



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- INFLUENCER - CELEBRITY - VLOGGER - BLOGGER e loro relazioni con il diritto ai Marchi ed alla pubblicità
- Caro amico ti scrivo (di nuovo): L'UEB riapre una procedura di appello
- Argentina: A change of paradigm in trademark oppositions
- L'impatto del GDPR sulla Uniform Domain Name Resolution Policy (UDRP)
- Combinazioni di principi attivi e CPC: ogni caso un puzzle di situazioni differenti
- Summary of Recent Changes to Israeli Industrial Design Law

INFLUENCER - CELEBRITY - VLOGGER - BLOGGER e loro relazioni con il diritto ai Marchi ed alla pubblicità.	Pag. 1
Fabio Giambrocono	
Caro amico ti scrivo (di nuovo): L'UEB riapre una procedura di appello.....	Pag. 4
Micaela Modiano	
Argentina: a change of paradigm in trademark oppositions	Pag. 6
Hector Ariel Manoff, Mora Forte	
L'impatto del GDPR sulla Uniform Domain Name Resolution Policy (UDRP)	Pag. 8
Tommaso La Scala	
Combinazioni di principi attivi e CPC: ogni caso un puzzle di situazioni differenti	Pag. 10
Giulia Tagliafico	
Summary of Recent Changes to Israeli Industrial Design Law	Pag. 15
Yehuda Neubauer, Hadar Avital	
Aiutare le aziende a valorizzare le proprie unicità	Pag. 17
Enrico Rovere	
Attività dei Gruppi di Studio	Pag. 20
Commenti a Sentenze	
Sentenza RG 58108/2014	Pag. 22
Sentenza RG 42799/2013	Pag. 24
Gruppo di Studio Brevetti	
Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi) codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto e di Manuela Bruscolini	
Brevetti per invenzione	Pag. 26
Certificati complementari di protezione	Pag. 28
Codice di condotta	Pag. 28
Marchi	Pag. 28

INFLUENCER - CELEBRITY - VLOGGER - BLOGGER e loro relazioni con il diritto ai Marchi ed alla pubblicità.

Il presente articolo mira ad esaminare le relazioni che esistono tra il marchio e alcune nuove forme pubblicitarie e promozionali sempre più diffuse sulla rete Internet.

Siccome molti concetti non sono ancora stati “digeriti” dalla maggioranza della popolazione includo delle spiegazioni che potrebbero essere ritenute banali da alcuni di voi.

La prima forma di pubblicità che vorrei esaminare è quella dei Blogger e dei Vlogger.

Un Blogger è un soggetto che diffonde nella rete Internet dei contenuti, delle opinioni, dei resoconti della sua vita, ed anche delle informazioni commerciali “consigli per gli acquisti” di *Costanziana* memoria.

Il Blogger agisce con un testo scritto, ogni tanto corredato da foto.

Chiara Ferragni, Maria Rosaria Rizzo, Mariano Di Vaio, Chiara Biasi, Chiara Nasti, Irene Colzi, Veronica Ferraro, Eleonora Carisi. Sono i Blogger italiani più famosi.

Questi soggetti hanno col tempo maturato la capacità di influenzare i consumatori nella scelta di un prodotto ed orientare le opinioni nel giudizio su un Marchio. Si tratta di soggetti che hanno acquisito particolare prestigio e autorevolezza per l'esperienza e la conoscenza maturata in un certo ambito o settore.

Un Vlogger invece è un soggetto con le stesse caratteristiche dei Blogger che esprime idee e contenuti attraverso un video (come fosse una specie di telegiornale) la grande maggioranza di questi video sono diffusi attraverso i canali YouTube.

Altri soggetti che appartengono a questo “genus” sono: gli Influencer e le Celebrity. Un Blogger può essere anche un Influencer, ovvero un soggetto che ha la capacità di influenzare i consumatori. Quasi sempre i Blogger/Vlogger più seguiti sono degli Influencer. Oppure possono essere i loro comportamenti pubblici ad essere ammirati, invidiati ed in ultima analisi emulati. Fabrizio Corona, nel bene o nel male, è stato un Influencer, per i giovani in cerca di riscatto

sociale. Il milionario italiano Gianluca Vacchi è uno dei personaggi più invidiati e seguiti dai giovani con ambizioni di emergere.

Un Blogger/Vlogger può essere anche una celebrità. Alessia Marcuzzi è diventata prima celebre con la televisione e successivamente ha aperto un seguitissimo blog. Percorso inverso per Chiara Ferragni che dalle pagine Internet è diventata una star. Per entrambe ritengo che sia stato d'aiuto una grande bellezza.

Possiamo, quindi, mettere in un solo “cesto” Blogger/Vlogger/Influencer/Celebrity e parlare di quello che in gergo si chiama “endorsement” ovvero accreditamento di un prodotto o di un Marchio.

Quindi se io (che non sono nessuno) comunico che preferisco la Cola-Cola alla Pepsi sono un semplice User, un utente comune che esprime nella Rete la propria opinione o giudizio generando, quello che si chiama un **user generated content**.

Se a parlare bene di Cola-Cola o Pepsi, fosse Alessia Marcuzzi, avremmo un Endorsement ovvero un accreditamento.

Ora, finché un soggetto nel suo blog o nel suo video, rappresenta la sua esperienza di gusto sostenendo che la Pepsi è meglio della Cola-Cola o, viceversa, siamo nel campo delle opinioni personali. Siamo nel campo della libera circolazione delle idee. Non ha importanza quanti Follower possa avere un determinato Blogger/Vlogger/Influencer/Celebrity quello che importa è che la persona fisica sta agendo a titolo personale, senza alcun compenso, raccontando quella che è la sua opinione.

In tutti questi casi, l'uso del marchio altrui è perfettamente lecito, non vi è modo di influire se non per denigrazione. Il giuri di autodisciplina pubblicitaria non è competente.

La problematica inizia a cambiare quando il Blogger/Vlogger/Influencer/Celebrity riceve un compenso supponiamo da parte della Cola-Cola. Intendiamoci, il bene più prezioso che ha un Influencer è la sua indipendenza, la sua obiettività e la sua incorruttibilità.

Quindi se lui riceve un compenso dalla Cola-Cola è perché ama la Cola-Cola. Ne parla bene perché gli piace, il fatto di ricevere un compenso non influenza in modo così deciso la sua opinione. Mai e poi mai sarebbe pronto a parlare bene della Pepsi se fosse avvicinato e pagato da questa.

Quindi possiamo dire che l'opinione del Blogger/Vlogger/Influencer/Celebrity viene in qualche modo rafforzata dal compenso monetario senza però che questo possa mutare la direzione generale del parere.

La presenza di un compenso, a mio avviso cambia totalmente le regole del gioco.

Per prima cosa il messaggio diventa una pubblicità.

A mio avviso non ha importanza se un Influencer gradisca la Pepsi piuttosto che la Cola-Cola. Quello che importa è avere ricevuto una somma da una di queste due imprese. Non si parla necessariamente di una somma monetaria. Potrebbe essere un regalo, potrebbe essere un vestito, potrebbe essere un invito su uno yacht. Nel momento in cui un interesse economico, un vantaggio di qualsiasi tipo viene corrisposto al Blogger/Vlogger/Influencer/Celebrity entriamo nel mondo della pubblicità con le sue regole sul marchio.

Per prima cosa, del commento o dell'opinione espressa da Celebrity/Influencer/Blogger/Vlogger deve rendere nota l'esistenza di ogni accordo con titolari di marchi con dei messaggi chiari e ben visibili.

Questo qualora l'accordo non sia già chiaramente riconoscibile dal contesto. Questa esigenza è anche richiesta dall'articolo 7 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria che tuttavia non indica una modalità di esempio per segnalare all'utente la finalità promozionale dei contenuti.

È opinione comune che la dizione deve essere chiaramente visibile all'inizio del messaggio. I messaggi da usarsi potrebbero essere "*Pubblicità / Advertising*", o "*Promosso da ... PEPSI COLA / Promoted by... PEPSI COLA*" o "*Sponsorizzato da... /Sponsored by...*" o "*in collaborazione con ...*" o "*in partnership with ...*".

Più difficile è il caso in cui ci sia semplicemente un regalo e non un contratto. Immaginiamo che un Vlogger si faccia riprendere con una bottiglia di coca cola a fianco. Immaginiamo che ne abbia ricevute due casse gratuitamente senza firmare contratto alcuno. Nonostante il modico valore del regalo siamo in ambito di comunicazione pubblicitaria. Quindi, il Vlogger deve

indicare in qualche modo di aver ricevuto un regalo dalla Cola-Cola e nel messaggio potrà dire quanto è buona la Cola-Cola, ma se vuole fare comparazione con la Pepsi deve seguire le regole sulla pubblicità comparativa.

Lo stesso se la Vlogger ha ricevuto in regalo il vestito che indossa davanti al video. Qui non è necessario indicare di essere sponsorizzati o di far promozione, è sufficiente indicare che quel vestito è stato ricevuto in regalo e da chi.

Tutti questi obblighi non sono stati ancora codificati dalla giurisprudenza, tuttavia a livello europeo esiste un documento denominato Digital Marketing Communication Best Practice Recommendation, redatto dall'European Advertising Standards Alliance – EASA. Le linee guida di questo documento sono state fatte proprie dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Queste verranno seguite nel caso di arbitrati in materia dell'IAP.

Inoltre l'IAP ha siglato un protocollo d'intesa con AGCOM. È quindi abbastanza probabile che anche AGCOM seguirà le raccomandazioni contenute in questo documento nelle sue decisioni.

Ad oggi si tratta del documento più autorevole. Ritengo che questo dovrebbe/potrebbe influenzare in modo deciso la giurisprudenza in materia. Il presente articolo è scritto sulle linee guida del documento.

La condivisione di informazioni in Rete, la pratica di "rigirare" agli amici messaggi ricevuti ha creato e diffuso un nuovo modo di comunicare.

Ogni persona ("user") può oggi realizzare, pubblicare, inoltrare, commentare contenuti ("user generated content") e condividerli con amici e parenti attraverso i blog e le pagine dei social media (ad esempio, Facebook, Twitter, Instagram,) e attraverso siti cosiddetti di content sharing (ad esempio, YouTube, Vimeo, Periscope)

Gli user generated content sono quindi, messaggi, commenti, esternazioni di persone qualsiasi. Questi sono liberi di citare marchi di terzi solo qualora il messaggio postato rappresenti esclusivamente l'espressione del proprio pensiero, di opinioni spontanee e preferenze.

Questi messaggi non costituiscono comunicazione commerciale e quindi non sono soggetti al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, alle norme sull'uso lecito del marchio altrui, alle norme civilistiche sulla pubblicità.

Diventano invece pubblicità quando sono volti a promuovere un marchio o un prodotto in base ad un accordo con l'inserzionista o con un terzo che lo rappresenta, rivestono natura commerciale e sono perciò soggetti all'applicazione al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, alle norme sull'uso lecito del marchio altrui, alle norme civilistiche sulla pubblicità.

Un discorso a parte meritano le recensioni commerciali pilotate. Si ha una recensione pilotata quando un soggetto paga un'agenzia specializzata per scrivere recensioni favorevoli su siti di terzi. Quindi dietro compenso dichiarato su EXPEDIA o su BOOKING di essere stato in un certo albergo, di averlo trovato pulitissimo con personale sorridente e disponibile, frequentato da star dello spettacolo eccetera.

In questo caso non rileva se l'informazione è vera, falsa o solo esagerata, rileva il fatto che dietro questa recensione vi è un "accordo". A questo accordo bisogna dare visibilità.

In questo caso si applicano anche le norme sulla concorrenza sleale. Le stesse norme si applicano nel caso in cui io sia pagato per fornire delle recensioni, mediocri o peggio screditanti nei confronti di un concorrente.

La giurisprudenza in materia di "Influencer" è però scarsissima. Il Comitato di Controllo del Giurì di Autodisciplina ha sanzionato alcuni comportamenti di utenti che pubblicizzavano su Instagram dei prodotti senza le necessarie identificazioni di "annuncio sponsorizzato".

Nel giugno 2017, durante l'esame del Ddl concorrenza, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno con cui ha impegnato il Governo a intervenire "affinché l'attività dei Web Influencer sia regolata, permettendo ai consumatori di identificare in modo univoco quali interventi realizzati all'interno della rete costituiscano sponsorizzazione".

Il Tribunale di Milano con sentenza del settembre 2017 condanna la cantante (influencer) Emma Marrone ad un risarcimento danni di 50.000 euro.

Emma aveva sottoscritto un contratto di esclusiva con la casa di abbigliamento intimo TRIUMP per promuovere, e quindi indossare, esclusivamente biancheria intima a marchio SLOGGI. In vigore del contratto Emma aveva indossato abbigliamento intimo della nota marca LA PERLA. Con indosso questo abbigliamento e un costume da suora aveva girato un video.

Ci si chiede se girare un video è sempre promozione di quello che si indossa? Ci si chiede se in ogni apparizione pubblica, Emma DOVEVA di indossare TRIUMPH oppure si potesse anche scegliere un altro marchio.

L'attività lavorativa, le attività quotidiane di un'influencer sono costantemente promozione dei prodotti che indossa?

Ora nel caso di specie vi è stato un evidente accordo tra persone vicine alla cantante e la casa La Perla. Ma la sentenza che condanna Emma Marrone a risarcire € 50.000 euro è apripista della giurisprudenza sugli influencer. A questi viene richiesto di essere assolutamente trasparenti per quel che riguarda ciò che si riceve per indossare un marchio e si richiede un comportamento perfettamente in linea con le aspettative dello "sponsor"

La sentenza si può raggiungere a mezzo di questo link: https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/20170816_RG35237-2015-1.pdf

Fabio Giambrocono

Caro amico ti scrivo (di nuovo): L'UEB riapre una procedura di appello

L'Enlarged Board of Appeal, che tra l'altro è incaricato di rivedere le decisioni dei Boards of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), ha ora deciso di riaprire in via eccezionale una procedura di appello a seguito di una violazione processuale fondamentale che ha avuto luogo durante quella procedura.

La decisione è eccezionale poiché è solo in rarissimi casi che l'Enlarged Board of Appeal rinviene effettivamente una violazione processuale fondamentale nel corso di una procedura di appello. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi le richieste di apertura delle procedure di appello a seguito di asserite violazioni di questo genere (chiamate "petitions for review") vengono rigettate impietosamente.

In questo caso, la Divisione di Opposizione dell'UEB aveva rigettato un'opposizione depositata contro un brevetto europeo. L'opponente aveva depositato un appello contro tale decisione. Il Board of Appeal aveva inviato al titolare del brevetto tre comunicazioni, cioè una comunicazione con la quale inoltrava la "notice of appeal" dell'opponente, una comunicazione con la quale inoltrava la memoria dell'opponente contenente i motivi dell'appello e in cui si fissava il termine per la memoria di replica del titolare, e un'ulteriore comunicazione con la quale inoltrava una memoria supplementare depositata dall'opponente.

Una volta rilevato che il titolare del brevetto non aveva risposto all'appello, il Board of Appeal non vedeva la necessità di convocare le parti ad un'udienza conclusiva e emetteva la sua decisione con la quale revocava il brevetto.

Solo a seguito della notifica della decisione del Board of Appeal il (povero) titolare del brevetto apprendeva dell'appello contro la decisione della Divisione di Opposizione. Infatti, le precedenti tre comunicazioni del Board of Appeal erano state inviate al titolare del brevetto mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, e il titolare del brevetto affermava di non aver ricevuto alcuna di queste comunicazioni (mentre aveva ricevuto la decisione del Board of Appeal, che era stata mandata per raccomandata e con ricevuta di ritorno).

Il titolare del brevetto ha dunque depositato una "petition for review" presso l'Enlarged Board of Appeal, chiedendo la riapertura della procedura di appello a fronte della violazione del diritto processuale fondamentale di difesa, violazione che derivava dall'omessa notifica delle tre comunicazioni del Board of Appeal.

Nella sua decisione l'Enlarged Board of Appeal ha ricordato che, in caso di disputa, è onere dell'UEB di stabilire se una comunicazione ha raggiunto la sua destinazione. In questo caso, l'UEB non era stato in grado di stabilire che le tre comunicazioni avevano effettivamente raggiunto il titolare del brevetto.

In più, e cosa più importante, l'Enlarged Board of Appeal ha affermato che anche se la "notice of appeal", la memoria contenente i motivi dell'appello e la memoria supplementare erano tutte presenti nella online file history dell'UEB, "parties must be able to rely on the EPO complying with the relevant provisions of the EPC and ... their representatives have no duty to monitor the proceedings themselves by regularly inspecting the electronic file."

Per questi motivi, l'Enlarged Board of Appeal ha dunque deciso di riaprire la procedura di appello.

Quanto detto dall'Enlarged Board of Appeal riguardo alla online file history è sicuramente importante per definire il ruolo legale delle online file histories dell'UEB. Infatti, solo comunicazioni effettivamente notificate dall'UEB mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante mezzi elettronici ufficiali (che attualmente non comprendono le email) hanno valore legale. Al contrario, i dati e documenti disponibili nelle online file histories dell'UEB, pur essendo sicuramente molto utili per gli utenti del sistema, hanno valore solo informativo e non sono né legalmente vincolanti né sufficienti per generare alcun dovere o obbligo per le parti.

Con questa nuova decisione l'Enlarged Board of Appeal ha quindi fissato un chiaro limite di certezza legale, il che già di per sé è sempre una buona notizia. Inoltre, in attesa che l'UEB ci notifichi le comunicazioni per telepatia, ci ha dato un po' di respiro rispetto ai

tempi di “tutto subito tanto è tutto su internet” nei quali viviamo. Ancora rimpiango alle volte gli anni in cui le file histories online dell’EPO erano consultabili solo dalle 9 alle 18 o giù di lì, perché almeno si poteva andare a casa la sera sapendo che fino alla mattina dopo non ci sarebbero state sorprese. Il che vi dice molto anche sulla mia età, ma questo è un tema per un’altra occasione.

Micaela Modiano

Argentina: a change of paradigm in trademark oppositions

The trademark law practitioners in Argentina are living exciting times for the Copernican revolution suffered by the trademark law in our country, especially as regards the opposition system.

THE VENERABLE SYSTEM OF OPPOSITIONS IN FORCE UNTIL NOW

The opposition system was in force as we knew it for more than 37 years, that is, since Law 22.362 was enacted in 1980.

The foreign lawyers who had to face the old system knew that it was an original and very complex one, totally different from the opposition systems available in other countries. If the opposition was not amicably settled, a Federal Court was in charge of solving it in a full trial. The complainant was not the opponent but the applicant, who had to prove that it was a groundless or unfair opposition. The opponent could stay confident that after making his opposition he had nothing to do until the applicant contacted him or sued him.

During this system, many of the oppositions used to be settled through amicable negotiations started by the applicant, or even coexistence agreements were reached after mediation stage.

In short, in the old system, the Argentina Trademark Office (INPI) had no participation at all in deciding oppositions and it was only the Judicial Courts that decided the opposition disputes. Throughout these almost four decades, it was developed a complete and detailed case law on likelihood of confusion and other aspects related to trademark oppositions.

THE “REVOLUTIONARY” CURRENT TRADEMARK ACT AND HOW IT WAS ENACTED

But all this scenario changed with the sanction of the law 27.444 on June 18, 2018. As we will see below, the new system changes all the previous paradigms. The complainant is now the opponent, as in almost all systems worldwide and the fate of the opposition depends on his activity. The INPI got the power (which did not have before) to decide who is right in the opposition dispute; the Judicial Courts are just a revision authority only reserved for cases in which one of the parties decides to appeal the Trademark Office's decision.

The strong legal change did not happen in a simple way. On the contrary, the process of approving the law was preceded by the issuance of an exceptional type of decree, known as DNU (Necessity and Urgency Decree) that the Argentine law reserves for cases in which the Executive Power considers of importance and urgency.

The Executive Power understood that it was urgent to take measures to modernize and increase efficiency in different areas of the Government and, in the month of January, when Congress was in summer recess, the Decree 27/2018 was issued. It established, among many other matters and issues, the change of the trademark opposition system.

According to the law that regulates the DNU, the decree begins to take effect as soon as it is sanctioned and becomes a law if the Congress does not reject it. In this case, although the DNU was not expressly rejected, the Executive Power itself decided to draft a regular bill based on the same text and present it to the Congress, which finally passed the law 27.444, currently in force.

The importance of describing the complex system of the approval of the law is that the new system was in force even before its enactment and can have effects as from the Decree's date.

THE NEW OPPOSITION PROCEDURE

The new procedure includes two stages: the first one during which the opponent has to file the opposition, and a second, a court-type procedure, which includes the filing of a complete complaint, evidence, the plea and the payment of a new fee.

The spirit of the regulation is a quick and agile administrative procedure with relatively short terms and simplified requirements. The new opposition procedure also encourages both parties to get involved in faster amicable negotiations.

First step in opposition

Once the opposition is filed, INPI serves the applicant that the trademark application receives and opposition and that there is a three months term to try to settle with the opponent.

Complaint and procedure

If the opposition is not withdrawn, the second stage begins and the opponent will be served that he has 15 business days to ratify the opposition, pay the official opposition fee, complete the opposition grounds, and file evidence to support its position.

Then the applicant has 15 business days to file an answer of the complaint and submit evidence.

The evidence stage should take 40 business days, and then the parties have 10 business days to file final arguments and during which parties can jointly request a 30-day suspension term to go to mediation or other alternative dispute resolution proceedings. Once the suspension is over, both parties will have an additional 10 business day term to file final arguments.

Finally INPI decides if oppositions are well grounded or not and this decision can be appealed before the Federal Appeal Court within 30 days.

CONCERNS AND FUTURE DECISIONS

The Trademark Office and its authorities officers have been active in ensuring that the implementation of the new system is the smoothest. In order to do that, they have made several and diverse meetings with trademark practitioners, agents and lawyers, and with institutions and associations representing professionals in trademark field, to explain next steps but also to listen to the queries about this new system that brings so many changes for the world of trademarks in our country.

INPI anticipated that they will base their decisions on the rich and deep teachings of jurisprudence developed by the Federal Courts for more than 30 years.

Among several concerns about how the new system will work, the main one is focused on the ability of the INPI to absorb all the work that the courts had in an efficient manner in the past, and to find out if the Examiners will base their decisions on prior cases solved by the Courts.

OTHER CHANGES

Apart from the opposition procedure, the amendment of the Trademark Act includes other topics, such as the standard of use, partial cancellation based on non use, declaration of use between 5 and 6 years and administrative actions to request cancellation.

However, these issues have not been regulated yet.

CONCLUSION

We believe the change in opposition procedure is positive since the spirit of the amendment is to get quicker decisions, and the new system benefits both applicants and opponents.

Even though it is not clear the criteria the Examiners will use to decide we believe they will take into account prior case law and trademark principles cited by the Courts in undue opposition court actions.

In our opinion the INPI is the appropriate institution to decide trademark opposition cases. On the other hand, the Courts have to deal with the revision of the Trademark Office's decisions issued by the specialized authority or in disputes based on other legal issues different from likelihood of confusion.

Hector Ariel Manoff
Mora Forte

L'impatto del GDPR sulla Uniform Domain Name Resolution Policy (UDRP)

In occasione del meeting annuale dei *Panelists* WIPO che si è svolto a Ginevra l'8 ottobre scorso, gli interventi di Flip Petillon, Brian J. Winterfeldt e Brian Beckham hanno esaustivamente riepilogato la paradossale situazione in cui l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) si è trovata a partire dal 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del GDPR.

Il *General Data Protection Rules* (Regolamento UE 2016/679) ha delineato nuove disposizioni per la protezione dei dati personali di cittadini e residenti dell'Unione Europea, definendo rigidamente i confini del consenso al trattamento di tali informazioni, le loro modalità di trasferimento e le possibili conseguenze derivanti dalla violazione di questa normativa.

Ciò premesso, l'ICANN (l'ente sovranazionale cui è affidata la gestione del *Domain Name System*) sembra aver sorprendentemente sottovalutato l'effetto boomerang che tale Regolamento avrebbe avuto sui soggetti che operano quotidianamente contro i fenomeni di *typosquatting*, *spamming*, *phishing*, ecc., affrontando questa delicata questione fuori tempo massimo. In occasione di *Icann61*, il database *Whois* (protocollo di rete attraverso il quale è possibile ottenere – tra l'altro – indicazioni sulla titolarità di un nome a dominio e principale fonte informativa per gli addetti ai lavori) è stato "sacrificato" sull'altare della *privacy* ed il dibattito (tardivo) per mediare le ragioni del GDPR e quelle di chi combatte i fenomeni illeciti *online* si è risolto nel nulla.

Il risultato è noto: gli *Whois* di pubblica consultazione offerti dai vari Registrar hanno integralmente rimosso tutte le informazioni essenziali (nome titolare, indirizzo e-mail, telefono) per conoscere l'identità di un *domain owner* (persona fisica), con evidenti ripercussioni sulle classiche modalità di tutela del marchio in Rete e sulla *Uniform Domain Name Resolution Policy (UDRP)*.

Se, da un lato, tale circostanza ha avuto una conseguenza immediata ed evidente sulle operazioni

tipiche di *brand enforcement* (individuazione del titolare di un nome a dominio attraverso *Whois* → attività investigativa volta a verificare se il soggetto in questione sia noto per attività di *domain grabbing* e/o non sia nuovo ad indebite registrazioni → eventuale predisposizione ed invio di una lettera di diffida), è innegabile che il tentativo di correre ai ripari attraverso l'adozione di una "*Temporary Specification for gTLD Registration Data*" abbia permesso all'ICANN di non pregiudicare l'efficacia dell'UDRP, grazie ad alcune disposizioni di buon senso.

Anzitutto, un ricorso arbitrale verrà considerato correttamente depositato anche se privo delle generalità del Resistente, essendo sufficiente per il *Complainant* citare le sole informazioni rimaste in *Whois* (generalmente, la dicitura "*Redacted for Privacy*"); spetterà poi al Registrar competente fornire le credenziali del registrante al prestatore di servizi (WIPO, CAC, NAF, ecc.) scelto per dirimere la controversia. In questo senso, sembra ragionevole presumere che un soggetto possa sempre ottenere le generalità del titolare di un dominio che ritiene lesivo del proprio marchio dopo aver depositato un ricorso in base all'UDRP.

Un ulteriore elemento di interesse è il fatto che, "*in ogni caso, al fine di facilitare il registrante, il Registrar è tenuto a fornire un indirizzo e-mail 'anonimo' o un contact form accessibile in Rete*". Pertanto, un Registrar dovrebbe fornire automaticamente tale informazione a seguito di specifica e motivata richiesta di un soggetto che sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

Questo aspetto, tuttavia, è confortante solo in parte: sebbene la "*Temporary Specification*" parli chiaro³, la maggior parte dei Registrar non ha ancora adottato un approccio univoco per questo genere di richieste e la loro malcelata riluttanza a collaborare con i titolari di diritti anteriori è eloquente della caotica situazione che si è venuta a creare negli ultimi cinque mesi.

Al momento, gli *stakeholders* dell'ICANN stanno esaminando la proposta di un "*Whois Access Model*"⁴

1. <https://www.icann.org/news/announcement-2018-05-17-en>

2. Cfr. *WIPO Center informal Q&A concerning the GDPR as it relates to the UDRP*

3. Cfr. "*Temporary Specification for gTLD Registration Data*", Annex A, Section 4.1: "*registrar and registry operators must provide reasonable access to personal data in registration data to third parties on the basis of a legitimate interest [] pursued by the third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the registered name Holder or data subject pursuant to Article 6(1)(f) GDPR*".

4. <http://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf>

interpellabile da agenti accreditati, ma la semplice e pedissequa imitazione del *Personal Data Disclosure Form* offerto da EURid (.EU) – o del *Data Release Request Form* di Nominet (.UK) – sarebbe già un’ottima strada da seguire. Nel frattempo, la “*Temporary Specification*” è stata rinnovata per altri novanta giorni e verosimilmente si continuerà a procedere in tal senso finché non verrà trovata una soluzione condivisa.

In ogni caso, alcuni aspetti dell’UDRP sono stati inevitabilmente influenzati dal GDPR, e su di essi vale la pena soffermarsi.

Si pensi, in primo luogo, al concetto di “*consolidation*”, che permette al *Complainant* di includere più nomi a dominio in un singolo ricorso, laddove gli stessi siano stati registrati dallo stesso titolare. Sino ad oggi, il modo più immediato (e sensato) di procedere in tal senso era quello di verificare il comune indirizzo e-mail, ove spesso si nasconde il medesimo soggetto in malafede. Con l’avvento del nuovo Regolamento sulla *privacy*, questa informazione è definitivamente scomparsa e, pertanto, è lecito domandarsi se il numero di procedimenti “accorpato” tra loro diminuirà sensibilmente in favore di una moltitudine di singole vertenze (notevole differenza sotto il profilo economico). Restano, comunque, fermi i criteri riconosciuti dal *case-law* della WIPO, sintetizzati nel paragrafo 4.11 delle “*WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition*”⁵, per cui ulteriori elementi – che prescindono dalle informazioni rimosse in *Whois* – possono essere considerati determinanti (medesimi DNS, date di registrazione ravvicinate, univoci casi di *typosquatting* ai danni dello stesso marchio, ecc.).

C’è poi il Paragrafo 4.a.iii⁶ della *Policy*, in base al quale un *Complainant* è tenuto a dimostrare che il Registrante non ha alcun interesse legittimo nel nome a dominio oggetto di contestazione. Con l’avvento del GDPR, comprovare che il *domain owner* è “*comunemente noto con il nome di dominio*”⁷ appare pressoché impossibile, e solo l’inversione dell’onere della prova in capo al Respondent evita di fatto che l’individuazione del “*legitimate interest*” si riveli una *probatio diabolica*.

Infine, anche l’attività di *discovery* volta a dimostrare che un Resistente ha registrato ed utilizza il determinato *domain name* in malafede (Paragrafo 4.a.iii della *Policy*) subisce un impatto non indifferente, giacché una delle possibili prove per attestare il terzo requisito è l’individuazione di un “*pattern of conduct*”, un preciso modello di comportamento da parte del titolare. Ebbene, l’ampia casistica arbitrale offerta dalla WIPO evidenzia che stabilire un modello di condotta in malafede richiede più d’uno, ed almeno due esempi di registrazione abusiva di nome a dominio. “*Questo può includere uno scenario in cui un Respondent, in occasioni diverse, ha registrato nomi di dominio che violano il marchio, anche se diretti allo stesso proprietario del marchio [...] Questa circostanza può consistere in uno scenario in cui un Respondent, in momenti distinti, ha registrato nomi di dominio in violazione di diritti di marchio altrui, anche contro il medesimo titolare del marchio*”⁸. Fino allo scorso maggio, la strada più sensata da seguire consisteva nel raccogliere decisioni UDRP che potessero riguardare un Resistente contro il quale avviare un procedimento ed eventualmente citarle nel proprio ricorso. Adesso, il totale anonimato dei titolari di *domain names* impedisce questa modalità di ricerca, ostacolando di fatto la possibilità di configurare un “*pattern of conduct*” in capo ad un *Respondent*. Naturalmente la malafede può essere dimostrata in diversi altri modi, ma non v’è dubbio che la sua definizione sia irrimediabilmente ridotta a seguito delle nuove previsioni normative in tema di *privacy*.

A questo punto, non resta che attendere i successivi sviluppi di ICANN, con la speranza che i diversi *stakeholders* riescano a non consentire indebiti sfruttamenti della riservatezza per portare a termine registrazioni non autorizzate di nomi a dominio.

Tommaso La Scala

5. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item411>

6. “*You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a “complainant”) asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that [...] you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name*”.

7. Cfr. *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, Par. 2.1*

8. Cfr. *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, Par. 3.1.2*

Combinazioni di principi attivi e CPC: ogni caso un *puzzle* di situazioni differenti

Prodotti di combinazione a dose fissa

A livello internazionale c'è una crescente tendenza a concedere AIC (Autorizzazioni di Immissione al Commercio) per farmaci di combinazione a dose fissa. Nei Paesi meno sviluppati i prodotti di combinazione a dose fissa (Fixed Dose Combinations - FDC) sono particolarmente interessanti nel trattamento di malattie trasmissibili, come la tubercolosi, la malaria e l'HIV a causa del costo inferiore e della ridotta complessità della fornitura e della distribuzione (solo un fornitore e distributore con cui concordare l'invio del farmaco). Il termine "combinazione a dose fissa" o "prodotto a combinazione fissa" si riferisce ad un prodotto che contiene due o più ingredienti attivi. Poiché il prodotto ha una composizione definita, i due (o più) ingredienti sono presenti in un rapporto fisso. Da qui il termine combinazione "dose fissa" o "rapporto fisso".

I presunti vantaggi delle FDC comprendono che:

- i farmaci normalmente forniti in combinazione siano più facilmente prescritti e assunti dai pazienti (maggiore *compliance* del paziente¹) rispetto alla somministrazione separata;
- sia più economico acquistare un prodotto FDC piuttosto che acquistare i prodotti separatamente;
- la logistica di approvvigionamento e distribuzione sia più semplice (che può essere particolarmente importante nelle aree remote del pianeta).

Il principale presunto svantaggio, invece, sarebbe che gli FDC scoraggino l'aggiustamento delle dosi di ciascun principio ai bisogni del paziente (se questo è appropriato per la combinazione in questione).²

Regolamento CPC

Il Regolamento (CE) N. 469/2009 del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare (CPC o SPC) per i medicinali (di seguito "Regolamento CPC") all'**Art. 3** stabilisce le condizioni di rilascio di tale certificato, come segue:

*Il certificato viene rilasciato **se** nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all'articolo 7 e alla data di tale domanda:*

- il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;*
- per il prodotto in quanto medicinale è stata*

rilasciata un'autorizzazione in corso di validità di immissione in commercio a norma, secondo il caso, della direttiva 2001/83/CE o della direttiva 2001/82/CE;

- il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;*
- l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale. [enfasi aggiunta]*

Inoltre, lo stesso Regolamento stabilisce all'**Art.15** in quali condizioni un CPC è nullo:

1. Il certificato è nullo:

- se è stato rilasciato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 3;**
- se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;*
- se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo l'estinzione del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato l'annullamento oppure la limitazione.*

Sentenze della CGUE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è espressa diverse volte in merito a questioni riguardanti la nullità di CPC concessi sulla base di AIC rilasciate per prodotti di combinazione a dose fissa.

Vedremo però che ciascun caso esaminato dalla CGUE deriva da un intreccio diverso di fattispecie e di disposizioni normative. Pertanto io credo che quando si esamina un nuovo caso reale bisognerebbe dipanare la matassa di tale intreccio ed essere cauti nell'applicare le conclusioni di ciascuna sentenza ad un altro caso, a meno che non vi sia un'analogia completa di situazioni fattuali e normative.

Qui di seguito cercherò quindi di "classificare" le sentenze della CGUE in base a tali possibili "intrecci".

Prodotto di combinazione ma brevetto di base su un solo principio attivo

1. In realtà una recente review ha evidenziato che il fattore principale che influisce sulla compliance del paziente sembra essere il numero di occasioni in cui un paziente assume farmaci in un giorno, con l'adesione al regime decrescente per tre o più eventi di dosaggio al giorno e non l'assunzione separata o combinata di due farmaci diversi.

2. WHO Drug Information Vol. 17, No. 3, 2003, pag. 174

La sentenza C-332/10 (o “Medeva”), dal punto di vista fattuale riguardava cinque domande di CPC per una varietà di vaccini polivalenti, tutte rifiutate, sulla base del fatto che il brevetto di base rivendicava solo uno dei vaccini, quello contro la pertosse (che a sua volta era costituito dalla combinazione sinergica di due antigeni della pertosse) (per semplicità chiameremo A questo vaccino), mentre le AIC si riferivano solo a vaccini polivalenti, cioè contenenti A insieme ad altri vaccini (per semplicità li chiameremo A+B+C). Da notare anche il fatto che i vaccini polivalenti, cioè quelli intesi per la prevenzione di più malattie infettive, non sono combinazioni sinergiche di più principi attivi.

Ebbene, tale sentenza Medeva ha stabilito che:

1. ai sensi dell’Art.3(a) del Regolamento CPC, un CPC non può essere concesso per un prodotto combinato che non è “specificato” nel testo delle dichiarazioni del brevetto di base; quindi, una domanda di CPC per il prodotto A+B+C deve essere supportata da una rivendicazione di brevetto che specifica A+B+C;
2. ai sensi dell’Art.3(b), il CPC deve essere richiesto solo per uno o più dei prodotti per i quali l’AIC è stata concessa; in altre parole, un CPC può essere richiesto per il soloprodotto A, sulla base di un’autorizzazione all’immissione in commercio per A+B+C.

Nel caso Medeva l’interpretazione dell’Art.3(d) non è l’oggetto della decisione. Vi è però un paragrafo della sentenza Medeva (il punto 40) che sembra enunciare un principio generale applicabile anche all’interpretazione dell’Art.3(d), ma che, secondo la scrivente, invece va letto nel contesto della fattispecie in discussione: **“in una situazione come quella di cui alla causa principale, da un lato, può essere considerata prima AIC di tale «prodotto» in quanto medicinale, ai sensi dell’art. 3, lett. d), del medesimo regolamento, solo l’autorizzazione corrispondente al primo medicinale immesso in commercio comprendente, tra i suoi principi attivi, la composizione dei due principi attivi menzionata nel testo delle rivendicazioni del brevetto, vale a dire la pertactina e l’emoagglutinina filamentosa”** [enfasi aggiunta]. La CGUE si riferisce qui evidentemente alla situazione, in cui una combinazione di due antigeni contro la pertosse (emoagglutinina filamentosa e pertactina, entrambi antigeni della stessa infezione, la pertosse) aveva ricevuto la sua prima AIC solo insieme ad altri vaccini per altre infezioni. Tale sentenza ad esempio, secondo la scrivente, non sarebbe di grande

conforto nei casi in cui ci si trovi a valutare la situazione di due diversi prodotti di combinazione (ad esempio A+B e A+B+C), in cui entrambe le combinazioni sono asseritamente sinergiche, entrambe sono oggetto di brevetto, ad esempio di rivendicazioni indipendenti dello stesso brevetto o di due brevetti diversi, entrambe sviluppate come farmaco, entrambe oggetto di due AIC indipendenti l’una dall’altra ed in cui il prodotto A+B+C ha ottenuto la AIC prima del prodotto A+B (A+B essendo presenti a dosaggi differenti rispetto a quelli usati per il prodotto A+B+C). In un caso come questo, secondo la scrivente non si potrebbe affermare che la AIC per il prodotto A+B+C sia la prima autorizzazione, in quanto si tratterebbe di due prodotti (di combinazione) diversi.

La sentenza C-422/10 (“Georgetown”), riguardava anch’essa un caso in cui l’Università di Georgetown aveva presentato otto domande di CPC basandosi sull’AIC concessa a Sanofi il 20 settembre 2006 per il medicinale Gardasil®, vaccino quadrivalente contro il Papillomavirus umano (HPV), contenente le proteine purificate HPV-6, HPV-11, HPV-16 e HPV-18, e l’AIC concessa a GlaxoSmithKline il 20 settembre 2007 per il medicinale Cervarix®, vaccino bivalente contro il Papillomavirus umano, contenente le proteine purificate di HPV-16 e HPV-18. Anche in questo caso (come nel caso Medeva) l’ufficio brevetti del Regno Unito aveva respinto tutte queste domande per il mancato rispetto della condizione di cui all’Art.3(b), del Regolamento CPC, poiché il medicinale per il quale era stato concesso l’AIC conteneva più ingredienti attivi di quelli per i quali era stato chiesto il CPC. Da un punto di vista normativo la CGUE ha dichiarato che l’Art.3(b) del suddetto Regolamento non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un CPC per un principio attivo, figurante nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, anche quando il medicinale oggetto della AIC presentata a sostegno della domanda di CPC comprenda non solo il suddetto principio attivo, ma anche altri principi attivi.

Conclusioni analoghe sono state raggiunte nel caso (analogo) del procedimento C-630/10 (“University of Queensland”), riguardante vaccini per i quali la AIC si riferiva ad un medicinale³ comprendente non solo il principio attivo rivendicato nel brevetto di base (particelle virus-simili (VLP) di HPV-11 o di HPV-6), ma anche altri principi attivi.

3. AIC rilasciata il 20 settembre 2006 dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) alla Sanofi Pasteur MSD SNC per il medicinale Gardasil®, che contiene proteine purificate di HPV-6, HPV-11, HPV-16 e HPV-18 ottenute a partire da cellule di lievito (*Saccharomyces cerevisiae*)

Anche la sentenza nella procedura C-3/11 (“Daiichi Sankyo”) va nella stessa direzione, esaminando un caso in cui la stessa società aveva presentato, in due momenti diversi, due richieste di CPC sulla base dello stesso brevetto: una facendo riferimento alla AIC concessa per un principio attivo (olmesartan medoxomil) citato nella quarta rivendicazione del brevetto ed una successiva facendo riferimento alla AIC del prodotto di combinazione del primo principio attivo con idroclorotiazide. Tale associazione non era però descritta nel brevetto di base e la CGUE ha stabilito che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro non possano rilasciare CPC riguardanti principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base.

La sentenza C-443/12 (“Actavis v. Sanofi”) riguarda un caso in cui Sanofi sulla base di due AIC, una per Aprovel® (irbesartan, un antiipertensivo) e un’altra per CoAprovel® (irbesartan e idroclorotiazide, un diuretico), aveva ottenuto due CPC. La rivendicazione 1 del relativo brevetto era diretta ad un composto di formula generica che comprendeva, tra l’altro, irbesartan, la rivendicazione 7 citava irbesartan in modo specifico, e la rivendicazione 20 riguardava combinazioni dei nuovi composti con un diuretico. Tale sentenza Actavis v. Sanofi verte sulla interpretazione dell’Art.3(c) del Regolamento CPC, cioè se il prodotto per cui si richiede il CPC non sia già stato oggetto di un certificato. In particolare, le conclusioni della sentenza affermano che non è possibile rilasciare due CPC sulla base del medesimo brevetto, ma di due AIC diverse per due farmaci che contengono lo stesso principio attivo (rispettivamente da solo ed in combinazione con un altro).

Il caso C-577/13 (sentenza “Actavis v. Boehringer”) tratta un caso del tutto analogo a quello della precedente sentenza Actavis v. Sanofi. Boehringer, infatti, era titolare di un brevetto sul principio attivo antiipertensivo telmisartan ed aveva ottenuto un primo CPC per quel principio attivo sulla base di una AIC per il medicinale Micardis®, scaduto nel 2013. Successivamente, aveva ottenuto un secondo CPC, in scadenza nel 2017, per la combinazione di telmisartan con il diuretico idroclorotiazide, una combinazione che era rivendicata nello stesso brevetto di base ed era contenuta nel medicinale MicardisPlus®. Actavis aveva contestato la validità del secondo CPC secondo l’Art. 3 del Regolamento UE n. 469/09, in base al quale un CPC valido può essere concesso solo se il prodotto (noto anche come “principio attivo o combinazione di principi attivi di un medicinale”) “è protetto da un brevetto di base in vigore” (Art.3(a)) e “non è già stato oggetto di un certificato” (Art.3(c)). La

CGUE ha concluso che l’Art.3(a) e (c) del Regolamento CPC deve essere interpretato nel senso che, qualora un brevetto di base includa una rivendicazione di un prodotto contenente **un principio attivo che costituisce l’unico oggetto dell’invenzione, per il quale è già stato rilasciato un certificato protettivo complementare** al titolare di tale brevetto, nonché una rivendicazione ulteriore di un prodotto contenente una composizione di tale principio attivo con un’altra sostanza, tale disposizione **osta a che sia rilasciato a tale titolare un secondo certificato protettivo complementare** relativo a detta composizione.

Nel caso più recente (C 121/17 - sentenza datata 25 luglio 2018), la CGUE ha espresso la sua tanto attesa sentenza nel caso tra Teva e Gilead, in merito al CCP relativo all’inibitore HIV di Gilead, Truvada® (prodotto di combinazione degli ingredienti attivi tenofovir disoproxil (TD) ed emtricitabina). La sentenza fornisce qualche chiarimento sull’interpretazione dell’Art. 3(a) del Regolamento CPC, ovvero la questione se “il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore”.

Il CPC di Gilead si basa su un brevetto europeo che specifica esplicitamente TD nelle sue rivendicazioni, mentre non contiene alcuna menzione di emtricitabina. Il brevetto, tuttavia, contiene una rivendicazione che copre “una composizione farmaceutica comprendente un composto secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 1-25 insieme con un veicolante farmaceuticamente accettabile ed eventualmente altri ingredienti terapeutici”.

Teva ha sostenuto che l’emtricitabina non è specificata nella formulazione della rivendicazione 27 del brevetto di base in questione e che l’espressione “altri ingredienti terapeutici” utilizzati in tale rivendicazione non specifica alcun principio attivo, sia strutturalmente che funzionalmente. Di conseguenza, la combinazione TD / emtricitabina non può essere considerata protetta da un brevetto di base in vigore ai sensi dell’Art.3(a) del Regolamento CPC.

La CGUE ha dichiarato che un prodotto di combinazione è protetto da un brevetto di base, dove, anche se la combinazione di principi attivi, di cui tale prodotto è composto, non è espressamente menzionata nelle rivendicazioni del brevetto di base, tali rivendicazioni riguardano necessariamente e specificamente a quella combinazione.

A questo proposito, la CGUE ha stabilito due criteri cumulativi che devono essere soddisfatti perché un brevetto possa essere considerato un brevetto di base secondo l’Art. 3(a) del Regolamento CPC:

1. che la combinazione di tali principi attivi rientri necessariamente, alla luce della descrizione e dei disegni di tale brevetto, nell'invenzione oggetto di tale brevetto, e
2. che ciascuno di quei principi attivi sia specificamente identificabile, alla luce di tutte le informazioni presenti in tale brevetto.

Sebbene spetti al giudice del Regno Unito di riferimento applicare la prova di cui sopra ai fatti del caso, la Corte di giustizia, in particolare, afferma nel suo giudizio che non sembra possibile che una persona esperta nella tecnica, sulla base di la tecnica anteriore alla data di deposito o data di priorità di quel brevetto, sarebbe in grado di comprendere come emtricitabina, in combinazione con TD, rientri necessariamente nell'invenzione coperta da tale brevetto.

Prodotto di combinazione ma solo un componente è un principio attivo dotato di un effetto terapeutico

La questione affrontata nella sentenza C-431/04 (sentenza "MIT-Gliadel") tratta di un caso di una composizione, costituita però da due sostanze delle quali soltanto una è dotata di effetti terapeutici propri per una determinata indicazione, mentre l'altra consente di ottenere una forma farmaceutica del medicinale necessaria all'efficacia terapeutica della prima sostanza per la medesima indicazione. La CGUE qui conclude che una tale composizione non può considerarsi come una «composizione di principi attivi di un medicinale» ai sensi dell'Art. 1(b) del Regolamento sui CPC (nella versione precedentemente in vigore).

Una questione abbastanza analoga è stata quella affrontata nella procedura C-210/13 ("GSK-AS03"), in cui la Glaxosmithkline aveva depositato due richieste di CPC sulla base di una AIC per un vaccino antinfluenzale pre-pandemico contro il sottotipo H5N1 del virus influenzale di tipo A, commercializzato dalla GSK con il marchio Prepandrix®. Tale vaccino comprende un antigene con un adiuvante denominato AS03. Alcuni studi avrebbero dimostrato che la presenza dell'AS03 era un fattore importante per garantire che tale vaccino soddisfacesse i criteri di autorizzazione della FDA e dell'EMA. Il brevetto di base per tale richiesta di CPC era un brevetto che rivendicava un

vaccino antinfluenzale comprendente un antigene del virus dell'influenza proveniente da un ceppo di virus dell'influenza, che è associato allo scoppio di una pandemia o che può esservi potenzialmente associato, insieme con un adiuvante consistente in un'emulsione di olio in acqua comprendente squalene, DL- -tocoferolo e polisorbato 80.

La CGUE ha ritenuto che un adiuvante di un vaccino non rientri nella nozione di principio attivo e che, pertanto, la combinazione di un adiuvante con un principio attivo (l'antigene in questo caso) non rappresenti una combinazione di principi attivi.

Terapia di combinazione, brevetto sulla terapia di combinazione, ma AIC su un solo principio attivo

Il caso C-518/10 è forse uno dei più inusuali che la CGUE si sia trovata a valutare. La Yeda Research era titolare di un brevetto⁴, in cui la rivendicazione 1 era diretta ad una composizione terapeutica comprendente un anticorpo monoclonale che inibisce la crescita di cellule tumorali umane legandosi al dominio extracellulare dei recettori umani EGF (Epidermal Growth Factor) e un agente antineoplastico. La rivendicazione 2 si riferiva, invece, alla combinazione terapeutica di cui alla rivendicazione n. 1 per la somministrazione separata dei componenti. L'INN (International Non-proprietary Name) di tale anticorpo monoclonale è cetuximab, mentre il marchio del prodotto commerciale è Erbitux®. La Yeda Research aveva presentato all'ufficio brevetti britannico due domande di CPC, nella prima domanda indicando come «prodotto» il cetuximab in combinazione con l'irinotecan, nella seconda domanda indicando solamente il principio attivo cetuximab. La AIC fornita da Yeda come base della richiesta di CPC era una AIC rilasciata per Erbitux® (soluzione per infusione di cetuximab) per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto⁵ in associazione con chemioterapia a base di irinotecan⁶, in prima linea in associazione con FOLFOX⁷, o in monoterapia nei pazienti nei quali sia fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan e che siano intolleranti a irinotecan⁸.

L'ufficio brevetti britannico aveva rigettato entrambe le richieste di CPC sulla base del fatto che la AIC non

4. EP667165, divisionale di EP359282, che era invece diretto al solo anticorpo monoclonale

5. con espressione del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR) e senza mutazioni di RAS (wild-type)

6. Un agente antineoplastico

7. FOLFOX è l'abbreviazione di un trattamento chemioterapico che consiste nella somministrazione di tre principi attivi: acido folinico, 5-fluorouracile e oxaliplatino.

8. Inoltre Erbitux® è indicato per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose di testa e collo

• in associazione con radioterapia per la malattia localmente avanzata;

• in associazione con chemioterapia a base di platino nella malattia ricorrente e/o metastatica

era stata rilasciata per una combinazione di principi attivi (come nelle rivendicazioni del brevetto di base), ma per uno solo dei due.

La CGUE ha di fatto confermato la decisione dell'ufficio brevetti nazionale, concludendo che non si poteva effettivamente rilasciare un CPC per i casi in cui un principio attivo menzionato nella domanda di AIC, pur figurando nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base come principio attivo facente parte di una composizione con un altro principio attivo, non sia oggetto di alcuna rivendicazione che lo riguardi singolarmente nel brevetto di base.

Conclusioni

Per valutare l'attinenza di una o più delle decisioni prima menzionate ad un nuovo caso reale, secondo la scrivente, devono essere analizzati nel dettaglio i fatti e le circostanze specifiche. Ad esempio, di fronte ad una nuova richiesta di CPC per un prodotto di combinazione sulla base di un brevetto e di una AIC di riferimento, bisognerebbe chiedersi:

1. Ciascuno dei componenti della combinazione si può definire un principio attivo, cioè avente una funzione terapeutica riconosciuta?
2. Ci sono precedenti AIC per uno o più dei principi attivi che formano la combinazione?
3. In caso positivo, è già stato rilasciato un CPC per tali principi attivi?
4. In caso positivo, qual era il brevetto di base utilizzato per tale CPC già concesso? È lo stesso brevetto su cui si vuole basare la nuova richiesta di CPC per la combinazione o è un brevetto differente?
5. Il prodotto di combinazione per il quale si vuole richiedere un CPC si basa su una asserita attività sinergica di diversi principi attivi? O si tratta di una semplice co-somministrazione dei principi attivi?
6. Ciascuno dei principi attivi risulta specificamente identificabile nel brevetto di base?

Rispondere a queste domande ci aiuterà a capire se i ragionamenti delle sentenze prima citate possono essere applicati per analogia o se ci si trova di fronte ad un possibile nuovo quesito da studiare sulla base delle disposizioni normative applicabili o, eventualmente, da sottoporre ad un ulteriore vaglio della CGUE.

Giulia Tagliafico

Summary of Recent Changes to Israeli Industrial Design Law

Israel's laws for protection of intellectual property are quite modern by world standards. Its trademark ordinance was updated in 2010, its copyright law was updated in 2011, and its patent law, which was considered pioneering when enacted in 1967, was updated in 2014. Up until recently, the only law lagging behind was the Israel design law, the Patent and Designs Ordinance, the original version of which dates back to 1924.

On 7 August 2018, a completely new and ultramodern design protection law became effective in Israel. The new law finds much of its inspiration in the European Design Registration System, and introduced significant changes to the legal protection available for industrial designs in Israel. This review will introduce some of the new law's most prominent features as they will surely affect the work of Intellectual Property professionals and Intellectual property rights owners.

The first notable addition relates to the requirements for protectability. Under new Article §3, a protectable design must possess **novelty** and **individual character**. Under the old law, the corresponding requirement was "originality". The Supreme Court defined this as it "relates to the method of implementing known elements in a different manner from previously in the same area".

As stated in new Article §6, the requirement for **novelty** is absolute. Publication of the same or an insignificantly different design anywhere in the world will defeat novelty. Previously, only designs published in Israel could defeat novelty. "**Individual character**" is defined as "a general impression ... on the informed user ... different than [that] created by a prior design".

Applications are examined for compliance with substantive as well as formal requirements, so examiners will consider both the novelty and individual character requirements in the first instance. Of course, it can be raised again if the validity of the registration is challenged later in litigation proceedings.

Another important addition, is a 12 months grace period for disclosure by the owner or a third party who obtained information on the design from the proprietor, lawfully or unlawfully. This effectively allows the owner to register a design under the new law for designs made public during the 12 month period following the

effective date of the new law. However, designs that were published before the effective date of the new law are subject to the old law.

An additional noteworthy new feature relates to publication of applications which will now take place "**as soon as possible after filing**" (with the exception of a six month delay that may be requested). Previously, publication did not take place until **two years** after registration. While in the past design owners could receive protection and trust that their design will remain out of the public's eye for quite a while, the new law eliminated this option.

The duration of protection for industrial designs was also significantly extended under the new law. According to new Article § 39, **the term of protection is for a total of 25 years**, subject to periodic renewal fees. According to the published draft Design Regulations, renewal fees shall be due every five years, or alternatively paid in advance on the date of the first renewal.

Under the old law, the term of protection was five years, and only two additional five year renewals were available. However, new Article §12 introduced Article §33(3a) into the old law, which provides an **additional three year extension**, stretching the maximum protection term for designs registered under the old law to 18 years. The additional renewal period applies to registrations in force on the publication date of the new law (7th August 2017), and also to ones that have expired by then, but were still within the 3 months period during which revival is possible.

The new law also provides protection to unregistered designs for the first time in Israel.

Such protection is now available for products offered for sale or commercially distributed in Israel (including through the internet) within six months of the design first being made public in Israel or abroad. Per new Article § 65, the non-renewable term of protection is **three years** after publication (as opposed to 25 years in the case of registered designs). The shorter period of protection will probably suffice for designs which inherently have short life spans, and are therefore not worth the bother and costs involved in the registration procedure (e.g., fashion items).

Up until now, the legal framework and case law left unregistered design owners without designated means to protect their works, a situation that may have even encouraged copying and infringement of (unacknowledged) intellectual property rights. A good and quite recent example for the said lack of protection is that of the Israeli Supreme Court's ruling in CA 1248/15 **Fisher Price Inc. v. Dvorn Import and Export Ltd.**, where the world famous toy company Fisher Price, sued a local Israeli retailer that allegedly copied one of its baby swinging chairs. Put in a nutshell, despite evident copying, the Court held that the Copyright Law does not provide protection to unregistered industrial designs. Nevertheless, the court noted, that under certain circumstances, a part of a design that qualifies for copyright protection when separated from the subject design will not be denied such protection when copied as part of the whole design. As of August 2018, unregistered design owners will no longer have to rely on copyright and commercial torts (such as passing off) and will be able to enforce their rights in a more practical and designated procedure.

Under new Article § 61, infringement of unregistered design occurs only if there is **exact copying** of the design, or copying of the design with a variation that still creates an overall impression that is not different from the overall impression created by the protected design. In contrast to registered designs, there must be actual copying. Nevertheless, under Article § 68, infringement is deemed to occur even without actual copying if the design owner gives appropriate notice of his unregistered rights. According to the draft Design Regulations (authorization still pending at this time), such notice shall be composed of the acronym "IL-URD" and proportionate with respect to the package size.

The remedies available to the owners of registered and unregistered designs are largely the same, and their right to prove actual damages is unchanged. An important alternative remedy has been created by new Article § 75A which provides for **statutory damages** of up to ILS 100,000 (USD ~27,500) for each act of infringement. This is a valuable remedy since actual damages are often difficult to prove with sufficient precision to persuade a court.

Other powerful new remedies have also been created. For example, new Article §77(a)(1) provides that a court may order **transfer of ownership** of the infringing goods to the owner of the design (subject to possibly requiring payment for the goods) or the **destruction of the goods**, and under Article §77(a)

(2), the court may give orders with regard to additional assets predominantly used in the production of the infringing goods.

An important exception with respect to unregistered design protection is that exclusion of the newly created remedy which allows the owner of a registered design to request Customs Administration to detain suspected infringing goods being imported for commercial purposes.

Another notable feature of the new law is Article § 92 which makes intentional copying or importation for commercial purposes of a registered design a **criminal offense** punishable by a fine of up to ILS 226,000 (USD ~62,000) (or ILS 452,000, if the offense was done by a corporation). New Article § 93 requires corporate officers to supervise and implement measures to avoid the offense. Not adhering to Article's § 93 requirement may result in a personal fine of up to 29,200 NIS (USD ~8,000).

A further interesting addition is that of the disposition of design ownership rights. In general, the new provisions seem to correspond and align with the legal provisions relating to service inventions set in Israeli Patent Law. According to new Chapter C, the owner of a design shall be the designer (unless stated otherwise by law). Nevertheless, the owner of a design created by an employee performing his work duties, or whilst using the employer's resources, will be the employer.

Finally, the new law expresses Israel's intent to become adherent to the Hague Convention that facilitates obtaining design protection in multiple countries, and new Article § 8 provides for this by making the process of obtaining international protection simpler and less costly for foreign and Israeli designers who wish to protect their designs in Israel. Article § 8 will become effective when Israel actually ratifies the Hague Convention.

Yehuda Neubauer
Hadar Avital

Aiutare le aziende a valorizzare le proprie unicità

Nel moderno contesto competitivo globale, e in una società basata sulla comunicazione e sul rapido e ampio accesso alle informazioni, le aziende hanno visto sempre più crescere l'importanza del loro patrimonio intangibile. Quest'ultimo, se da un lato ha dimostrato nei decenni di rappresentare un elevato valore aggiunto, dall'altro necessita di ingenti investimenti. Gli asset intangibili costituiscono, in molti casi, una delle determinanti del vantaggio competitivo delle imprese e sono la fonte della loro unicità e successo sul mercato. Rappresentano, pertanto, una quota significativa, spesso prevalente, del valore di mercato di ogni realtà imprenditoriale. Per raggiungere o mantenere una posizione competitiva nel mercato è necessario, quindi, monitorare costantemente e salvaguardare le risorse immateriali.

I termini "bene immateriale" o "bene intangibile" si riferiscono, nella sostanza, a ogni elemento non fisico o finanziario posseduto dall'impresa che sia in grado di produrre ricchezza e flussi di reddito futuri, sia che si tratti di un elemento immateriale a supporto dei servizi e prodotti offerti (quale un marchio) sia che si tratti di un componente immateriale che fa parte dei fattori produttivi (quale una tecnologia produttiva).

In particolare, l'International Accounting Standard Board definisce "asset intangibile" una risorsa, non dotata di consistenza fisica, che permette all'impresa di generare benefici economici futuri e che risulta controllata dall'impresa (che è quindi in grado di impedire l'accesso di altre imprese a quei benefici). L'intangibile deve inoltre essere identificabile, ossia distinguibile dal concetto di goodwill o avviamento, e, quindi, essere separabile dagli altri asset o derivare da diritti contrattuali o legali.

Una classificazione ampia ed esemplificativa dei beni intangibili identifica cinque classi principali:

1. **Intangibili legati al marketing**, quali marchi di prodotto, marchi di servizio, marchi collettivi, marchi di certificazione, trade dress (colori, forme o design unici), testate di giornali, domini Internet.
2. **Intangibili legati ai clienti**, quali liste clienti, ordini, contratti con i clienti e relative relazioni.
3. **Intangibili legati alla tecnologia**, quali brevetti, software, tecnologia non brevettata, database, segreti industriali (come formule, processi, ricette).
4. **Intangibili legati all'arte**, quali spettacoli teatrali, opere, balletti, libri, riviste, giornali, altri lavori letterari, opere musicali (composizioni, testi di

canzoni, jingle pubblicitari), immagini, fotografie, video e materiale audiovisivo (inclusi film, video musicali, programmi televisivi).

5. **Intangibili legati a contratti**, quali contratti di licensing, contratti di pubblicità, di servizio, di fornitura, contratti di leasing, contratti di franchising, diritti di trasmissione, diritti d'uso, contratti di garanzia come ipoteche, contratti di lavoro.

Viceversa, elementi quali un'elevata quota di mercato, un'immagine positiva, un'elevata redditività, il godimento di barriere all'ingresso, il potenziale di mercato, le sinergie, ecc., non costituiscono beni intangibili specifici, ma rappresentano attributi intangibili che contribuiscono al valore del goodwill.

Tra i beni intangibili più rilevanti per le aziende si annoverano solitamente:

- **Marchi**: parole, loghi, design, o combinazioni di questi elementi, che vengono utilizzati per distinguere un prodotto o un servizio offerto da una società rispetto a quelli offerti da altre. La registrazione di un marchio garantisce l'esclusività del suo utilizzo in associazione ai prodotti e ai servizi indicati all'atto di registrazione. Inoltre, i marchi hanno un valore che va ben oltre la rappresentazione grafica o la semplice posta scritta a bilancio, rappresentato dall'insieme di attività e passività collegate al marchio: la cosiddetta brand equity. Quest'ultima si declina in tre differenti aspetti, che sono alla base del valore attribuibile ad un marchio:
 - i. la qualità che viene percepita ed associata dal consumatore ad un certo marchio (quality perceived);
 - ii. la consapevolezza dei consumatori di utilizzare un determinato marchio piuttosto che un altro (brand awareness);
 - iii. la "fedeltà" dei consumatori nei confronti di un determinato marchio (brand loyalty).
- **Brevetti e know-how**: procedure e competenze tecniche, produttive, commerciali e di sviluppo di nuovi prodotti che permettono alle aziende di mantenere un elevato grado di competitività sul mercato. Tanto più vengono incrementate l'efficienza produttiva e le competenze distintive, tanto più un'impresa rafforza il proprio vantaggio competitivo. Mentre i brevetti sono tutelati legalmente in virtù della loro registrazione, per identificare e isolare il know-how è necessario

che sia formalizzato (ad esempio mediante la stesura di un manuale di processo), in modo da risultare indipendente dalle competenze dei singoli dipendenti (le quali vanno, di fatto, a costituire il valore della forza lavoro). Brevetti e know-how derivano quindi dallo sviluppo costante nel tempo di competenze aziendali; inoltre, se per la tecnologia brevettata è possibile l'imitazione o ricostruzione da parte di terzi, seppure in violazione della legge, per il know how (non brevettato), conosciuto solo all'interno dell'azienda, l'imitazione e la ricostruzione risultano molto più difficili e non immediate.

- **Relazioni con la clientela:** affinché le relazioni con la clientela possano essere considerate un bene intangibile devono sussistere due condizioni:
 - i. deve esistere, di fatto, una relazione tra cliente e venditore, ossia le due parti devono conoscersi e devono realmente relazionarsi;
 - ii. devono esistere informazioni e documentazione riguardo alla relazione tra cliente e venditore, che permettano comunicazioni reciproche tra le due parti (per esempio nomi, numeri di telefono, indirizzi email, ecc.).

Sebbene il valore delle relazioni con la clientela sia riconoscibile in bilancio separatamente rispetto al goodwill solo secondo i principi contabili internazionali, non è inusuale che alcune società vengano selezionate come target di acquisizione con il solo obiettivo di acquisire le relazioni con i clienti da esse detenute.
- **Forza lavoro:** intesa come risorsa organizzata (assembled workforce), è concepita come lo sforzo organizzativo che è necessario affrontare per selezionare e formare dipendenti e collaboratori fondamentali per lo svolgimento dell'attività d'impresa. Sebbene non riconoscibile in bilancio separatamente rispetto al goodwill, la forza lavoro risulta essere, spesso, un asset intangibile di grande valore anche nelle acquisizioni, in quanto permette all'acquirente di gestire il business in modo agevole ed efficiente, evitando gli sforzi organizzativi e i costi necessari per il reclutamento e la formazione di nuovo personale, ossia momenti dai quali derivano inevitabilmente tempi di non-produttività.

I benefici generati dai beni intangibili possono assumere la forma di una maggiore redditività, grazie al premium price che garantiscono rispetto alla concorrenza, e/o di una maggiore crescita - ad esempio in termini di

opportunità di accedere più agevolmente a mercati diversi o di sviluppare nuovi prodotti - e/o anche di una minore rischiosità del business aziendale, grazie alla capacità degli intangibili di continuare a generare redditi anche in momenti di crisi economica.

La valutazione delle attività immateriali, che si basa sull'identificazione e misurazione di tali benefici, può rivelarsi un compito complesso, che richiede una comprensione approfondita delle caratteristiche delle diverse categorie di beni intangibili e delle varie metodologie applicabili. Sinteticamente, queste ultime possono essere raggruppate in approcci basati sul reddito, approcci basati sul costo e approcci di mercato, che poi si differenziano in numerose metodologie.

I valutatori sono spesso chiamati a eseguire valutazioni di beni immateriali per una serie di motivi che rientrano nelle seguenti categorie:

- **Reporting finanziario,** quali valutazioni finalizzate all'allocatione del prezzo di acquisto di un'azienda alle diverse categorie di attività immateriali (IFRS 3), o al test di impairment dei beni immateriali e del goodwill iscritti a bilancio (IAS 36).
- **Pianificazione e compliance fiscale,** quali valutazioni finalizzate a creare una holding titolare della proprietà intellettuale e strutturare le licenze alle società operative del gruppo, determinare il contributo reddituale delle attività immateriali nell'ambito di agevolazioni fiscali (quali il Patent Box) o difendere l'impresa nel contenzioso con le autorità fiscali.
- **Transfer pricing,** quali valutazione finalizzate alla determinazione del prezzo di trasferimento (o di concessione in licenza) di un'attività immateriale tra due società consociate del medesimo gruppo aziendale.
- **Compliance normativa e corporate governance,** quali valutazioni finalizzate a conferimenti di attività immateriali di proprietà o alla determinazione della copertura assicurativa adeguata per le attività immateriali di proprietà e concesse in licenza.
- **Finanziamento o cartolarizzazione,** quali valutazioni finalizzate all'utilizzo di un'attività immateriale come garanzia di un finanziamento basato sulla base dei flussi di cassa da essa generati, o cartolarizzazione di tali flussi.
- **Procedure concorsuali e ristrutturazioni,** quali valutazioni finalizzate a determinare il valore di un'attività immateriale costituita a garanzia di un finanziamento, o di un bene immateriale la cui cessione da parte del debitore sia oggetto di azione revocatoria.

- **Analisi forense e risoluzione delle controversie,** quali valutazioni finalizzate alla stima dei profitti mancati, o dei danni subiti, in seguito a violazioni da parte di terzi dei diritti di proprietà intellettuale dell'azienda o da violazioni di accordi di non concorrenza o riservatezza.
- **Pianificazione strategica e gestione aziendale,** quali valutazioni finalizzate a costituire un accordo di joint venture basato su beni immateriali, un accordo di ricerca e sviluppo comune o un accordo di commercializzazione congiunto, o negoziare un contratto di licenza di beni immateriali in entrata o in uscita, o comunicare agli stakeholder il valore intangibile dell'impresa.

Enrico Rovere

Attività dei Gruppi di Studio

Il Gruppo è nato nel lontano 2011 con lo scopo di organizzare eventi di formazione nell'ambito scientifico chimico, farmaceutico, e biotech e scienze della vita in generale.

Durante questi anni, ancora prima che partisse l'obbligo della formazione continua, il Gruppo ha organizzato numerosi eventi tra cui per la prima volta organizzati dall'Ordine, incontri con delegazioni dell'Ufficio Brevetti Europeo, già in Italia per visite istituzionali presso Aziende.

Altri eventi hanno interessato un aggiornamento costante sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sui Certificati Supplementari di Protezione e degli incontri su gli aspetti regolatori per l'approvazione dei farmaci. Si ricorda che la registrazione video di tali eventi è a disposizione nell'Area Riservata nella cartella denominata "Convegni- Video – Presentazioni".

L'attività è proseguita nell'anno 2018 con l'organizzazione il 7 marzo 2018 di un seminario sulla brevettabilità degli anticorpi e il 1 giugno uno sulla bioinformatica (in collaborazione con il Gruppo Brevetti) con la partecipazione in entrambi di esaminatori dell'Ufficio Brevetti Europeo. I video sono a disposizione nella Area Riservata nella Area FAD.

Per il prossimo anno è in programma un incontro di aggiornamento sulla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sui Certificati Supplementari di Protezione.

Il Gruppo CFB = CHIMICO; FARMA; BIOTECH

Gruppo Valorizzazione: il viaggio continua...

A 6 mesi dall'ultimo aggiornamento, abbiamo continuato a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo primario: cercare di diffondere e valorizzare la nostra professione.

La collaborazione iniziata con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi prosegue proficuamente, infatti siamo stati richiesti come supporto anche nella gestione dello stand informativo UIBM presso la fiera CIBUS tenutasi in Maggio a Parma.

Dopo il rinnovamento del nostro sito e l'inserimento delle pagine dedicate agli utenti non esperti in cerca di informazioni sulla proprietà industriale, abbiamo collaborato per la creazione di una sezione dedicata alle fatture ingannevoli, che ora fa bella mostra di sé sulla pagina principale.

A questo proposito, poi, il Gruppo ha incontrato il Consiglio di Disciplina e ha messo a punto delle bozze di lettere per una ulteriore sensibilizzazione dei Clienti: lo scopo, infatti, è fornire quello che vuole essere un utile strumento a tutti gli Iscritti per avvertire i propri clienti dell'esistenza di soggetti che millantano competenze di PI.

Queste lettere sono, al momento, sotto esame dello stesso Consiglio ed una volta approvate, saranno disponibili a tutti.

L'incontro sulla valorizzazione, in programma per la fine di quest'anno, è stato spostato all'anno prossimo per permettere una migliore predisposizione del contenuto. Ogni suggerimento resta, comunque, sempre bene accetto. È utile ribadire anche, che i materiali cartacei (Carta di Identità del Consulente, marchio personalizzato e video di presentazione) sono sempre disponibili: anche in versione pdf, sul nostro sito (area riservata) e che le pagine LinkedIn e Facebook dell'Ordine sono attive e aggiornate e attendono solo nuovi followers!

Il lavoro resta tanto e gli obiettivi ambiziosi per il nostro piccolo gruppo, ma la consapevolezza di contribuire alla diffusione della cultura in proprietà industriale resta sempre il nostro sprone più forte.

Il Gruppo Valorizzazione

Nei mesi scorsi, il gruppo ADR ha preso in esame le forme di *Expert Determination*, in particolare la WIPO Expert Determination e il Parere Tecnico Obiettivo di AIPPI (Gruppo Italiano) per poi proporre al Consiglio dell'Ordine di istituire un servizio di expert determination in materia di Proprietà Industriale quali marchi, brevetti, design, modelli di utilità.

L'Ordine dei Consulenti potrebbe avere un ruolo di primo piano, con riguardo alla misura in corso di elaborazione, che riguarderebbe, ad esempio, la gestione amministrativa delle procedure, nonché la scelta dell'esperto più qualificato e indicato relativo a ciascun caso proposto dagli utenti.

A parere del Gruppo ADR, infatti, la proposta appartiene al novero delle iniziative in grado di valorizzare la figura del Consulente in Proprietà Industriale, quale unico interlocutore legittimato a intervenire nelle questioni che riguardano le materie di sua specifica competenza, attraverso uno strumento utile e conveniente, rivolto agli utenti dei nostri servizi, al fine di prevenire e dirimere controversie.

Il Consiglio dell'Ordine ha esaminato la proposta e nella riunione del Consiglio di luglio ha espresso parere positivo per l'iniziativa e richiesto un parere ad un avvocato amministrativista circa la legittima possibilità - date le competenze che la legge affida all'Ordine - di creare una Commissione di esperti che su istanza delle parti possano essere chiamati ad esprimere una determinazione in materia di Proprietà Industriale. È in corso un approfondimento della questione.

Il Gruppo ADR ha organizzato un convegno su mediazione ed expert determination che si è tenuto a Milano il 5 ottobre 2018. In tale occasione, oltre ad una analisi degli aspetti teorici e pratici della mediazione in Italia è stata organizzata una simulazione di mediazione per mostrare come si svolge una mediazione dal punto di vista pratico. Il convegno ha visto 89 partecipanti.

Il Gruppo di studio ADR

Commenti a Sentenze

Sentenza RG 58108/2014

Parole chiave: limitazione come rinuncia parziale, assenza di problema tecnico rilevabile

Breve esposizione dei fatti e commento

Il brevetto europeo EP1587947 è stato concesso il 20 gennaio 2010 dopo un'attesa di quattro anni dal suo ingresso in fase regionale europea. Nel 2014 la titolare, insieme ad un'altra società appartenente al medesimo gruppo internazionale, intraprende presso il Tribunale di Milano una causa civile per contraffazione della porzione italiana del brevetto EP1587947e concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..

La convenuta chiede l'accertamento e la dichiarazione della nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP1587947.

La sentenza arriva dopo circa tre anni.

Entrando nel merito, il brevetto europeo EP1587947 riguarda *“alcune particolari composizioni di 5'-ribonucleotidi e glutammato - da tempo noti ed usati nell'industria alimentare, specialmente come esaltatori di sapidità - nonché alcuni procedimenti di preparazione delle medesime ed alcuni loro usi nell'industria alimentare”*.

Con riferimento al tema della validità, la valutazione inizialmente relativa al testo come concesso si è poi concentrata solo sul testo come limitato nel 2016 a seguito di richiesta di limitazione presentata inizialmente in udienza e successivamente con istanza di limitazione ex art. 79, comma 3 c.p.i..

La rivendicazione 1 come limitata corrisponde all'originaria rivendicazione 1, relativa alla composizione comprendente almeno il 55% peso/peso (rispetto alla sostanza secca priva di cloruro di sodio) di 5'-ribonucleotidi e che comprende inoltre glutammato, limitata ad uno specifico rapporto tra glutammato e 5'-ribonucleotidi compreso come opzione della rivendicazione 3 come concessa.

L'esame di validità di tale rivendicazione limitata si è concentrato sulla sussistenza dell'altezza inventiva ed in particolare sulla rilevanza del problema tecnico indicato dalla titolare ossia quello di *“conferire agli alimenti un cosiddetto “sapore pulito”, privo cioè di quel sapore di brodo o carne denominato umami, in*

certi casi – ad esempio nelle bevande gassate - del tutto indesiderabile”.

Pur avendo definito il significato di sapore pulito, *“il testo brevettuale e la sua descrizione non spiegano quale sarebbe il problema tecnico risolto dall'intervallo rivendicato né forniscono alcun orientamento verso la soluzione rivendicata, cioè verso il particolare intervallo che formerebbe l'oggetto della riv. 1 nella sua forma limitata”*. In altre parole viene seguita quella linea interpretativa secondo cui *“il tecnico del ramo non avrebbe potuto quindi rilevare alcun problema tecnico, in assenza del quale non potrebbe essere prospettabile alcuna attività inventiva”*.

La stessa problematica si riscontra con riferimento alla rivendicazione indipendente di processo (che è stata limitata al fatto che il procedimento porti ad una composizione contenente anche glutammato) e alle rivendicazioni di uso delle suddette composizioni. La mancanza di un problema tecnico o comunque il fatto di non consentire di risolvere il problema tecnico di ottenere un sapore pulito, sono aspetti che hanno portato a negare l'attività inventiva delle rivendicazioni di processo. Anche le rivendicazioni di uso sono ritenute *“nulle in conseguenza della carente descrizione del problema tecnico e della relativa soluzione innanzi esposta”*.

Oltre all'aspetto sostanziale legato al tentativo di ricostruire a posteriori un problema tecnico e le relative soluzioni, la sentenza in commento affronta marginalmente anche un aspetto procedurale legato alla implicita rinuncia determinata dalla presentazione di una limitazione.

La sentenza è chiara infatti nel precisare che *“le stesse parti attrici - preso atto peraltro che il deposito di istanza di limitazione del brevetto originario determinava la rinuncia alle rivendicazioni già comprese nel testo brevettuale azionato – hanno esplicitamente rinunciato nei loro scritti conclusionali a svolgere alcun commento rispetto alle rivendicazioni contenute nel testo di EP1587947 come a suo tempo depositato ed hanno esclusivamente affrontato il tema della validità delle rivendicazioni oggetto dell'istanza di limitazione e delle conseguenze rispetto alle tematiche della contraffazione di esse da parte dei prodotti di parte convenuta. Pertanto l'esame delle argomentazioni delle parti deve essere ristretto al giudizio di validità del*

set di rivendicazioni oggetto dell'istanza di limitazione presentata dalle parti attrici".

La natura stessa della limitazione, intesa come rinuncia parziale all'ambito di protezione del brevetto, implica quindi l'impossibilità di presentarla come richiesta subordinata all'accoglimento della domanda di nullità del brevetto come concesso? Se considero la procedura di limitazione in quanto tale, la risposta deve essere sicuramente affermativa, in linea con quanto avviene per la limitazione centralizzata presso l'EPO ex art. 105a EPC. Se considero l'intera procedura in sede nazionale vi sono aspetti contrastanti: da un lato l'esigenza di certezza del convenuto in contraffazione e dall'altro il diritto del titolare di difendere la propria invenzione, o quanto di essa rimane a seguito dell'esame più scrupoloso, ossia quello svolto sulla base delle anteriorità citate dal presunto contraffattore.

È vero che nell'esperienza della procedura di opposizione europea è usuale presentare in via preliminare una serie di richieste difensive ausiliarie. È altrettanto vero che tale abitudine si applica ad una procedura limitata alla sola validità del brevetto e che, per quanto inter-partes, ha natura amministrativa e richiede necessariamente che ogni possibile modifica sia oggetto di una domanda subordinata.

Al contrario nelle controversie giudiziarie, in particolare quelle italiane, il binario del giudizio di validità corre parallelo a quello del giudizio di contraffazione. Inoltre bisogna agire nell'ambito di due facoltà distinte che hanno le parti: sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni ex art. 79 c.p.i., comma 3, e presentare al CTU i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice ex art. 121 c.p.i., comma 5. La definizione di tali "documenti" comprende - da parte del titolare del brevetto - eventuali riformulazioni delle rivendicazioni a titolo di richieste ausiliarie? In ogni caso a seguito della presentazione di tali "documenti" da parte di chi agisce contro la validità del brevetto, quindi di documenti anteriori, è generalmente necessario riformulare le rivendicazioni, ma questa esigenza emerge successivamente allo scambio della prima memoria tecnica in consulenza d'ufficio.

In questo quadro normativo e di tempistiche c'è margine per la presentazione al CTU di richieste ausiliarie, in particolare che attingano dalla descrizione, dando la possibilità di sottoporre al giudice solo quella eventuale riformulazione ritenuta valida? Modificare la prassi della CTU sostituendo la concomitanza con l'alternanza della presentazione delle memorie di parte, gioverebbe all'esame di eventuali richieste ausiliarie?

Le domande sono tante. Lo scopo in questa sede non è quello di proporre delle risposte ma piuttosto di offrire uno spunto di riflessione che sia rivolto in generale all'ottimizzazione di ciò che spesso viene identificata come "economia processuale".

Quanto sopra rappresenta meramente l'opinione del Gruppo di Studio brevetti, e in nessun caso può o deve essere interpretato come la posizione o l'opinione del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale.

Gruppo di Studio Brevetti

Sentenza RG 42799/2013

Parole chiave: validità e contraffazione di brevetto – limitazione del brevetto in corso di causa – riformulazione delle rivendicazioni e aggiunta di materia nuova – concorrenza sleale per imitazione servile e per concorrenza parassitaria

Breve esposizione dei fatti

La società Raimondi S.p.A. (Attrice) ha citato in giudizio presso il tribunale di Milano, previa diffida stragiudiziale, le società Fi.R.P. di Firoese M. e C. S.n.c. (Convenuta 1) e Hidrotermoedile S.n.c. di Del Bianco Paolo & C. (Convenuta 2) essenzialmente per contraffazione del brevetto per invenzione industriale n° 1404714 (domanda MO2011A000067) e per concorrenza sleale, quest'ultima nelle due fattispecie dell'imitazione servile (Art 2598.1 del Codice Civile) e della concorrenza parassitaria (Art 2598.3 del Codice Civile).

La Convenuta 1 ha posto domanda riconvenzionale di nullità del brevetto attoreo ed ha negato di aver compiuto atti di concorrenza sleale sia per imitazione servile che per concorrenza parassitaria.

La Convenuta 2 si è limitata ad affermare che non usava vendere o promuovere i prodotti della Convenuta 1, come asserito dall'Attrice. La cosa era avvenuta solo in un'unica occasione, su esplicita richiesta di un suo cliente.

Oggetto del contendere è un sistema livellante per la posa di piastrelle che la Convenuta 1 produce e vende. In particolare, il sistema livellante consta di tre elementi, una base (a), un cuneo (b) e una pinza (c). Il brevetto di cui sopra è incentrato proprio su quest'ultimo elemento.

Inizialmente la Convenuta 1 produceva e vendeva esclusivamente basi (a) e cunei (b). L'Attrice ha quindi diffidato la Convenuta 1, affermando che tali prodotti imitavano servilmente i propri prodotti.

Tuttavia, dopo aver ricevuto la diffida da parte dell'Attrice, la Convenuta 1 aveva apportato alcune modifiche a tali pezzi. Successivamente, la Convenuta 1 aveva cominciato a vendere anche la pinza, così che l'Attrice ha deciso di citarla in giudizio unitamente alla Convenuta 2, come sopra esposto.

A seguito di espletamento di una prima CTU il brevetto attoreo è stato giudicato nullo. Successivamente, l'Attrice ha formulato al Giudice un'istanza di limitazione delle rivendicazioni del brevetto ex Art 79.3 CPI ed

un'istanza di conversione del brevetto in modello di utilità ex Art 76.3 CPI, entrambe ammesse dal Giudice. All'atto dell'ammissione, quest'ultimo disponeva supplemento di CTU per accertare la validità del brevetto così come riformulato e se lo stesso avesse i requisiti per la conversione in modello di utilità. Il CTU concludeva per la nullità del brevetto attoreo anche così come limitato per aggiunta di materia nuova (Art 76.1.c CPI), cosa che faceva venire meno *in re ipsa* anche la possibilità di conversione in modello di utilità. Il Giudice, preso atto delle risultanze della CTU, confermava le stesse e riteneva inoltre infondate le domande dell'Attrice riguardanti la concorrenza sleale, sia per quanto riguarda l'imitazione servile che per quanto riguarda la concorrenza parassitaria.

Il Giudice, in pratica, ha accolto le istanze della Convenuta 1, la quale affermava sin dalla diffida stragiudiziale che i suoi prodotti erano diversi, che prodotti simili erano già presenti sul mercato e che le forme del prodotto erano tutte essenziali alla funzione da svolgere e non avevano carattere individualizzante.

Commento

La presente sentenza è particolarmente interessante poiché espone con chiarezza e dovizia di particolari le varie fattispecie che hanno portato alla decisione del Giudice, in particolare per quel che riguarda la limitazione del brevetto in corso di causa e la relativa ammissibilità e per quel che riguarda la concorrenza sleale.

Il Giudice, infatti, per quanto attiene all'ammissibilità afferma pacificamente che l'unico limite al diritto di limitazione (che egli chiama appunto diritto, non mera possibilità) è la buona fede, l'abuso del diritto stesso e la ragionevole durata del processo, non il numero delle istanze presentate o lo stato o grado del giudizio. Secondo il giudice c'è quindi la possibilità di presentare vari set di rivendicazioni durante un giudizio, magari in momenti diversi dello stesso.

Ora, a parere degli scriventi gioverebbe alla "*ragionevole durata del processo*" la possibilità di presentare in corso di causa delle *auxiliary requests* esattamente come accade durante un'opposizione presso l'Ufficio Brevetti Europeo. Tali *auxiliary requests* potrebbero essere esaminate dal CTU tutte insieme, senza il bisogno di sottoporre formalmente ogni volta al giudice il set di rivendicazioni emendato. Eventualmente, si potrebbe sottoporre formalmente allo stesso esclusivamente il set di rivendicazioni ritenuto valido.

Gli scriventi sono consci delle differenze esistenti fra un'opposizione, che è un procedimento amministrativo, ed un procedimento giudiziario nazionale, ma quanto sopra gioverebbe certamente all'economia procedurale del contenzioso, che è tra l'altro uno dei pilastri per l'ammissibilità delle *"late filed requests"* presso l'EPO.

Passando al giudizio di merito della validità del brevetto così come limitato, è interessante rilevare che il Giudice afferma la possibilità di limitare le rivendicazioni *"atingendo al contenuto del brevetto"*, ivi compresi quindi descrizione e disegni, purché non si estenda l'oggetto oltre il contenuto della domanda iniziale (cosa a suo giudizio effettivamente avvenuta nel caso di specie).

Il Giudice mette tuttavia in guardia da riformulazioni *"ex post"*, cioè riformulazioni che forniscono informazioni non *"evincibili in modo oggettivo dal testo brevettuale"*. In tal caso, infatti, verrebbe meno l'affidamento dei terzi sulla validità o non validità del titolo così come depositato. Pertanto, nelle rivendicazioni può essere inserita solo materia *"evidente"* nella domanda così come depositata.

Il Giudice non spiega cosa sia questa materia *"evidente"* e soprattutto quando una materia è non evidente. A giudizio degli scriventi, tuttavia, la nozione di *"materia evidente"* potrebbe non essere così lontana dal cosiddetto *"gold standard"* per l'apprezzamento dell'aggiunta di materia nuova presso l'EPO, e cioè che la materia aggiunta è *"nuova"* se e solo se non è evincibile dal testo brevettuale *"directly and unambiguously"*.

Per quanto riguarda la concorrenza sleale, è interessante notare che il Giudice si è concentrato sul carattere individualizzante e distintivo dei prodotti dell'Attrice, arrivando alla conclusione che tali caratteri erano mancanti.

A tal fine, egli ha in primis preso in considerazione il fatto che l'Attrice non ha mai provato quali fossero i caratteri distintivi del suo prodotto, limitandosi a mere allegazioni in tal senso. Egli ha poi tenuto conto che i prodotti in questione hanno in gran parte una forma funzionale, e in quanto tale necessaria alla funzione che devono svolgere. Inoltre, tali prodotti erano presenti sul mercato da molto tempo. Nessun carattere distintivo ed individualizzante può pertanto essere riconosciuto a tali prodotti.

Ancora, secondo il Giudice l'Attrice non può nemmeno richiamare la cosiddetta teoria delle varianti innocue, quelle varianti cioè che non compromettano il pregio estetico della forma e non richiedano costi anticompetitivi. A giudizio del Giudice, infatti, la Convenuta 1 ha comunque prodotto e commercializzato distanziatori con significative differenze.

Va da sé che in un tale quadro, la concorrenza parassitaria non è stata riconosciuta.

A giudizio degli scriventi, quanto sopra potrebbe essere visto come un *"caldo consiglio"* a differenziare i propri prodotti, anche quelli standard, con forme individualizzanti e distintive, così che diventino un po' *"marchi"* di un'azienda. In tal caso, infatti, potrebbe essere riconosciuta loro una tutela anche se il prodotto in questione non è stato protetto da alcun titolo di proprietà industriale.

Quanto sopra rappresenta meramente l'opinione del Gruppo di Studio brevetti, e in nessun caso può o deve essere interpretato come la posizione o l'opinione del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale.

Gruppo di Studio Brevetti

Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto e di Manuela Bruscolini

Brevetti per invenzione

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>Ricorso: 7476</p> <p>udienza: 03/10/2016 - sentenza: 03/17</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: co2013u11</p> <p>Parola di ricerca: rifiuto domanda
insufficienza di descrizione
ricorso: respinto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7481</p> <p>udienza: 03/10/2016 - sentenza: 04/17</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: cz2012a6 - 102012902040042</p> <p>Parola di ricerca: rifiuto domanda
mancata notifica ricorso a uibm
ricorso: inammissibile</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7501</p> <p>udienza: 10/04/2017 - sentenza: 28/17</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: po2013u4</p> <p>Parola di ricerca: mancanza livello inventivo
mancata risposta a ministeriale
mancata ricezione ministeriale
ricorso: accolto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7512</p> <p>udienza: 22/05/2017 - sentenza: 37/17</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: cn2013u18</p> <p>Parola di ricerca: mancata risposta a ministeriale
leale cooperazione della pubblica
amminisrazione: no
mancata ricezione ministeriale
ricorso: accolto</p> | <p>Download >></p> |

Certificati complementari di protezione

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>Ricorso: 7492</p> <p>udienza: 10/04/2017 - sentenza: 25/17</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: ???</p> <p>Parola di ricerca: certificato complementare di protezione (ccp)
data prima autorizzazione immissione in commercio (aic)
modifica scadenza ccp
limitazione durata ccp
ricorso: accolto</p> | <p>Download >></p> |
|--|--------------------------|

Codice di condotta

Ricorso: 7494 udiienza: 12/12/2016 - sentenza: 09/17
Ctu: ?

[Download >>](#)

Parola di ricerca: codice di condotta professionale
consiglio ordine privo di giurisdizione
commissione ricorsi difetto di giurisdizione
ricorso: inammissibile

Sentenze rilevanti:

sentenza 04/17: la sentenza per quanto motivata dalla mancata notifica ad uibm del ricorso, prende in esame alcuni difetti della stessa domanda quali la mancanza di rivendicazioni ed il fatto che la domanda di brevetto per modello d'utilità non può riguardare un procedimento.

parole chiave brevetti

- cambio titolare
- convalida brevetto europeo
- correzione/rettifica
- cumulo remissione nei termini e restitutio in integrum
- data prima autorizzazione
- deposito lettera d'incarico
- deposito oltre scadenza termini
- deposito osservazioni/integrazioni
- deposito anticipato traduzione
- deposito tardivo traduzione
- dichiarazione di decadenza
- difetto di motivazioni
- diligenza richiesta dalle circostanze: si/no
- domanda
- domanda di conversione in modello di utilità
- errore materiale
- insufficienza di descrizione
- leale cooperazione della pubblica amministrazione: si/no
- mancanza industrialità
- mancanza livello inventivo
- mancanza novità
- mancanza unità inventiva
- mancata notifica ricorso a uibm
- mancata ricezione ministeriale
- mancata risposta a ministeriale
- mancato deposito traduzione
- materia esclusa
- materia non ricercabile da epo
- motivazioni al ricorso
- pagamento diritti annuali
- remissione nei termini
- restitutio in integrum
- richiesta certificato complementare
- rifiuto domanda
- rinuncia al ricorso

- Ricorso: 7477 udienza: 28 novembre 2016 - sentenza: 06/17 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio / istanza: to2012c003239
Parole di ricerca: rischio di confusione
 nome notorio
 denominazione d'origine
 marchio collettivo
 marchio complesso
 marchio figurativo
 ricorso: accolto
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7487 udienza: 28 novembre 2016 - sentenza: 07/17 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio / istanza: rm2015c001595
Parole di ricerca: inammissibilità dell'opposizione
 priorità da esposizione e tutela merceologica
 ricorso: accolto
 marchio: riesame
- Ricorso: 7498 udienza: 12 dicembre 2016 - sentenza: 08/17 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio / istanza: mo2012c000750
Parole di ricerca: marchio debole
 indicazioni descrittive
 affinità prodotti
 principio di interdipendenza
 marchio denominativo
 ricorso: accolto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7490 udienza: 12 dicembre 2016 - sentenza: 10/17 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio / istanza: mi2015c00002103
Parole di ricerca: rifiuto provvisorio
 registrabilità del segno
 capacità distintiva
 slogan come marchio
 ricorso: respinto
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7500 udienza: 12 dicembre 2016 - sentenza: 11/17 [Download >>](#)
Marchio/domanda di marchio / istanza: mi2015c00002103
Parole di ricerca: prova d'uso
 canali di vendita non tradizionali
 ricorso: respinto
 marchio: accolto

Ricorso: 7558	udienza: 10 aprile 2017 - sentenza: 12/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: 302015000040820 Parole di ricerca: irregolarità formali inammissibilità atto di opposizione invio elettronico anziche' cartaceo ricorso: accolto marchio: riesame	Download >>
Ricorso: 7560	udienza: 10 aprile 2017 - sentenza: 13/17 Marchio/domanda di marchio / istanza: na2012c000640 Parole di ricerca: mancata notifica mancata allegazione di documenti inammissibilità opposizione ricorso: respinto marchio: parzialmente accolto	Download >>
Ricorso: 7561	udienza: 10 aprile 2017 - sentenza: 14/17 Marchio/domanda di marchio / istanza: na2013c000023 Parole di ricerca: mancata notifica inammissibilità ricorso ricorso: respinto marchio: rifiutato	Download >>
Ricorso: 7461	udienza: 4 luglio 2016 - sentenza: 15/17 Marchio/domanda di marchio / istanza: va2011c000481 Parole di ricerca: prova d'uso rischio di confusione marchio debole capacità distintiva intrinseca secondary meaning carattere distintivo aumentato ricorso: accolto marchio: accolto	Download >>
Ricorso: 7499	udienza: 12 dicembre 2016 - sentenza: 16/17 Marchio/domanda di marchio / istanza: dermaclinique (va2012c000376 ???) Parole di ricerca: rischio di confusione marchio debole capacità distintiva intrinseca secondary meaning ricorso: respinto marchio: accolto	Download >>
Ricorso: 7452	udienza: 12 dicembre 2016 - sentenza: 19/17 Marchio/domanda di marchio / istanza: redrink Parole di ricerca: rischio di confusione elemento dominante secondary meaning somiglianza fra i segni ricorso: respinto marchio: accolto	Download >>

- Ricorso: 7488 udienza: 28 novembre 2016 - sentenza: 20/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio / istanza: pr2012c000157
 Parole di ricerca: prova d'uso
 termine perentorio
 mancata acquisizione documentazione
 ricorso: accolto
 marchio: riesame
- Ricorso: 7486 udienza: 28 novembre 2016 - sentenza: 21/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio / istanza: mi2012c007884
 Parole di ricerca: riunione di procedimenti d'opposizione
 capacità distintiva intrinseca
 secondary meaning
 imperativo di disponibilità
 rischio di confusione
 ricorso: accolto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7505 udienza: 10 aprile 2017 - sentenza: 22/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio / istanza: na2012c001525
 Parole di ricerca: rischio di confusione
 identità prodotti
 somiglianza fra i segni
 ricorso: respinto
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7475 udienza: 10 aprile 2016 - sentenza: 23/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio / istanza: twin set
 Parole di ricerca: rifiuto provvisorio
 denominazione generica
 registrabilità del segno
 cessazione della materia del contendere
 annullamento in autotutela
 ricorso: estinto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7489 udienza: 10 aprile 2017 - sentenza: 24/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio/istanza: marchio opposto da tesco store ltd ?
 Parole di ricerca: inammissibilità opposizione
 mancata identificazione prodotti e servizi
 ricorso: respinto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7507 udienza: 10 aprile 2014 - sentenza: 26/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio / istanza: cb2012c000072
 Parole di ricerca: marchio forte
 secondary meaning
 rischio di confusione
 rischio di associazione
 ricorso: accolto
 marchio: rifiutato

parole chiave marchi

- accordo tra le parti
- affinità prodotti
- annullamento in autotutela
- canali di vendita non tradizionali
- capacità distintiva
- capacità distintiva intrinseca
- capacità distintiva elevata
- carattere distintivo aumentato
- carenza di motivazione
- cessazione della materia del contendere
- denominazione generica
- denominazione d'origine
- elemento dominante
- errore di fatto revocatorio
- giudizio di confondibilità
- identità prodotti
- inammissibilità opposizione
- inammissibilità del ricorso
- indeterminatezza del ricorso
- indicazione geografica protetta
- indicazioni descrittive
- invio elettronico anziché cartaceo
- irregolarità formali
- mancata notifica
- mancato rispetto del termine
- mancata allegazione di documenti
- mancata acquisizione documentazione
- mancata esplicitazione motivi di riesame
- mancata identificazione prodotti e servizi
- marchio collettivo
- marchio complesso
- marchio debole
- marchio figurativo
- marchio individuale
- marchio patronimico
- medesimi canali di distribuzione
- nome geografico di fantasia
- nome notorio
- notorietà del segno
- percezione del consumatore
- priorità da esposizione e tutela merceologica
- principio d'interdipendenza
- prova d'uso
- pubblico di riferimento
- registrabilità del segno
- regolarità mandato
- rifiuto provvisorio
- rimessione nei termini
- rischio di associazione
- rischio di confusione

- segno d'uso comune
- slogan come marchio
- somiglianza fra i segni
- sufficiente differenziazione
- termine perentorio

ricorso: accolto/parzialmente accolto/respinto/
inammissibile/estinto/irricevibile

marchio: accolto/rifiutato/riesame



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,
Diego Pallini Gervasi, Luigi Parisi, Paolo Pederzini,
Carmela Rotundo, Gianfranco Dragotti

Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto
e di Manuela Bruscolini

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

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com