggi si ricorderanno) appare ragionevole studiare la possibilità per l'Ordine di negoziare criteri - e condizioni - uniformi di assicurazione contro i rischi professionali in sostanziale analogia con quanto avviene per vari altri Ordini professionali europei: il tema verrà verosimilmente seguito a livello di coordinamento dal Consigliere Simone Bongiovanni che, con la collabora-

zione del Consigliere Bardone, si occuperà anche di fondi pensione.

*Promozione del ruolo della professione presso le istituzioni pubbliche che si occupano dell'innovazione:* il tema è stato giustamente sollevato dall'iscritto Dottor Aprà in occasione dell'assemblea del 29 marzo 2011 e merita quindi l'attenzione dell'Ordine.

12. Si è anche avuto modo di rilevare che il costo di organizzazione di eventi quali seminari o riunioni presso sedi esterne risulta piuttosto elevato, essendo oltretutto dovuto in misura rilevante ai costi dell'eventuale lunch e/o delle eventuali pause caffè offerte agli intervenuti.

Questo tema è di particolare rilievo per almeno due aspetti:

- in primo luogo, le spese affrontate per tali servizi (in alcuni casi pari diverse migliaia di Euro, quando il numero degli intervenuti supera il centinaio) potrebbero essere utilmente devolute ad altri fini più strettamente finalizzati agli intenti formativi perseguiti,
- in secondo luogo, tali spese sono legate al numero di persone di cui si prevede l'intervento; qualora il numero delle persone realmente intervenute risulti inferiore (così com'è capitato di recente in alcuni casi), l'Ordine finisce per dover pagare servizi di cui poi non ha effettivamente beneficiato.

Per questo motivo, si cercherà di fare in modo che gli eventi formativi attivati in futuro - con frequenza, si auspica, maggiore rispetto al passato - siano il più delle volte articolati su mezza giornata (così da evitare la spesa del lunch) e non prevedano un coffee-break. Gli Iscritti apprezzeranno che questo piccolo sacrificio loro richiesto è destinato ad andare a vantaggio dei contenuti formativi erogati.

Nel contempo, si studierà la possibilità di rendere più efficace il meccanismo di previsione del numero di intervenuti, sia utilizzando un'apposita area di prenotazione sul nuovo sito, sia (l'iniziativa sarà naturalmente vagliata con una certa attenzione, veduti i pro ed i contro che si porta con sé) prevedendo che la prenotazione possa essere accompa-

gnata da un piccolo pagamento, di ammontare simbolico, con l'intento di disincentivare sgraditi fenomeni di "no show" agli eventi formativi e di incontro.

P.S.: Iniziative quali i gruppi di progetto o la messa a punto di un nuovo sito in grado di informare in modo continuo sulle attività dell'Ordine nascono con l'auspicio che l'Ordine stesso possa essere avvertito in misura sempre crescente non già come un'entità distante, ma come realtà presente in ogni luogo ove sia attivo un Iscritto.

Sperando che questo non rimanga solo un auspicio, è vero che sin da oggi ci sono situazioni in cui ciascuno di noi - indistintamente - è espressione dell'Ordine e lo rappresenta: è il caso, ad esempio, di quando ci si trova a fornire dati o notizie sull'Ordine ad organi di informazione.

In queste situazioni è bene tener presente che certi dati di riferimento, per noi evidenti e scontati, possono non essere tali per il nostro interlocutore, per cui - anche a costo di sembrare un po' pignoli - conviene essere semplici, precisi e, come si dice, fattuali. Altrimenti può succedere che certe notizie, così come poi riportate, finiscano per contenere "new matter", in

situazioni in cui non possiamo invocare l'Articolo 123(2) della CBE. È il caso, ad esempio, di un trafiletto comparso il 22 aprile 2011 alla pag. 67 su un periodico - peraltro illustre - come "il Mondo".

Qui si apprende che gli esami marchi 2010/2011 non si riuscirebbero a fare perché l'Ordine non riesce a formare una commissione di verifica, quando invece - come ben sappiamo - il problema è legato alla vacanza della Commissione dei ricorsi, la cui nomina, almeno per ora, non è demandata all'Ordine.

Mentre invece è - per legge - nostra precisa attribuzione, sancita dall'ultima riforma del CPI, provvedere alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti che, secondo il trafiletto, sarebbe un albo parallelo che qualcuno (?) spingerebbe per creare.

Siamo altresì accusati di essere un ente particolare, che non avanza trattative per far parte del Comitato Unitario delle Professioni (CUP), né del PAT (Professioni dell'Area Tecnica), con appena quattro iscritti "sotto di Roma": vedremo al più presto di capire quali siano i nostri iscritti in tale area geografica cui è toccato di essere cancellati dall'Albo e di mandare loro corrispondenti comunicazioni.

## Alcune riflessioni statistiche al 31 dicembre 2010

1) Il numero degli iscritti continua nella fase crescente portandosi a fine 2010 a 1.117 unità (+ 29, al netto di 8 unità che per vario titolo hanno lasciato l'Albo nel 2010).

Di questi 1.117, 1.012 sono privati e 105 dipendenti di azienda.

L'incremento è dovuto essenzialmente ai privati che, rispetto all'anno precedente sono aumentati di 28 unità, mentre i dipendenti di azienda di 1 (Figure 1, 6, 8 e 9).

2) Gli iscritti per sezione sono così suddivisi: 436 B&M, 408 M, 273 B.

Questo significa che abbiamo 709 mandatarî che possono operare in campo brevetti mentre quelli che possono operare in campo marchi sono 844 (Figura 4).

3) Ragionando in termini territoriali, l'area Nord è sempre quella più attiva, con un incremento rispetto all'anno passato di 23 unità, contro 5 del Centro ed 1 del Sud.

La Lombardia fa sempre la parte del leone con 482 unità che rappresentano il 43% del totale (Figure 2, 3, 10, 11 e 12).

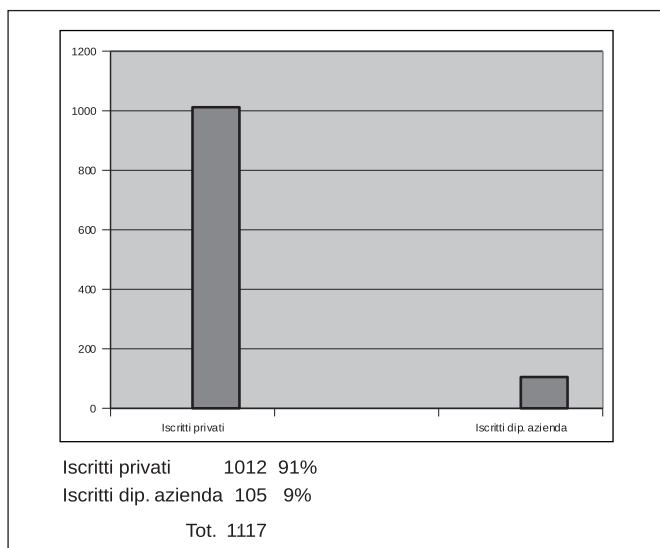


FIGURA 1 - Iscritti privati/dip. azienda.

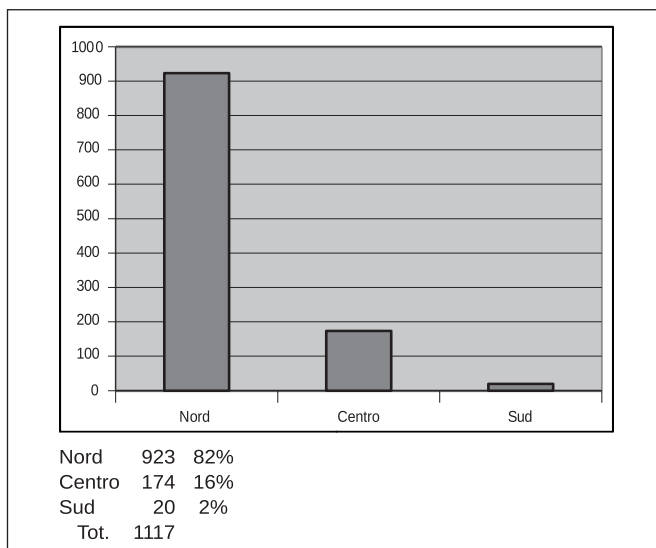


FIGURA 2 - Iscritti per aree territoriali.

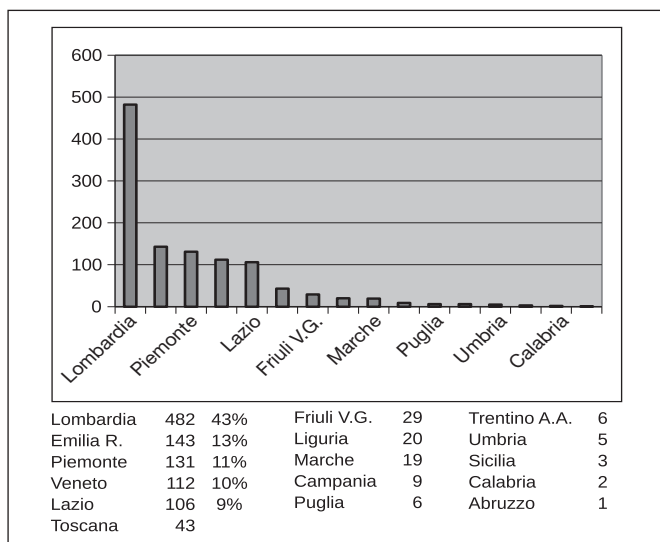


FIGURA 3 - Iscritti per regione.

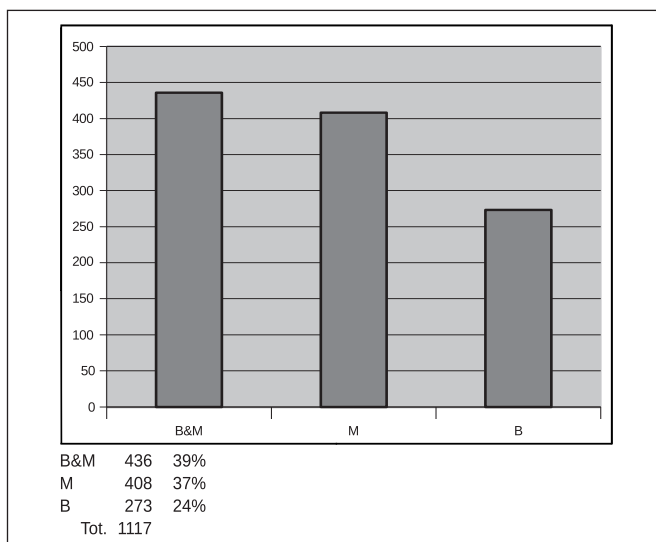


FIGURA 4 - Iscritti per sezione.

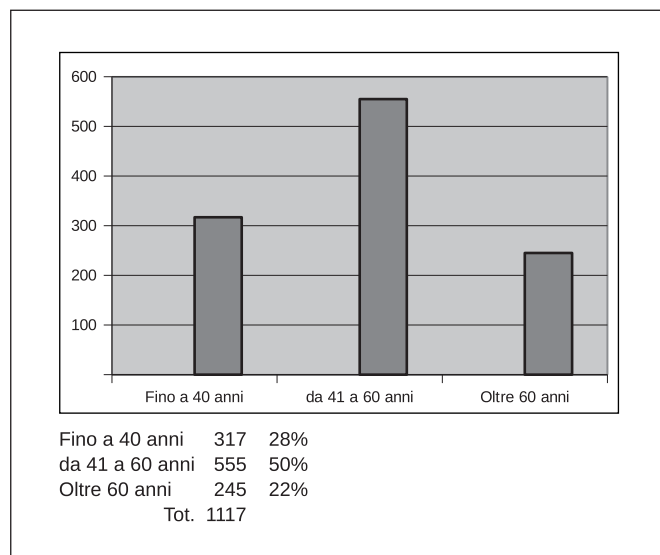


FIGURA 5 - Iscritti per età.

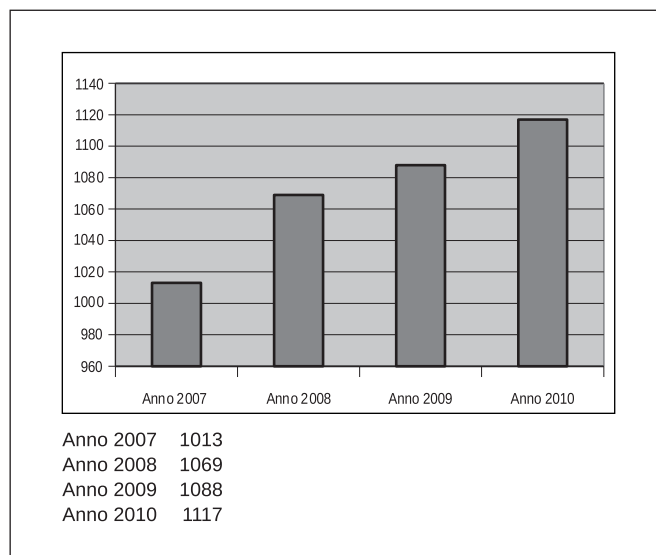


FIGURA 6 - Andamento iscritti.

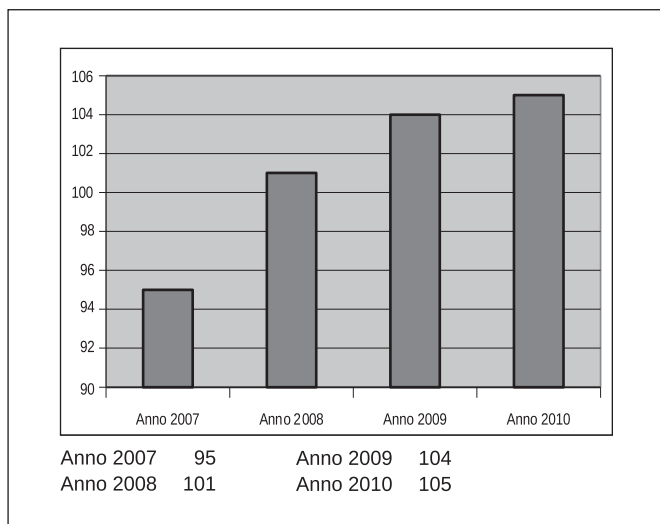


FIGURA 9 - Andamento dipendenti azienda..

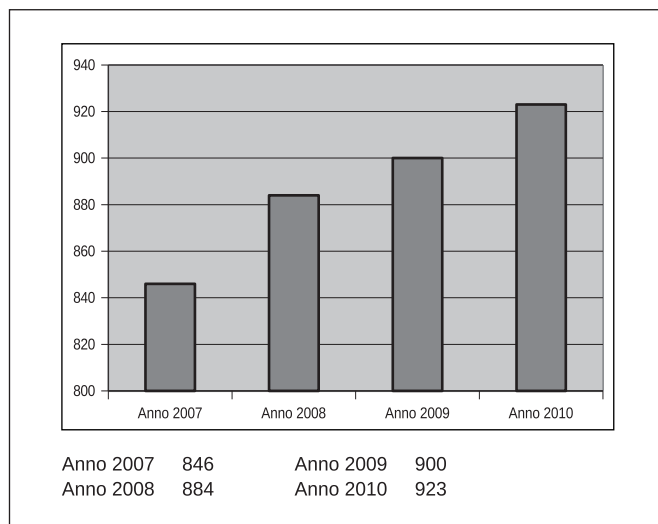


FIGURA 10 - Andamento iscritti area Nord.

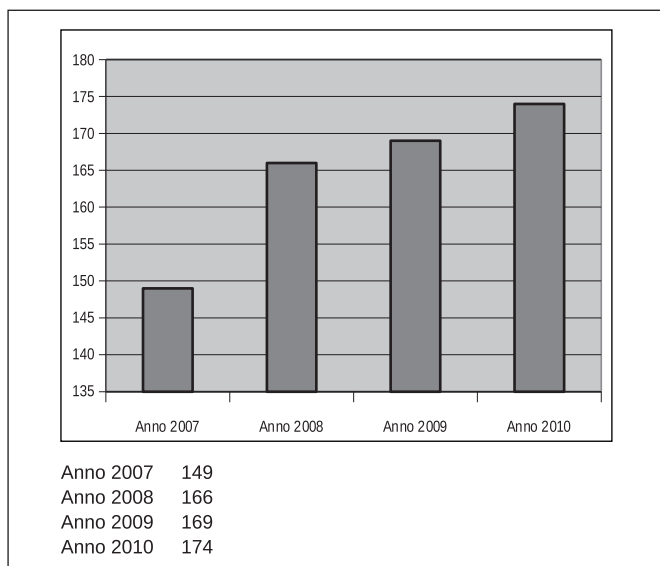


FIGURA 11 - Andamento iscritti area Centro.

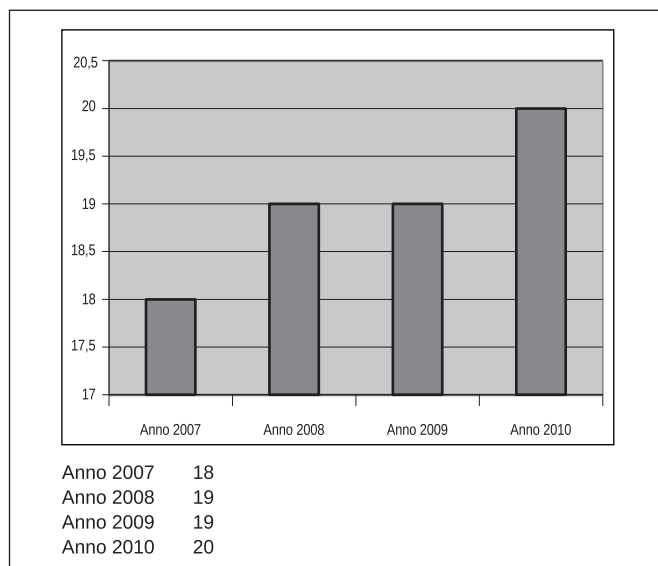


FIGURA 12 - Andamento iscritti area Sud.

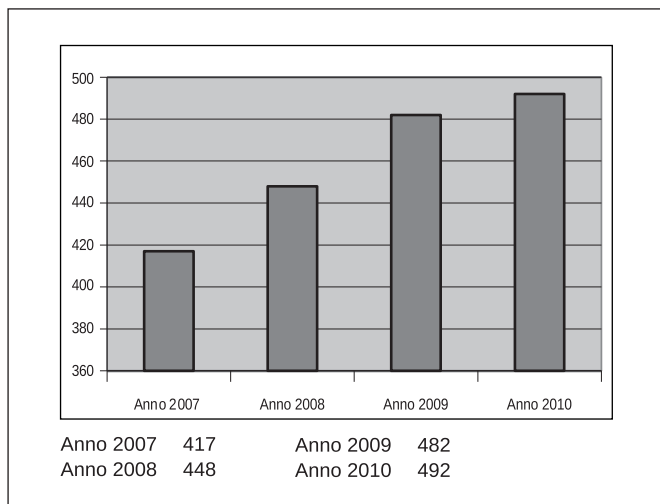


FIGURA 7 - Andamento Studi/Società.

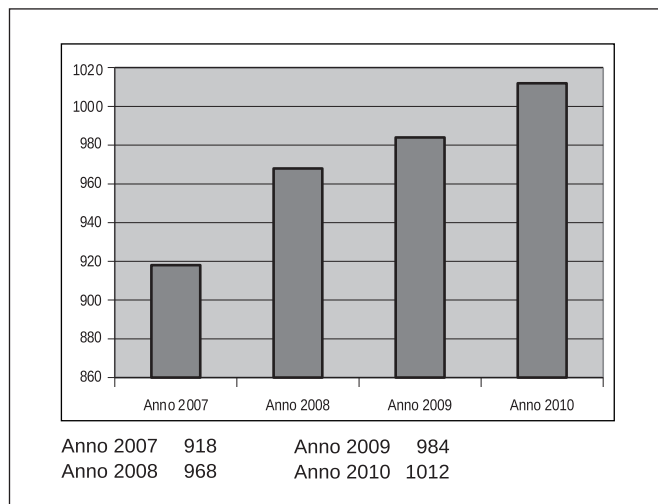


FIGURA 8 - Andamento privati.



4) L'andamento degli Studi/Società ha seguito quello positivo dei mandatori, passando da 482 nel 2009 a 492 nel 2010. È un numero da ritenersi soddisfacente, salvo il fatto di non avere una distribuzione equa in tutto il territorio (Figura 7).

5) La metà degli iscritti ha una età tra 41 e 60 anni mentre il 28% ha meno di 40 anni. Gli over 60 sono stabili al 22%. Rispetto al 2008 la fascia mediana è aumentata dal 47% al 50%, a scapito della fascia più giovane passata dal 31% al 28% (v. figura 5).

6) L'esame di abilitazione brevetti che si è concluso nel 2010 ha avuto questa dinamica:

Domande pervenute	n. 116
Domande accettate	n. 114
Presenti alla prova scritta	n. 109
Ammessi alla prova orale	n. 60
	(55% dei presenti prova scritta)
Abilitati	n. 60
	(53% delle domande accettate)

Per l'esame di abilitazione marchi, che si svolgerà durante il 2011, sono pervenute 176 domande di cui sono state accettate 167.

Una cinquantina si riferiscono però a candidati che non sono riusciti ad abilitarsi nel precedente esame.

7) Solo 717 iscritti ci hanno segnalato il loro indirizzo PEC personale. Si raccomandano coloro che non vi hanno ancora provveduto, di effettuare la segnalazione sia perché previsto dalla legge, sia per un'eventuale utilizzazione dell'indirizzo PEC da parte dell'Ordine (v. convocazione dell'Assemblea) al fine di semplificare le procedure.

La Segreteria

## Google AdWords: nuove pronunce giurisprudenziali in Francia, Austria e Germania

Nel mese di marzo dell'anno 2010 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha depositato una serie di sentenze sul tema della pubblicità su Internet a partire da parole chiave ("keyword advertising"), relative a casi che erano stati oggetto di rinvio pregiudiziale da parte delle Supreme Corti di Austria<sup>1</sup>, Francia<sup>2</sup>, Germania<sup>3</sup>, Inghilterra e Galles<sup>4</sup> e Paesi Bassi<sup>5</sup>.

Una delle questioni centrali sollevate riguardava la possibilità che l'uso non autorizzato di marchi d'impresa come parola chiave ("keyword") in un servizio di posizionamento a pagamento (nella specie il programma AdWord di Google) da parte di un inserzionista potesse essere vietato dal titolare del marchio sulla base

*Tobias Malte Müller\**

della legislazione europea o nazionale in materia di marchi.

Con riferimento alla responsabilità dell'inserzionista, deve essere ricordato che, secondo la Corte di Giustizia, l'uso da parte di un inserzionista di un segno che è identico o simile a un marchio registrato può violare quel marchio allorché la pubblicità di cui trattasi non consenta all'utente medio del web - o gli consenta solo difficilmente - di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio; ovvero da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo; o invece da un terzo (in particolare, dall'inserzionista).

La Corte di Giustizia ha sostenuto che, qualunque sia l'ipotesi concreta presa in esame, la valutazione spetta alle rispettive Corti nazionali, le quali devono compiere un accertamento caso per caso.

Per tale ragione acquista grande rilievo seguire l'evoluzione di questa nuova giurisprudenza da parte delle Corti nazionali.

Le prime decisioni nazionali sono state pubblicate in Austria, Francia e Germania. Va rilevato che tutte le

Corti hanno ritenuto responsabile l'inserzionista per la violazione del marchio. In Francia ed in Austria le rispettive Corti Supreme si sono pronunciate su quei casi per i quali avevano formulato richiesta di domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia; invece in Germania la Corte Suprema non si è ancora pronunciata sul caso che aveva precedentemente riferito alla Corte di Giustizia.

Per queste ragioni le decisioni tedesche, di seguito riportate, si riferiscono a nuovi casi decisi da due differenti Corti d'Appello.

La Corte di Cassazione francese (sentenza n. 865 del 13 luglio 2010, caso n. 06-15.136) che segue la sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2010 nei procedimenti riuniti n. C-236/08-238/08) ha confermato l'orientamento della Corte d'Appello di Versailles secondo la quale l'uso di un marchio registrato come parola chiave, che innesca, con il programma AdWord di Google, la visualizzazione di collegamenti (ipertestuali) - link promozionali - verso siti web concorrenti come "link sponsorizzati" ha costituito di fatto una violazione del marchio citato. Di fatto, la *Cour de Cassation* ha affermato la sussistenza di un rischio di confusione sulla base di segni e prodotti identici/simili.

\*Rechtsanwalt (Attorney-at-Law), Partner, Studio Legale WIRSING HASS MEINHOLD, Monaco di Baviera.

<sup>1</sup>Oberster Gerichtshof, decisione del 26.6.2008, *BergSpechte*; Corte di Giustizia, sentenza del 25.03.2010, procedimento C-278/08.

<sup>2</sup>Cour de Cassation, decisione del 3.6.2008, *Google France et al.*; Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza del 23.03.2010, procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08.

<sup>3</sup>Bundesgerichtshof, decisione del 22.1.2009, *Banana-bay*; Corte di Giustizia procedimento C-91/09.

<sup>4</sup>High Court of Justice, Chancery Division, decisione del 12.8.2009, *Interflora et al.*; Corte di Giustizia procedimenti C-323/09 e C-324/09.

<sup>5</sup>Hoge Raad, decisione del 17.12.2008, *Portakabin*; Corte di Giustizia, sentenza dell'8.07.2010, procedimento C-558/08.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che sia il link pubblicitario che il messaggio promozionale collegato a tale link erano troppo vaghi per consentire all'utente di comprendere e determinare che la pubblicità provenisse da un terzo; oppure dal titolare del marchio, o al contrario da un'impresa economicamente connessa al titolare del marchio. Pertanto, secondo l'orientamento della Corte nel caso preso in esame, la pubblicità ha un effetto contrario sulla funzione del marchio che è quella di indicare l'origine dei prodotti collegati. Nel caso deciso dalla Suprema Corte austriaca (*Oberster Gerichtshof*, ordinanza del 21 giugno 2010, caso n. 17 Ob 3/10f che segue la decisione della Corte di Giustizia del 25 marzo 2010 nel procedimento n. C-278/08) l'inserzionista ha usato alcuni degli elementi verbali non descrittivi di un marchio figurativo e denominativo come parole chiave nel programma AdWord di Google, per innescare la visualizzazione di links appartenenti a siti web concorrenti. Nel caso specifico, inoltre, le parole chiave erano anche parte del nome della società registrata del titolare del marchio. Gli annunci erano visualizzati sotto il titolo di "links sponsorizzati", sia nella colonna laterale di una pagina di ricerca, sul lato destro dello schermo, ossia a destra dei risultati cosiddetti "naturali", sia nella parte superiore dello schermo, al di sopra di tali risultati. La Corte ha ritenuto che tale comportamento costituisce una violazione del marchio, se gli utenti internet normalmente informati e ragionevolmente attenti non sono in grado di determinare sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale a questo collegato, che la pubblicità sia propria o collegata al titolare del marchio o, al contrario sia propria di un terzo. La Suprema Corte austriaca ha fondato questo orientamento in particolare su tre argomentazioni: il link pubblicitario era puramente descrittivo per il servizio in questione (nella specie "trekking.at") e, per tale motivo, non consentiva agli utenti l'immediata individuazione dell'origine di tale pagina web e, conseguentemente, il suo riferimento ad una specifica azienda. Inoltre, il messaggio promozionale

collegato al link pubblicitario non conteneva alcuna specificazione tale da permettere all'utente di determinare l'esistenza di un qualsiasi legame economico tra l'inserzionista e il titolare del marchio. Infine, gli elementi verbali estratti dal marchio violato e usati come parole chiave presentavano un elevato carattere distintivo: essendo in un caso il nome proprio di una persona fisica e nell'altro un termine creativo e non descrittivo per i servizi in questione.

Con riferimento alla giurisprudenza tedesca, meritano di essere segnalate due pronunce decise rispettivamente dalla Corte d'Appello di Braunschweig e di Dusseldorf.

Nel primo caso la Corte di Appello di Dusseldorf (Ordinanza vincolante del 21 dicembre 2010, caso n. I-20 W 136/10) ha sostenuto l'esistenza della violazione di un marchio mediante l'utilizzo di parole chiave pubblicitarie. In questo caso il convenuto aveva usato un marchio senza il consenso del titolare per innescare la visualizzazione di messaggi promozionali (espressamente indicati come "links sponsorizzati") rispondenti a pagine web che offrivano prodotti concorrenti (oggetti di seconda mano), che il titolare del marchio commercializzava in precedenza. Secondo la Corte di Appello di Dusseldorf gli utenti internet sono a conoscenza della circostanza che quelle pubblicità, espressamente indicate come "link sponsorizzati", sono annunci a pagamento e non sono generati come risultati cosiddetti "naturali" di una ricerca. Pertanto, secondo la Corte, gli utenti mettono in conto che i "link sponsorizzati" non derivano necessariamente dal titolare del marchio. Tuttavia la Corte ha concluso che la mera consapevolezza da parte degli utenti non è sufficiente per escludere un effetto negativo sulla funzione propria del marchio che è quella di indicare l'origine del bene; pertanto persiste il rischio di confusione.

Al fine di escludere ogni violazione di marchio, è necessario che gli utenti, normalmente informati e ragionevolmente attenti, siano capaci di determinare sulla base del link pubblicitario e del messaggio promozionale ad esso collegato, se la pubblicità sia o meno connessa al titolare del mar-

chio. Nel caso in esame, né l'URL visualizzato, né il messaggio commerciale collegato a questo link rendevano chiaro se la pubblicità proveniva dal titolare del marchio, oppure da un'impresa economicamente connessa, o invece da un terzo. Per queste ragioni, la Corte ha sostenuto che sussiste la violazione di un marchio. Nel secondo caso deciso alla Corte d'Appello di Braunschweig con sentenza del 24 novembre 2010 (caso n. 2 U 113/08), il licenziatario di un marchio figurativo e denominativo aveva citato in giudizio un inserzionista che aveva usato - come parola chiave nel programma AdWord di Google - l'elemento verbale di tale marchio completandolo con un termine descrittivo. La pubblicità corrispondente era stata visualizzata come "link sponsorizzato" ed era composta dal messaggio commerciale che conteneva termini descrittivi e il link al negozio online dell'inserzionista, dove questi commercializzava prodotti direttamente concorrenti a quelli dell'attore licenziatario. Peraltro, nel sito non esisteva alcun riferimento all'attore o ai suoi prodotti.

Nella sua decisione la Corte d'Appello di Braunschweig condannò l'inserzionista per violazione dei diritti del marchio. La Corte confermò l'identità dei prodotti coinvolti, una elevata somiglianza tra il marchio figurativo e denominativo violato e le parole chiave usate - consistenti negli elementi verbali (non descrittivi) di detto marchio ai quali il convenuto aveva aggiunto un secondo termine, puramente descrittivo.

Secondo la Corte si era realizzata la violazione del marchio coinvolto considerato che, nel caso di specie, un utente normalmente informato e ragionevolmente attento non è in grado di determinare, né sulla base del link pubblicitario, né sulla base del messaggio promozionale ad esso collegato se la pubblicità è legata o meno al titolare. Inoltre, la Corte ha affermato che nel mondo virtuale il motore di ricerca esegue il compito di un venditore, selezionando - proprio come un venditore in un negozio reale - l'articolo richiesto dall'utente/consumatore. Secondo la Corte, nel caso in cui l'utente/consumatore chiede un prodotto di uno

specifico marchio, egli si aspetta che il venditore gli presenti il prodotto corrispondente di tale marchio. In realtà, nel caso in questione il sito web promosso dalla pubblicità, non conteneva alcun riferimento all'attore o ai suoi prodotti.

L'ultimo caso riportato ha particolare rilevanza per la Germania perché si tratta di un ricorso pendente dinanzi alla Suprema Corte tedesca (*Bundesgerichtshof*, caso n. I ZR 217/10). Occorre ricordare che la Corte Suprema si era già pronunciata su un caso simile (il caso "Bananabay"<sup>6</sup>), da cui emergeva la non condivisione dell'orientamento della Corte d'Appello di *Braunschweig*. Tale caso fu oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte del *Bundesgerichtshof* (vedi decisione della Corte di Giustizia del 26 marzo 2010 nel caso n. C-91/09). A tale proposito sarà di estremo interesse osservare come la Corte Suprema tedesca deciderà su questo nuovo ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di *Braunschweig* alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è nel frattempo formata sul punto. Questa prima panoramica sulle diverse pronunce europee dell'ultimo anno relative al programma Google AdWord è ancora frammentaria. Ad ogni modo, le quattro decisioni sopra riportate sono caratterizzate dal comune sforzo dei giudici nazionali di eseguire il compito loro conferito dalla Corte di Giustizia, ossia compiere le valutazioni caso per caso, al fine di accertare se la pubblicità consente all'utente di determinare se i beni o servizi riferiti nell'inserzione derivano dal titolare del marchio, da un'impresa economicamente connessa o da un terzo (estraneo). Le decisioni sembrano concordare su alcuni punti così, che - con le dovute cautele - le prime conclusioni possono essere disegnate per casi in cui marchi non descrittivi sono usati in modi identici o simili come parole chiave all'interno di un sistema di riferimento a pagamento che innesca la

visualizzazione di links verso siti web direttamente concorrenti:

- il mero fatto che la pubblicità visualizzata in conseguenza di una ricerca con una parola chiave sia espressamente visualizzata come "link sponsorizzato" non esclude una violazione del marchio;
- la pubblicità in sé (o nel suo link pubblicitario o nel messaggio promozionale a questo collegato) deve essere sufficientemente concreta e precisa tale da consentire all'utente

di determinare se i prodotti/servizi riferiti nella pubblicità derivano o meno dal titolare del marchio, da un'impresa economicamente connessa o da un terzo.

In ogni caso, al momento, solo una conclusione è certa riguardo all'utilizzo di parole chiave nelle inserzioni, come ha giustamente affermato la Corte di Madras<sup>7</sup>: "The law on the issue has become as confusing as the statement of the Oracle of Delphi could be"<sup>8</sup>.

## Babylon Patent

Giuseppe Colucci

Ho letto con particolare interesse l'articolo del collega Giannesi pubblicato sullo scorso numero del Notiziario. Interesse dovuto soprattutto alla prospettiva aziendale con la quale venivano trattati gli argomenti.

Nell'articolo si descrivevano le esigenze relative agli strumenti di proprietà intellettuale per le imprese che innovano e, nelle conclusioni, venivano evidenziati gli aspetti che sono stati di recente migliorati e quelli che invece restano da affrontare. Su alcuni di questi ultimi che più mi stanno a cuore vorrei qui esporre alcune mie considerazioni.

Credo sia evidente che un imprenditore che voglia ottenere tutela a livello europeo per marchi o design abbia vita parecchio più semplice di chi invece sia interessato ad ottenere analoga protezione per le sue invenzioni brevettate. Infatti, mentre marchi e design possono contare su istituti comunitari che ne hanno diminuito i costi e semplificato la gestione, per i brevetti la creazione di analoghi istituti pare essere la tredicesima fatica di Ercole. Dove sta la differenza?

### La lingua dell'Europa è la traduzione (Umberto Eco)

Nell'ambito dell'Unione europea convivono ad oggi 23 lingue ufficiali (più svariati idiomi quali gaelico, castigliano, ecc.). Il multilinguismo europeo rappresenta allo stesso tempo una grande ricchezza culturale ed

una barriera all'integrazione, oltre a comportare costi notevoli.

Si stima che tali costi corrispondano a circa l'1% del bilancio totale dell'UE, una torta allettante che evidentemente fa gola a tanti.

Come faceva notare Giannesi, mentre le esigenze di traduzione per marchi e design sono minime, nel caso dei brevetti diventano invece consistenti ed hanno un impatto cruciale sul sistema.

Non solo per i costi, che rappresentano un'inutile zavorra, ma anche per le complicazioni che si presentano a chi voglia far valere i propri diritti brevettuali in più Paesi europei.

Dopo decenni di infruttuosi tentativi per trovare una soluzione, nel dicembre 2009 il Consiglio dell'Unione ha raggiunto il primo risultato tangibile concludendo un accordo che delinea i principali aspetti dei due pilastri di un sistema unitario brevettuale europeo: un titolo brevettuale unitario ed un tribunale unico competente.

L'accordo, salutato come un risultato di grande importanza, lascia però irrisolti alcuni aspetti tra cui quello decisivo del regime linguistico. Questo dovrà essere oggetto di separati regolamenti specifici che richiedono l'approvazione all'unanimità.

### Primo pilastro: il brevetto unitario

Dal punto di vista delle aziende l'esigenza è chiara ed è espressa in maniera emblematica ed incisiva in

<sup>6</sup>V. nota 3.

<sup>7</sup>V. par. 128 della Decisione del 30.09.2010, *Consim Info Pvt. Ltd. Vs Google India Pvt Ltd e al.*

<sup>8</sup>"La legge in questione è diventata così confusa così come potrebbe esserlo la dichiarazione dell'Oracolo di Delphi".

un recente commento sul Wall Street Journal del presidente di Farindustria, Sergio Dompé, che esorta a mettere fine alla battaglia delle lingue, un'inutile tempesta in un bicchier d'acqua che impedisce la necessaria riforma. Anche lo swahili andrebbe bene, dice provocatoriamente, purché si arrivi ad un brevetto unitario in Europa (<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-11-26/brevetto-europeo-anche-swahili-135455.shtml>).

Dichiarazione che mi ha fatto tornare in mente una proposta parimenti provocatoria di un collega inglese il quale, in un articolo di qualche anno fa, si dichiarava disponibile a rinunciare al suo inglese come lingua unica e proponeva l'italiano come lingua ufficiale per un brevetto unitario (Thomas Hays, *The Curse of Babel*, Patent World # 180, marzo 2006).

Le associazioni industriali nazionali consociate a livello europeo in BusinessEurope hanno da tempo espresso una netta posizione a favore del solo inglese come lingua di lavoro. È chiaro a tutti come *de facto* l'inglese sia già la principale lingua di lavoro in campo brevettuale. Il presidente di Federchimica Giorgio Squinzi, ad esempio, fa notare che "l'industria chimica italiana già brevetta in inglese" (<http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-899197/crisi-squinzi-priorita-italiana-e/>).

Gli utenti del sistema chiedono compatti e a gran voce la riduzione di costi e complessità e sono in accordo nell'indicare come raggiungere l'obiettivo.

La questione sembrerebbe quindi di semplice soluzione, se non fosse per altri interessi in gioco. Politici in primo luogo. La soluzione monolingue non piace a Germania e Francia che, forti del loro peso politico, spingono prepotentemente per l'adozione del collaudato regime trilingue del Brevetto Europeo.

Tanto prepotentemente che alle resistenze opposte da alcuni Paesi, tra cui Italia e Spagna, che non approvano un regime linguistico che escluda italiano e spagnolo, hanno reagito proponendo una cosiddetta "cooperazione rafforzata" (Artt. 326-334 TFEU) e riuscendo nel cooptare tutti i Paesi dell'Unione tranne per l'appunto Italia e

Spagna. Il Governo italiano, che ultimamente sostiene di lottare per il monolinguisimo (salvo peraltro aver finora nicchiato sulla ratifica del "London Agreement"), non è disposto ad accettare compromessi che penalizzino l'italiano nei confronti di francese e tedesco. A costo di sacrificare sull'altare dell'orgoglio linguistico-nazionale le esigenze degli utenti, espresse ad esempio da AICIPI con un "position paper" ([http://www.aicipi.it/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=48:2011&download=134:cooperazione-rafforzata-per-il-brevetto-eu&Itemid=54](http://www.aicipi.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=48:2011&download=134:cooperazione-rafforzata-per-il-brevetto-eu&Itemid=54)) ed ancora da Assobiotec con un accorato appello del suo Presidente ([http://assobiotec.federchimica.it/default/media/comunicati-stampa/10-11-26/Eurobrevetto\\_Assobiotec\\_si\\_appella\\_al\\_Governo\\_perch%C3%A9\\_respina\\_con\\_fermezza\\_il\\_mechanismo\\_della\\_cooperazione\\_rafforzata.aspx](http://assobiotec.federchimica.it/default/media/comunicati-stampa/10-11-26/Eurobrevetto_Assobiotec_si_appella_al_Governo_perch%C3%A9_respina_con_fermezza_il_mechanismo_della_cooperazione_rafforzata.aspx)).

Questa cooperazione rafforzata è stata approvata dal Parlamento Europeo il 15 febbraio 2011 ed autorizzata dal Consiglio d'Europa il 10 marzo 2011. I 25 Paesi aderenti dovranno ora procedere a strutturarne i dettagli.

Nel frattempo l'Italia ha annunciato che, insieme alla Spagna, presenterà ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE perché - a detta di nostri rappresentanti governativi - il brevetto unico sarebbe dannoso per le imprese italiane (!) e declasserebbe il profilo dell'Italia nelle istituzioni comunitarie.

### **Secondo pilastro: un brevetto, una giurisdizione**

Se mai si dovesse arrivare al traguardo epocale di un brevetto unitario, in qualsiasi forma ed estensione, si sarebbe solo a metà dell'opera. Si disporrebbe cioè di un singolo titolo brevettuale valido in tutta l'Unione (o in gran parte di essa), le cui controversie però continuerebbero ad essere regolate da tribunali nazionali.

Con tutti i limiti del sistema attuale in termini di costi, complessità e difformità di risultati. Inoltre non è chiara la portata che avrebbe una decisione di un tribunale nazionale che riguardi la validità del titolo unitario. È ovvio che se dovesse avere effetto su tutto il brevetto, l'istituto stesso del brevetto unitario perde-

rebbe gran parte della sua attrattiva. Chi si arrischierebbe, infatti, a concentrare la propria protezione brevettuale per l'Europa intera in un unico titolo sapendo che potrebbe essere invalidato da un tribunale non specializzato di uno qualsiasi dei Paesi interessati? Già la fiducia nella giustizia di casa nostra, nonostante l'eccellenza di alcune sezioni specializzate, è quella che risulta dalle parole di un imprenditore che dice "I brevetti li registro tutti in Germania perché qui la giustizia non funziona" (*Corriere del Veneto*, 6/12/2010). Intendendo, suppongo, che trova più efficace perseguire eventuali contraffattori in Germania piuttosto che a casa propria.

Ecco quindi che riveste pari importanza la predisposizione di un sistema giurisdizionale unitario che possa garantire efficienza e prevedibilità a costi accessibili.

La più recente iniziativa in tal senso è la proposta della Commissione Europea per un accordo inteso a creare un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario (EEUPC).

Questa proposta ha subito una battuta d'arresto con il parere espresso dalla Corte di Giustizia proprio mentre scrivo queste note (Parere 1/09 - 8 marzo 2011). La Corte ha ritenuto infatti la proposta di accordo incompatibile con le disposizioni dei trattati dell'UE. Questo responso era abbastanza prevedibile ed era stato preceduto dall'opinione degli Avvocati Generali che si erano già espressi in tal senso nel luglio 2010.

Il parere delle Corti, peraltro, lascia intravedere possibili soluzioni. In particolare l'esclusione dal sistema giurisdizionale unitario dei Paesi non membri dell'UE.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse della Commissione che ha dichiarato di voler sfruttare lo slancio e procedere velocemente su ambedue gli aspetti del sistema brevettuale unitario.

### **Concludendo auspicio:**

1. in via principale, che il parere negativo della Corte di Giustizia offra occasione per riaprire il negoziato e smussare le posizioni, consentendo il compiersi del miracolo di mettere tutti d'accordo su

- un regime linguistico semplificato;
2. in via subordinata, che la "cooperazione rafforzata" vada in porto, con noi o senza di noi, possibilmente insieme ad un ripensato sistema giurisdizionale unitario, offrendo così agli utenti (tutti, anche quelli italiani) una soluzione di compromesso più che accettabile.

In quest'ultimo caso, a pagare il prezzo dell'esclusione dell'Italia dal brevetto unitario, con qualsivoglia regime linguistico, sarebbero non tanto le imprese italiane che potrebbero utilizzare il costituendo sistema al pari dei concorrenti stranieri, quanto il "sistema nazione" *in toto* che perderebbe ulteriormente competitività nel creare le condizioni per uno sviluppo innovativo.

Cosa della quale non abbiamo proprio bisogno se guardiamo, ad esempio, ai risultati dell'ultimo Global Competitiveness Report che colloca l'Italia al 48esimo posto. Nella sezione "intellectual property protection" l'Italia la si ritrova addirittura al 61esimo posto, 23esima tra i 27 Paesi dell'UE (The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum).

Dati amari e sconcertanti che, se pur da prendere con le dovute cautele, debbono indurci ad una riflessione, anche sul futuro della nostra professione. Sarebbe opportuno cavalcare l'onda di interesse per un sistema brevettuale unitario europeo che arriva dopo anni di torpore, cercando di ottenere quanto più e quanto prima. A tal fine mi riaggancio alle ultime parole dell'articolo di Giannessi che auspicavano occasioni di incontro e discussione. Ben vengano!

È fondamentale creare opportunità di confronto tra rappresentanti degli utenti del sistema (imprenditori e consulenti) e delle istituzioni, al fine di dare la possibilità ai primi di esporre le proprie reali esigenze ed agli altri di recepirle e di lavorare in quella direzione.

Oppure di far venire allo scoperto eventuali interessi divergenti.

# Una chiacchierata fra colleghi

*Pier Giovanni Giannessi*

Diciamolo chiaro: i brevetti sono, hanno senso, solo in quanto servono l'impresa. È normale ed accettabile che vi siano altri interessi, ma solo in subordine agli interessi dell'impresa.

*Impresa e Brevetti - Alcuni basics:*

- a) i brevetti servono le piccole come le grandi imprese, forse più le piccole che le grandi, per l'effetto leva che un brevetto di una piccola esercita nei confronti di una grande. Ricordo come, al mio incontro con i brevetti, stentassi a dare un senso al mio lavoro: immaginai di costruire un brevetto su cui il concorrente mi pagasse delle royalties. Queste sarebbero state quasi equivalenti al fatturato della mia azienda. In questo calcolo trovai sufficiente motivazione: con una leva di 25 e una rr del 2% il "mio" ricavato sarebbe stata pari al 50% del "mio" fatturato;
- b) i brevetti hanno la capacità di condizionare la competitività di una impresa e determinarne il valore. Quando si vende o valorizza un business ciò che trova corrispettivo è soprattutto la proprietà intellettuale: il suo valore diviene quello, in prospettiva, dell'acquirente, attuandosi in ciò una leva ancor maggiore;
- c) I brevetti applicativi o "business driven" offrono ottime possibilità di protezione delle proprie invenzioni proprio in quanto dirette a risolvere problemi del mercato. Lo schema è quello per cui ad un problema di mercato si trova corrispondere un problema tecnico la cui soluzione sviluppata in modo inventivo viene brevettata; la soluzione sarà nuova, ma la non ovvietà sarà nel rapporto fra problema e soluzione. Si noti come nella piccola impresa la minore distanza fra business, tecnica e brevetti possa rendere la brevetta-

zione particolarmente efficace.

- d) i brevetti costituiscono argine e confine rispetto ad una concorrenza che si nutra di imitazione e contraffazione.

*I Confini*

Il tema dei confini è quello più banale solo in apparenza. Ognuno di noi ha imparato ad usare un cerchio più o meno grande a rappresentare lo scopo di un brevetto: i confini della protezione. Ma il confine è prima di tutto quello dello stato nazionale in cui il brevetto è stato ottenuto. In tempi ancora recenti ognuno di noi calcolava che la protezione in un paese piuttosto che un altro potesse costituire sufficiente barriera. Ricordo un mio maestro tedesco in materia di brevetti: per lui le rivendicazioni erano delle trincee a difesa del proprio territorio. Ma difenderemmo noi i confini di un territorio con pochi confini di sottoinsieme quando poi le merci sono libere in sostanza di travalcarli? Con la globalizzazione i confini nazionali non hanno più senso. La delocalizzazione veloce dei siti produttivi e la facilità di circolazione delle merci privano di senso o superano i nostri miseri ragionamenti del momento: estendo il mio brevetto in 3, 4 o 5 paesi Europei e sono protetto? È ancora vero quando i prodotti contraffatti provengono da paesi lontani con giri tortuosi e diversi? E che politica brevettuale utilizzare per eventuale brevetti di processo?

Se vogliamo proteggere i ns. investimenti in R&D e i risultati trovati dal prezioso lavoro dei ns. tecnici e dalla loro capacità di relazionarsi al business per elaborare nuove e inventive soluzioni dei problemi, dobbiamo pensare non ad un certo numero di confini singoli. Occorre pensare ad un confine unico tutto attorno a NOI. E NOI, diciamolo con enfasi, vuol dire l'Europa. Veniamo dunque al tema di ns. interesse più che mai attuale:

quello sul brevetto europeo/comunitario e sulla recente decisione sul sistema giurisdizionale "bocciato" dalla Corte di Giustizia Europea.

Noi brevettari siamo delusi e direi con una certa ragione: sono certi problemi politici legati alla lingua, pensiamo, che stanno ritardando lo stabilirsi sia di un brevetto unitario a livello europeo che del relativo (indispensabile) sistema di giurisdizione. Sono delusi anche quanti di noi brevettari italiani sono europeisti. In fin dei conti un primo pezzo concreto di Europa è costituito dal brevetto Europeo. E proprio l'Italia in compagnia della Spagna ha dato l'impressione, ponendo limiti linguistici troppo rigidi, di essere contraria alla creazione di un regime brevettuale comunitario. Impresione che pensiamo di poter contraddire per quanto consideriamo qui di seguito. Perché dico "proprio l'Italia"? Perché l'Italia è parte integrante ed importante di questa Europa che ha contribuito a costruire e perché banalmente le imprese italiane hanno bisogno di essere e sentirsi imprese europee. Il mercato europeo è uno dei mercati più ricchi e più portati all'acquisto e al consumo di prodotti di qualità: occorre proteggere questo mercato. Lo facciamo con dazi od altri balzelli? Le imprese italiane per quanto piccole ci hanno pensato. I numeri dei brevetti lo dicono. Se scontiamo i dati a ns. mani con la minore cultura brevettuale rispetto ad altri paesi europei, prima di tutto la Germania, i ns. 3-4 mila brevetti Europei non sono tanto pochi. Le imprese hanno bisogno di essere accompagnate nel loro sviluppo da un parallelo cammino delle istituzioni senza il quale i loro sforzi corrono il rischio di risultare vani. In relazione al brevetto comunitario, il governo italiano è stato sempre attestato, per le lingue, al rifiuto del trilinguismo. Dalla difesa dell'italiano è passato poi all'english only. Alla base dell'atteggiamento del ns. governo vi erano preoccupazioni e interessi di carattere generale. Il suo atteggiamento muscolare corrispondeva a quello di altri paesi. Tale atteggiamento non ha tenuto in dovuto conto le esigenze espresse dalle imprese Italiane. Quando il governo ha cominciato ad ascoltarle era probabilmente troppo tardi per modifi-

care il proprio atteggiamento. D'altra parte, la credibilità di un cambiamento sarebbe stata a quel punto piuttosto bassa.

Nella recente riunione di Confindustria del 9 Febbraio 2011, forse ancor più che nella precedente, abbiamo verificato alcune cose: una alta rappresentanza delle ns. esigenze, una corrispondente capacità di ascolto da parte dei ns. politici e la convinzione espressa da questi di poter essere propositivi.

Abbiamo comunicato chiaramente una cosa: le imprese utilizzeranno il brevetto unitario, indipendentemente

dalle modalità con cui esso verrà creato e dal suo regime linguistico, incluso il trilinguismo. Proprio per questo occorre che il governo aiuti le imprese ad ottenere che il brevetto unitario si formi, al minor costo possibile, con modalità che possano raccogliere il consenso di tutti (o quasi) i paesi coinvolti.

Se il sistema giurisdizionale fosse predefinito in modo da ottenere il consenso di alcuni paesi che ne sono preoccupati, questi stessi paesi potrebbero accettare la soluzione linguistica che a tutti appare ragionevole: "un english always" ben ripensato.

## Novità in materia di protezione cautelare dei diritti di proprietà industriale nella recente revisione del c.p.i.

Lamberto Liuzzo

In questi ultimi lustri la materia della Proprietà Industriale ha subito una profonda evoluzione che ha comportato per i fruitori del diritto indubbi benefici sia dal punto di vista sostanziale che processuale.

Grazie all'impulso degli organismi internazionali, partendo dall'accordo TRIP's (in particolare, l'art. 50) e passando per la direttiva 48/2004 c.d. *enforcement*, il legislatore è stato spinto ad introdurre nella nostra materia un livello elevato ed omogeneo di protezione della proprietà industriale, in particolare per quanto attiene alle misure cautelari e d'urgenza.

Soprattutto in questi ultimi anni, dall'introduzione nel 2003 (D.Lgs 27 giugno 2003, n. 168) delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e proseguendo nel 2005 (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) con la creazione del codice della proprietà industriale, che è già stato novellato nel 2006 (adeguamento alla Direttiva 48/2004 CE) e da ultimo nell'agosto del 2010 (D.Lgs 13

agosto 2010 n. 131), il titolare di diritti di proprietà industriale ha a disposizione un armamentario di sicura efficacia e rapidità per la tutela delle proprie creazioni tecnologiche ed intellettuali. In sostanza, il codice ha messo a disposizione del titolare di privative norme specifiche anche per la semplificazione e la rapidità delle procedure. La tutela cautelare dei diritti di proprietà industriale è assicurata ancora dalle misure tipiche della **descrizione**, del **sequestro** e dell'**inibitoria**, rese però più incisive dall'ultima novella al codice e, a mio avviso, anche per il motivo che detti provvedimenti d'urgenza sono ora richiedibili solo ai giudici delle Sezioni Specializzate.

Le misure speciali ora approntate dal codice possono essere richieste sia *ante causam* che nel corso del giudizio ordinario di merito.

La prima importante novità consiste nella riunificazione della competenza per l'emanazione dei provvedimenti di descrizione, sequestro ed inibitoria

in capo allo stesso giudice con una disciplina sostanzialmente unitaria (Cfr. FLORIDIA, *Il decreto correttivo al codice della proprietà industriale: una riforma necessaria*, in Il Dir. Ind. 2010, p. 405 e ss.). Vale a dire che anche per la descrizione (misura di carattere istruttorio, connotata da una forte vocazione cautelare finalizzata a preservare la prova) sarà competente non più il Presidente della sezione specializzata, bensì il giudice designato.

Il che comporta che anche questa misura cautelare potrà essere soggetta al reclamo al Collegio. Prima di emanare detto provvedimento, il giudice può convocare la controparte, così come già avviene per i casi di sequestro e/o inibitoria. Peraltro, quando la convocazione della parte resistente potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, ciò che nel caso della descrizione avviene di sovente, soprattutto quando è possibile occultare agevolmente i prodotti o modificare i macchinari che dovrebbero essere descritti dall'Ufficiale Giudiziario con l'ausilio del CTU, il giudice può provvedere *inaudita altera parte*, con decreto motivato ai sensi del combinato disposto degli artt. 129, 2° c.p.i. e 669 *sexies*, 2° co. c.p.c., assumendo ove occorra sommarie informazioni. Naturalmente con lo stesso provvedimento il giudice dovrà convocare la controparte entro un termine non superiore a 15 giorni ai sensi dell'art. 669 *sexies* c.p.c., fissando l'udienza di discussione, "tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato" (art. 129, 4° co. c.p.i.).

Se la descrizione avrà avuto esito positivo nel senso che avrà confermato la pretesa contraffazione, il giudice a questo punto dovrebbe avere sufficienti elementi per concedere anche le misure del **sequestro** e dell'**inibitoria**; e se del caso anche l'**ordine di ritiro dal commercio** dei prodotti incriminati costituenti violazione del diritto *ex* art. 131 c.p.i.. Ovviamente, tale ordine potrà essere rivolto solo nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità.

V'è tuttavia da osservare in punto che un'altra novità del codice prevede al comma 5 dell'art. 132 che il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche (penso soprat-

tutto alla validità del brevetto azionato) può ammettere una Consulenza Tecnica d'Ufficio. A ben riflettere, questa non è proprio una novità in assoluto, poiché già nella prassi nelle procedure cautelari concernenti richieste di sequestro ed inibitoria, il giudice nei casi in cui veniva azionato un brevetto per invenzione o un modello di utilità disponeva quasi sempre una snella (ma non del tutto sommaria) Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare la validità della privativa e la sua contraffazione. In punto CTU, v'è da osservare che la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto un importante emendamento all'art. 195 c.p.c. che ha sostanzialmente codificato una prassi già adottata in vari tribunali, anche alla luce del Regolamento AIPPI, ossia quella di richiedere al CTU di predisporre una bozza di Relazione peritale da sottoporre ai Consulenti tecnici di parte, sollecitando questi ultimi a trasmettere al Consulente entro il termine fissato dal giudice le proprie osservazioni, dando così modo al perito d'ufficio di rispondere ad essi nel suo elaborato finale. Questo intervento normativo è, a mio avviso, significativo, poiché evita che il contraddittorio tecnico si prolunghi in una successiva fase di supplemento, allungando quindi il processo con altre udienze di discussione. Un'altra novità apportata al codice con il decreto n. 131/2010 è quella relativa agli **accertamenti negativi**, richiesti anche in via cautelare, previsti dal comma 6 *bis* inserito nell'art. 120 c.p.i. Anche in questo caso dunque ci potrà essere un'udienza di conferma o revoca della misura cautelare che potrebbe così essere concessa anche *inaudita altera parte*, considerando la previsione di un'udienza di discussione per l'instaurazione di un contraddittorio fra le parti.

Questo nuovo istituto consente a chi è attaccato o diffidato dal titolare di una privativa di difendersi dall'accusa di contraffazione in maniera rapida e comunque è utile per prevenire abusi e utilizzazioni strumentali dei diritti di proprietà industriale. Per vero, anche in questo caso non siamo in presenza di una vera e propria novità poiché le azioni di accertamento negativo di non contraffazione, denomi-

nate comunemente "in prevenzione", hanno avuto anche negli anni passati una certa diffusione nella nostra materia (in punto, v. CUONZO-VALENTI, *Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa*, in Riv.Dir.Ind. 1997, I, p. 72 e ss.). D'altro canto, è evidente che di fronte ad una diffida che si ritiene infondata, il soggetto che la riceve ha interesse al rapido chiarimento anche in via giudiziale, della sua posizione.

E ciò può avvenire soprattutto in via cautelare, vista la facoltà che ora il giudice ha, ai sensi del 5 comma dell'art. 132, di dare ingresso ad una Consulenza Tecnica d'Ufficio, che sicuramente può anche condurre al raggiungimento, mercé l'intervento del CTU o del giudice della cautela, di una soluzione conciliativa della controversia insorta. Con ciò evitando l'instaurazione del giudizio di merito. È in punto da ricordare che, la Suprema Corte ha statuito che nelle azioni di mero accertamento, l'interesse ad agire sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l'intervento del giudice (cfr. *ex multis*, Cass. 26 maggio 1993, n. 5889, in Giust. Civ. Mass. p. 927). Certo a prima vista sembrerebbe che tali azioni siano prive di utilità, non essendo il provvedimento che si ottiene coercibile.

Pur tuttavia appare chiara l'esigenza delle imprese di poter esercitare l'attività mercantile in condizioni di certezza del diritto e quindi a conseguire in tempi brevi un fondamentale accertamento da parte del giudice (anche con l'ausilio di una CTU) sulla situazione controversa.

A ben riflettere, queste situazioni di contenzioso possono essere risolte anche utilizzando un'ulteriore novella del codice e cioè la nuova norma contenuta nell'art. 128 che prevede la possibilità di richiedere al Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente per il giudizio di merito, l'espletamento di una **consulenza tecnica preventiva** ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c., volta proprio al tentativo di componimento delle liti su brevetti e marchi. Questo istituto

dovrebbe essere visto con favore, poiché al CTU nominato dal Presidente della sezione specializzata viene assegnato il compito non solo di accertare i fatti e di compiere valutazioni circa la  *vexata quaestio*  che gli viene sottoposta, ma anche di esperire il tentativo di conciliazione (cfr. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale*, Milano 2009, p. 352). Se l'intervento dei CTU dovesse avere risultati positivi ciò potrebbe portare ad una diminuzione del contenzioso giudiziario ordinario.

A questo punto è necessario soffermare l'attenzione sulla distinzione tra provvedimenti cautelari **conservativi** e provvedimenti cautelari **anticipatori**. Proprio rispetto a questi ultimi le nuove norme processuali prevedono che non sussista l'onere di instaurare il giudizio di merito (cfr. F. FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel cpi*, in Riv. Dir. Ind. 2005, I, p. 375 e ss.).

Peraltro, mentre per quanto riguarda il provvedimento dell'inibitoria ai sensi dell'art. 131 c.p.i. non vi sono dubbi sulla sua idoneità ad anticipare gli effetti della decisione di merito, così come per il trasferimento provvisorio di domain name ex art. 133 cpi, appare invece più problematico l'inquadramento della misura speciale del sequestro in detti provvedimenti anticipatori, soprattutto a mente delle varieguate funzioni assegnate al sequestro che, come è noto, può colpire non solo gli oggetti contraffatti, ma anche i mezzi adibiti alla produzione di tali oggetti, nonché gli elementi di prova concernenti la violazione.

Per il sequestro dunque, proprio a ragione della sua doppia funzione interdittale e probatoria (v. in punto, SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova 2005, p. 590), la dottrina prevalente ritiene di poter escludere che tale provvedimento provvisorio sia idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito (cfr. BIAVATI, *Prime impressioni sulle riforme del processo cautelare*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 2006, p. 563 e ss). Ciò in quanto detta misura cautelare, non si limita ad acquisire elementi di prova sulla violazione, ma attende altresì ad impedire l'ulteriore circolazione degli oggetti contraffatti, bloccandoli

quindi prima della loro immissione sul mercato o comunque impendone la loro ulteriore circolazione. Quindi, non v'è chi non veda come il sequestro dovrebbe rientrare nei procedimenti cautelari a **strumentalità piena**, che richiedono l'instaurazione della fase di merito entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi o di 31 giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo, così come previsto dal nuovo articolo 132, 2° comma c.p.i., pena la perdita di efficacia del provvedimento. Mentre invece il provvedimento dell'inibitoria così come quelli innominati e residuali di cui all'art. 700 c.p.c., sono da considerare rientranti nei procedimenti cautelari a **strumentalità attenuata** che non richiedono necessariamente l'instaurazione di un giudizio di merito in un termine perentorio e dunque la causa di merito potrà essere instaurata senza alcun limite di tempo da qualunque delle parti. In sostanza, il provvedimento cautelare non esige più che debba seguire un processo a cognizione piena, ma l'ordinanza emessa in via d'urgenza conserverà i suoi effetti, salvo l'interposizione del reclamo per la revoca e/o la modifica (come avveniva precedentemente). È appena il caso di aggiungere che, restano invariati i presupposti per ottenere dette misure cautelari, sia *ante causam* che in corso di giudizio: cioè il *fumus bonis juris* e il *periculum in mora* (cfr. in punto SCUFFI, op. cit., p. 317). È di tutta evidenza che sarà fondamentale per comprovare in via sommaria l'apparenza del diritto, supportare il ricorso (qualora trattasi di brevetti o modelli) anche con un parere tecnico che sia sufficientemente analitico ed accompagnato da specifici riscontri (cfr. *ex multis*, Trib. Milano ord. 16 settembre 2008, in GADI 2008, p. 1082; Trib. Napoli, ord. 31 maggio 2007, con nota di I.M. PRADO, in Il Dir. Ind. 2008, p. 421). Per quanto riguarda la misura della **descrizione**, che come abbiamo visto è stata finalmente riunita alle altre misure cautelari del sequestro e dell'inibitoria, essendone spesso prodromica, è importante notare che essa, pur essendo meno invasiva del sequestro, può riguardare anche gli "elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità". Dun-

que, detta misura cautelare, a mio avviso, permette di descrivere anche con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario e di un eventuale CTU nominato dal giudice designato, tutte quelle scritture contabili che possono servire a provare l'entità della violazione e quindi a determinare l'ammontare del danno. È però da sottolineare che nel caso di mancata esecuzione del provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla pronuncia ai sensi dell'art. 675 c.p.c. la misura cautelare perderà la sua efficacia.

È d'uopo porre in evidenza che anche per la richiesta della misura della descrizione valgono gli stessi requisiti del *fumus* e del *periculum in mora* previsti per le altre misure cautelari.

In particolare, circa il secondo presupposto si ritiene che la misura della descrizione può essere concessa a condizione che venga accertato il pericolo che nel tempo occorrente per giungere all'accertamento nel giudizio ordinario la prova venga dispersa (cfr. Trib. Bologna 9 ottobre 2008, in Il Dir. Ind. 2008, p. 105; Trib. Bologna 15 luglio 2008, in GADI 2008, p. 994).

Sempre a proposito di descrizione, è interessante osservare che la Corte di Giustizia CE ha affermato che detti provvedimenti possono avere anche efficacia transfrontaliera (*cross border*) in applicazione dell'art. 1 del Regolamento CE n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (cfr. Corte Giust. 27 settembre 2007, in Il Dir. Ind. 2008, p. 311). Alla luce di quanto sopra esposto ed argomentato, a me pare che il nuovo processo cautelare sia divenuto, grazie alle recenti novelle, uno strumento più efficace ed utile per i titolari dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed è auspicabile che nelle procedure aventi ad oggetto brevetti e modelli, i giudici diano ingresso a Consulenze Tecniche d'Ufficio rapide ma non necessariamente sommarie, anche alla luce del nuovo art. 132, 5° co c.p.i., scegliendo Consulenti tecnici esperti non soltanto in brevetti o modelli, ma anche nella specifica materia (insomma il cosiddetto esperto del ramo o utilizzatore informato) o mercato oggetto del contendere.



# Coordinare cause nazionali e procedura di appello all'UEB: una sfida possibile?

È noto che le procedure di appello all'UEB, particolarmente se relative ad una procedura di opposizione, possono prendere - per i più svariati motivi - fino a 2 anni o più dal loro inizio alla data dell'udienza (*oral proceedings*) di fronte alla Commissione dei Ricorsi dell'UEB stesso.

Un periodo di questo tipo è spesso troppo lungo perché le parti possano beneficiare del risultato della procedura di appello all'UEB anche a livello nazionale, e spesso quindi instaurano anche cause nazionali in quei paesi dove tali cause si concludono più rapidamente della procedura europea, creando o subendo così costi aggiuntivi e portando in alcune occasioni anche a decisioni nazionali che contrastano con quella successivamente presa dall'UEB.

In quest'ottica, una decisione di una Commissione dei Ricorsi dell'UEB che, pur risalendo al 21 ottobre 2009, non è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'UEB (OJ EPO), desta grande interesse. Si tratta della decisione T 18/09, relativa ad un'opposizione intentata dalla società farmaceutica Eli Lilly contro un brevetto a nome Human Genome Sciences (HGS). Infatti, nel caso alla base della decisione in questione, Eli Lilly non solo aveva instaurato un'opposizione contro il brevetto europeo di HGS all'UEB (che aveva portato, da parte della Divisione di Opposizione, alla decisione di revocare il brevetto), ma aveva anche instaurato una causa di nullità presso la corte inglese competente per la porzione locale dello stesso brevetto (che aveva anch'essa portato alla decisione di revocare la porzione nazionale del brevetto).

Poco dopo l'appello di HGS contro la decisione della Divisione di Opposizione, la Commissione dei Ricorsi dell'UEB riceveva da parte della Corte d'Appello inglese la richiesta di accelerare la procedura di appello europea, in modo da permettere alla Commissione dei Ricorsi di raggiungere la propria decisione in tempo perché la Corte d'Appello ne potesse tenere

---

Micaela Modiano

---

conto. Laddove una tale tempistica per la procedura di fronte alla Commissione dei Ricorsi non fosse stata possibile, la Corte d'Appello chiedeva comunque alla Commissione dei Ricorsi dell'UEB di indicare il periodo realistico in cui si sarebbe potuta tenere l'udienza nella procedura d'appello europea, in modo da decidere i termini della procedura d'appello inglese in base alla tempistica prospettata dall'UEB. Pur nel rispetto del diritto di difesa e contraddittorio delle parti - la Commissione dei Ricorsi dell'UEB interpellava infatti le parti per ricevere i loro commenti in merito ad un'eventuale accelerazione della procedura europea, con particolare riferimento alla possibilità per le parti di avere comunque abbastanza tempo per preparare le proprie difese scritte - l'UEB sceglieva per la propria procedura dei termini comunque più ravvicinati rispetto a quelli prospettati all'inizio di questo articolo, sempre tenendo informata la Corte d'Appello affinché questa potesse regolarsi di conseguenza. Nella sua decisione T 18/09, a giustificazione di tale comportamento la Commissione dei Ricorsi infatti segnalava che, ad esempio, *"se la decisione [della Commissione dei Ricorsi] fosse stata quella di rigettare l'appello, con l'effetto di confermare la decisione della Divisione di Opposizione di revocare il brevetto, l'appello nel procedimento nazionale sarebbe diventato ridondante. Il risparmio di tempo da parte del tribunale nazionale .... sarebbe stato significativo. Inoltre, il risparmio di costi per le parti se uno dei due appelli pendenti fosse diventato superfluo sarebbe stato sostanziale"* (si veda il punto 2. delle ragioni della decisione T 18/09). Certo nel caso di specie l'appello europeo non si risolveva con la conferma della revoca del brevetto europeo, che come giustamente sottolineato dalla Commissione dei Ricorsi avrebbe reso il procedimento inglese superfluo, ma si concludeva con il mantenimento

del brevetto europeo in forma emendata. Si spera però che tale decisione della Commissione dei Ricorsi sia stata ritenuta se non altro un ragionevole nuovo punto di partenza dalla Corte d'Appello inglese, che altrimenti potrebbe aver aspettato invano, arrecando così forse un danno ancora maggiore alle parti. Ciò non toglie che in quei casi in cui, per le ragioni dette, siano in corso sia una procedura d'appello presso l'UEB sia presso uno o più tribunali nazionali dei paesi designati dal brevetto stesso, può essere utile prendere in considerazione la possibilità di richiedere una procedura accelerata. A tal proposito, merita menzione che questa possibilità è anche a disposizione dei tribunali stessi, e non solo delle parti (come previsto dall'avviso del vicepresidente del Direttorato Generale 3 dell'UEB datata 17 marzo 2008. E riguardante proprio l'accelerazione della procedura d'appello europea).

A seconda delle circostanze del caso, ad esempio proprio in quei casi in una delle parti volesse far sì che il tribunale nazionale "aspetti" effettivamente la conclusione della procedura europea prima di prendere una decisione sul brevetto, può quindi essere utile per la parte in questione non solo chiedere un'accelerazione della procedura europea, ma segnalare al tribunale nazionale che potrebbe essere proprio il tribunale stesso a chiedere l'accelerazione, ufficializzando così la "sospensione" del procedimento nazionale in attesa della decisione della Commissione dei Ricorsi. Mi pare che la decisione T 18/09 sia dunque una decisione da tenere presente per casi futuri di procedimenti paralleli, a dimostrazione che un certo grado di coordinamento tra i vari enti giudicanti (Commissione dei Ricorsi e tribunali nazionali) competenti per un dato brevetto europeo è evidentemente già possibile - il che in sé è sicuramente favorevole nell'ottica di una maggiore armonizzazione del sistema brevettuale a livello europeo, attualmente altrimenti molto frammentato.

# Rilevanza come prior art dei documenti pubblicati sul web

Matteo Pes

Le pubblicazioni sulla rete internet sono sempre più spesso tenute in considerazione nella valutazione della novità e dell'altezza inventiva dei brevetti e d'altra parte, rispettate precise condizioni, esse possono rientrare a pieno titolo nella definizione di "stato della tecnica" data nel Codice della Proprietà Industriale CPI e nella Convenzione sul brevetto europeo CBE. Tuttavia, le specificità delle pubblicazioni sulla rete internet impongono alcune riflessioni.

Recentemente mi è capitato di dover difendere un brevetto europeo e il corrispondente brevetto italiano, rispettivamente in sede d'opposizione europea e in primo grado a Milano, a fronte di arte nota tratta da internet.

Il brevetto ha per oggetto un sistema universale di fissaggio di accessori al serbatoio dei motocicli. In particolare, il sistema di fissaggio comprende una base, fissabile con viti alla ghiera esterna del tappo del serbatoio (di tipo aeronautico) e un elemento, fissabile all'accessorio, accoppiabile in modo rimovibile alla base. Il sistema di fissaggio consente di vincolare stabilmente una discreta varietà di accessori alla porzione fissa del tappo del serbatoio dei motocicli, ad esempio borse, navigatori satellitari, telecamere, teli di protezione della moto, ecc.

In aggiunta alle numerose pubblicazioni brevettuali, l'opponente ha depositato le copie cartacee di pagine tratte principalmente da due siti internet: il sito internet *WAYBACK Machine* e il forum di discussione R1Club.

Il sito *WAYBACK Machine*, molto noto negli Stati Uniti, è raggiungibile all'indirizzo [www.archive.org](http://www.archive.org) e rappresenta un archivio digitale in cui sono immagazzinate circa 150 miliardi di pagine internet pubblicate a partire dal 1996. Alcune pagine archiviate sono tuttora presenti su internet, e quindi sono accessibili direttamente, altre sono state invece rimosse da internet dopo la relativa pubblicazione, e quindi sono visualizzabili solo nell'archivio.

Le pagine web che l'opponente ha estratto e stampato dall'archivio *WAYBACK Machine* si riferiscono al sito web di una piccola ditta statunitense, denominata Tank Locker/Rocket Locker, che commercializza negli U.S.A. un sistema di fissaggio di borse al serbatoio dei motocicli simile a quello brevettato. Le pagine web archiviate contengono le fotografie particolareggiate del sistema applicato a diversi modelli di moto, le istruzioni per il montaggio e i contatti per acquistare il sistema adatto ad un particolare modello di moto. La data di pubblicazione delle pagine web, indicata nell'archivio digitale e stampata a margine delle stesse, è anteriore di circa un anno rispetto alla data di priorità del brevetto opposto. Il forum di discussione R1Club, in lingua tedesca, è incentrato su un particolare modello di moto, la Yamaha R1. L'opponente ha allegato alla sua memoria di opposizione le stampe di alcune pagine del forum, anteriori di un paio di mesi rispetto alla data di priorità del brevetto oggetto dell'opposizione. In queste pagine sono leggibili gli interventi di diversi utenti che si confrontano circa la possibilità di fissare una telecamera al tappo del serbatoio della moto, per mezzo di una staffa metallica sagomata da avvitare alla ghiera esterna del tappo. Un utente in particolare, il cui nickname è Adler, ha allegato l'immagine di un progetto bidimensionale di una staffa prototipo, corredato di quote, e una fotografia che mostra un possibile utilizzo della staffa e di una telecamera sulla moto.

Le condizioni affinché una divulgazione su internet sia presa in considerazione, codificate nella decisione T 1134/06 (cfr. paragrafo 3.2), sono le medesime che l'EPO considera da tempo per il preuso o la descrizione orale; in sostanza è necessario che siano noti senza incertezza il momento esatto della pubblicazione

(quando), il contenuto pubblicato (cosa) e le circostanze della messa a disposizione del pubblico (modalità). Lo scrivente ha messo in evidenza con un esempio la possibilità di modificare nel tempo le pagine web immagazzinate nell'archivio *WAYBACK Machine*. La stampa in tempi differenti (a distanza di un paio di mesi) delle pagine web archiviate della ditta Tank Locker/Rocket Locker ha permesso di evidenziare alcune differenze sufficienti a dimostrare che il contenuto delle pagine archiviate non è cristallizzato nel tempo, come invece ci si aspetterebbe da un qualunque archivio. Per quanto riguarda il forum R1Club, lo scrivente ha fatto riferimento ad un documento che spiega il funzionamento della piattaforma informatica sulla quale si basa il forum, la piattaforma *phpBB* ben nota agli informatici, che consente agli utenti e ai moderatori del forum di modificare a piacimento i messaggi inseriti, anche a distanza di tempo dal loro primo inserimento.

Nel relativo parere preliminare la divisione d'opposizione ha accolto la tesi dello scrivente circa la mancanza di certezza legale sulla data di pubblicazione e sul contenuto delle pagine tratte da internet e citate dall'opponente.

In aggiunta, la divisione ha commentato anche sulla modalità della divulgazione sull'archivio *WAYBACK Machine*, riallacciandosi alla suddetta decisione T 1134/06, come spiegato in seguito. A quanto risulta dalle informazioni disponibili dallo stesso archivio e da un articolo di B. Howell pubblicato nel Febbraio 2006 sulla rivista di diritto *Journal of Internet Law*, sebbene l'archivio sia di per sé una struttura no-profit, esso riceve i contenuti da immagazzinare da una società avente scopo di lucro, la *Alexa Internet*, che utilizza i propri programmi per raccogliere e collezionare pagine web su internet per i propri interessi. Questi contenuti vengono donati all'archivio dopo circa sei mesi. Tra l'altro vengono collezionate

soltanto le pagine web accessibili senza password e ritenute interessanti, e i titolari delle pagine possono richiederne l'esclusione e la rimozione. Le pagine archiviate non sono necessariamente istantanee delle pagine web originali, ma possono essere assemblate nel tempo nel corso di successive campagne di raccolta, con conseguenti perdite o modifiche di informazioni, come i link che rinviano ad immagini o contenuti interni o esterni alla pagina web, o modifiche di impaginazione. Anche il livello di sicurezza dell'accesso all'archivio non è certo: sebbene sia prevista la registrazione, gli utenti possono accedere all'archivio mantenendo l'anonimato e la sicurezza della connessione non è garantita. Infine il gestore dell'archivio utilizza disclaimer legali per mettere in guardia l'utente circa l'utilizzabilità e l'originalità dei contenuti archiviati.

Nella sua replica l'opponente ha offerto la testimonianza del proprietario della ditta Tank Locker / Rocket Locker, un cittadino statunitense di nome Leslie Alderman, e dell'utente Adler, un cittadino tedesco. La divisione d'opposizione ha quindi ritenuto opportuno convocare le parti in udienza, che si è svolta all'Aja nel Gennaio 2011. All'udienza si è presentato il sig. Alderman, ma non il cittadino tedesco utente del forum R1Club.

Al sig. Alderman la divisione di opposizione, allargata con la presenza di un legale, ha chiesto di circostanziare non solo la divulgazione su internet del suo sistema di fissaggio, ma anche le fasi dello sviluppo del prodotto, compresa la prototipazione e la presunta vendita che, come dichiarato dall'opponente nelle memorie precedentemente depositate, si sarebbe verificata anteriormente alla data di priorità del brevetto opposto, in occasione di due gare motociclistiche professionali del campionato statunitense AMA in Ohio e Virginia.

La testimonianza, durata per circa un'ora, è stata molto accurata. Il sig. Alderman ha portato con se tutti i prototipi del sistema da lui stesso sviluppato; tali prototipi sono stati acquisiti dall'EPO e messi agli atti. Per ciascun prototipo il sig. Alderman

ha raccontato i tempi di sviluppo, in particolare le date, le modifiche apportate, le prove effettuate, gli inconvenienti, ecc.. Sono stati inoltre acquisiti gli ordini e le fatture della ditta incaricata dal sig. Alderman di realizzare i prototipi in plastica, le fotografie dello stand della ditta del sig. Alderman scattate in occasione delle gare motociclistiche e dei sistemi di fissaggio esposti allo stand. Lo scrivente ha avuto modo di porre domande al testimone per chiarire alcune circostanze legate al vincolo di segretezza tra il sig. Alderman e la ditta incaricata di eseguire i prototipi in plastica.

La non trascurabile mole di documenti presentati, la fornitura dei prototipi, e la testimonianza nel suo complesso, ben circostanziata, hanno giocato un ruolo fondamentale nello spingere la divisione d'opposizione a ritenere ammissibile la divulgazione su internet e il preuso del sistema di fissaggio. Lo scrivente ha quindi dovuto modificare le rivendicazioni del brevetto per ripristinare la novità e l'altezza inventiva; il brevetto è stato mantenuto in forma modificata.

È utile sottolineare che l'assenza del cittadino tedesco all'udienza ha reso automaticamente inammissibili i documenti presentati dall'opponente contenenti gli interventi sul forum R1Club. Tali documenti non sono nemmeno stati presi in considerazione!

Anche sul fronte italiano, il giudice e il consulente tecnico hanno convenuto che, per essere riconosciute come arte nota, le divulgazioni su internet debbano soddisfare sostanzialmente gli stessi requisiti richiesti in ambito europeo circa la certezza dei contenuti e delle date e modalità di pubblicazione. Le testimonianze descritte sopra non sono state offerte in Italia e il giudizio di primo grado si è concluso favorevolmente per lo scrivente.

Riassumendo, l'esperienza del caso descritto insegna che le divulgazioni tratte da internet possono costituire un valido esempio di arte nota nella circostanza in cui si possa dimostrare la non modificabilità dei contenuti, la certezza legale circa la data di pubblicazione e si possano circostanziare le modalità della divulgazione. Diffi-

cilmente la semplice stampa di una pagina web è presa in considerazione per la valutazione della novità e/o dell'altezza inventiva di un brevetto, anche se la pagina web è ottenuta da un archivio digitale. L'ammissibilità potrebbe forse essere riconosciuta alle pagine web di un ente istituzionale, ad esempio un centro di ricerca pubblico, o di un editore online di una rivista tecnica, purché vi sia almeno la probabilità che le informazioni pubblicate restino inalterate nel tempo; si tratta comunque di un'ipotesi tutta da verificare.

In un caso del tutto diverso un cliente dello scrivente è stato costretto ad accordarsi con il diretto concorrente, nei termini ora descritti. A metà del 2010 il cliente ha depositato una domanda di brevetto italiana relativa ad una sua macchina e qualche settimana più tardi, dopo aver constatato che il diretto concorrente esponeva in fiera una macchina basata sulla stessa invenzione, ha indirizzato al concorrente una lettera di diffida. La risposta del concorrente ha lasciato tutti di stucco; non solo il concorrente aveva provveduto a depositare una sua domanda sulla stessa invenzione pochi giorni dopo la data di deposito della domanda del cliente e prima della fiera, circostanza di per sé "poco probabile" ma, cosa ancor più importante, è stato in grado di dimostrare che il cliente aveva pubblicato sul proprio sito internet, anteriormente al deposito della relativa domanda di brevetto, alcune immagini computerizzate della macchina e una breve descrizione delle sue caratteristiche! Dopo le opportune verifiche il cliente si è reso conto che per un errore di comunicazione interno all'azienda il reparto marketing aveva reso disponibili sul sito web le immagini e la breve descrizione della macchina, solo per poche ore! Questo breve lasso di tempo è stato comunque sufficiente per il concorrente, che ha archiviato le informazioni e forte di questo è riuscito a spingere il mio cliente a concedergli una licenza (gratuita!) sulla domanda di brevetto.

È bene sottolineare che né il cliente e il suo avvocato, né lo scrivente, hanno avuto modo di sapere se il concorrente disponeva delle sole stampe delle pagine web, oppure di stampe

opportunamente datate da un notaio o sulle quali era stato apposto un timbro postale. Tuttavia data la necessità di evitare lunghe cause legali e lo spauracchio dell'annullamento della domanda di brevetto, e l'urgenza di presentarsi sul mercato senza presunti problemi di paternità dell'invenzione hanno spinto il cliente ad accettare un accordo di coesistenza con il concorrente.

L'errore commesso dal cliente è costato caro in termini di mancato guadagno per la quota facente capo al concorrente: a distanza di mesi il

risponso del mercato è stato molto positivo e le vendite della macchina sono eccellenti.

Certamente la possibilità di datare con certezza le divulgazioni ottenute da internet potrebbe portare ad una più facile ammissibilità delle stesse come arte nota, di fronte agli uffici brevetti o in fase di contenzioso. A tal proposito lo scrivente, appena ne avrà l'opportunità, intende sondare la possibilità di utilizzare la marcatura temporale dei file. Molti di noi utilizzano la smart card elettronica per apporre, sui file utilizzati per il

deposito online delle domande di brevetto italiane, un certificato digitale riconosciuto dalla Camera di Commercio e da diversi enti dello Stato.

La stessa smart card può essere utilizzata anche per apporre una marcatura temporale ai file selezionati. Con questa procedura è già possibile marcare le copie digitali di pagine web o interi siti web, certificando in questo modo la data di creazione del file e il relativo contenuto. Sarebbe interessante constatare l'orientamento della giurisprudenza in merito.

## Conservazione dei documenti relativi agli incarichi affidati al consulente in proprietà industriale

Senza volerli dilungare, per ovvi motivi, sull'oggetto dell'attività professionale svolta dal consulente di proprietà industriale, riteniamo comunque opportuno, al fine di un corretto e più compiuto esame degli aspetti sottostanti al quesito sottoposti, segnalare preliminarmente che non essendo presenti norme specifiche cui fare riferimento nella disciplina dell'attività propria del consulente in proprietà industriale, come regolata dagli artt. 201-222 del d.lgs. n. 30/2005 e dal D.M. n. 33/2010, non resta che soffermarci preliminarmente sulla natura giuridica dell'attività dal medesimo svolta, inquadrabile quale attività propria del professionista intellettuale e dunque, più in generale, nell'ambito del contratto di mandato.

L'attività del consulente in proprietà industriale (ci riferiamo sia all'attività di consulenza, sia a quella di vera e propria assistenza e rappresentanza innanzi a pubblici Uffici) si inquadra infatti nel contratto di mandato regolato dagli artt. 1703 e ss. codice civile, con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (trattasi di contratto a prestazioni corrispettive, di cui si presume il carattere oneroso).

Il mandatario (nel nostro caso il con-

*Pier Luigi Costa e Paolo Creta*

*È pervenuta all'Ordine una richiesta di chiarimenti in merito agli obblighi di conservazione dei documenti relativi agli incarichi affidati al consulente in proprietà industriale.*

*In particolare è stato richiesto per quanto tempo occorre conservare la documentazione relativa allo svolgimento degli incarichi ricevuti da un consulente e se tale documentazione possa essere conservata mediante l'archiviazione su supporti magnetici.*

*Per dare risposta ai quesiti l'Ordine ha ritenuto opportuno rivolgersi allo studio legale degli avvocati Costa e Creta di Bologna, ai quali è stato sottoposto il seguente quesito: quali sono gli obblighi sussistenti in capo al consulente in proprietà industriale in relazione alla conservazione dei documenti attinenti agli incarichi affidatigli?.*

*Il Consiglio dell'Ordine, e questa redazione, hanno ritenuto opportuno rendere noto agli iscritti tramite questo notiziario, il relativo parere espresso dagli avvocati Costa e Creta, di seguito riportato.*

*Paolo Pederzini*

sulente in proprietà industriale) è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza "del buon padre di famiglia", così come individuata nell'articolo 1710 c.c., il che sta a significare che il mandatario deve compiere diligentemente non solo gli atti per i quali è stato conferito il mandato, ma anche quelli preparatori, strumentali e quelli ulteriori che dei primi ne costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale, così da potersi ravvisare un dovere di diligenza esteso a tutta l'attività oggetto del mandato.

Tale dovere di diligenza si raccorda con la previsione generale di cui all'articolo 1176 c.c., relativa al criterio di valutazione della condotta da tenersi, in generale, nell'adempimento delle obbligazioni, che, al secondo comma, in particolare, contiene una specificazione della diligenza richiesta al mandatario che svolga attività professionale, da valutare con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

In linea generale, la diligenza professionale richiesta è la diligenza media, che esige la perizia normale della categoria professionale cui il debitore (mandatario) appartiene.

Tale dovere di diligenza non solo implica l'impiego di adeguate nozioni tecniche nello svolgimento dell'inca-

rico, ma comporta altresì, per quanto di interesse specifico in questa sede, un obbligo, che non si esaurisce con il mero compimento dell'incarico, che comporta la necessità di tenere condotte e/o svolgere prestazioni accessorie, fra le quali rientra anche l'obbligo di conservare la documentazione relativa agli incarichi affidati, sia sulla base di un generale principio di buona fede nell'esecuzione del mandato (previsto nell'articolo 1710 c.c. oltre che, in generale, negli articoli 1175, 1176 e 1375 c.c.), sia sulla base dell'esigenza di provare in ogni momento (entro il termine prescrizione di cui si dirà in appresso) i termini di esecuzione dell'incarico.

A conferma di tale generale principio di esecuzione secondo buona fede nello svolgimento dell'incarico (implicante anche un dovere di informazione nei confronti del cliente) ed in aggiunta ad esso va citato l'obbligo di cui all'articolo 1713 c.c., che stabilisce sia un obbligo in capo al mandatario di rendere conto al mandante del proprio operato, sia un obbligo (che assume rilevanza nel caso in questione) di rimettere al mandante tutto ciò che il mandatario ha ricevuto a causa del mandato.

Tale obbligo sorge certamente a séguito della conclusione dell'attività gestoria, ma altresì quando si accerti l'impossibilità di eseguirla o quando vi sia stata revoca o rinuncia al mandato, poiché in entrambi questi ultimi casi il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato consegnato dal mandante (cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 11/08/2000, n. 10739).

L'obbligo, ex art. 1713 c.c., oltre a riguardare tutto ciò che il mandatario ha ricevuto anche da terzi a causa del conferimento del mandato e in relazione ad esso, comporta fra l'altro che il mandatario dia ragione al mandante del modo in cui ha svolto la propria attività, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto dai quali sia possibile accertare le modalità di svolgimento dell'incarico (anche al fine di far valutare se la sua condotta sia stata adeguata al criterio di esecuzione diligente di cui all'art. 1710 c.c.) Non vi è dubbio che tale obbligo implichi di per sé un dovere di conservazione della documentazione

relativa all'incarico in capo al consulente, che altrimenti non avrebbe fra l'altro la possibilità di dar conto dell'attività svolta, come espressione di quel generale principio di buona fede e correttezza che condizionano lo svolgimento della sua attività<sup>1</sup>.

Detto dovere permane per un periodo di dieci anni, applicandosi al diritto del mandante previsto dall'art. 1713 c.c. (cui è specularmente l'obbligo in capo al mandatario sopra richiamato) la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. (come peraltro confermato anche da Cass. civ., sez II, 7/06/1991, n. 6461, di cui si dirà anche in appresso in nota n.3). Va segnalato tuttavia che la prescrizione decennale decorre dalla conclusione dell'incarico o dall'estinzione del mandato per qualsiasi causa (cfr. art. 1722 c.c.).

\* \* \*

Ciò precisato, riteniamo comunque che la presente analisi debba essere allargata ad altre norme rinvenibili nel codice civile in relazione alla tenuta della documentazione (non di quella ricevuta dal cliente per l'esecuzione dell'incarico ma quella relativa allo svolgimento dell'incarico), ed in particolare agli articoli 2214 e 2220 che pur riferiti alle imprese commerciali, trovano applicazione anche alla figura del professionista che eserciti l'attività in modo organizzato in forma di impresa, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2238 cc. In particolare, è rilevante ai nostri fini l'articolo 2220 c.c. che stabilisce:

*Conservazione delle scritture contabili.*

1. *Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.*

2. *Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.*

3. *Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.*

Per quanto di nostro interesse, al secondo comma del succitato articolo, viene prescritto come gli originali

delle lettere, dei telegrammi, dei contratti, degli estratti conto, delle note spese, delle fatture ricevute, e delle copie delle lettere e dei telegrammi spediti vadano conservati *per dieci anni* (con decorrenza del termine dall'ultima data apposta per documenti, lettere e telegrammi spediti e delle fatture ecc.).

Tale previsione va integrata con quella di cui all'art. 2214 c.c. che prevede, in aggiunta, la conservazione ordinata per ciascun affare degli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite<sup>2</sup>. Si deve quindi ritenere che le modalità di conservazione previste da tale norma vadano estese alla conservazione della corrispondenza, da effettuarsi secondo un criterio sistematico, cioè ordinatamente per ciascun affare.

L'applicazione di queste ultime norme (artt. 2220 e 2214 c.c.), che prescrivono termini civilistici di dieci anni per la tenuta dei documenti sopra menzionati, contabili e non, è da ritenersi, come abbiamo detto sopra, riferibile anche ai consulenti di proprietà industriale che svolgano la propria attività sotto forma di impresa. Tale ipotesi si verifica tutte le volte in cui il professionista ponga contemporaneamente in essere a titolo permanente o continuativo, cioè non occasionale, un'attività professionale ed una attività organizzata in forma d'impresa, rispetto alla quale l'esercizio della professione intellettuale risulti essere un semplice componente avente carattere non esauritivo.

Ci pare che tale ultima ipotesi sia ravvisabile nelle situazioni, sempre più diffuse nel settore della proprietà industriale, nelle quali il consulente in proprietà industriale eserciti una

<sup>1</sup>Del resto, lo stesso codice deontologico dei consulenti in P.I., all'articolo 4, contiene previsioni assimilabili a quelle sopra illustrate, relative ad un dovere di cura ed attenzione del mandatario e ad obblighi informativi nei confronti del cliente.

<sup>2</sup>Trattasi di documenti che rientrano tra le scritture giuridiche, che vanno differenziate dalle scritture contabili. A differenza delle scritture contabili, che hanno lo scopo di rappresentare da un punto di vista quantitativo le operazioni economiche (oltre agli elementi patrimoniali dell'impresa), le scritture giuridiche, fra le quali rientrano fatture, lettere, ecc., riflettono vicende di carattere giuridico dell'impresa e sono idonee comunque ad assumere rilevanza giuridica.

vera e propria attività a carattere imprenditoriale, ovvero sia nelle situazioni in cui il professionista intellettuale esercita la professione nell'ambito di una attività organizzata in forma di impresa svolgendo una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che assume il sostrato organizzativo (il quale cessa di essere meramente strumentale, e per il diverso apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera ma involgente una prevalente opera di organizzazione dei fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio). È il caso ad esempio della società di consulenza in proprietà industriale con dipendenti iscritti a relativo albo professionale o del consulente in proprietà industriale che sia anche socio e/o amministratore della società di consulenza in proprietà industriale.

Diversa è invece, a nostro avviso, la situazione nel caso di consulenti in proprietà industriale liberi professionisti e/o dipendenti di imprese di consulenza in proprietà industriale, presi autonomamente ed indipendentemente dal rapporto organico che li lega alla società, per i quali non trovano applicazione i suddetti articoli 2220 e 2214 (posto che, come detto, il rinvio di cui all'art. 2238 si riferisce espressamente all'esercizio della professione come elemento di un'attività organizzata in forma di impresa), dovendosi invece per essi fare riferimento unicamente riferimento al generale obbligo di buona fede e diligenza ed all'obbligo di restituzione delle cose ricevute di cui all'art. 1713 c.c.

In tale ipotesi opera l'istituto della prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.), decorrente dall'esaurimento del-

l'incarico, del diritto in capo al mandante di chiedere la restituzione della documentazione attinente all'incarico (e dello speculare obbligo di restituzione della documentazione ricevuta dal mandatario), che impone a carico del consulente un obbligo di conservazione della documentazione per tale periodo<sup>3</sup>.

\* \* \*

Oltre agli obblighi civilistici di conservazione della documentazione, non vanno neppure trascurati i correlati obblighi fiscali che gravano sul mandatario professionista o società di consulenza, in relazione ai quali non vi è esatta coincidenza tra termini civilistici e termini fiscali.

A tale ultimo proposito, occorre richiamare le seguenti normative:

- art. 22 del D.P.R. 600/73, secondo cui:

"...Le scritture contabili obbligatorie... **devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie...**

Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge... **Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse"**.

- art. 7 bis comma 9 del D.L. 357/94, secondo cui:

"Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice Civile... si applicano **a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.** Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma."

Anche nel caso in cui la normativa fiscale non preveda in capo al man-

datario alcun obbligo di conservazione dei documenti, permane comunque il generico obbligo civilistico sul quale ci siamo soffermati in precedenza, di conservazione delle scritture contabili di cui all'articolo 2220 c.c., in quanto i documenti, anche non contabili, giustificano le prestazioni rese e sono da ricomprendersi nelle scritture di cui all'articolo 2214 c.c. (cfr. in argomento, fra le altre, Trib. Bari, sez II, 29/04/2009). Tra l'altro non va neppure trascurata la recente normativa sull'anticipiclaggio (D.M. n. 141/2006 e d.lgs. n. 231/2007) che, seppur espressamente riferita ai soggetti che svolgono attività di contabilità e tributi, conferma tuttavia la sussistenza di un obbligo civilistico di conservazione dei documenti inerenti la prestazione professionale per un periodo di dieci anni.

\* \* \*

Per completezza ci pare opportuno precisare che l'obbligo di conservazione della documentazione inerente all'esecuzione del mandato permane anche a séguito della restituzione al cliente di cui all'art. 1713 c.c. della documentazione da lui ricevuta, alla luce e nel rispetto dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del mandato ed alla luce dei profili di natura fiscale sopra richiamati.

Confermando quindi la durata decennale del termine per la conservazione della documentazione relativa agli incarichi ricevuti, va peraltro precisato, per esigenza di chiarezza, che detto termine può anche subire una dilatazione ben oltre i dieci anni qualora, nell'ambito di un giudizio civile, venga formulata nei confronti del consulente in proprietà industriale una istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. (per fare un esempio, potrebbe verificarsi il caso di un giudizio promosso da un cliente nei confronti del consulente, nell'ambito del quale l'attore formuli una istanza di emissione, a carico del consulente, di un ordine di esibizione di tutta la documentazione relativa all'attività svolta).

In tale ipotesi, il consulente è tenuto a conservare la documentazione oggetto dell'istanza di esibizione ex *adverso* formulata fino a che il giudice

<sup>3</sup>A conferma della durata decennale del diritto del cliente alla restituzione (e del corrispondente obbligo del professionista alla conservazione), valga osservare che la prescrizione presuntiva di cui all'articolo 2961 c.c. (applicabile unicamente a cancellieri, arbitri e avvocati), riferita allo specifico obbligo di restituzione degli incartamenti relativi alle liti decise o altrimenti terminate, non può essere invocata con riferimento all'obbligo del mandatario di fornire al mandante, con il rendiconto e le restituzioni cui è tenuto a norma dell'articolo 1713 c.c., tutti quegli elementi di fatto che lo mettono in grado di conoscere perfettamente le circostanze relative all'esecuzione del mandato (v. Cass. civ., sez II, 7/06/1991, n. 6461, secondo cui la prescrizione degli obblighi di cui all'art. 1713 c.c. è decennale).

non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, a nulla rilevando che, trattandosi di documentazione individuata dall'articolo 2220 c.c. o comunque inerente al semplice rapporto di mandato, sopravvenga, "medio tempore", la maturazione del termine decennale di durata dell'obbligo di conservazione e di restituzione.

\* \* \*

Naturalmente il consulente in proprietà industriale, per ottemperare agli obblighi di conservazione della documentazione, potrà anche avvalersi (anche per la necessità sempre più diffusa, di sostituire gli archivi cartacei con gli archivi elettronici) della possibilità, dettata da esigenze organizzative, di sostituire i documenti con copie "virtuali".

Il terzo comma dell'articolo 2220 c.c., introdotto con d.l. 10/06/1994, n. 357, convertita in l. 8/8/1994 n. 489 consente la tenuta delle scritture mediante le nuove tecniche informatiche, fermo restando che la modalità di conservazione (cartacea o informatica) non incide sulla durata del termine di conservazione (in ogni caso dieci anni).

Attualmente è prevista la possibilità di conservare le scritture contabili e tutti gli atti di cui per legge è obbligatoria la conservazione su supporti fotografici, ottici o con altri mezzi idonei a garantire la conformità dei documenti agli originali (art. 6 d.p.r. 28/12/2000, n. 445). Lo stesso d.p.r. 28/12/2000 n. 445 prevede altresì la possibilità di registrazione su supporto informatico (art. 8).

\* \* \*

Gli avv. Costa e Creta concludono il loro parere evidenziando che si potrebbero approfondire anche ulteriori aspetti, legati fra l'altro:

- alle modalità ed ai requisiti per l'archiviazione sostitutiva di cui sopra;
- alle problematiche connesse agli obblighi di conservazione dei documenti inerenti le attività professionali svolte dal consulente di proprietà industriale in caso di cessazione dell'attività professionale da parte dello stesso;

- alle problematiche ed agli obblighi connessi alla conservazione ed alla cancellazione dei dati in capo al consulente in proprietà industriale che sia nominato consulente tecnico d'ufficio o perito del giudice o del pubblico ministero, anche alla luce delle deliberazioni assunte al riguardo dal Garante della Privacy.
- se al di là dell'obbligo di conservazione della documentazione sia possibile individuare un obbligo o un onere di spedizione a carico del mandatario in favore del mandante

delle copie dei documenti o degli atti inerenti al mandato, quando il mandato stesso si possa reputare concluso e comunque estinto con interruzione di ogni rapporto con il cliente, sì da potersi escludere una esigenza di archiviazione presso il mandatario dei casi o delle singole posizioni del cliente.

\*\*\*\*

L'Ordine si riserva di ulteriormente approfondire le tematiche qui trattate.

## Il cumulo di tutele tra design e marchi

Francesca Andreolini

### Design e marchi di forma

Alla tutela principale conferita ai disegni o modelli (talvolta definiti come industrial design) dagli artt. 31 e ss. c.p.i. e dal regolamento CE 6/2002, si potrebbe affiancare l'ulteriore protezione prevista per i marchi di forma<sup>1</sup>. La cumulabilità tra le due tutele si fonda sul fatto che il requisito del carattere individuale richiesto dall'art. 33 c.p.i. per accedere alla protezione come modello potrebbe non differire, a ben vedere, dalla "capacità distintiva" richiesta per i marchi provocando una sovrapposizione delle privative, nonostante il riferimento all'utilizzatore informato.

Ci si deve pertanto domandare, innanzitutto, se non vi sia tra le due normative un conflitto tale da renderle incompatibili.

Le principali argomentazioni addotte a sostegno della tesi "negativa"<sup>2</sup> che esclude una compatibilità tra le due discipline, si fondano sugli effetti negativi che la doppia tutela provocherebbe sui meccanismi fisiologici concorrenziali nel mercato.

Si tratta, in sostanza, delle stesse ragioni di interesse collettivo che avevano indotto la generalità dei legislatori nazionali a rifiutare il marchio di forma: evitare un monopolio potenzialmente perpetuo sulla forma di un prodotto<sup>3</sup>. Infatti, accogliendo la tesi

del cumulo delle tutele, una volta terminata la protezione breve conferita dal modello, lo stesso prodotto potrebbe godere di una tutela tendenzialmente illimitata come marchio e, pertanto, verrebbe definitivamente sottratto al libero mercato.

Per uscire da quest'*impasse* ed ammettere il cumulo di tutele è stata evidenziata la possibilità di distinguere tre categorie di forme potenzialmente registrabili: forme tali da indurre il consumatore all'acquisto di un prodotto che, altrimenti, non sarebbe stato acquistato; forme che rappresentano un fattore, di per sé non decisivo, ma comunque rilevante, nella decisione di acquisto del pubblico; forme che non influenzano la decisione finale di acquisto, ma che per le loro caratteristiche intrinseche di gradevolezza si imprimono nella mente del pubblico<sup>4</sup>.

Di queste tre categorie la prima non

<sup>1</sup>Tale tutela conferirebbe all'opera di design una protezione addirittura illimitata in quanto, come noto, la registrazione come marchio dura 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovata senza limiti per ulteriori periodi di dieci anni.

<sup>2</sup>Tale tesi è sostenuta. Tra gli altri, da G. Ghidini, *Un appunto sul marchio di forma*, in Riv. Dir. Ind., 2009, I, 83 e ss.

<sup>3</sup>Ora l'art. 9 c.p.i., come noto, ammette che le forme possano costituire oggetto di valido marchio a condizione che non si tratti di forme funzionali.

<sup>4</sup>Sarti, *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, Milano, 2001, 249 e ss.

sarebbe mai registrabile come marchio; la seconda lo sarebbe solo in qualche caso; la terza invece potrebbe godere della doppia tutela sia come modello sia come marchio. Secondo tale tesi, quindi, un prodotto registrato come disegno o modello potrebbe essere registrato come marchio qualora abbia una funzione distintiva.

La giurisprudenza comunitaria prende in considerazione, al fine di verificare la validità della registrazione come marchio di aspetti esteriori del prodotto, la circostanza che la forma o il colore del prodotto o della confezione siano inusuali quale indizio della capacità distintiva e, quindi, del fatto che la forma viene percepita dal pubblico come segno distintivo<sup>5</sup>. Condividendo tale principio, l'orientamento maggioritario nazionale ha specificato che la capacità distintiva del modello può essere acquisita anche nel corso del tempo attraverso l'uso concreto e la pubblicità<sup>6</sup>: il processo di *secondary meaning* trasformerebbe la mera forma in un segno distintivo.

In questo modo sarebbero soddisfatti i principi concorrenziali del libero mercato poiché la tutela perpetua del marchio verrebbe conferita solamente a coloro che, attraverso ingenti investimenti, siano riusciti a far acquisire al proprio prodotto una reale capacità distintiva<sup>7</sup>.

Benchè autorevole dottrina<sup>8</sup> sostenga il contrario, pare allo scrivente che la questione della tutela cumulativa come disegno industriale e come marchio di forma si possa porre solo quando tale duplice tutela faccia capo alla stessa persona, che intenda far acquisire ad un suo prodotto una tutela illimitata<sup>9</sup>, rimanendo invece esclusa *tout court* quando la registrazione come marchio e come modello del medesimo segno (o di un segno simile) faccia capo a due soggetti distinti.

Infatti, la coesistenza sulla stessa forma di due diverse tutele, una come marchio di forma e l'altra come disegno o modello, da parte di due diversi titolari si porrebbe in aperto contrasto con gli artt. 14, comma 1 lett. c) e 25 lett. b) c.p.i. che sanciscono la nullità del marchio costituito da "segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà

industriale o di un altro diritto esclusivo di terzi" e, specularmente, l'art. 43 co. lett e) c.p.i. che prevede la nullità della registrazione "se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore".

In sintesi, si potrebbe astrattamente concludere nel senso dell'ammissibilità del cumulo delle tutele quando i diritti di proprietà industriale appartengano allo stesso soggetto ma non qualora si tratti di due soggetti diversi in quanto la registrazione dell'aspetto di un prodotto come marchio di forma rende nulla la successiva registrazione eventualmente ottenuta da altri come disegno o modello e viceversa.

Tuttavia, la teoria del cumulo di tutele, anche qualora avvenga da parte del medesimo soggetto, pone comunque alcuni problemi poiché la tutela di un modello quale marchio di forma potrebbe trasformarsi in un espediente per rendere perpetua la tutela di un prodotto di successo.

La giurisprudenza più recente sembra ammettere il cumulo tra tutele alla condizione che si tenga ben presente che le due privative, pur connotando entrambe il prodotto, si basano su diversi criteri di valutazione e hanno un differente ambito di protezione.

Il Tribunale di Torino<sup>10</sup>, pronunciandosi nel celebre caso "Smart", ha infatti specificato che "la doppia tutela della forma della Smart come modello e marchio è ammissibile ma le due privative operano diversamente perché per il marchio bisogna far riferimento al consumatore medio dotato di un livello medio di attenzione mentre per il modello il referente è l'utilizzatore informato, ossia una persona che, se non proprio esperta del settore, è certo più attenta ai dettagli".

Tuttavia, per evitare intenti monopolistici, non è possibile registrare come marchio una forma provvista di un valore intrinseco, ossia la forma da cui dipende la decisione d'acquisto.

La citata decisione torinese sottolinea, superando i precedenti dubbi in ordine alla tutela illimitata del marchio, che la costituzione di un eventuale monopolio - relativamente a

quei segni tridimensionali che non siano costituiti esclusivamente da una forma imposta dalla natura di un prodotto o necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà valore sostanziale al prodotto - costituirebbe una garanzia contro i rischi di sviamento che l'associazione di forme confondibili determinerebbe<sup>11</sup>.

È interessante rilevare, tuttavia, come in considerazione dei differenti parametri di riferimento (consumatore medio - utilizzatore informato) in base ai quali viene concessa la tutela, risulta difficile che un marchio di forma possieda i requisiti per accedere alla tutela come modello perché per colpire l'attenzione dell'utilizzatore informato dovrebbe possedere un elevato grado di originalità<sup>12</sup>.

### **Marchio bidimensionale e design**

Le considerazioni sopra esposte risultano ancora più interessanti se valutate nel rapporto fra marchio bidimensionale e design.

Come noto, il modello non deve necessariamente essere l'intero prodotto ma può essere anche una sua parte che risulta dalle linee dei contorni e dei colori del prodotto o del suo ornamento.

L'art. 31 comma 2 c.p.i. specifica cosa debba intendersi per "prodotto" ossia "qualsiasi oggetto industriale ed artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e tipografici". L'ampiezza della predetta nozione comporta che qualsiasi marchio figurativo potrebbe essere registrato come modello qualora abbia gli ulteriori requisiti della novità e del carattere individuale.

<sup>5</sup>Mariangela Boggi, *La tutela della forma, fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, marzo 2007.

<sup>6</sup>Trib. Napoli, ord. 26 luglio 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, 153.

<sup>7</sup>Giovanni Gargiulo, *Industrial Design e marchi nella prospettiva del secondary meaning*, in *Dir. ind.* 2008.

<sup>8</sup>G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, IV ed., Milano, 2007.

<sup>9</sup>Tale opinione è peraltro condivisa da Massimo Montanari, *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 7.

<sup>10</sup>Trib. Torino, ord., 20 marzo 2008.

<sup>11</sup>Marco Lamandini e Massimiliano Pappalardo, *Il caso Smart e il valore sostanziale della forma*, in *Dir. ind.* n. 6/2008.

<sup>12</sup>Si veda sul punto, Massimo Montanari, *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.* 2010, 15 e ss.



Sulla scorta di tale interpretazione è accaduto che alcune imprese e *designer* abbiano tentato, facendo leva sul fatto che particolari tipi di logo graficamente evoluti appaiono completamente diversi dalla semplice scritta di una parola, di registrare come modelli delle particolari scritte o stampe contenenti parole già registrate come marchi.

Le (poche) decisioni reperite sul punto sono concordi nel ritenere che siffatta operazione violerebbe i diritti di proprietà industriale del precedente titolare di marchio.

Così la Divisione di Annullamento ha dichiarato nullo un modello comunitario, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1 lett. e), definito come "logo" in quanto incorporava un segno che era già stato registrato da altri come marchio internazionale<sup>13</sup>. Successivamente la Commissione di ricorso<sup>14</sup>, nel rigettare l'appello della titolare del modello, ha ulteriormente specificato che nonostante lo scopo della registrazione come modello non sia quello di distinguere un prodotto o un servizio, quando il segno viene usato nel disegno di un logo che intrinsecamente si riferisce a tutti i prodotti o servizi, è il fine commerciale che motiva l'apposizione di quel logo sui prodotti, sul loro confezionamento o il suo uso nella pubblicità e, pertanto, il modello viene comunque percepito dal pubblico come segno dotato di capacità distintiva. Pertanto, ammettere la coesistenza di un marchio e di un modello, che contiene nel suo "slogan" un segno già registrato come marchio, appartenenti a differenti titolari, provocherebbe un rilevante rischio di confusione per il pubblico che sarebbe portato a ritenere che i prodotti o i servizi in questione appartengano alla stessa azienda o, comunque, ad imprese tra loro collegate.

In altra decisione la Divisione di Annullamento<sup>15</sup> ha dichiarato nullo un modello comunitario indicato come "ornamento per indumenti, astucci, bigiotteria, gioielleria e articoli di ottica" contenente un celebre marchio figurativo.

Sembra quindi che le medesime considerazioni in ordine alla nullità della registrazione posteriore che violi i diritti di quella anteriore si impongano

anche con riguardo ai marchi bidimensionali e, parimenti, potrebbe teoricamente ammettersi la cumulabilità delle tutele solo quando le registrazioni appartengono al medesimo titolare. Tuttavia, in questa prospettiva, si pone una diversa ed interessante questione con riferimento al caso di un marchio figurativo nuovo e dotato di carattere individuale che potrebbe essere registrato come design. Preliminarmente si impongono alcune considerazioni sui vantaggi che il titolare potrebbe ottenere scegliendo di tutelare un segno, dotato di un particolare gradiente estetico, come modello anziché come marchio.

Anzitutto il modello, a differenza del marchio, non è soggetto a decadenza per volgarizzazione ex art. 13 comma 4 cpi e quindi resterà efficace fino a venticinque anni anche se dovesse avere tanto successo da diventare comune per quel prodotto.

Inoltre, come noto, l'istituto del modello non conosce i limiti merceologici e di concreto utilizzo del segno previsti per il marchio, la cui tutela è limitata al concreto uso per una limitata sfera di prodotti.

Il modello, infatti, non è soggetto alla decadenza per non uso né ad un'indicazione specifica delle classi merceologiche in cui il marchio viene utilizzato; si richiede solamente l'appartenenza ad una determinata classe di Locarno, la quale non ha l'effetto di delimitare l'ambito di protezione del titolo. Un altro considerevole vantaggio attiene alla velocità della registrazione di un modello: in sede comunitaria poche settimane a fronte di una media di 17 mesi per la registrazione di un marchio non soggetto ad opposizione e ben 36 mesi qualora il marchio venga opposto.

Benché nulla vieti, qualora sussistano i requisiti, di registrare un logo come modello anziché come marchio, bisogna avere ben chiara la differenza tra le due tutele.

Se il simbolo grafico o tipografico ha valore decorativo o ornamentale e, di conseguenza, viene registrato come modello non gli sarà attribuita la medesima funzione distintiva che caratterizza il marchio. Allo stesso modo qualora il simbolo sia espressione del carattere distintivo di un prodotto e venga quindi utilizzato su di

esso, sulle confezioni o sulle etichette, una registrazione come modello non avrebbe senso.

La doppia registrazione di un medesimo segno come marchio e come modello crea un forte disequilibrio nel sistema internazionale, minacciando sia i diritti dei precedenti titolari sia quelli dei terzi. Ciò non tanto per il differente scopo sottostante, ma perché le due registrazioni seguono procedure ben diverse.

Come abbiamo accennato, la registrazione di un modello impiega molto meno tempo, è soggetta ad un esame più limitato (che si riduce ad una mera formalità), non è passibile di opposizione, non è sottoposta ad alcuna regola per quanto riguarda l'uso concreto ed effettivo e non riguarda solamente determinate classi di prodotti. Altra peculiarità della registrazione come modello - che potrebbe porre notevoli problemi - consiste nella possibilità di differire la pubblicazione della domanda per un periodo massimo di 30 mesi dalla sua data di deposito o dalla data di priorità. Ciò aumenterebbe il costo e il rischio delle ricerche di anteriorità, che dovrebbero riguardare sia i marchi sia i modelli e non avrebbero esito certo in virtù della possibilità che la registrazione di un modello sia rimasta segreta<sup>16</sup>.

In conclusione, pare allo scrivente che non sia ammissibile il cumulo delle tutele - anche nell'ipotesi in cui la richiesta di protezione provenga dallo stesso soggetto - a causa della netta e profonda differenza esistente tra le due procedure e, soprattutto, in considerazione del fatto che la semplicità con cui è possibile registrare e mantenere in vita un modello<sup>17</sup> (senza essere soggetti ad opposizioni e senza dover provare l'uso effettivo) renderebbe la registrazione e la difesa di un marchio in conflitto con un modello eccessivamente complicata e costosa.

<sup>13</sup>Decisione della Divisione di Annullamento, 1 marzo 2006, relativa al marchio MIDAS.

<sup>14</sup>Decision of the Third Board of Appeal of 3 May 2007 in Case R 609/2006-3.

<sup>15</sup>Decisione della Divisione di Annullamento del 24/10/2007, relativa al marchio CK.

<sup>16</sup>Fabrizio De Benedetti, *Designs vs trademarks: an invasion of the playing of field?*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, dicembre 2005, p. 3 e ss.

<sup>17</sup>Il cui unico onere è il pagamento delle tasse quinquennali di registrazione.

# Marchio ingannevole e tutela del consumatore

Chiara Luzzato

*“Adottare una prospettiva sistemico-evolutiva nella gestione della marca significa considerare la stessa quale risorsa aziendale capace di produrre fiducia e conoscenza”.*

La frase è dell'economista prof. Bruno Busacca<sup>1</sup> e mette in giusto risalto il valore del marchio come strumento di comunicazione privilegiata, capace di veicolare un messaggio articolato che, a seconda dei casi, sarà di qualità, creatività, affidabilità, stile, tradizione e così via: attraverso il marchio il consumatore comprende l'essenza del prodotto o del servizio cui si riferisce e ne fa affidamento, il marchio guida il consumatore nei propri acquisti e ne diviene una sorta di “sigillo di garanzia”.

E per essere una *“risorsa aziendale capace di produrre fiducia e conoscenza”* il marchio non potrà che comunicare un messaggio autentico, veritiero, attendibile.

Dal quadro normativo di riferimento, sia nazionale che comunitario, e dalla migliore interpretazione ed applicazione delle disposizioni di legge, emerge in maniera chiara che i marchi devono improntarsi al principio di verità. Il legislatore, infatti, ha posto tra i requisiti imprescindibili per la validità di un marchio, accanto a novità e capacità distintiva, anche la veridicità.

In particolare, ai sensi del combinato disposto dei commi 1. b) e 2. a) del Codice italiano di proprietà industriale sono nulli i marchi che siano in sé, per la loro stessa natura, atti ad indurre il consumatore in errore particolarmente sull'origine geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi di riferimento (decettività intrinseca); sono invece soggetti a decadenza i marchi che, pur originariamente non ingannevoli, non rispondano più al principio di verità per il modo in cui vengono utilizzati (decettività sopravvenuta).

La legge italiana stabilisce infine che in ogni caso *“non è consentito usare il marchio in modo (...) da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare*

*circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi a causa del contesto in cui viene utilizzato”* (articolo 21, 2. C.p.i.).

Disposizioni del tutto analoghe sono previste dal Regolamento sul marchio comunitario [Reg. CE n. 207/2009 - artt. 7, 1. g) e 51, 1. c)].

Per individuare correttamente il consumatore di cui alla legge corre in aiuto l'orientamento della giurisprudenza nazionale (in linea con quella comunitaria) che fa riferimento al consumatore medio e cioè ad un consumatore che, in base ad una valutazione astratta e tenendo conto dell'ambito merceologico di riferimento, ha un livello di informazione ed attenzione normale.

In questo senso la sentenza “Parmacotto” - Corte di Cassazione n. 6080/2004 - ha escluso che un marchio contenente il nome della città patria del prosciutto crudo possa indurre il *“destinatario mediamente intelligente, accorto e informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza”* a confondere il prosciutto cotto con il crudo di Parma e cioè due salumi aventi caratteristiche molto diverse tra loro.

Al consumatore medio fa riferimento anche il Tribunale di Torino che, con la sentenza del 26 novembre 2004, ha dichiarato la nullità per decettività originaria di una serie di marchi contenenti il toponimo ONEGLIA registrati per olio di oliva ottenuto da olive di provenienza per lo più estera (e comunque extra ligure). Il Tribunale di Torino ha così ritenuto che *“il consumatore di livello medio, mediamente informato sui prodotti, sia indotto a ritenere (considerata la notevole rilevanza che riveste l'origine geografica dell'olio) che l'inserimento nel marchio di un toponimo sia diretto ad indicare la provenienza geografica della materia prima utilizzata”.*

Con riferimento alla fattispecie della nullità intrinseca ed originaria dei marchi, la Corte di Cassazione, con

la sentenza n. 3276/1996, ha precisato che il marchio deve *“identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato...”* e non deve assegnare a quest'ultimo *“un contenuto merceologico inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore”.*

La Suprema Corte ha così confermato la nullità del marchio COTONELLE per decettività originaria già decisa dalla Corte di Appello affermando che tale segno, per le sue caratteristiche semantiche, *ab origine* non è improntato al principio di verità in quanto suggerisce che il cotone rappresenti un componente dei prodotti designati quando invece questi risultano composti unicamente da carta. La medesima Corte precisa inoltre che la nullità intrinseca di un marchio va valutata con riferimento all'essenza del prodotto da identificare.

I principi sopra richiamati risultano applicati ed applicabili anche, e tanto più, ai marchi geografici come risulta evidente dalla pronuncia del Tribunale di Torino sopra richiamata ed anche da una più recente decisione del medesimo Tribunale di Torino 30/11/2006: *“un marchio contenente il termine BAVARIA, usato per birra non proveniente dalla Baviera è di natura tale da ingannare il pubblico circa la provenienza geografica del prodotto e incorre quindi nella nullità di cui all'art. 3 paragrafo 1 lett. g) della Direttiva 89/104/CE”.*

La questione della birra BAVARIA è arrivata fino alla Corte di Giustizia che, con sentenza 2 luglio 2009, ha sostanzialmente ammesso la possibilità che il marchio BAVARIA per una birra proveniente dall'Olanda possa essere nullo per ingannevolezza dichiarando che il Regolamento n. 1347/2001 non pregiudica la validità e l'uso dei marchi contenenti il termine BAVARIA, registrati in buona fede prima del deposito della domanda di registrazione della indi-

<sup>1</sup>Il Valore della Marca tra Postfordismo ed Economia Digitale - Ed. EGEA 2000.

cazione geografica protetta BAYERISCHES BIER, purché tali marchi non siano viziati dalle cause di nullità o decadenza di cui agli art. 3 n. 1 lett. c) e g), nonché 12, 2. lett. b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE<sup>2</sup>, e cioè purché non siano descrittivi o ingannevoli ai sensi di legge.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha recentemente affrontato anche il tema dell'ingannevolezza, intrinseca e/o sopravvenuta, di un marchio patronimico corrispondente al nome e cognome di una nota stilista di moda che era stato ceduto a terzi dalla titolare unitamente all'impresa produttrice dei beni contraddistinti dal marchio (sentenza 30 marzo 2006, C-259/04).

Nell'ambito di tale decisione si legge *"la Commissione considera anche che un consumatore medio possa essere indotto in inganno, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104, da un marchio corrispondente al nome di una persona solo se uno degli argomenti del venditore consista nel far credere che tale persona partecipi alla fabbricazione del prodotto recante il marchio interessato, quando questa invece non ha più alcun legame con il titolare del detto marchio"*.

Secondo il giudizio della CGCE, quindi, *"quand'anche un consumatore medio potesse venire influenzato nel suo atto di acquisto di un vestito recante il marchio ELIZABETH EMANUEL dall'idea che l'appellante nella causa principale abbia partecipato alla creazione di tale vestito, le caratteristiche e le qualità di detto vestito restano garantite dall'impresa titolare del marchio. Pertanto, la denominazione Elizabeth Emanuel non può essere considerata di per se stessa tale da indurre in inganno il pubblico sulla natura, qualità o provenienza della merce che essa contraddistingue. Spetterebbe invece al giudice nazionale valutare se nella presentazione del marchio ELIZABETH EMANUEL non esista una volontà da parte dell'impresa di far credere al consumatore che la sig.ra Emanuel sia ancora la creatrice dei prodotti recanti tale marchio o che comunque partecipi alla loro creazione. (...)".*

In altre parole non è da ritenersi intrinsecamente ingannevole né soggetto a decadenza per sopravvenuta ingannevolezza il marchio ELIZABETH EMANUEL per il solo fatto che

la stilista non abbia più legami con la società che ne ha acquisito i diritti. Analogamente tale marchio non è da considerarsi soggetto a decadenza per decettività sopravvenuta se la cessionaria utilizzi il marchio in modo veritiero e cioè senza la chiara intenzione di far credere al consumatore che la Sig.ra Emanuel sia ancora la stilista degli abiti ELIZABETH EMANUEL. In maniera conforme si è espresso il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee - sentenza 14 maggio 2009 - che ha condiviso la tesi espressa precedentemente dalla Commissione di Ricorso ovvero che *"l'uso dei marchi costituiti da un patronimico è una pratica diffusa in tutti i settori commerciali e il pubblico di riferimento è pienamente cosciente del fatto che ad un marchio patronimico non corrisponde necessariamente uno stilista che porta lo stesso nome"*.

Si noti che, con particolare riguardo alla presunta decadenza per decettività sopravvenuta del marchio ELIO FIORUCCI, il Tribunale ha sottolineato la necessità che ci sia la prova che il marchio è stato utilizzato, dopo la registrazione, con la precisa intenzione di indurre il consumatore in inganno circa il *design* dei prodotti contraddistinti con il patronimico dello stilista. In mancanza di tale prova, il marchio non può essere decaduto.

Con riferimento alla fattispecie della decadenza di un marchio per sopravvenuta ingannevolezza il Tribunale di Venezia 25/11/2005 ha ulteriormente chiarito che essa *"ha un presupposto oggettivo ed uno soggettivo: il primo è rappresentato dalla sopravvenuta idoneità ad ingannare del marchio, il secondo dal comportamento del titolare. La fattispecie presuppone che un marchio originariamente ed intrinsecamente valido, divenga decettivo per il contesto della sua utilizzazione"*. Nell'ambito della decisione sopra richiamata è particolarmente interessante notare come l'Organo Giudicante premetta che la disciplina del cosiddetto *"statuto della non decettività del marchio"* non è volta a tutelare primariamente l'interesse generale bensì quello dei concorrenti. In altre parole si precisa che la legge marchi (come del resto anche la normativa in materia di concorrenza sleale) garantisce

una tutela *"riflessa"* del consumatore ovvero una tutela che nasce come conseguenza di una azione posta in essere dai concorrenti del titolare del marchio sospetto di non essere veritiero.

È quindi solo con il Codice del Consumo (modificato con il decreto legislativo n. 146/2007 attuativo della Direttiva 2005/29/CE) che il consumatore, come singolo o come parte di una associazione rappresentativa di consumatori, può ricorrere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) chiedendo che siano eliminate quelle *"pratiche commerciali scorrette"* idonee a falsare la propria capacità di scelta economica e che siano rimate le conseguenze pregiudizievoli di dette pratiche.

Per poter beneficiare della tutela offerta dal Codice del Consumo la pratica commerciale adottata dall'impresa deve essere contraria alla diligenza professionale e deve essere tale da alterare la capacità decisionale del consumatore medio inducendolo a fare acquisti che ragionevolmente non avrebbe fatto.

Si noti che il Codice del Consumo annovera tra le pratiche commerciali scorrette in particolare le pratiche commerciali ingannevoli (in cui rientra anche la pubblicità ingannevole) e le pratiche commerciali aggressive.

Senza entrare nel merito della casistica prevista dal Codice del Consumo e nel dettaglio di tale normativa va tuttavia rilevato che il principio di verità ha ancora una volta un ruolo di primaria importanza e che il criterio di riferimento è sempre dato dal consumatore medio.

<sup>2</sup>Articolo 3, 1. lett. c) e g) *"Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;*

g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio";

Articolo 12, 2. lett. b) *"Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso dopo la data di registrazione: è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato"*.

Facilmente, quindi, nella misura in cui un marchio, magari nel più ampio ambito di una etichetta, svolge anche una funzione comunicativa e, in senso lato, pubblicitaria l'AGCM, nella valutazione della fattispecie, potrà applicare principi ed assumere decisioni in linea con l'orientamento della giurisprudenza ordinaria competente nella materia dei marchi. Lo scorso anno, per esempio, l'AGCM, a seguito di una segnalazione fatta da Confconsumatori della Provincia di Messina, ha invitato la società Heinenken Italia S.p.A. ad usare il marchio BIRRA MESSINA in maniera corretta e non fuorviante per il pubblico. La Confconsumatori messinese, infatti, sosteneva che tale marchio, acquisito dalla multinazionale olandese e destinato ad una birra non più prodotta in Sicilia, fosse divenuto portatore di un messaggio ingannevole per il consumatore.

L'AGCM ha quindi richiesto ad Heinenken di introdurre nell'etichetta informazioni veritiere sull'origine della birra (in particolare sui luoghi di produzione della stessa - oggi non più ubicati in Sicilia) e di eliminare quelle espressioni ed immagini ("antica ricetta", "dal 1923", rappresentazione della Triscele simbolo della Regione siciliana) sospette di rappresentare una fonte di errore per le scelte del consumatore.

## Considerazioni sull'esame italiano per consulenti in brevetti

*Gentili colleghi,*

*Ora che finalmente ho superato anch'io questo esame, desidero fare qualche osservazione sul modo in cui esso è organizzato. Credo sia utile un confronto con l'esame europeo, che è sicuramente più impegnativo ma in cui tutto sommato mi sembra si incontrino meno disagi, sia nella preparazione sia nella logistica.*

*Nell'esame italiano, la maggiore carenza che vedo è la mancanza di qualunque indicazione, al termine di ogni prova, su quali sarebbero da un lato le soluzioni ritenute corrette, dall'altro gli errori più diffusi. Questo ovviamente non aiuta i candidati respinti ad evitare errori simili la volta successiva. Né tanto meno aiuta quelli che si stanno preparando, perché svolgere una precedente prova di esame serve fino a un certo punto se non è possibile verificare la correttezza di quello che si è fatto.*

*Parlarne fra colleghi e interpellare i più esperti spesso non è sufficiente, anche perché i testi delle prove qualche volta lasciano delle oggettive incertezze.*

*Personalmente ho rifatto parecchie delle prove chimiche, e ho anche partecipato a incontri di preparazione in cui sono state discusse. Più di una volta i relatori si sono mostrati incerti su quale potesse essere la soluzione più sensata.*

*E, se c'era incertezza da parte dei relatori, si può immaginare quanta ce ne fosse tra i candidati.*

*A ciò si aggiunge che gli stessi testi delle prove non sempre sono chiarissimi. Per esempio quello del 1986, riferendosi ad alcune piridine, parla di ammine terziarie (pagg. 3-4), il che costituisce un'equiparazione per lo meno non scontata. Per di più nello stesso testo, poco prima, c'è un errore evidentissimo in una formula (carbossile con tre ossigeni). Difficile quindi, per un candidato, capire se il riferimento alle ammine terziarie fosse una semplice imprecisione oppure un problema introdotto intenzionalmente.*

*Per fare un altro esempio, nella prova del 2002 si legge che "i prodotti radiofarmaceutici corrispondenti qui descritti risul-*

*tano possedere caratteristiche di emissione del segnale particolarmente migliorate rispetto a quelli noti, compresi gli analoghi di tali composti noti in cui il Tecnezio è sostituito da un isotopo del Renio" (pag. 2). Difficile capire se il renio fosse già presente nei composti noti, o se invece si tratti di una nuova sostituzione sperimentata dal richiedente.*

*Naturalmente questi problemi non ci sarebbero se esistesse qualcosa di paragonabile ai rapporti dell'ufficio brevetti europeo.*

*Come tutti sappiamo l'UBE, dopo ogni correzione, pubblica un rapporto in cui indica la soluzione ritenuta più corretta e commenta gli errori più ricorrenti.*

*Inoltre pubblica, per ognuna delle tre lingue, uno o più esempi di prove giudicate buone. Anche se ovviamente non è detto che l'UBE abbia sempre ragione, questo sistema è comunque di grande aiuto sia per chi vuol comprendere le ragioni di un esito negativo, sia per chi deve prepararsi. Rifacendo una certa quantità di prove europee, e studiando poi per ognuna il rapporto dell'UBE e le prove pubblicate, almeno un'idea di quello che l'UBE si aspetta è impossibile non farsela.*

*Per quello che mi riguarda personalmente, di sicuro è stata più la fortuna che il merito a farmi passare tutti e quattro i papers europei in una volta sola. Altrettanto sicuro, però, è che senza il materiale dell'UBE non avrei nemmeno potuto provarci.*

*Mi domando perché non si possa fare qualcosa di simile nell'esame italiano. Quando un commissario predispose una prova di esame, nello stesso tempo ne ha in mente la soluzione. Quindi redigere una breve bozza da divulgare successivamente alla correzione, insieme a qualche commento sugli errori più diffusi, non può certo aggravare il lavoro in misura significativa. Lo stesso vale per la pubblicazione esemplificativa di qualche prova ritenuta soddisfacente.*

*Qualche altra osservazione vorrei farla sulla logistica dell'esame italiano.*

*Anzitutto la prova scritta avviene in con-*

dizioni materiali che non favoriscono certo la concentrazione, non solo per la scomodità e ristrettezza dei banchi, ma anche e soprattutto per l'incessante brusio. Il tutto comporta inutile affaticamento ulteriore, che ovviamente ostacola il rendimento. Per tornare al confronto con l'esame europeo, nella sala dove ho fatto le prove a Monaco i candidati erano più del quadruplo, eppure lo spazio individuale era più che sufficiente e non si sentiva volare una mosca. Mi domando quindi che cosa mai impedisca, per l'esame italiano, di scegliere una sede un po' meno inadatta.

Un'altra cosa che mi domando è perché non si adotti la regola di mandare a ogni candidato una copia della sua prova, in modo che possa rifletterci sopra all'occorrenza. Come sappiamo, l'UBE fa sempre così. Da noi invece occorre addirittura: presentare domanda scritta e motivata; fare un versamento in ccp;

chiedere un appuntamento presso l'UIBM per il ritiro, o dare una delega scritta a qualcuno di Roma (!!!).

Che per una cosa tanto semplice sia obbligatoria una simile trafila, mi sembra addirittura paradossale. Superfluo ricordare che, se esistesse un problema di costi, sarebbe semplicissimo aumentare di pochi Euro la tassa di iscrizione all'esame.

Di altri dettagli può sembrar ridicolo parlare, essi però sono ulteriori fattori di disagio a carico di chi deve sforzarsi di dare il meglio.

Per esempio l'obbligo di scrivere su quattro facciate di fogli uso bollo (per di più pochi e centellinati) impone già all'inizio di stendere le rivendicazioni seguendo un ordine predefinito.

Se in seguito la riflessione suggerisce di riscrivere qualche rivendicazione o di spostarla, come è normale avvenga, si è poi costretti a un complicato lavoro di cancellazioni, correzioni e rimandi che, oltre ad essere inutilmente faticoso per il candidato, rischia di creare difficoltà al correttore.

Una simile cosa nell'esame europeo non sarebbe neppure immaginabile, poiché ovviamente di fogli ce ne sono a volontà e la regola è di scrivere su una sola facciata. Questo permette di lavorare nel modo più logico, scrivendo separatamente ogni rivendicazione e numerando poi tutto solo alla fine, dopo aver eliminato gli scarti ed avere scelto la sequenza più logica.

Sempre a proposito di dettagli ridicoli mi domando come sia possibile, in un paese

europeo del ventunesimo secolo, dover chiedere il permesso per andare in bagno, e magari dover aspettare un'ora o più. Ovvio che questo non favorisce l'ottimizzazione del rendimento.

Una cosa del genere non può essere imposta da reali necessità di controllo, tanto più che nell'esame europeo si va ovviamente in bagno quando si vuole, e non si può certo dire che difettino i controlli.

Qualche volta ho sentito dire che tutto

questo sarebbe imposto dalle regole dei concorsi pubblici statali. Ma a parte il fatto che questo è un esame e non un concorso, nessuna di queste stranezze è prevista né dal CPI, né dai decreti ministeriali che indicano l'esame. E comunque le regole non sono immutabili né tanto meno lo sono le abitudini, a maggior ragione nel 2011 e per di più in Europa. Grazie per l'attenzione e cordiali saluti.

Sandro Hassan

## Particolarità della legge brevetti tedesca

Raffaele Borrelli

Benché la Legge Brevettuale tedesca non sia tra le più conosciute e trattate essa presenta numerosi aspetti di interesse per gli operatori italiani e parecchi elementi di differenziazione rispetto alle normative generalmente a noi più note (ad esempio quella italiana o quella statunitense).

A questo proposito è importante ricordare che la Germania rappresenta un Paese con cui l'Italia intrattiene uno scambio commerciale importante, ed in cui vi sono campi tecnologici simili. Basti pensare, ad esempio, all'automotive, alle macchine utensili, alle macchine per il packaging, all'agroalimentare ecc.

È comune esperienza che le aziende italiane considerano la Germania come un territorio in cui è estremamente importante ottenere una protezione brevettuale.

Viceversa, uno dei Paesi sicuramente più interessanti per le Aziende tedesche è proprio l'Italia.

Anche se coadiuvato da ottimi agenti tedeschi, che in ogni caso hanno tutta la competenza per consigliarci al meglio, per il consulente brevettuale italiano resta comunque la necessità di conoscere, anche sommariamente, alcune particolarità della Legge Brevettuale tedesca, non tanto per prendere delle decisioni per i nostri clienti italiani che operano anche in Germania, quanto piuttosto per saper formulare tempestivamente e con la maggior precisione possibile le

“domande giuste” per cercare di ottenere prontamente dal proprio agente tedesco le “risposte giuste”. In altre parole, è noto che è molto improbabile, per non dire impossibile, ottenere una “risposta giusta”, che faccia veramente l'interesse del nostro cliente in quel Paese, quando la “domanda” da noi formulata all'Agente è incorretta e/o incompleta.

### A) Modello di utilità (gebrauchsmuster)

La tutela di invenzioni tecniche in Germania tramite un Modello di Utilità tedesco (in tedesco: “Gebrauchsmuster”) ha effetti vantaggiosi sia come alternativa a un brevetto tedesco/europeo sia come protezione aggiuntiva. A differenza, per esempio, dell'equivalente legale giapponese, un modello di utilità tedesco (MUT) può coesistere con un brevetto tedesco/europeo, anche se l'ambito di protezione del MUT è identico o simile a quello del brevetto “madre” corrispondente. In Germania la possibilità di tutelare un'invenzione contemporaneamente con due diversi titoli può essere sfruttata, ad esempio, come soluzione strategica nell'ambito di procedimenti per contraffazione in cui la contraffazione in questione può essere basata allo stesso tempo su un MUT e su un brevetto tedesco/europeo (vedi oltre).

Sebbene numerose disposizioni di legge valide per i MUT siano identi-

che alle corrispondenti normative per i brevetti europei/tedeschi, ci sono anche alcune rilevanti differenze:

1) La definizione di *arte anteriore per i MUT* è diversa dalla definizione corrispondente per i brevetti tedeschi/europei.

*Nello specifico, solo la divulgazione scritta e il pre-uso pubblico all'interno della Germania sono considerati come arte anteriore per i MUT. Tutte le divulgazioni orali e il pre-uso pubblico al di fuori della Germania non sono ritenuti arte anteriore per un MUT.*

Eventuali "prior rights" (brevetti/modelli di utilità) vengono presi in considerazione solo parzialmente nelle cause di nullità (sulla base del cosiddetto "prior claim approach").

2) Inoltre, diversamente da quanto stabilito per i brevetti tedeschi/europei, per i MUT è previsto un periodo di grazia di sei mesi.

Per esempio, invenzioni che non possono essere protette con un brevetto tedesco/europeo per mancanza di novità rispetto all'arte anteriore possono comunque, in alcuni casi specifici, essere tutelate da un MUT.

Quindi, se si espone un prodotto in fiera in Germania è sempre possibile brevettarlo come MUT (ovviamente entro sei mesi dalla data dell'inizio della fiera).

3) Con i MUT si possono proteggere dispositivi, apparecchiature, macchine, impianti, circuiti elettrici, circuiti elettronici, sostanze chimiche. **NON** possono essere protetti con un MUT:

- i metodi, i procedimenti ecc.;
- i microrganismi; e
- l'uso (si noti, comunque, che una decisione della Suprema Corte tedesca - Bundesgerichtshof, BGH - del 2005 ha sancito la proteggibilità delle nuove utilizzazioni farmaceutiche mediante MUT).

4) La protezione è valida per un massimo di 10 anni.

5) Le domande di MUT sono soggette solamente ad un procedimento di registrazione formale, per cui esse non vengono sottoposte automaticamente ad una ricerca di anteriorità e ad un esame sostanziale. Il grado di inventività di un MUT è sostanzialmente uguale a quello richiesto per un normale brevetto d'invenzione.

Normalmente occorrono solo tre mesi

per la registrazione di un MUT. Pertanto, il MUT è un titolo brevettuale che può essere concesso in un periodo di tempo relativamente breve e in maniera economica.

6) Tuttavia è possibile richiedere all'Ufficio Brevetti Tedesco ("Bundes Patentamt") una Ricerca di Anteriorità, previa domanda del richiedente, o di un terzo, e previo pagamento di una tassa di ricerca abbastanza bassa.

Richiedere una Ricerca di Anteriorità può essere utile in vista di un giudizio relativo alla validità e all'ambito di protezione del MUT.

*Si noti, altresì, che anche un qualsiasi terzo (non c'è bisogno di una motivazione), per esempio il presunto contraffattore, può richiedere una Ricerca di Anteriorità relativa ad un MUT.*

7) Fino al giorno della decisione dell'Ufficio Brevetti Tedesco di iscrivere il MUT nel registro ("Eintragungstag") è possibile per il richiedente presentare emendamenti delle rivendicazioni, descrizione e figure, senza però estendere l'ambito di protezione.

8) Ci si permette di richiamare l'attenzione del lettore sul fatto che sulla pagina iniziale di qualsiasi MUT vi sono due date importanti:

quella del suddetto "Eintragungstag" (data di registrazione), in cui il contenuto della pratica è accessibile al pubblico; e quella del "Bekanntmachung" (data di pubblicazione), in cui il MUT viene effettivamente pubblicato.

*Bisogna notare, quindi, che è dalla data dell'"Eintragungstag" (e NON quella successiva del "Bekanntmachung") che il MUT entra a far parte dello stato dell'arte.*

Questo fatto, ovviamente, è di particolare rilevanza se bisogna citare un MUT contro la novità e/o l'attività inventiva di una certa rivendicazione.

9) Come è noto una domanda di brevetto tedesca o una domanda di brevetto europeo NON possono essere azionate in Germania fino al giorno della concessione.

Questo fatto rappresenta una forte limitazione all'utilizzo del mezzo brevettuale per tentare di contrastare una contraffazione in atto in quel Paese. Tuttavia ci viene in aiuto la cosiddetta tecnica del "branching-off" dalla domanda principale.

Si tratta di questo. In Germania una domanda di MUT si può fare deri-

vare ("branch-off"; in tedesco: "Abzweigung") da una domanda di brevetto tedesca pendente, da un brevetto tedesco concesso (durante il procedimento di opposizione), da una domanda di brevetto europeo o internazionale (PCT) pendente o da un brevetto europeo concesso con designazione della Germania entro una scadenza specifica.

La legge brevetti tedesca prevede che, addirittura, si possa fare un branching-off entro due mesi dopo:

- il rilascio del brevetto; oppure
- il suo ritiro; oppure
- il suo respingimento.

Questo vuol dire che se, per esempio, il brevetto "madre" è stato erroneamente ritirato vi sono ancora due mesi di tempo per farlo "resuscitare" come un "branched-off" MUT della domanda "madre".

Inoltre, un "branched-off" MUT può essere utilizzato in maniera molto vantaggiosa come una sorta di "divisionale a basso costo", in quanto un "branched-off" MUT può avere un set di rivendicazioni diverso (purché ovviamente supportato dalla descrizione) da quello del documento "madre". Per un MUT derivato da un "branching-off" valgono le date di deposito/priorità della domanda di brevetto (o del brevetto) precedentemente depositata da cui è derivato.

Per di più, le rivendicazioni di un MUT derivato ("branched-off") possono essere successivamente emendate in considerazione dell'arte anteriore nota e/o adattate a una eventuale forma di attuazione in contraffazione in vista di un imminente procedimento per contraffazione.

Il branching-off per esempio di una domanda europea pendente è quindi altamente consigliabile quando si voglia attaccare per contraffazione un concorrente in Germania, in attesa che si concluda il procedimento di concessione (o di opposizione) della domanda (o del brevetto) "madre".

È molto utile, pertanto, procedere ad un "branching-off" in Germania come MUT quando si vogliono chiedere all'autorità giudiziaria delle misure cautelari contro un contraffattore. Inoltre, la richiesta dei danni parte dalla data di pubblicazione del MUT. Come è stato già detto, qualora si voglia azionare un MUT in Ger-

mania in assenza di un Rapporto di Ricerca europeo, per esempio, è sempre consigliabile chiedere una Ricerca di Anteriorità all'Ufficio Brevetti tedesco (visti anche i costi molto bassi), con l'evidente intento di rafforzare la presunzione di validità del titolo azionato.

## B) Altre peculiarità relative alla concessione del brevetto ed alla procedura di opposizione

1) *L'esame di merito* della domanda di brevetto deve essere richiesto entro **sette anni** dalla data di deposito della domanda in Germania. La richiesta di esame (dietro pagamento di una tassa) può essere fatta dal richiedente o da un terzo, che però non diviene parte in causa. In ogni caso il richiedente viene informato dall'Ufficio Brevetti tedesco che un terzo ha depositato domanda di esame. Se la richiesta di esame non è stata depositata nei tempi prescritti la domanda di brevetto è considerata ritirata.

2) Chiunque può inviare all'Ufficio Brevetti tedesco delle pubblicazioni che possono essere pregiudizievoli per il rilascio del brevetto (una sorta di "intervento secondo l'Art. 115 CBE").

3) È ammesso il deposito di domande divisionali in ogni momento della procedura e fino ad un mese dopo la concessione del brevetto. È consentito depositare delle domande divisionali anche durante una opposizione in corso.

4) È possibile depositare la domanda di brevetto in una lingua diversa dal tedesco. La traduzione in tedesco deve essere necessariamente depositata entro tre mesi.

5) La Divisione di Esame può ascoltare le parti in ogni fase della procedura, così come può sentire dei testimoni e degli esperti, sotto giuramento oppure no, e può istruire delle altre forme di indagine per chiarire i problemi tecnici in discussione.

6) Chiunque (quindi non c'è bisogno di una motivazione) può depositare una *opposizione* (in tedesco: "Einspruch") al brevetto tedesco *entro tre mesi* dalla data di pubblicazione del rilascio (in tedesco: "Veröffentlichungstag der Patenterteilung"). L'opposizione deve essere depositata per iscritto e deve contenere i motivi

(Gründen) dell'opposizione stessa. I fatti che giustificano l'opposizione devono essere spiegati dettagliatamente. I particolari, se non sono già contenuti nel documento dell'opposizione, devono essere prodotti per iscritto prima della scadenza del periodo di opposizione.

7) Durante una opposizione già in corso è previsto l'intervento di un terzo contro il quale è stato azionato il brevetto in causa.

## C) Memoria difensiva preventiva (Schutzbrief)

Una memoria difensiva preventiva (in tedesco: "Schutzbrief") è un documento scritto destinato a un tribunale ed è volto a evitare che, nell'ambito di un provvedimento d'urgenza, venga presa una decisione a sfavore della parte che ha depositato in via precauzionale la memoria difensiva stessa. In Germania con il deposito di una memoria difensiva preventiva si intende evitare che, nell'ambito di un procedimento cautelare, venga emanato un provvedimento cautelare *inaudita altera parte*.

La decisione di convocare un'udienza preliminare o di emanare immediatamente un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* spetta comunque esclusivamente al tribunale, e viene gestita in maniera diversa a seconda dei casi. Tuttavia è possibile che, nonostante sia stata depositata una memoria difensiva preventiva presso un certo tribunale, venga comunque emanato un provvedimento *inaudita altera parte*, perché il giudice in quel caso ritiene che le argomentazioni presenti nella memoria difensiva preventiva non siano abbastanza convincenti. Nel caso di un foro competente non ben definito (ad esempio per controversie legate ad internet), si presenta il problema che molti tribunali tedeschi, se non addirittura tutti, possono essere considerati competenti per territorio. In questo caso, quindi, la presentazione di una memoria difensiva preventiva presso un solo tribunale potrebbe non essere sufficiente. Tuttavia, con la creazione di un "Registro Centrale delle Memorie Difensive Preventive" la Europäische EDV-Akademie des Rechts ha avviato un progetto pilota per risolvere questo problema. L'idea è infatti

quella di creare un centro di raccolta di tutte le memorie difensive preventive; tuttavia i tribunali non sono obbligati ad attingere da tale registro. Ci sono, inoltre, dubbi non trascurabili riguardo la protezione dei dati all'interno di un registro centrale di questo tipo. La semplice e inevitabile citazione delle parti coinvolte in una controversia costituisce già di per sé un dato sensibile che verrebbe in questo modo comunicato a un soggetto terzo. Si consiglia caldamente, e dopo opportuna consultazione con il proprio agente tedesco, di depositare una memoria difensiva preventiva ("Schutzbrief") quando si ha il forte sospetto che il proprio cliente italiano sarà oggetto di una azione cautelare durante una fiera in Germania. Tale memoria difensiva preventiva deve essere depositata presso il tribunale competente del luogo ove si terrà la fiera.

Il deposito di tale memoria difensiva preventiva potrebbe essere motivo per il respingimento da parte del giudice di una azione cautelare *inaudita altera parte* durante la fiera. In questo modo si possono cercare di evitare gli effetti devastanti dal punto di vista commerciale di una azione cautelare in fiera. Ovviamente nella memoria difensiva preventiva il depositante deve spiegare per quale ragione ritiene di non essere in contraffazione di un determinato brevetto che potrebbe essere azionato contro di lui. Sono ammesse anche considerazioni sulla non brevettabilità relative al brevetto che presumibilmente verrà azionato dalla controparte. Pertanto, in presenza di una memoria difensiva preventiva e di una richiesta da parte del proprietario del brevetto di un cautelare, il giudice del tribunale competente dovrebbe (il condizionale è d'obbligo, vista l'assoluta discrezionalità della decisione) convocare le parti e verificare in una udienza preliminare la fondatezza delle ragioni di entrambe le parti coinvolte. La normativa brevettuale tedesca è complessa e sfaccettata. Queste brevi note non hanno lo scopo di affrontare l'argomento in maniera esaustiva, ma solamente di fornire alcuni spunti di riflessione ai consulenti italiani in modo che si possa agire nel migliore interesse della tutela dei diritti delle aziende del nostro Paese.

# Pippo, Pluto e Paperino

Luciano Bosotti

Spero di non incorrere nelle ire di alcuno per il fatto di usare i nomi dei tre simpatici personaggi di Disney nell'affrontare un tema che volevo toccare da un po' di tempo. Questo con qualche remora data dall'essere coinvolto in alcune controversie tuttora pendenti in cui il tema assume particolare rilievo; ho però notato che in alcune di queste controversie l'aspetto di cui vorrei parlare gioca a favore della parte da me assistita, mentre in altre gioca a sfavore: penso quindi di poterne parlare nello spirito di un *amicus curiae*, senza particolari condizionamenti di parte.

La maggior parte di noi si è trovata almeno una volta di fronte ad un provvedimento restrittivo emanato da un'autorità giudiziaria estera. Per provvedimento restrittivo intendo un'ordinanza o sentenza, emessa in un qualunque stato o grado del giudizio, che, riscontrato il ricorrere di una fattispecie di contraffazione, impone alla parte riconosciuta essere in contraffazione determinate restrizioni: ad esempio un'inibitoria alla prosecuzione delle attività riconosciute essere in contraffazione.

Bene, come è identificato l'oggetto del provvedimento restrittivo in questi provvedimenti stranieri? Nella maggior parte dei casi (ad esempio, nei provvedimenti dei tribunali tedeschi si tratta di un'impostazione seguita in modo pressoché fisso), quanto forma oggetto del provvedimento restrittivo è di solito identificato riproducendo la formulazione della rivendicazione o delle rivendicazioni riconosciute essere contraffatte. In pratica, il tribunale dice al contraffattore, ad esempio: «Tu non devi più fare, se non vuoi incorrere in determinate sanzioni, un prodotto fatto in un certo modo, ossia un prodotto entro determinate caratteristiche». In questo modo, la parte riconosciuta essere in contraffazione sa che dovrà astenersi dal produrre, importare, commercializzare ecc. un prodotto avente determinate caratteristiche.

Per qualche motivo - che confesso di non aver ben compreso - ottenere in Italia provvedimenti restrittivi con

una formulazione di questo tipo è quanto mai difficile.

Ora, è abbastanza normale per il titolare di un brevetto identificare nel suo ricorso o nel suo atto di citazione il prodotto che si assume essere contraffazione facendo riferimento - nell'assolvimento dell'onere della prova - a possibili denominazioni con le quali il prodotto viene immesso sul mercato, naturalmente al momento in cui il ricorso o l'atto di citazione vengono presentati. Ad esempio, il ricorrente/attore dirà più o meno: «Sono titolare del brevetto tal dei tali; il mio concorrente X produce, importa, immette sul mercato, utilizza ecc. un prodotto costituente - a mio avviso - contraffazione di questo brevetto. In particolare ti do prova di questo fatto allegando documentazione (o anche campioni) del prodotto "Pippo"».

A questo punto possiamo dare per scontato che le successive fasi della controversia in Italia faranno pressoché esclusivo riferimento al prodotto Pippo. Ad esempio, il consulente tecnico d'ufficio sarà incaricato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di qualità nel brevetto fatto valere, di dire se il prodotto Pippo costituisce o no contraffazione del brevetto in questione. Per quanto rapidamente proceda il giudizio (e dopo la costituzione delle Sezioni Specializzate, il giudizio può procedere anche rapidamente, in particolare in sede di procedimento cautelare) può benissimo capitare che - nel momento in cui, riconosciuta la sussistenza del brevetto - viene emesso il provvedimento restrittivo, il prodotto Pippo non sia più disponibile sul mercato.

Questo, si badi bene, può benissimo capitare in modo del tutto indipendente da un comportamento elusivo da parte di chi è attaccato come contraffattore: il fatto che il prodotto Pippo sia scomparso dal mercato e sia stato sostituito dal prodotto "Pluto" può derivare da una normale dinamica di mercato, tale da richiedere che

al pubblico siano presentati a cadenza anche piuttosto rapida prodotti almeno formalmente nuovi. Dico formalmente perché può trattarsi di prodotti di cui, per esigenze di *marketing*, è stato semplicemente modificato il design o l'aspetto esterno, senza modificare le caratteristiche tecniche poste alla base della controversia brevettuale. Sia come sia, chi ha avviato il procedimento o la causa ed ha ottenuto (anche in termini rapidi) un corrispondente provvedimento restrittivo finisce per non sapere che cosa farsene. Il provvedimento (pensiamo ad un'inibitoria) si riferisce infatti al prodotto "Pippo"; prodotto che, prescindendo da aspetti di eventuale risarcimento dei danni, non preoccupa più il titolare del brevetto, perché è già scomparso dal mercato.

Che cosa può fare allora il titolare del brevetto? Può presentare un nuovo ricorso o avviare una nuova causa riferendosi al prodotto Pluto, facendo notare che è uguale al prodotto Pippo e che quindi nel merito tecnico non c'è praticamente alcunché da discutere. Questa seconda azione può procedere abbastanza rapidamente (magari viene ordinata una nuova CTU per accertare che il prodotto Pluto è uguale al prodotto Pippo) e portare ad un nuovo provvedimento restrittivo, che questa volta fa riferimento al prodotto Pluto. Prodotto Pluto che però, ormai, è scomparso anche lui dal mercato perché il nuovo prodotto (identico ai precedenti) si chiama "Paperino", per cui i provvedimenti emanati con riferimento al prodotto Pippo e al prodotto Pluto non si applicano nei confronti del prodotto nuovo.

Tutto questo, lo ripeto, può benissimo capitare in modo indipendente da un comportamento elusivo di chi viene attaccato come contraffattore. È però evidente che la situazione diventa particolarmente grave quando la consuetudine ad associare i provvedimenti restrittivi non già alla struttura o conformazione di un prodotto, ma alla sua denominazione (quasi si stesse parlando di una controversia in materia di marchi e non di una con-



troveria in materia di brevetti) apre una ottima opportunità di elusione da parte del contraffattore. Questo soprattutto nel caso in cui il comportamento del contraffattore assuma i toni dell'atto di pirateria, così come delineati dall'articolo 144 del Codice. A questo punto qualcuno può suggerire il ricorso alla giustizia penale, con specifico riferimento alla fattispecie dell'elusione. Viene però da chiedersi che necessità ci sia di scomodare il giudice penale (che, per quanto gli viene concesso di fare, ha il compito di perseguire comportamenti ben più pericolosi della contraffazione dei brevetti) per ottenere un risultato suscettibile di essere conseguito con altrettanta efficacia - e nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti - dalla giustizia civile semplicemente riconoscendo il fatto che la contraffazione di un brevetto da parte di un determinato prodotto sussiste in funzione di come tale prodotto è fatto e/o opera e non già in funzione della denominazione attribuita (spesso in modo rapidamente variabile) al prodotto stesso. Oltretutto, ed in modo se vogliamo persino paradossale, la situazione prospettata finisce per risultare discriminatoria anche nel novero dei contraffattori; esistono infatti contraffattori che non hanno modo di giocare la carta del rapido cambiamento della denominazione dell'oggetto in contraffazione: vuoi perché si tratta di prodotti la cui denominazione non è destinata a cambiare, vuoi perché si tratta di prodotti che non hanno una specifica denominazione, vuoi ancora perché oggetto della contraffazione è un procedimento.

Se ho ben compreso quanto riferito da alcuni amici Avvocati, la situazione considerata in precedenza deriverebbe da specifici tratti del nostro ordinamento procedimentale (ho sentito parlare, ad esempio, di una questione di diritti *autodeterminati* e di diritti *eterodeterminati*).

Sia come sia, si tratta però di uno dei tasselli che portano gli operatori stranieri a formarsi un'idea non favorevole del nostro sistema di protezione della proprietà industriale: magari si è riusciti a procedere rapidamente in giudizio, con una consulenza d'ufficio di ottimo profilo ed una sentenza fondata su motivazioni approfondite ed

articolate (come magari non si trovano nelle sentenze emesse per i paralleli casi esteri) e poi tutto finisce con un provvedimento magari pregevole, ma che ahimè regola una vicenda ormai superata dalla realtà dei fatti. Viene da

chiedersi se non ci sia spazio per cercare di contrastare questi effetti negativi, ad esempio già a livello di formulazione delle domande giudiziali e del quesito posto al consulente del Giudice.

## Ultimi aggiornamenti su opposizione marchi, esame delle domande di brevetto italiane, brevetto comunitario

*Paolo Pederzini*

L'Assemblea del Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale tenutasi il 7 aprile scorso è stata un'ulteriore occasione per avere notizie sull'avvio della procedura d'opposizione nella registrazione dei marchi d'impresa e sull'avvio dell'esame delle domande di brevetto italiane per invenzione industriale. Si è tenuta poi un'interessante tavola rotonda su Brevetto Comunitario e Giurisdizione Europea alla luce degli ultimi sviluppi derivanti dal parere della Corte di Giustizia su questi temi.

Sull'avvio della procedura d'opposizione nella registrazione dei marchi d'impresa, la dott.ssa Loredana Guglielmetti - UIBM - ha sostanzialmente confermato quanto da lei già indicato il 29 marzo 2011 in occasione dell'Assemblea degli iscritti al nostro Ordine (vedi riassunto nella relazione del Presidente, ing. Luciano Bosotti in questo notiziario).

Sull'avvio della procedura d'esame delle domande di brevetto italiane e sulle note ministeriali già inviate per rispondere ai rapporti di ricerca relativi alle domande depositate dopo il giugno del 2008, la dott.ssa Guglielmetti e la dott.ssa Pugliese (esaminatrice presso l'UIBM) hanno fornito alcune informazioni.

In particolare è stato chiarito che per il deposito delle risposte ai rapporti di ricerca si dovrà seguire la normale via dei seguiti amministrativi, con

deposito cartaceo o telematico, utilizzando il verbale Z. Se dovessero sussistere obiezioni di altro genere (rispetto a quelle sui requisiti di novità e di attività inventiva evidenziati dal rapporto di ricerca e dall'opinione scritta), come ad esempio l'eventuale mancanza di chiarezza delle rivendicazioni - che non rientrano nei quadri cui fa riferimento la ministeriale già inviata o che accompagnerà il rapporto di ricerca - gli esaminatori potranno richiedere, con una successiva comunicazione interlocutoria, di provvedere a rispondere alla relativa obiezione senza alcuna pronuncia di rifiuto definitivo della concessione del brevetto.

È stato confermato che qualora il rapporto di ricerca sia del tutto positivo - dunque in assenza di obiezioni sostanziali e/o formali - non è necessario fornire alcuna risposta nel termine assegnato nella "prima" ministeriale, fermo restando il fatto che l'esaminatore procederà all'esame dell'intera documentazione agli atti e - se lo dovesse ritenere opportuno - potrebbe avviare una fase interlocutoria per chiedere chiarimenti a suo giudizio necessari.

Riguardo a eventuali obiezioni formali sulle rivendicazioni, che dovessero essere contenute nell'opinione scritta, gli esaminatori dell'UIBM le valuteranno autonomamente, tenuto conto della descrizione. È comunque

consigliabile che già nella prima risposta si considerino anche eventuali obiezioni formali contenute nell'opinione scritta, ancorché non rientrino nei quadri riguardanti la verifica dei requisiti di novità e di attività inventiva. In buona sostanza è stato chiarito che le lettere ministeriali con le quali si apre la procedura d'esame costituiscono la base per il suo avvio. La procedura d'esame si potrà sviluppare con successive interlocutorie qualora la prima risposta al rapporto di ricerca non dovesse soddisfare, in modo puntuale e convincente, tutte le obiezioni contenute nel rapporto di ricerca e nell'opinione scritta, secondo il parere dell'esaminatore dell'UIBM. Alla tavola rotonda su brevetto comunitario e giurisdizione europea hanno partecipato:

Avv. Pasquale De Micco della direzione Promozione della Proprietà Industriale e affari Internazionali dell'UIBM, che ha partecipato direttamente ai negoziati;

Avv. Carlo La Rotonda, di Confindustria;

Dott. Sergio Lasca per l' AICIPI;

Prof. Avv. Cesare Galli;

Dott. Ing. Antonio Mario Pizzoli del Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale;

Moderatore: Ing. Mauro Eccetto del Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale.

L'Avv. De Micco ha evidenziato che i punti di partenza dei lavori della Commissione sul brevetto comunitario erano il funzionamento dell'EPO e il problema dei costi di brevettazione. L'analisi si proponeva di ridurre i costi con una procedura unitaria eliminando la validazione dei brevetti europei nei vari paesi creando nello stesso tempo un sistema unico di risoluzione delle controversie.

I lavori furono avviati seguendo le disposizioni di cui all'art. 118 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea - Trattato di Lisbona) che così dispone:

*“Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una procedura uniforme dei diritti di proprietà intellettuale dell'Unione e per l'instaura-*

*zione dei regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello dell'Unione. Il Consiglio deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.”*

Secondo la Raccomandazione della Commissione del 4 dicembre 2009 il tutto doveva reggersi su due pilastri: quello della giurisdizione unica e quello del brevetto unitario/comunitario. A quella raccomandazione l'Italia rispose positivamente, fatto questo che - secondo l'Avv. De Micco - portava ad accettare implicitamente il trilinguismo previsto dall'EPO nelle procedure di concessione dei brevetti europei.

Sulla giurisdizione esclusiva e unica si doveva chiedere il parere della Corte di giustizia secondo quanto previsto dall'art. 218, comma 11, del TFUE. Per il brevetto comunitario si doveva trovare un accordo sulle traduzioni del titolo rilasciato dall'EPO e sulla cooperazione rafforzata tra unione europea e EPO con accordi per l'adesione dell'Unione Europea all'EPO e per il necessario emendamento della CBE (EPC 2000). Sul brevetto comunitario la proposta della Commissione del 2 luglio 2010 prevedeva diverse ipotesi sul regime delle lingue:

1. brevetto comunitario con procedura e concessione in lingua inglese come lingua unica (English only);
2. trilinguismo EPO, brevetto comunitario concesso in inglese, o in francese o in tedesco;
3. brevetto comunitario concesso in una delle tre lingue dell'EPO e traduzione delle rivendicazioni nelle lingue dell'Unione Europea più comunemente parlate;
4. brevetto comunitario in una delle tre lingue dell'EPO e traduzione in tutte le lingue dei paesi dell'Unione europea.

La soluzione più economica era la prima (English only) ma la Commissione ha puntato sulla soluzione 2 probabilmente per ragioni politiche. Questa soluzione, se dovesse risultare quella finale adottata, prevedrebbe due aspetti non certo trascurabili: non sono previste traduzioni dopo la pubblicazione e il brevetto come con-

cesso in inglese, o in francese o in tedesco, farebbe testo e avrebbe valore giuridico in tutti i paesi della UE; la traduzione nella lingua nazionale sarebbe necessaria ex post in caso di contenzioso, e sarebbe posta a carico del titolare del brevetto (art. 4 della proposta del regolamento) ma non avrebbe valore giuridico.

Il 10 novembre 2010 sono state formulate ulteriori proposte, sostenute dall'Italia, basate sul così detto english always, che prevedevano il brevetto comunitario concesso in due lingue, con pari valenza giuridica, di cui una è sempre l'inglese. Ad esempio:

- francese e inglese;

- inglese e italiano;

- Tedesco e inglese;

- inglese e altra lingua della UE.

Il tutto, con traduzione in inglese anche dei documenti intermedi durante la procedura d'esame e copertura delle spese di traduzione.

Queste proposte hanno subito ricevuto l'opposizione della Francia e della Germania.

Vista l'impossibilità di raggiungere un accordo all'unanimità sul tema brevetto comunitario, il 25 novembre 2010 la Commissione ha lanciato la cooperazione rafforzata, su richiesta congiunta di Regno Unito, Svezia, Slovenia Irlanda e Paesi Bassi, per cercare di avere un brevetto unico solo per alcuni paesi dell'Unione Europea. Le cooperazioni rafforzate sono previste dall'art. 326 del TFUE a condizione che rispettino i trattati e il diritto dell'Unione. *“Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per scambi tra gli stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi”.*

Secondo quanto indicato dall'avv. De Micco - e come riferito dalla stampa - l'Italia presenterà ricorso contro la cooperazione rafforzata lanciata dalla Commissione proprio sulla base dell'art. 326 del TFUE.

È difficile prevedere l'impatto che potrà avere la cooperazione rafforzata nei termini in cui è stata lanciata dalla Commissione perché il sistema non è ancora definito e vi è solo un'autorizzazione a negoziare. L'Italia, che non ha aderito alla proposta della Com-

missione, potrà partecipare ai negoziati ma non avrà diritto di voto.

Il pilastro del brevetto comunitario resta comunque la giurisdizione unica, che col parere d'incompatibilità con i trattati istitutivi della UE pronunciato dalla Corte di giustizia, è stato praticamente abbattuto. Secondo quanto riferito dall'avv. De Micco la Commissione potrebbe tentare di seguire due strade per uscire da questa impasse. Una possibilità è offerta dall'art 262 TFUE, che consente alla Corte di giustizia - nel suo sistema comprensivo del Tribunale di primo grado - di giudicare dei titoli di proprietà intellettuale rilasciati dalla UE (ma pare che i britannici siano contrari). Altra strada è offerta dalla sentenza DIOR pronunciata dalla Corte di giustizia sul caso del Tribunale dei marchi del Benelux e sull'ammissibilità delle "corti comuni": gli stati dovrebbero mettere in comune un meccanismo giurisdizionale per creare un sistema dove i giudici di vari paesi lavorano insieme per farlo funzionare.

La situazione a oggi è che il negoziato sulla cooperazione va avanti e l'Italia ricorrerà contro la decisione della Commissione del 10 giugno 2010 che ha autorizzato la cooperazione rafforzata, con l'auspicio che il negoziato sul brevetto comunitario si possa riaprire sulla base dell'English always. Nella discussione che ne è seguita ci si è domandati quale valore potrà avere in Italia un brevetto "comunitario" concesso in altra lingua e con una traduzione ex post senza valore giuridico. Secondo il prof. Galli non ci sarebbero ostacoli per riconoscere in Italia un brevetto concesso in altra lingua se il tutto deriva da accordi internazionali o da regolamento comunitario (come accade per il marchio comunitario).

L'avv. La Rotonda per la Confindustria ha evidenziato che per favorire le PMI (la maggioranza delle aziende che rientrano in Confindustria), e consentire l'avvio del brevetto comunitario, l'Italia dovrebbe sganciarsi dalla Spagna sul problema delle lingue del brevetto europeo. In proposito l'Avv. De Micco ha evidenziato che l'Italia non è agganciata alla Spagna sul problema delle lingue. L'Italia chiede che sia adottato il regime linguistico

english always - brevetto comunitario concesso in due lingue, di cui una è l'inglese, con pari valore legale -, mentre la Spagna difende la lingua spagnola. Il dott. Lasca ha ricordato che sin dall'inizio l'AICPI ha assunto una posizione molto positiva sul trilinguismo perché, se è vero che la pari dignità delle lingue è sacrosanta, dal punto di vista dei brevetti conterebbe poco perché l'inglese è comunque la lingua più utilizzata a livello di brevetto europeo.

Secondo l'Ing. Pizzoli, intervenuto per il Collegio, allo stato attuale aderire alla cooperazione rafforzata sarebbe come firmare un assegno in bianco e non è detto che stare in attesa sia un male. Tra l'altro rimane del tutto da avviare la discussione sui costi di un brevetto comunitario.

Le annualità per il mantenimento in vita del brevetto comunitario si pagheranno all'EPO e il 50% sarebbe distribuito tra i paesi dell'UE. Ma come? Se l'Italia dovesse essere depauperata dalle annualità molto probabilmente non potremmo mantenere il rapporto di ricerca sulle domande di brevetto italiane. Quanto al regime linguistico, in alcuni paesi vi sono problemi di carattere costituzionale. Il trilinguismo è a vantaggio delle imprese tedesche e francesi, giacché è svantaggioso per le altre imprese, come quelle italiane e di altri paesi della UE, che sarebbero obbligate a leggersi tutti i documenti in tedesco o in francese, e non saprebbero come comportarsi, anche in sede giuridica, in assenza di traduzione.

Con l'accettazione del trilinguismo un'azienda italiana potrebbe trovarsi nella situazione di dover condurre una lite giudiziaria sulla base della lingua in cui il brevetto è concesso, quindi anche in tedesco o in francese, oltre che in inglese. Sui costi, l'ing. Pizzoli ha illustrato che le istituzioni UE spendono 1 mld. di Euro/anno per le traduzioni, pari a 2,5 Euro per cittadino. Secondo prime stime per un brevetto europeo attuale i costi sono quantificabili in circa Euro 20.500,00 di cui Euro 14.000,00 per il deposito delle traduzioni (ma col London Agreement si riducono) e Euro 6.500 per tasse ufficiali complessive. Anche col brevetto comunitario le tasse da pagare all'EPO non

cambiarebbero, quindi Euro 6.500,00. È stato stimato che per il mantenimento in vita del brevetto europeo attuale in cinque stati il costo può arrivare a circa Euro 37.000,00 (Euro 150.000,00 per mantenere in vita un brevetto nei 25 paesi della cooperazione rafforzata). Si stima che per il brevetto comunitario le tasse di mantenimento in vita dovrebbero essere almeno pari a quelle per il mantenimento in vita in cinque stati di un brevetto europeo, dunque Euro 37.000,00. Diversamente da quanto accade negli USA, il sistema del brevetto europeo, come pure quello del brevetto comunitario allo studio, non prevede la riduzione delle tasse per le così dette small entity o PMI.

Secondo quanto è emerso dalla tavola rotonda, in assenza di una definizione della giurisdizione del brevetto comunitario e in assenza di una chiara discussione e definizione in sede di negoziati dei costi del brevetto comunitario, pare del tutto azzardato ipotizzare che il brevetto comunitario farà risparmiare. Il vantaggio politico sarà certamente quello che avrà effetti in tutti i Paesi della UE (o solo per i paesi della cooperazione rafforzata), ma il vero vantaggio potrebbe essere quello della giurisdizione unica.

In proposito occorre considerare che un'eventuale giurisdizione unica che porti la Corte dei brevetti comunitari al di fuori dell'Italia (è stato ipotizzato che la sede della Corte potrebbe essere in Polonia) sarebbe un fatto drammatico per le aziende italiane, quindi l'auspicio è che l'Italia possa far pressione sui lavori della Commissione per evitare questa evenienza.

La Commissione in data 13/04/2011, ha pubblicato due nuovi documenti:

- una Proposta per un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per implementare la cooperazione rafforzata nella UR per la creazione di una protezione di brevetto unitaria (COM(2011) 215/3-SEC (2011) 482 e 483;
- una Proposta per un Regolamento del Consiglio di implementazione della cooperazione rafforzata nella UE di creazione di una protezione di brevetto unitaria riguardante gli accordi sulle traduzioni (COM (2011) 216/3 - COM(2011) 215 SEC(2011)482 e 483

I documenti sono pubblicati anche sul sito dell'UIBM, alla voce "Internazionalizzazione".

Con la prima proposta si riconferma la creazione di un brevetti unico con effetti nei paesi della UE e che può essere oggetto di limitazione, licenza, trasferimento, revoca e decadenza in tutti i paesi della UE.

L'art. 1 stabilisce che "questo Regolamento implementa la cooperazione rafforzata nell'area per la creazione di una protezione di brevetto unitario autorizzata dalla Decisione del Consiglio 2011/167/EU e costituisce un accordo speciale secondo il significato dell'Art. 142 della EPC come emendata. Con la seconda, ripresa la definizione di "European patent with unitary effect" si definisce che per "specification of the Europea patent" si intende come definita dalla Rule 73 delle implementing regulations della EPC, e che come "language of the proceeding" si intende la lingua del procedimento davanti all'EPO come stabilito dall'Art. 14(3) dell'EPC (quindi trilinguismo). In base agli

Artt. 3 e 4 della Proposta, non è richiesta alcuna traduzione del brevetto come pubblicato secondo l'Art. 14(6) dell'EPC, e in caso di lite giudiziaria il proprietario del brevetto sarà tenuto, a proprie spese, a fornire la traduzione del brevetto nella lingua di procedura del tribunale del Paese membro dove si instaura il giudizio. Nel periodo transitorio la Proposta, Art. 6, prevede che quando la lingua della procedura davanti all'EPO è il francese o il tedesco la richiesta di un "European Patent with unitary effect", deve essere presentata con la traduzione "of the specification" in inglese; quando la lingua della procedura è l'inglese, l'intera traduzione della specification del brevetto in una delle lingue degli stati membri che è una lingua ufficiale della UE.

Il testo di queste traduzioni non ha effetti legali ma solo scopi informativi.

Si deve attendere ora la discussione su questi due ultime Proposte della Commissione e quanto sarà proposto per la "Giurisdizione unitaria".

per la tutela della proprietà intellettuale" (IPR Desk) in collaborazione con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) ([www.ice.it](http://www.ice.it)).

Si tratta di entità specializzata, in grado di fornire agli interessati servizi finalizzati a facilitare il rispetto dei propri diritti di proprietà intellettuale. La competenza sul Desk fa riferimento alla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per i compiti di indirizzamento e valutazione. A Pechino è attivo, presso il locale Ufficio ICE, l'IPR Desk Beijing. Esso fornisce, agli interessati italiani, servizi d'informazione ed orientamento, nonché assistenza su questioni riguardanti la tutela dei diritti di proprietà. Inoltre, svolge attività di monitoraggio del mercato locale per conto della Pubblica Amministrazione italiana e redige e pubblica studi ed approfondimenti sul sistema locale, sui diversi aspetti legati alla proprietà intellettuale. Ovviamente, l'IPR Desk, quale istituzione pubblica italiana, non redige e presenta, per conto terzi, domande per l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale od istanze legali per il rispetto dei relativi diritti, anche perché non è un'apposita agenzia autorizzata od uno studio legale abilitato dalle rispettive competenti autorità pubbliche locali. In tale contesto l'IPR Desk svolge un'attività di supporto in loco al mondo imprenditoriale italiano da un lato tessendo costruttivi rapporti con le amministrazioni cinesi, a diverso titolo coinvolte sul tema, e dall'altro in sinergico coordinamento con le locali istituzioni sia italiane sia comunitarie quali, oltre l'Ufficio ICE presso il quale è collocato, l'Ambasciata d'Italia ([www.ambpechino.esteri.it](http://www.ambpechino.esteri.it)), la Delegazione della Commissione Europea UE ([www.eu-in-china.com](http://www.eu-in-china.com)), la Camera di Commercio Italiana in Cina ([www.cameraita-cina.com](http://www.cameraita-cina.com)), la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina ([www.eurochamber.com.cn](http://www.eurochamber.com.cn)), il Progetto EU-China sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale ([www.ipr2.org](http://www.ipr2.org)), l'Agenzia delle Dogane ([www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)) ed il Progetto China IPR SME Helpdesk dell'Unione Europea ([www.china-iprhelpdesk.eu](http://www.china-iprhelpdesk.eu)) nonché gli istituti di

## Notizie dall'IPR Desk Beijing Italia e Cina

*Giovanni de Sanctis*

È ormai diffusa la consapevolezza che in un'economia globalizzata la corretta gestione della proprietà intellettuale sia di vitale importanza per tutto il sistema produttivo nonché, nella fattispecie, per l'immagine dell'Italia nel mondo, favorendo e consolidando l'esportazione dei prodotti italiani ed in tal modo determinando un forte vantaggio competitivo per il sistema produttivo italiano.

La proprietà intellettuale ha assunto oggi una rilevanza strategica nel processo di internazionalizzazione, in quanto la componente immateriale assume sempre più rilevanza nel patrimonio aziendale al punto da arrivare ad essere, in alcuni casi, addirittura la sola fonte di reddito. Tuttavia tale componente non è ancora pienamente sfruttata ed adeguatamente valorizzata e difesa, soprattutto lad-

dove la sua tutela è legata alla giurisdizione di paesi esteri dove le normative in materia differiscono da quella italiana, talvolta considerevolmente, e le imprese si trovano ad operare con scarse cognizioni delle loro effettive necessità, ignare dei rischi ai quali vanno incontro quotidianamente. Per tale ragione si rileva estremamente necessaria una strategia volta al riconoscimento, allo sfruttamento e alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale orientata alle imprese italiane operanti in ambito internazionale. In tale contesto, il Ministero dello Sviluppo Economico ([www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)), in attuazione di quanto disposto dalla Legge 350/03 nel quadro di diverse misure volte a rilanciare e potenziare la promozione all'estero e la tutela del "Made in Italy", ha istituito la figura del "Desk

credito e gli studi professionali specializzati in proprietà intellettuale o in internazionalizzazione d'impresa. Trattandosi di un'attività istituzionale di pubblica utilità, è di tutta evidenza che la missione dell'IPR Desk è quella di supportare correttamente le imprese italiane, direttamente o attraverso i loro consulenti e per quanto riguarda il settore di propria competenza, a muoversi opportunamente nel mercato cinese operando proficuamente e stabilmente, facendo chiaramente salvi quegli obblighi di riservatezza e confidenzialità che, come noto, quale amministrazione pubblica è obbligatoriamente tenuta a rispettare e garantire.

L'IPR Desk Beijing è collocato nello stesso edificio ove insiste l'Ufficio ICE Pechino ma in tre locali, appositamente dedicati ed autonomi comprendenti anche una sala riunioni, ed è composto da tre unità: Il Responsabile, che vanta una esperienza venticinquennale nel campo della proprietà industriale, il Collaboratore, un avvocato con un articolato curriculum universitario e sei anni di esperienza nell'amministrazione pubblica cinese, ed un Assistente, laureato in lingue e con sedici anni di esperienza nel settore privato, quasi tutti trascorsi alle dipendenze di aziende italiane in Cina o di aziende cinesi distributrici di prodotti italiani. Le due figure locali, di madre lingua cinese, parlano e scrivono correttamente in inglese e molto bene in italiano. Considerata la struttura del sistema industriale italiano, costituito in prevalenza da imprese con forte vocazione creativa, dove l'innovazione è fattore concorrenziale decisivo, l'IPR Desk, si pone come strumento funzionale e catalizzatore che va oltre gli aspetti di difesa del patrimonio aziendale, potendo costituire un importante strumento nella strategia di internazionalizzazione dell'impresa e un'ulteriore fonte di guadagno. Tutto ciò vale anche per l'Italia, ma è, ovviamente, ancor più valido all'estero, dove occorre confrontarsi con sistemi ed ordinamenti giuridici stranieri. L'IPR Desk offre:

- informazione ed orientamento sul sistema della proprietà intellettuale esistente nel Paese, tramite la redazione e divulgazione di documenti e rapporti comprendenti normative

e procedure, inclusi tempi e costi, valutazioni e suggerimenti, consigli e casi di studio; incontri con aziende italiane presso le loro sedi locali o in occasione di eventi e fiere commerciali;

- consulenza in loco su questioni riguardanti lo sfruttamento e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale: contrattualistica legata alla P.I., assistenza legale di primo livello in caso di controversia, definizione del contesto normativo ai fini di eventuali azioni legali o possibili soluzioni alternative.

L'IPR Desk Beijing ha attualmente competenza unicamente in Cina, e svolge un ruolo fondamentale per:

- il monitoraggio del mercato al fine di seguire i mutamenti legislativi, verificare l'efficacia delle azioni di prevenzione e di contrasto alla contraffazione messe in atto dalle autorità locali, seguire l'evoluzione dei fenomeni illeciti, in collegamento con i funzionari delle altre amministrazioni italiane distaccati in Cina;
- la collaborazione con Autorità ed organismi locali nella promozione di nuove e più efficaci forme di contrasto alla contraffazione ed alla concorrenza sleale nonché nella realizzazione di interventi in casi di violazione;
- la promozione dei principi e dei valori della PI, al fine di rafforzare le forme di tutela dei diritti e le azioni di contrasto alla contraffazione, attraverso la realizzazione di eventi di sensibilizzazione, la partecipazione a seminari, l'organizzazione di tavoli di lavoro bi/multilaterali, l'organizzazione di missioni in Italia di funzionari di amministrazioni cinesi,
- informazione agli interessati circa casi di contraffazione rilevati e supporto ai consulenti italiani nella ricerca di partner locali.

La corretta strategia di tutela di una impresa in Cina impone la tutela non solo di tutto ciò che viene normalmente ritenuto necessario tutelare in Italia ma anche di ciò che potrebbe apparentemente risultare superfluo o ridondante. Mi riferisco, ad esempio, alla versione in ideogrammi della parte denominativa dei marchi, ai modelli di macchinari o strumenti, ai cataloghi e manuali d'istruzione di

apparecchiature. Salvo casi particolari, è poi indispensabile attuare il monitoraggio del mercato cinese, vasto e variegato, ossia ricercare su banche dati e siti internet, eventi espositivi e fiere di settore, rivenditori e centri commerciali l'eventuale esistenza di violazioni dei propri diritti di proprietà intellettuale.

Qualora ciò dovesse accadere è allora indispensabile intraprendere un'attività investigativa mirata ad individuare l'attore e l'entità della violazione acquisendo tutte le possibili prove utili a supportare la successiva azione legale che spesso si definisce attraverso una lettera di diffida risolutiva. Qualora ciò non dovesse avvenire, si attua, normalmente, la procedura giudiziaria amministrativa, decisamente economica e molto rapida che se non soddisfacente permette di ricorrere alla procedura giudiziaria ordinaria ed eventualmente a quella penale. A seguito di contatti con consulenti locali si è appreso che, orientativamente, su 100 casi di contraffazione accertata circa ¼ è da sottoporre a preventiva attività investigativa e 90 vengono già risolti per via extragiudiziaria. Dei rimanenti 10, 8 si fermano alla procedura giudiziaria amministrativa e dei restanti 2 interessati dalla giustizia ordinaria solo uno è ritenuto meritevole di essere trattato penalmente.

In ciascuna fase l'IPR Desk Beijing può orientare ed assistere sia la preventiva azione di tutela del patrimonio intangibile dell'impresa sia la successiva azione di accertamento e contrasto della eventuale violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Ciò può avvenire sia con la redazione di specifici documenti sia attraverso la presenza di personale per supportare in Cina azioni particolari ed iniziative mirate delle imprese e/o dei loro consulenti e rappresentanti locali, particolarmente davanti alle istituzioni pubbliche competenti quali il Ministero del Commercio, l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale, l'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio, l'Ufficio Marchi, La Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, l'Ufficio Statale del Diritto d'Autore, l'Amministrazione Generale delle Dogane, il Centro Informativo per la Rete Internet, etc. Nonostante

quanto comunemente ritenuto in Italia, riguardo difficoltà e diffidenze nel tutelare la proprietà intellettuale in Cina, un corretto approccio al mercato cinese ed alle leggi e procedure che lo governano è doveroso. L'assistenza locale dell'IPR Desk Beijing, quale istituzione pubblica italiana, può evidentemente giocare un ruolo importante nel confrontarsi con le amministrazioni cinesi, sia nella fase di conseguimento del diritto sia in quella eventuale nella quale si è costretti ad imporne necessariamente il rispetto. Lo scorso anno sono state depositate quasi 2,3 milioni di domande di brevetto o marchio, preferisco per decoro non precisare quante con titolarità italiana. Sempre lo scorso anno sono state definite dai tribunali cinesi 48.051 casi di proprietà intellettuale ed il 98% delle parti coinvolte in nuovi casi giudiziari avviati ha nazionalità cinese. E così, mentre gran parte delle aziende italiane affrontano questo mercato senza alcun strumento di proprietà intellettuale acquisito in loco o già operano in Cina, in alcuni casi anche da decenni, nella certezza che tutelarsi non serve a nulla o tutt'al più chiedendosi dopo quanto tempo di presenza nel mercato valga la pena dotarsi di uno "straccio" di prote-

zione, i cinesi sono molto più avanti e ci pensano loro a tutelare la proprietà intellettuale delle aziende italiane, ovviamente a nome proprio con tutte le conseguenze facilmente intuibili. Ma c'è di più. Mentre tra le aziende italiane è diffusa la credenza che non valga la pena far valere i propri diritti di proprietà intellettuale, qualora esistenti, alcune aziende cinesi sono già oltre e si sono organizzate per evitare tale rischio. E così, si stanno affermando in Cina marchi apparentemente di origine italiana, autenticamente falsi, presentati con tradizioni radicate ultradecennali o, addirittura, più che centenarie ma del tutto sconosciuti nel Bel Paese.

È finanche possibile imbattersi in famose essenze indicate come "italian natural oils", la cui provenienza indicata è Milano, promozionate con suggestive immagini del Colosseo, rinomati orologi veneziani "dal 1971" supportati da una bella foto di Piazza San Pietro, nota pelletteria toscana "since 1928 Italy feelings" il cui catalogo ha come sfondo la laguna veneta ed ottimi vini siciliani accompagnati dall'immagine della Sardegna, il tutto, per essere ancor più credibile offerto a prezzi pari o superiori a quelli dei prodotti originali importati italiani. C'è

persino un paesino nell'aretino, ma indicato nel sud Italia, che ha saputo grazie all'IPR Desk Beijing di essere impropriamente conosciuto per la produzione di gioielli. I cinesi comprano a piene mani e gli affari vanno a gonfie vele. È la quadratura del cerchio, la sublimazione del falso, l'apoteosi dell'inganno. Non ledono i diritti di proprietà intellettuale di una particolare impresa e, quindi, chi può impensierirli? L'IPR Desk Beijing. Ma questa è un'altra storia. In conclusione, un imperativo ritornello della rete televisiva pubblica cinese in lingua inglese CCTVnews ripete più volte al giorno: "Ogni minuto, ogni ora la Cina cambia!".

Sarebbe opportuno aggiungere che allo stesso tempo, almeno per i cinesi, cambia anche l'Italia! Per sintetizzare la situazione potrei rappresentarla con una significativa considerazione: il fatto che in Cina la gente si svegli parecchie ore prima che in Italia non è, almeno al giorno d'oggi, solo una mera questione di fuso orario. Il mio più sentito e sincero augurio di buon lavoro.

Credo ne abbiamo tutti, davvero, molto bisogno.

*iprdesk.pechino@ice.it  
giovanni.desanctis@sviluppoeconomico.gov.it*

## 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.*

### BREVETTI PER INVENZIONE

**RICORSO: 7159**

**UDIENZA: 30 GENNAIO 2008**

**SENTENZA: 19/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**CONVALIDA BREVETTO EUROPEO**

**DEPOSITO TRADUZIONE**

**RESTITUTIO IN INTEGRUM**

### Svolgimento

Ricorso presentato dalla Società Titolare (Societa) relativamente al brevetto EP0915577.

La Società impugna il provvedimento definitivo di UIBM riguardante istanza di reintegrazione per tardivo deposito della traduzione del brevetto concesso in data 15-09-2004. La Società sostiene che alla luce dell'Art. 122 EPC (European Patent Convention) il cui spirito dovrebbe riflettersi nella disciplina dell'Art. 193 CPI, il ritardo del deposito della traduzione non evidenzerebbe un significativo difetto di diligenza ostativo alla concessione della reintegrazione.

### Motivazioni e decisione

A parere della Commissione lo "jus superveniens" (Art. 193 CPI), ancorché l'istanza sia stata presentata prima dell'entrata in vigore dello stesso, è comunque applicabile.

Infatti la nuova disciplina che attiene al procedimento della restitutio in integrum "regola il momento deliberativo della meritevolezza del beneficio richiesto sulla base di parametri che non riguardano la fase **antecedente** della decadenza

ma quella **attuale** della sua giustificabilità". L'avvenuta sostituzione della formula prevista nell'Art. 90 Legge Invenzioni (L.I.) che ancorava la meritevolezza del beneficio della reintegrazione all'esistenza di un impedimento non superabile con quella prevista dall'Art. 193 CPI che fa riferimento ad una "inosservanza" verificatasi nonostante l'uso della "diligenza richiesta dalle circostanze" deve essere letta nel senso di tener conto del "diritto vigente Europeo" e cioè della giurisprudenza della Camera dei Ricorsi dell'EPO (European Patent Office).

Ne segue che sembra alla Commissione che si possa ora prescindere dall'oggettivo "impedimento" non evitabile e far leva, più propriamente ed esclusivamente, sul concetto di "diligenza richiesta dalle circostanze" nello specifico contesto ed ai fini dell'assolvimento degli oneri brevettuali. In conclusione, ai fini dell'Art. 193 CPI:

- NON DILIGENTE è la scelta da parte dell'interessato di un sostituto non dotato di un'organizzazione adeguata al compito affidatogli e collaudata nel tempo;
- non deve ridondare a danno del sostituito l'incidente isolato qualora l'interessato abbia eletto un sostituto dotato di un'organizzazione astrattamente allineata al modello ritenuto adeguato nell'ambiente dei consulenti in P.I. e la cui storia professionale non deponga contro l'efficienza dell'organizzazione stessa.

Nel caso di specie conduce all'accoglimento del ricorso la NON CONTESTATA dall'UIBM elevata professionalità e affidabilità del sostituto (mandatario prescelto) e il carattere isolato dell'errore determinato, sulla base della ricostruzione attendibile fornita dal sostituto, da un'improvvisa (comprovata) interruzione dell'energia elettrica in concomitanza con il caricamento dei dati da trasmettere al centro di correlativa elaborazione (dati già inseriti correttamente dall'operatore) così che la memorizzazione nel sistema informatico ne era stata impedita.

**RICORSO = ACCOLTO**

## **BREVETTI PER INVENZIONE**

**RICORSO: 7165**

**UDIENZA: 27 MARZO 2008**

**SENTENZA: 25/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**CONVALIDA BREVETTO EUROPEO**

**DEPOSITO TRADUZIONE**

**RESTITUTIO IN INTEGRUM**

### **Svolgimento**

In data 12-12-2005 veniva presentata dal Mandatario la traduzione del brevetto EP1320758 chiedendone la convalida. UIBM in data 14-02-2007 comunicava al Mandatario di non poter accogliere la traduzione di convalida in quanto depositata oltre il termine perentorio che scadeva il 3-11-2005 ed evidenziava che, non essendo stata presentata istanza di reintegrazione entro l'anno dalla scadenza del termine, sarebbe stato impossibile ricevere da parte di UIBM una richiesta tardiva di reintegrazione.

Il Mandatario rispondeva in data 19-04-2007 con istanza che la traduzione depositata non riguardava il brevetto come concesso (documento EP1320758B1 ma il testo del

brevetto come modificato (documento EP132075B9) per cui il termine perentorio era stato rispettato con riferimento al brevetto come modificato. UIBM in risposta segnalava che il termine per la richiesta di convalida era unicamente quello contenuto nell'Art. 56 CPI e che pertanto le modifiche della traduzione non potevano spostare tale termine, aggiungendo che, comunque, correzioni alla traduzione potevano essere effettuate mediante lo strumento della rettifica della traduzione apportabili senza limiti di tempo.

Con la stessa lettera UIBM respingeva l'istanza in quanto presentata oltre il termine di 60 giorni dalla prima comunicazione. La Società titolare del brevetto presentava tempestivo ricorso spiegando che, essendo stata richiesta all'EPO la correzione di un errore, per non affrontare la doppia spesa di presentare una prima ed una seconda traduzione, aveva deciso di attendere la pubblicazione del testo corretto per presentare una traduzione definitiva.

### **Motivazioni e decisione**

1. La Commissione osserva che l'Art. 56 CPI stabilisce per il deposito della traduzione un termine che non ammette deroghe.

Il termine si giustifica nella duplice funzione di garantire un premio all'innovazione senza diventare anticoncorrenziale. L'Art. 56 non contiene eccezioni esplicite e queste non possono essere dedotte in modo interpretativo. La domanda, pertanto, risulta infondata per ciò che riguarda il deposito della traduzione. La Commissione rileva per di più che la domanda non può essere accolta nemmeno tenendo conto del profilo che i tre mesi per la convalida si dovrebbero contare a decorrere non dalla menzione di concessione ma dalla data successiva di pubblicazione della rettifica. Infatti la possibilità di rettifica è prevista senza termini, per cui essa non può funzionare quale nuova istanza di brevettazione.

2. La Commissione osserva, infine, che non ha fondamento giuridico la subordinata richiesta di reintegrazione nei termini in quanto l'istituto non è previsto a proposito del deposito.

3. Il ricorso deve essere respinto.

**RICORSO = RESPINTO**

## **BREVETTI PER INVENZIONE**

**RICORSO: 7130**

**UDIENZA: 29 OTTOBRE 2007**

**SENTENZA: 11/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**CONVALIDA BREVETTO EUROPEO**

**LETTERA D'INCARICO**

### **Svolgimento**

Una prima Società (Società depositante) depositava, entro i termini e tramite Consulente, traduzione in italiano di brevetto europeo da nazionalizzare ed indicava nel verbale riserva di produrre "certificato EPO relativo al cambio della ragione sociale". UIBM con ministeriale comunicava in data 6 luglio 2005 al Mandatario che l'istanza di nazionalizzazione non poteva essere accolta per mancata coincidenza fra titolare del brevetto europeo e società al cui nome era stata depositata la traduzione.

Il Consulente in data 4 novembre 2005 dichiarava a UIBM:

- di non essere in grado di sciogliere la riserva; e
- che la titolarità del brevetto era da intestare ad altra Società (Società titolare) e, invitando UIBM ad annotare "l'esatta denominazione del richiedente", depositava copia emendata della traduzione.

UIBM con ministeriale del 14 marzo 2006 dichiarava:

- di non poter dar corso alla nazionalizzazione del brevetto europeo a nome della Società depositante stante il divario fra nome della Società titolare e nome della Società depositante la traduzione;
- di non poter dar corso alla nazionalizzazione del brevetto europeo a nome della Società titolare in quanto il deposito a nome di tale società risultava effettuato fuori termine.

Il consulente con nota del 17 maggio 2006 dichiarava di non aver mai ricevuto la ministeriale del 6 luglio 2005 e chiedeva proroga del termine stabilito nella ministeriale del 14 marzo 2006. UIBM con provvedimento del 20 giugno 2006 respingeva l'istanza di nazionalizzazione a causa:

- del divario tra Società depositante e Società titolare;
- della mancanza di contro-deduzioni alla ministeriale del 14 marzo 2006.

Contro il provvedimento veniva presentato tempestivo ricorso a nome della Società depositante e della Società titolare seguito da una nota illustrativa nel quale veniva ribadito come il deposito a nome di Società diversa dalla titolare costituiva errore da considerarsi di "carattere formale" con riguardo ai fini della nazionalizzazione.

#### Motivazioni e decisione

Nel merito, la Commissione non può non rilevare una pluralità di errori procedurali:

- divario fra denominazione della Società depositante e della Società titolare;
- mancato scioglimento della riserva;
- omesse contro-deduzioni alla ministeriale del 14 marzo 2006.

Ne segue che il "carattere formale" dell'errore iniziale, incondizionatamente ammesso, non esime dalla verifica della tempestività del deposito della traduzione provocata dalla diversità fra Società depositante e Società titolare, per cui è richiesto che tale diversità sia motivata. A parere della Commissione, il mancato scioglimento della riserva circa il "cambio di ragione sociale" aggrava l'incertezza sulla "paternità" del deposito e dunque è incompatibile con l'esigenza di verifica della tempestività del deposito della traduzione. Il ricorso della Società depositante è pertanto respinto.

**RICORSO = RESPINTO**

#### BREVETTI PER INVENZIONE

**RICORSO: 7162**

**UDIENZA: 27 MARZO 2008**

**SENTENZA: 24/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**CONVALIDA BREVETTO EUROPEO**

**LETTERA D'INCARICO**

#### Svolgimento

In data 21-08-2003 una prima Società (Società uno) ed una seconda Società (Società due) presentavano attraverso rap-

presentante italiano istanza di convalida per il brevetto europeo EP1051458. UIBM in data 19-12-2006, a seguito di istanza di proroga depositata in data 22-10-2003 per il deposito della lettera d'incarico della Società due, comunicava che non avrebbe concesso altro tempo oltre i 60 giorni fissati nella comunicazione per il deposito della lettera d'incarico della Società due. Il rappresentante in data 08-03-2007 rispondeva che "stante la contitolarità del diritto ... la produzione dell'incarico da parte di uno solo dei richiedenti (Società uno) è da considerarsi sufficiente, ai fini dell'accettazione" dell'istanza di convalida. Nella risposta il rappresentante sosteneva che il caso era da configurarsi nella specie della comunione in generale come regolata dagli artt. 1100 e seguenti del codice civile (CC). UIBM con lettera del 20-04-2007 ribadiva di non concordare con il rappresentante in quanto:

- l'art. 56 del CPI stabilisce che il deposito della traduzione deve essere richiesto da tutti i titolari;
- le norme del CC fanno ritenere che l'esercizio del diritto sulla cosa comune spetti a tutti i partecipanti direttamente o attraverso delega;

e dunque respingeva con provvedimento l'istanza di convalida autorizzata dalla sola Società uno.

Contro il provvedimento veniva interposto tempestivo ricorso in cui il rappresentante sosteneva che:

- il deposito della traduzione non è atto di ordinaria amministrazione e dunque è regolato dall'Art. 1102 CC secondo cui ogni partecipante ha il diritto di servirsi della cosa comune e di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il suo godimento;

e concludeva chiedendo che il deposito della traduzione a nome di uno solo dei contitolari dovesse essere considerata una modificazione per il miglior godimento della cosa comune.

In subordine il rappresentante chiedeva di accertare attraverso l'analisi della lettera d'incarico depositata in origine per conto della Società uno come anche la Società due fosse d'accordo alla convalida del brevetto in Italia.

#### Motivazioni e decisione

Premesse - Il punto in discussione riguarda il diritto di un contitolare di richiedere da solo la convalida di un brevetto europeo indipendentemente dall'atteggiamento degli altri contitolari ai sensi dell'art. 56 CPI, che discende dall'abrogato Art. 20 L.I., in cui è stabilito che se un diritto di P.I. appartiene a più soggetti, le facoltà che lo compongono sono regolate dalle norme del CC in tema di comunione.

La comunione dei diritti risponde alla necessità di regolare una situazione giuridica oggettivamente collettiva. Orbene, la legge, in caso di assenza di altre regole, stabilisce il principio del godimento per quota e la quota dà vita ad una figura usuale e assolutamente fisiologica di comunione.

Se ne trae la conclusione, a parere della Commissione, che l'istituto della comunione soccorre alla situazione di gestione e godimento di un diritto in essere, i.e. un bene.

Nel caso di un brevetto, a differenza di un bene materiale, il principio del godimento per quota deve permettere di conservare e non compromettere l'equilibrio tra la possibilità di uso individuale e concorrenzialità del rapporto di contitolarità che esclude sia il monopolio di uno solo che



un esercizio tale da compromettere lo sfruttamento altrui. Occorre, pertanto, verificare se l'attività di convalida possa rientrare nella nozione di esercizio economico del diritto di contitolarietà e sia dunque compatibile con l'applicazione delle regole della comunione.

A parere della Commissione la domanda di convalida di uno dei titolari di sfruttare in Italia il brevetto è un presupposto dello sfruttamento (attività preparatoria) che appartiene ad un meccanismo previsto dalla legge per garantire che tale sfruttamento avvenga secondo regole certe.

Per il motivo di cui sopra, l'attività preparatoria dello sfruttamento del brevetto sfugge alle regole della comunione giacché essa non può essere compiuta nell'ottica dell'art. 56 CPI. Osserva la Commissione, esemplificando, che una convalida a vantaggio di uno solo dei contitolari porterebbe, in mancanza di convalida a vantaggio degli altri, al paradosso di un monopolio a svantaggio di soggetti pacificamente titolari della stessa privativa.

Ne segue che la formalità del deposito della lettera d'incarico, essendo attività preparatoria e non appartenendo all'attività di sfruttamento regolamentabile anche attraverso il ricorso a norme della comunione, non può essere compiuta da uno solo dei contitolari ma invece spetta alla collettività dei medesimi.

Il ricorso deve essere respinto.

**RICORSO = RESPINTO**

NB dello scrivente: L'art. 6 CPI come modificato nel 2010 sembra avere rovesciato il contenuto della presente sentenza.

## **BREVETTI PER INVENZIONE**

**RICORSO: 7154**

**UDIENZA: 26 NOVEMBRE 2007**

**SENTENZA: 16/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**PAGAMENTO ANNUALITÀ**

**RESTITUTIO IN INTEGRUM**

### **Svolgimento**

La Società titolare (Società) del brevetto EP1063005 presentava in data 22-06-2006, attraverso mandatario, istanza di reintegro ai sensi dell'Art. 193 CPI per il mancato pagamento entro i termini della 6<sup>a</sup> annualità.

L'istanza precisava che in fase di trasferimento da uno studio inglese ad un'associazione professionale, lo studio aveva informato l'associazione che non avrebbe provveduto al pagamento delle annualità per alcuni Paesi tra cui l'Italia. L'associazione, a causa di un equivoco e di un errore interno non aveva provveduto a dare incarico per il pagamento delle annualità ad una società estera a ciò preposta. A seguito di questo equivoco/errore venne pagata la sesta annualità per la porzione inglese ma non per quella italiana. UIBM comunicava in data 8-08-2006 che non considerava come impedimento i fatti rappresentati.

UIBM, inoltre, osservava che considerava i fatti come prova dell'inesistenza della diligenza necessaria che, invece, se usata avrebbe impedito l'omissione del pagamento dell'annualità. Un nuovo mandatario, incaricato nel frattempo,

rispondeva in data 21-02-2007 alla comunicazione UIBM e, oltre a far presente che la Società titolare aveva cambiato nome, ribadiva che il mancato pagamento era dipeso da un equivoco e da un difetto di comunicazione tra persone differenti. UIBM in data 21-03-2007 respingeva l'istanza di reintegrazione. Contro il provvedimento veniva interposto tempestivo ricorso e nel ricorso veniva sostenuto che il mancato pagamento era stato dovuto alla concomitanza di fatti travalicanti "la diligenza richiesta dalle circostanze", per cui si trattava di errore isolato in un sistema adeguato.

In sintesi il Ricorrente sosteneva che l'errore umano con il conseguente omesso pagamento erano stati determinati dal concorso di circostanze "sfortunate" e non da trascuratezza nell'operato posto in essere.

### **Motivazioni e decisione**

Nella interpretazione del Collegio il mancato pagamento appare giustificato dal Ricorrente come dovuto ad un infortunio nella trasmissione di dati da un primo ad un secondo Mandatario, per cui a parere del Ricorrente l'aver dato mandato tempestivamente a professionista attendibile non poteva comportare colpa per il Ricorrente che dunque poteva usufruire dei benefici dall'Art. 193.

A parere del Collegio la vicenda in esame non consente l'applicazione delle misure di ripristino previste dall'Art. 193. La nuova formulazione non consente, infatti, una sostanziale "irresponsabilità" del Mandatario per tutte le attività svolte quasi che il Mandatario sia distinguibile dal Mandante e onerato di minore responsabilità rispetto al Mandante.

Infatti, la tesi che il Mandante farebbe tutto ciò che è a lui richiesto semplicemente affidandosi ad un accreditato Mandatario conduce alla paradossale abrogazione della decadenza in quanto sempre un accreditato mandatario potrebbe dimostrare di essere ben organizzato.

La diligenza che la Commissione deve considerare è l'accortezza del Mandatario al fatto che un mancato pagamento o un mancato deposito possono determinare una perdita di protezione. Tale accortezza deve condurre il Mandatario a creare meccanismi organizzativi tali da scongiurare errori che, nel sistema vigente, riguardano obblighi di risultato. Nel caso di specie l'errore è stato scoperto un anno dopo il suo verificarsi e non è stato chiarito.

Pertanto, non essendo stato provato alcun fatto dimostrativo dell'inutilità di ogni cautela, ovvero della imprevedibilità dell'impedimento in questione, l'istanza è infondata.

**RICORSO = RESPINTO**

## **BREVETTI PER INVENZIONE**

**RICORSO: 7160**

**UDIENZA: 27 MARZO 2008**

**SENTENZA: 22/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**PAGAMENTO ANNUALITÀ**

**RESTITUTIO IN INTEGRUM**

### **Motivazioni e decisione**

1. Ricorso presentato dalla Società Titolare (Società) a seguito provvedimento con cui UIBM aveva respinto in

modo definitivo richiesta di reintegrazione nei termini per il brevetto EP0665329 a seguito di mancato pagamento della quattordicesima annualità.

2. La Commissione preliminarmente analizza l'ammissibilità del ricorso depositato presso la Camera di Commercio oltre il termine di 30 giorni dall'ultima notifica di cui all'Art. 136 CPI.

Il ricorso tardivo è ritenuto ammissibile in quanto, essendo il termine di legge meramente ordinatorio, non è sanzionabile in chiave inammissibilità.

Infatti per tale termine manca sia una previsione sanzionatoria di inammissibilità sia una lesione di interessi rilevanti ricollegabili all'inosservanza.

3. La commissione ritiene però che il ricorso non possa essere accolto per ciò che riguarda il merito.

La Ricorrente aveva esposto che il mancato pagamento era dipeso dal convincimento che il brevetto fosse decaduto in Italia per il mancato deposito della relativa traduzione.

Nella realtà dei fatti la traduzione era stata depositata ma uno dei precedenti Mandatari della Ricorrente l'aveva inserita in un fascicolo denominato "fase Spagnola", per cui non era stato reperito.

A parere della Commissione un tale errore rientra negli errori tipici che dovrebbero essere evitati mediante opportune procedure di controllo. Il verificarsi di un tale tipo di errore, infatti, è sintomatico di una carenza di quella "diligenza richiesta dalle circostanze", la cui osservanza può dar titolo alla restitutio in integrum.

**RICORSO = RESPINTO**

#### **BREVETTI PER INVENZIONE**

**RICORSO: 7161**

**UDIENZA: 27 MARZO 2008**

**SENTENZA: 23/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**PAGAMENTO ANNUALITÀ**

**RESTITUTIO IN INTEGRUM**

**DICHIARAZIONE DI DECADENZA**

#### **Motivazioni e decisione**

1. Ricorso presentato dalla Società Titolare (Società) a seguito provvedimento con cui UIBM aveva respinto in modo definitivo richiesta di reintegrazione nei termini per il brevetto EP1007478 e dichiarato decaduto il brevetto stesso a seguito di mancato pagamento della nona annualità.
2. A parere della Commissione il ricorso per restitutio in integrum non risulta fondato in quanto viene preteso di attribuire carattere eccezionale e imprevedibile ad un equivoco nella "comunicazione" tra gli uffici addetti al pagamento dell'annualità, quando, invece, un tale tipo di errore non può essere considerato "isolato" e statisticamente inevitabile.

A parere della Commissione è invece fondato, **così come già riportato nella decisione 5/08 a fronte del ricorso N. 7139, in quanto la dichiarazione di decadenza è illegittima se non ricorrono tutte le condizioni procedurali previste dall'Art. 75 CPI.**

L'esito del ricorso per tale parte è già stato commentato per la decisione sopra citata e ad esso si rimanda.

**RICORSO PER RESTITUTIO IN INTEGRUM = RESPINTO**

**RICORSO PER DICHIARAZIONE DI DECADENZA = ACCOLTO**

#### **BREVETTI PER INVENZIONE**

**RICORSO: 7164**

**UDIENZA: 27 MARZO 2008**

**SENTENZA: 26/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**PAGAMENTO ANNUALITÀ**

**RESTITUTIO IN INTEGRUM**

**DICHIARAZIONE DI DECADENZA**

#### **Svolgimento**

Con istanza a UIBM del 15 settembre 2006 la Società Titolare (Società) chiedeva remissione in termini relativamente al pagamento della sesta annualità sul brevetto EP1239845 motivando che:

- il termine di pagamento scadeva in data 31 dicembre 2005, data festiva per cui il pagamento era dovuto entro lunedì 2 gennaio 2006;
- la legge italiana N. 266 del 23 dicembre 2005 (legge) aveva soppresso le tasse di mantenimento in vita a partire dal giorno 1 gennaio 2006 e dunque gli scadenziari erano stati aggiornati a partire dal 1° gennaio 2006 riportando come non dovuta la tassa di mantenimento in vita;
- la Società solo in data 17 luglio aveva avuto notizia della decadenza e, di conseguenza invocava i benefici ai sensi dell'Art. 193 CPI essendo trascorso il periodo di 6 mesi di tolleranza per il pagamento dell'annualità.

Con nota integrativa a UIBM del 26 settembre 2006 il Consulente Italiano della Società subordinava l'istanza al rifiuto di UIBM della stessa sostenendo che l'effetto abolitivo della legge era da applicare anche ad annualità il cui termine di pagamento effettivo era in scadenza il 2 gennaio 2006.

UIBM con ministeriale dichiarava di non condividere il contenuto della nota integrativa e che dunque avrebbe provveduto ad esaminare l'istanza di reintegrazione in termini.

Dopo ulteriore corrispondenza UIBM con provvedimento del 4 aprile 2007 rigettava l'istanza di reintegrazione motivando, inter alia, che il mancato pagamento non era stato un evento di natura oggettiva e imprevedibile "ma un'errata interpretazione della legge e delle sue regole ..." aggiungendo, anche, che il brevetto risultava decaduto dalla fine dell'ultima annualità pagata.

Contro il provvedimento la Società interponeva tempestivo ricorso.

#### **Motivazioni e decisione**

Il ricorso è motivato dalla Ricorrente:

- chiedendo la remissione in termini per il pagamento della sesta annualità pur sostenendo che tale pagamento non era dovuto, stante l'abolizione delle tasse di mantenimento in vita dal giorno 1 gennaio 2006. In sostanza la

Società motiva il ricorso sulla base della confusione e della difficoltà nell'interpretare e applicare la legge, fatto che aveva comportato l'errore di carattere "isolato, scusabile e/o non intenzionale" comunque tale da essere ammesso ai benefici previsti dall'Art. 193 CPI.

A parere della Commissione il ricorso non può essere accolto in quanto:

- o l'errore non c'è, come sostenuto dalla Ricorrente, e dunque la restitutio in integrum sarebbe inutile;
- o l'errore c'è e dunque è lecita l'istanza ex Art. 193 CPI; ma in tale caso l'errore è marchiano. In Italia, infatti, il sabato non è giorno festivo, per cui l'omissione del pagamento dell'annualità da parte del titolare della privativa o dei suoi sostituti non è allineata alla diligenza richiesta dalle circostanze.

Per quanto riguarda la dichiarazione di decadenza della privativa, anche se la materia non è parte del ricorso, la Commissione ribadisce quanto già riportato nella **decisione 5/08 a fronte del ricorso N. 7139 e, cioè, che la dichiarazione di decadenza è illegittima se non ricorrono tutte le condizioni procedurali previste dall'Art. 75 CPI.**

**RICORSO PER RESTITUTIO IN INTEGRUM = RESPINTO**

#### **BREVETTI PER INVENZIONE**

**RICORSO: 7143**

**UDIENZA: 30 GENNAIO 2008**

**SENTENZA: 12/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**PAGAMENTO PARZIALE TASSE**

#### **Motivazioni e decisione**

A fronte ricorso presentato dalla Società Titolare (Richiedente) relativo alla domanda di brevetto per invenzione N. OR98A3 con cui la Società ha impugnato il provvedimento con cui UIBM ha respinto la domanda per pagamento parziale delle tasse relativa, la Commissione, avendo il Richiedente comprovato l'avvenuto effettivo pagamento in tempo utile delle tasse accoglie il ricorso.

**RICORSO = ACCOLTO**

#### **BREVETTI PER INVENZIONE**

**RICORSO: 7151**

**UDIENZA: 26 NOVEMBRE 2007**

**SENTENZA: 13/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**IRRICEVIBILITÀ**

#### **Motivazioni e decisione**

La Commissione, rilevato:

- che la Società Titolare non ha notificato il ricorso ad UIBM contro un suo provvedimento definitivo, come prescritto dall'Art. 136 CPI;
  - che UIBM non si è, di conseguenza, costituito;
- dichiara il ricorso irricevibile.

**RICORSO = IRRICEVIBILE**

#### **DISEGNI E MODELLI**

**RICORSO: 7167**

**UDIENZA: 23 APRILE 2008**

**SENTENZA: 28/08**

**PAROLA DI RICERCA:**

**LETTERA D'INCARICO**

**RECAPITO MINISTERIALE**

#### **Svolgimento**

In data 15-01-2003 veniva depositata da Mandatario domanda multipla di registrazione di modello N. RM2003O12 a nome della Società Titolare (Società).

UIBM in data 24-07-2006 informava il mandatario con ministeriale che la documentazione era sprovvista di Lettera d'Incarico e assegnava termine di 60 giorni per il suo deposito. Non essendo stato ottemperato alla richiesta, UIBM in data 4-09-2007 notificava di aver respinto la domanda di registrazione.

La Società presentava tempestivo ricorso sostenendo che la ministeriale del 24-07-2006 non era mai stata ricevuta per quanto UIBM disponesse di attestato di ricevimento firmato con firma non attribuibile ad alcuna persona dello Studio del Mandatario.

A parere della Società la mancata risposta, pertanto, non era stata dovuta a mancata volontà o negligenza ma al solo fatto di non aver ricevuto la ministeriale.

#### **Motivazioni e decisione**

La Commissione, notando che i rilievi ai quali può dar luogo l'Esame di una domanda debbono essere comunicati all'interessato assegnando un termine, rileva che, nel caso di specie, UIBM ha rispettato la procedura.

La Commissione rileva inoltre che la ministeriale fu consegnata, come attestato dall'avviso di ricevimento firmato dal ricevente, anche se in modo indecifrabile, e dall'addetto alla notifica.

Tenuto conto che la Corte Suprema, sul punto, ritiene che il destinatario di una notificazione che non riconosca la firma del ricevente, ha l'onere di proporre querela di falso, la Commissione, osservando che la firma indecifrabile non è stata impugnata, respinge il ricorso.

**RICORSO = RESPINTO**

#### **MARCHI D'IMPRESA**

**RICORSO: 7152**

**UDIENZA: 26 NOVEMBRE 2007**

**SENTENZA: 14/08**

**PAROLA DI RICERCA: IRRICEVIBILITÀ**

#### **Motivazioni e decisione**

La Commissione, rilevato:

- che la Società Titolare (Società) relativamente alla domanda di marchio PE1999C125 non ha notificato il ricorso ad UIBM contro un suo provvedimento definitivo, come prescritto dall'Art. 136 CPI;
  - che UIBM non si è, di conseguenza, costituito;
- dichiara il ricorso irricevibile.

**RICORSO = IRRICEVIBILE**

**MARCHI D'IMPRESA****RICORSI: 7155-7158****UDIENZA: 26 NOVEMBRE 2007****SENTENZA: 17/08****PAROLA DI RICERCA:****SEGNI DI INTERESSE PUBBLICO****Svolgimento**

La Società Titolare (Società) impugnava con quattro ricorsi altrettanti provvedimenti di UIBM di rifiuto di registrazione a seguito della presenza nel segno proposto di una bandiera a bande verticali, verde, bianca e rossa. La Società sosteneva nel ricorso che l'utilizzo come simbolo nel segno della bandiera Italiana avrebbe dovuto essere consentito quando tale simbolo ne avesse costituito, come nel caso di specie, solo una minima parte e non l'elemento dominante e distintivo.

**Motivazioni e decisione**

A parere della Commissione i ricorsi sono infondati. Ai sensi della Convenzione di Parigi e come previsto dall'Art. 10 CPI "i segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, contenenti ... emblemi ... che rivestano interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione ...". Nel caso di specie, il simbolo è quello della bandiera Italiana e non rilevano, in contrario, le dimensioni, anche se circoscritte o marginali, poiché nessun requisito dimensionale è richiesto dalla normativa di divieto di registrazione.

**RICORSO = RESPINTO****MARCHI D'IMPRESA****RICORSO: 7163****UDIENZA: 23 APRILE 2008****SENTENZA: 27/08****PAROLA DI RICERCA:****LETTERA D'INCARICO****RECAPITO MINISTERIALE****Svolgimento**

Con provvedimento del 20 aprile 2007 UIBM respingeva istanza di rettifica di domanda di registrazione marchio d'impresa depositata dalla Società Titolare, ora Società Titolare a nome diverso assumendo che la Società Titolare non avesse dato riscontro nei termini a ministeriale del 13-02-2004 richiedente correzione della domanda di registrazione.

La Società Titolare con tempestivo ricorso impugnava il provvedimento deducendo di non aver mai ricevuto la ministeriale.

**Motivazioni e decisione**

La Commissione, rilevato che nel corso dell'udienza UIBM non è stato in grado di assolvere l'onere di provare che la ministeriale fosse stata ricevuta, ritiene che il rigetto dell'istanza, che la legge collega all'inerzia dell'istante (art. 174.4 CPI), sia illegittimo ed accoglie il ricorso.

**RICORSO = ACCOLTO****In questo numero**

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

*Direttore Responsabile:*  
Paolo Pederzini

*Comitato di Redazione:*  
Luigi Cotti, Fabio Giambrocono,  
Micaela Modiano, Diego Pallini,  
Paolo Pederzini

*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 PI del 29 marzo 2011 <i>Luciano Bosotti</i> ..... Pag. 1	Conservazione dei documenti relativi agli incarichi affidati al consulente in proprietà industriale <i>Pier Luigi Costa, Paolo Creta</i> ..... » 20
Alcune riflessioni statistiche al 31 dicembre 2010..... » 6 <i>La Segreteria</i>	Il cumulo di tutele tra design e marchi <i>Francesca Andreolini</i> ..... » 23
Google AdWords: nuove pronunce giurisprudenziali in Francia, Austria e Germania <i>Tobias Malte Müller</i> .....» 9	Marchio ingannevole e tutela del consumatore <i>Chiara Luzzato</i> ..... » 26
Babylon Patent <i>Giuseppe Colucci</i> ..... » 11	Considerazioni sull'esame italiano per consulenti in brevetti <i>Sandro Hassan</i> ..... » 28
Una chiacchierata fra colleghi <i>Pier Giovanni Giannessi</i> ..... » 13	Particolarità della legge brevetti tedesca <i>Raffaele Borrelli</i> ..... » 29
Novità in materia di protezione cautelare dei diritti di proprietà industriale nella recente revisione del C.P.I. <i>Lamberto Liuzzo</i> ..... » 14	Pippo, Pluto e Paperino <i>Luciano Bosotti</i> ..... » 32
Coordinare cause nazionali e procedura di appello all'UEB: una sfida possibile? <i>Micaela Modiano</i> ..... » 17	Ultimi aggiornamenti su opposizione marchi, esame delle domande di brevetto italiane, brevetto comunitario <i>Paolo Pederzini</i> ..... » 33
Rilevanza come prior art dei documenti pubblicati sul web <i>Matteo Pes</i> ..... » 18	Notizie dall'IPR Desk Beijing Italia e Cina <i>Giovanni de Sanctis</i> ..... » 36
	Riassunti delle sentenze della Commissione dei Ricorsi <i>Gianni Masciopinto</i> ..... » 38