



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- 14 marzo 2019: Assemblea dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ed elezione del nuovo Consiglio
- Vedo doppio? Doppia decisione in tema di "double patenting" all'Ufficio Europeo dei Brevetti
- "Corrosione" del marchio a scopo di lucro: la prova della malafede nei procedimenti di riassegnazione UDRP
- YouTube blocca le musiche associate ai video aziendali ed amatoriali
- Emerging Technologies And The EPO

| | |
|---|---------|
| 14 marzo 2019: Assemblea dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ed elezione del nuovo Consiglio | Pag. 1 |
| <i>Carmela Rotundo</i> | |
| Vedo doppio? Doppia decisione in tema di “double patenting” all'Ufficio Europeo dei Brevetti | Pag. 3 |
| <i>Micaela Modiano</i> | |
| “Corrosione” del marchio a scopo di lucro: la prova della malafede nei procedimenti di riassegnazione UDRP..... | Pag. 5 |
| <i>Tommaso La Scala</i> | |
| YouTube blocca le musiche associate ai video aziendali ed amatoriali..... | Pag. 7 |
| <i>Paola Bonalume e Fabio Giambrocono</i> | |
| Emerging Technologies And The EPO | Pag. 9 |
| <i>Luciano Bosotti</i> | |
| The Innovative and Historical Reform of Designs Act, Going to Discuss at the Parliament | Pag. 13 |
| <i>Tomohiro Nakamura</i> | |
| Riflessioni sull'Art 83 CBE..... | Pag. 14 |
| <i>Enrico Redenti</i> | |
| Luci e ombre della riforma della legge marchi spagnola | Pag. 16 |
| <i>Sergio Rizzo</i> | |
| Laurea professionale in consulente in proprietà industriale. Finalmente si può fare..... | Pag. 18 |
| <i>Fabio Giambrocono</i> | |
| Limitazione del brevetto in corso di causa e contraffazione: verso un nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di risarcibilità del danno | Pag. 20 |
| <i>Massimiliano Tiberio</i> | |
| Attività dei Gruppi di Studio..... | Pag. 22 |

14 marzo 2019: Assemblea dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ed elezione del nuovo Consiglio

In occasione dell'Assemblea del 14 marzo scorso la Presidente Anna Maria Bardone ha illustrato l'attività del Consiglio nell'ultimo anno.

In particolare, degna di nota è l'attività di coordinamento tra Ordine e UIBM che si è esplicitata attraverso 11 riunioni con i Dirigenti UIBM vertenti sui seguenti argomenti:

- Comunicazione di anomalie o malfunzionamenti segnalati dagli iscritti sulla banca dati
- Circolare 599 - Richiesta di chiarimenti ed osservazioni sull'inserimento obbligatorio delle percentuali di proprietà del titolo di cui si chiede il rilascio e sul deposito di istanze separate annotazioni/trascrizioni
- Circolare n. 600 in merito alla procedura di riconoscimento dei mandatarî stranieri
- Definizione della procedura di riconoscimento dei titoli dei mandatarî stranieri
- Partecipazione dell'Ordine agli eventi Accademia UIBM
- Coinvolgimento degli iscritti all'Ordine alle fiere c/o stand UIBM
- Revisione Regolamento Formazione
- Approfondimenti sulla natura giuridica e competenza del Consiglio di Disciplina

I gruppi di lavoro dell'Ordine hanno organizzato numerosi convegni per l'aggiornamento professionale dei nostri iscritti.

Inoltre, il gruppo marchi, coordinato dalla dott.ssa Bardone, ha predisposto un *Position paper* (Italia) per conto del Consiglio -presentato alla Commissione UE- sulla posizione italiana relativamente all'uscita del Regno Unito dall'UE ed ha altresì predisposto delle osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2015/2436 in materia di marchi d'impresa che è stata recepita con Decreto Legislativo 20 febbraio 2019 n° 15 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2019 che entrerà in vigore il 23 marzo 2019.

In aggiunta, il gruppo ADR ha organizzato nell'ottobre 2018 un convegno dal titolo "La Mediazione in Italia". Il Gruppo ha approfondito il tema della *WIPO*

Expert Determination con l'obiettivo di istituire una Commissione di esperti in seno all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. L'Ordine non ha potuto attuare detta prassi perché le disposizioni del CPI, in particolare l'art. 217, non assegnano espressamente tale potere al Consiglio dell'Ordine né, tanto meno, esso rientra tra gli "altri compiti definiti con decreto del Ministro per le attività produttive, che abbiano carattere di strumentalità necessaria a quelli previsti dal presente codice".

Il Gruppo CTU coordinato dal Vicepresidente Zanolì ha tenuto insieme al Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale un ciclo di seminari dedicati alla formazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Il Consiglio, come deliberato nella riunione del 17 gennaio scorso su proposta della consigliera Rotundo, ha formulato al Tribunale di Milano istanza per consentire l'accesso agevolato agli uffici giudiziari. A fronte di tale richiesta, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, preso atto delle esigenze dei professionisti iscritti al nostro Albo che svolgono attività di Consulenti Tecnici, ha emesso un provvedimento che dispone che "l'accesso al Palazzo di Giustizia avvenga mediante esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione, di un documento di riconoscimento in corso di validità e della certificazione rilasciata dalla cancelleria o segreteria dell'Autorità Giudiziaria che ha conferito l'incarico".

Il Consiglio, preso atto del favorevole provvedimento, adotterà quanto prima tutte le misure necessarie ai fini dell'attuazione di detto dispositivo.

In data 14 marzo hanno avuto luogo le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Considerato il disposto dell'art. 214(2) CPI in merito alla rappresentanza dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma e dei consulenti che esercitano la professione nell'ambito di enti o imprese, nonché verificato il disposto dello stesso art. 214(2) CPI in merito alla rappresentanza dei consulenti in ciascuna sezione dell'albo, il Presidente

dell'Assemblea, dott.ssa Anna Maria Bardone, ha proclamato eletti i seguenti 10 iscritti all'Ordine:

ANNA MARIA BARDONE 539
SIMONE BONGIOVANNI 360
CARLO LUIGI IANNONE 348
ENRICO ZANOLI 346
MARCELLA FLORIO 250
LIVIA PASQUALIGO 240
MARINA MAURO 217
LUIGI ANTONIO MARIA PARISI 172
FRANCESCO MACCHETTA 102
GUIDO PONTREMOLI 86

Auguriamo a tutti buon lavoro.

Carmela Rotundo

Vedo doppio? Doppia decisione in tema di “double patenting” all’Ufficio Europeo dei Brevetti

La Convenzione sul Brevetto Europeo non contiene alcuna norma né che permetta né che vieti la doppia brevettazione, cioè la possibilità per lo stesso titolare di ottenere due brevetti europei sulla stessa invenzione. Di conseguenza, di quando in quando il tema finisce di fronte ai Boards of Appeal dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), e in queste occasioni le decisioni che ne risultano sono sempre interessanti.

In una recente decisione in tema (T 2563/11) il Board of Appeal ha dovuto decidere su un caso dove la stessa società aveva già ottenuto un brevetto europeo (il brevetto “mamma”) con certe rivendicazioni indipendenti ed una certa descrizione, e voleva anche ottenere un brevetto europeo sulla base di una divisionale del brevetto “mamma” con rivendicazioni indipendenti identiche a quelle del brevetto “mamma” ma con una descrizione più ampia.

A difesa della sua richiesta, la società aveva sostenuto che grazie alla descrizione più ampia le rivendicazioni del brevetto basato sulla domanda divisionale – seppure testualmente identiche a quelle del brevetto “mamma” – sarebbero state da interpretare più ampiamente ed erano pertanto diverse da quelle del brevetto “mamma”.

Nella sua decisione, il Board of Appeal ha ripetuto l’approccio consolidato dell’UEB in tema di doppia brevettazione, dove ciò che conta è il “claimed subject-matter” (cioè il testo esatto delle rivendicazioni) piuttosto che il “protected subject-matter” (cioè l’ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni quando interpretate alla luce della descrizione e degli eventuali disegni). Questo è anche in linea con il fatto che, visto che in tutti i procedimenti di fronte all’UEB (di esame, di opposizione o di appello) l’UEB si occupa, ed è competente per occuparsi, solo della validità e non della contraffazione, normalmente l’UEB non prende in considerazione l’ambito di protezione delle rivendicazioni in senso stretto, che è considerato essere più pertinente per la contraffazione, ma prende in considerazione il “claimed subject-matter”.

L’approccio consolidato dell’UEB in tema di doppia brevettazione è normalmente vantaggioso per i richiedenti, poiché permette alla stessa entità di ottenere dall’UEB la concessione di due (o più) brevetti europei, ad esempio un brevetto “mamma” ed uno

o più brevetti divisionali, con rivendicazioni che si sovrappongono. Questo visto che le rivendicazioni che si sovrappongono non sono testualmente identiche e pertanto non danno luogo ad una situazione di doppia brevettazione come definita nella prassi dell’UEB.

Nella sua decisione, il Board of Appeal ha inoltre discusso l’argomento della società secondo il quale essa aveva un interesse legale legittimo rispetto all’ottenimento del brevetto sulla domanda divisionale con rivendicazioni identiche a quelle del brevetto “mamma”. Secondo la società, in caso di una causa il brevetto concesso sulla domanda divisionale, grazie alla sua descrizione più ampia, avrebbe conferito alla società un ambito di protezione più ampio, dando dunque luogo ad una posizione migliore per la società rispetto ai suoi concorrenti. A questo argomento il Board of Appeal ha laconicamente risosto che non riteneva che questo rappresentasse un interesse legittimo per il semplice motivo che, al momento opportuno, la società aveva approvato il testo del brevetto “mamma”, e dunque approvato la descrizione più ristretta.

Inoltre, e cosa più importante, il Board of Appeal ha rilevato come il decidere che due brevetti europei con rivendicazioni identiche ma descrizioni e/o disegni diversi potessero essere concessi alla stessa entità avrebbe sostanzialmente annullato il divieto di doppia brevettazione (come inteso nella prassi dell’UEB), visto che ad una qualsiasi entità sarebbe bastato introdurre una differenza anche minima (la famosa virgola che cambia tutto) nella descrizione o nei disegni.

Questa decisione del Board of Appeal sembra ragionevole e bilanciata. Infatti, se confermata come linea generale dell’UEB essa eviterebbe un proliferare di brevetti europei con rivendicazioni identiche a nome della stessa entità, il che non sarebbe bene per i terzi; contemporaneamente, lascerebbe invariata la possibilità per gli utenti del sistema dell’UEB di ottenere più di un brevetto europeo con rivendicazioni sovrapponibili. Detto in un altro modo, la decisione da un colpo al cerchio e uno alla botte, senza virgole in mezzo.

Peccato che nel frattempo lo stesso Board of Appeal abbia anche deciso di rimettere un quesito proprio in tema di doppia brevettazione all’Enlarged Board of

Appeal (la “corte di cassazione” dell’UEB). Alla fine dell’udienza del 7 febbraio 2019 il Board of Appeal ha infatti deciso, nel caso T 0318/14, di rimettere all’Enlarged Board of Appeal le seguenti domande:

“1. Can a European patent application be refused ... if it claims the same subject-matter as a European patent granted to the same applicant which does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC?

2.1. If the answer to the first question is yes, what are the conditions for such a refusal and are different conditions to be applied where the European patent application under examination was filed

a. on the same date as, or

b. as a European divisional application ...in respect of, or

c. claiming the priority... in respect of a European patent application on the basis of which a European patent was granted to the same applicant?

2.2. In particular, in the latter case, does an applicant have a legitimate interest in the grant of the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent ...?”

Le motivazioni della decisione T 0318/14 non sono ancora state pubblicate, ma evidentemente ci troviamo di fronte ad una potenziale riapertura dei giochi in tema di doppia brevettazione nel sistema dell’UEB. Sarà sicuramente interessante vedere non solo come l’Enlarged Board of Appeal deciderà di rispondere, ma anche quali saranno le tesi sostenute dagli utenti del sistema nelle ormai sempre più frequenti memorie amicus curiae depositate nei casi di rinvio all’Enlarged Board of Appeal. E’ infatti fin troppo facile liquidare il tema sostenendo semplicemente che la doppia brevettazione costituisce sempre un abuso, e anche qui sappiamo che una virgola in mezzo può fare la differenza. Punto.

Micaela Modiano

“Corrosione” del marchio a scopo di lucro: la prova della malafede nei procedimenti di riassegnazione UDRP

L'ICANN fa riferimento al termine “*tarnish*” (la cui traduzione, considerato il contesto, potrebbe essere “corrosione”) solo nel Paragrafo 4(c)(iii) della sua *Policy*¹, ove viene chiarito – *a contrario* – che la diluizione del marchio per finalità lucrative esclude ogni possibile condotta in buona fede da parte del Registrante.

Il *tarnishment* consiste in un deliberato tentativo di diluire il marchio di un terzo associandolo a contenuti “discutibili”, che possano danneggiarne la reputazione ed il valore commerciale²: il reindirizzamento di un nome a dominio verso un sito con contenuti per adulti è la fattispecie tipica di questa particolare ipotesi.

Lungi dall'esprimere un giudizio sull'industria a luci rosse, è evidente che l'accostamento non autorizzato del marchio altrui ad argomenti di natura sessualmente esplicita sia un'evidenza automatica della malafede del Registrante, tanto più se il relativo – ed ignaro – titolare è coinvolto in attività diametralmente opposte (es: prodotti per l'infanzia, programmi radio di natura religiosa) o comunque distanti (es: intrattenimento nella televisione generalista) rispetto ai contenuti potenzialmente scabrosi oggetto di contestazione³.

In ogni caso, l'ICANN ha sottolineato in diverse occasioni che la malafede del marchio si configura nei soli casi in cui la finalità lucrativa del Registrante appare evidente⁴ e, invero, nella maggior parte dei casi “è risaputo che i pornografi si affidano a domini ingannevoli per indurre in confusione gli utenti, al fine

*di generare proventi dalla pubblicità pay-per-click, dal mouse-trapping e da altre pericolose tecniche di marketing online*⁵”.

Pertanto, quando un *domain name* identico o simile ad un marchio altrui reindirizza verso una *parking page* contenente link a siti di natura pornografica, un arbitro può legittimamente ritenere che sia stato registrato e venga utilizzato in malafede. È questo l'unico caso? Sembra di no.

Anche il gioco d'azzardo (e, più in generale, il *mare magnum* di casino, poker, bingo, lotterie, corse di cavalli ecc. che compongono l'*online gambling* della Rete) può certamente “corrodere” un marchio il cui titolare non vuole vedere associato ad attività distanti dall'immagine di sé che si desidera trasmettere ai propri clienti. Così, “[...] *le pratiche opportunistiche del Registrante corrodono il favore e la reputazione di cui gode il marchio legittimamente registrato dal Resistente attraverso il tentativo di creare una connessione percepita tra i servizi del Resistente ed il sito commerciale ed i links del Registrante e poi di trarre profitto da questa relazione illegittima*⁶”.

Di nuovo, la finalità lucrativa è fondamentale per configurare la malafede avversaria, come evidenziato anche in altre decisioni⁷ dei *Panelist* WIPO che sembrano formare un ampio consenso in questa direzione.

Va da sé che, senza un intento “remunerativo” e senza un concreto rischio di confusione tra il nome a

¹ “Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii) [...] (iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to *tarnish* the trademark or service mark at issue”.

² Cfr. *Bulmers Ltd. And Wm. Magner Ltd. V. (FAST12785240) magnersessions.com, 1,500 GB Space and 15,000 Monthly Bandwidth, Blue-host.Corn INC/ Jason LaValla, WIPO Case No. D2010-1885.*

³ Si veda, tra gli altri, *William H. Cosby, Jr. v. Sterling Davenport, WIPO Case No. D2005-0756.*

⁴ Cfr. *Il Second Staff Report dell'ICANN del 24 ottobre 2009, seconda nota a margine: “In view of the comments, one detail of the policy's language should be emphasized. Several commentators indicated that the concept of ‘tarnishment’ in paragraph 4(c)(iii) might be misunderstood by those not familiar with United States law or might otherwise be applied inappropriately to noncommercial uses of parody names and the like. Staff is not convinced this is the case, but in any event wishes to point out that “tarnishment” in paragraph 4(c)(iii) is limited to acts done with intent to commercially gain. Staff intends to take steps to publicize this point”.*

⁵ Cfr. *National Association of Stock Car Auto Racing, Inc. v. RMG Inc - BUY or LEASE by E-MAIL, WIPO Case No. D2001-1387*

⁶ Cfr. *Gray Television Group, Inc. v. Bladimir Boyiko, WIPO Case No. D2008-0303 (“[...] the Respondent's opportunistic practices tarnish the goodwill and reputation of the Complainant's legally protected trademark by attempting to create a perceived connection between the Complainant's services and the Respondent's commercial website and links and then attempting to profit from this illegitimate relationship”).*

⁷ Cfr. *Dow Jones & Company, Inc. and Dow Jones, L.P. v. Powerclick, Inc., WIPO Case No. D2000-1259 (“the Panel agrees with Complainant that Respondent's associating Complainant's famous trademarks with gambling constitutes trademark tarnishing in contravention of the Policy 4 (c) (iii)”).*

dominio ed il marchio, il reindirizzamento verso un sito per adulti è un'attività legale e costituisce un'offerta di prodotti e servizi in totale buona fede⁸.

Il *discrimen*, come al solito, è da rinvenirsi nell'eventuale tentativo, da parte del Registrante, di "puntare" ad uno specifico *brand* al momento della registrazione di un dominio⁹, ma anche nella natura stessa del marchio che si ritiene leso: se il *domain name* si caratterizza per la presenza di un termine distintivo¹⁰, le chance di dimostrare la malafede avversaria saranno ben maggiori rispetto ad un dominio composto da un termine generico¹¹.

In conclusione, l'intento ingannevole e lo scopo di lucro sono i due elementi che il Resistente dovrà "scovare" per dimostrare che il Registrante ha posto in essere una condotta in malafede, volta a corrodere il proprio marchio.

Tommaso La Scala

⁸ Cfr. *Motorola, Inc. vs NewGate Internet, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0079.

⁹ Cfr. *Kraft Heinz Foods Company v. Steve Co, Stave Co Ltd*, WIPO Case No. D2018-1343: "[...] the Panel finds that it is reasonable to conclude that the Respondent had knowledge of the Complainant's existence and the services it provided. Consequently, it is fair to conclude that the Respondent must have had the Complainant's trademarks in mind when registering the disputed domain name, especially taking into consideration that the Complainant's trademarks [...] are widely known".

¹⁰ In *CHRISTIAN DIOR COUTURE v. Paul Farley*, WIPO Case No. D2008-0008, il nome a dominio <annadior.com>, apparentemente riconducibile ad una mistress operante negli Stati Uniti, è stato riassegnato alla popolare maison francese.

¹¹ Cfr. *SIX Group AG v. Xedoc Holding SA*, WIPO Case No. D2012-1548, avente ad oggetto il domain name <six.com>.

YouTube blocca le musiche associate ai video aziendali ed amatoriali

Chi realizza un filmato amatoriale delle sue vacanze (o più frequentemente le imprese che realizzano un filmato aziendale) correda le immagini con brani musicali. Banalmente si utilizza un brano di un artista famoso o musiche prese dalla propria libreria di canzoni regolarmente acquistate.

In linea di principio, per poter utilizzare le opere musicali altrui e riconoscere un giusto riconoscimento morale ed economico del lavoro creativo svolto dall'autore e/o dal produttore discografico, è necessario richiedere le autorizzazioni che trovano la loro ratio nei principi stabiliti dal diritto d'autore a livello nazionale e internazionale.

A dispetto di ciò fino a qualche anno fa si potevano pubblicare su YouTube video con sottofondo musicale altrui senza che succedesse nulla.

Nel 2005, quando la piattaforma di YouTube fu fondata, la linea di condotta non proibiva la pubblicazione di materiali protetti da Diritto d'Autore, tuttavia quando fu acquisita da Google nel 2006, essa si è subito impegnata ad eliminare tutti i video che violavano i copyright degli autori.

Ora Google esamina la "firma digitale" di ogni brano musicale e se riscontra un brano protetto da Diritti d'Autore (normalmente una canzone famosa) può "eliminare l'audio" dal filmato, su richiesta del soggetto legittimato.

Questo è diventato più facile quando Google ha sviluppato, nel 2007, il software "Content ID" che permette di identificare, tramite un database, i contenuti dei video pubblicati, permettendo a YouTube di segnalare ai titolari dei Diritti d'Autore le violazioni in maniera automatica.

A nulla rileva il fatto che il brano sia stato regolarmente acquistato o che fossero stati pagati i diritti alla SIAE.

Quando abbiniamo un brano musicale ad un video della festa di compleanno dei figli "modifichiamo" l'opera musicale. Questa era pensata solo per essere "cantata" mentre noi realizziamo un'opera audiovisiva nuova.

Due sono gli effetti rilevanti per il diritto d'Autore.

- 1) *Modifichiamo l'Opera (diritto patrimoniale d'Autore)*
- 2) *La diffondiamo al pubblico*

Di conseguenza dobbiamo procurarci due autorizzazioni. La prima sui cosiddetti "diritti di sincronizzazione" la seconda è l'autorizzazione alla diffusione al pubblico via internet. La pubblicazione su YouTube di un filmato amatoriale travalica le norme permissive sulla "copia privata" o sull'"uso privato dell'opera musicale". Anche l'utilizzo di un brano di Mozart con diritti scaduti viola i diritti degli esecutori e del direttore d'orchestra. Non vi è quindi scampo.

I diritti di sincronizzazione sono così chiamati perché in passato la "voce e le musiche" erano registrate su banda magnetica e la pellicola con le immagini che girava sul proiettore doveva essere "sincronizzata" con la velocità del magnetofono che faceva girare le bobine con il nastro magnetico.

Dal punto di vista tecnico, infatti, la cosiddetta "sincronizzazione" è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di un'opera musicale, consistente nell'abbinamento della musica ad una sequenza di immagini al fine di creare un'opera audiovisiva nuova, quale ad esempio un filmato pubblicitario o un film promozionale aziendale o semplicemente un filmato ricordo.

Le autorizzazioni SIAE alla diffusione al pubblico di un brano musicale non sono licenze di sincronizzazione ma coprono unicamente i diritti di "messa a disposizione del pubblico".

Tutti i restanti diritti, tra cui il diritto di sincronizzazione, non sono amministrati dalla SIAE. È quindi necessario rivolgersi ad essa solo per versare il pagamento del compenso dovuto per ottenere la licenza in relazione alla diffusione e alla pubblicazione via web del brano musicale scelto. Pertanto, prima di pagare la SIAE, è necessario versare le royalty relative alla licenza di sincronizzazione all'Autore o più frequentemente al produttore discografico.

Non è sempre semplice identificare i "possessori o i proprietari" del Diritto d'Autore. In generale, esistono sulle cover dei brani musicali le c.d. "liner notes", ovvero le indicazioni relative al brano che dovrebbero indicare chi sono i produttori / case discografiche.

Tuttavia, qualora non si fosse in possesso del CD o della cover digitale, è possibile effettuare: una ricerca nei repertori dei siti quali ad esempio: www.ascap.com e www.bmi.com, oppure, eseguire una ricerca online al fine di individuare i nomi degli autori e dei loro produttori ed accedere alle loro email pubbliche.

Al fine di rendere più facile la vita dei produttori di video amatoriali esistono le cosiddette *Production Music Library*, che sono delle librerie contenenti una raccolta di brani già muniti di proprie licenze e quindi pronti per la sincronizzazione e per la realizzazione di opere audio-video da diffondere online.

È possibile accedere a questi brani musicali direttamente da alcuni siti web (ad esempio: www.orlamusic.com; www.epidemicsound.com; www.fmrecordsmusic.it) in cui sono registrati e suddivisi per genere musicale o per anno. Sottoscrivendo la relativa licenza e versando i compensi dovuti, fissati in base a tariffe prestabilite, è possibile scaricare il brano desiderato in modo immediato per accostarlo al proprio video.

Anche la SIAE gestisce una vasta gamma di licenze *Production Music Library* di produttori che hanno sottoscritto un accordo con la SIAE stessa. In tal caso, se il brano desiderato rientra tra quelli che i produttori / case discografiche hanno dato in mandato alla SIAE per la gestione dei diritti di sincronizzazione, è possibile rivolgersi direttamente alla SIAE.

Il meccanismo è ancora troppo farraginoso ed è auspicabile per tutti che presto si possa pagare un piccolo compenso per utilizzare musiche nei video aziendali o amatoriali in modo diretto con due click ed una carta di credito.

Paola Bonalume
Fabio Giambrocono

Emerging Technologies And The EPO

Luciano Bosotti¹

ABSTRACT: Specialized events held in Munich and the Hague on 29 November and 4 December 2018 confirm the continuous attention paid by the EPO to Information and Communication Technologies (ICTs). Various presentations at these events indicate that, in addition to impacting the conventional understanding of infringement as an event occurring at a certain place and making a proper definition of mutual contributions to certain results very important, the increased computing power of Artificial Intelligence (AI) can remove the concept of machine-made inventions from the camp of science fiction. Extending the inventor/creator definition to legal persons is one of the factors in a change of perspective likely to be involved in evaluating inventive step in machine-made inventions, and, more to the point, in describing and claiming machine-made inventions (including clarity issues) as well as ascertaining infringement of these inventions. Expected action by the EPO and other patent offices was discussed including the possible application of blockchain to the patenting process.

1. Information and Communication Technologies (ICTs) and the EPO

The report on “Patents and the Fourth Industrial Revolution” of December 2017² bears witness to the attention paid by the EPO to Information and Communication Technologies (ICTs). These include emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI) and Blockchain for digital processing of secure transactions. The Internet of Things (IoT), Big Data and 5G networks are also exemplary of areas where patent rights may be increasingly affected by the on-going digital transformation of all aspects of life.

The 6th Indo-European ICT Conference, co-hosted by the EPO and the Indian Ministry of Electronics and Information Technology, in association with the European Business and Technology Centre, and the Centre for Development of Advanced Computing held at the EPO in Munich on 29 November 2018³ and the one-day conference Patenting Blockchain_{held at}

the EPO in The Hague on 4 December 2018⁴ further confirm the continuous interest brought by the EPO as a stakeholder in the Fourth Industrial Revolution.

The presentations at both conferences are available for consultation and downloading at the website addresses indicated below and would hardly benefit from being summarized here. As a member of the increasingly smaller group of those representatives “who were there at the beginning”, a long-time member of OCC and a representative extensively active in patenting information and communication technologies for over 40 years I would like to share some thoughts kindled by attending both events, primarily with those EPO representatives to whom the torch is being passed as they will expectedly be major players in the fourth (and subsequent) industrial revolution(s).

2. New technologies and new challenges for the patent system

A presentation given in Munich (Weibel - IP Counsel, Siemens) placed emphasis on three main points.

Firstly, technologies such as 3D printing/distributed manufacturing substantially impact the conventional understanding of infringement as an event occurring at a certain place. Today the question as to where IP is infringed may be more difficult to answer than in the past with protecting (possibly remote) application of patented technology representing a new frontier for patent rights.

Secondly, increasingly distributed activities may render proper definition of mutual contributions to certain results very important. Agile registration of rights with the purpose of documenting scope and origin of innovation is thus desirable. For instance, quicker protection for software (SW) inventions may be desirable, e.g. by making utility model protection available (also) for method claims. Increased flexibility in examination before the EPO and improved protection

¹ L'autore ringrazia l'epi per aver sostenuto la partecipazione all'evento dell'Aja del 4 dicembre 2018 nell'ambito delle attività del comitato OCC (Online Communications Committee) e per aver autorizzato la pubblicazione del presente testo, versione estesa dell'articolo apparso sul numero 1/19 di epi Information.

² [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/17FDB5538E87B4B9C12581EF0045762F/\\$File/fourth_industrial_revolution_2017_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/17FDB5538E87B4B9C12581EF0045762F/$File/fourth_industrial_revolution_2017_en.pdf)

³ <https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2018/global-patenting-and-emerging-technologies/programme.html>

⁴ <https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/blockchain2018/programme.html>

for SW inventions including copyright in SW code, e.g. via a registry⁵ or private blockchains, may represent possible answers.

Last, and most important, sport cars with chassis designed by AI tools were cited as an example of how Big Data applications may facilitate optimizing processes even if the underlying technology is not mastered. The increased computing power of AI can thus remove from the camp of science fiction the concepts of *machine-made* inventions, artificially intelligent created inventions and designs.

Extension of the inventor/creator definition to legal persons was proposed as a possible answer.

3. A change of perspective?

By way of comment to the last point above, one may note that the possibility for a legal person to be named as the inventor/creator is somewhat disquieting insofar as it goes against an established tradition, deeply rooted in European copyright, for instance, based on which it is not possible for (human) authors to assign/waive their moral rights. On the other hand, various jurisdictions - and also current-day practice in certain areas of copyright such as SW - emphasize protection of financial reward over protection of creative attribution per se. Also, at least in certain jurisdictions, utility model legislation does/did not require designating an author of the model. Nor is that the case for the (now largely forgotten) legislation providing *sui generis* protection of semiconductor topographies devised in the 1980's, where machine-generated topographies had been somewhat contemplated as a possible occurrence.

Extending the inventor/creator definition to legal persons (primarily the organization/enterprise which controls the activity of the AI apparatus making the invention) may otherwise raise more critical issues in respect of various key requirements of patent law.

4. Inventive step in machine-made inventions

Evaluating inventive step is a first aspect: a "machine-made" invention might simply derive (even if not necessarily so) by the increased computing power of AI making it possible to complete in a relatively short time a very high number of repeated of - otherwise trivial - trial-and-error loops largely beyond the ability

of the human mind. In the matter of semiconductor topographies, protection is generally excluded for topographies which can be regarded as solutions that are staple and commonplace in the art, while (new) complex combinations of such individual solutions are held to be protectable. As noted, protection of semiconductor topographies is based on *sui generis* legislation which was expressly devised by taking into account that such complex combinations would expectedly fail to pass the inventive step hurdle of patent law.

Also, the learning process in a machine operating on the basis of a neural network (NN) paradigm may identify an information set (model) embodying certain concepts adapted to solve a previously unsolved technical problem underlying the (machine-made) invention.

5. Describing and claiming machine-made inventions

Training a neural network is a key part of so-called deep learning. Here again, this may result from an iterative process involving a high number of repeated go-and-return (forward propagation and back propagation) steps involving layers of neurons in the network. Even leaving this aside, various critical points arise, such as:

1. how can such a model be described in compliance of Art. 83 EPC, that is in natural human language?
2. how can such a model be claimed in compliance of Art. 84 EPC by avoiding that the extent of protection should be very strictly limited only to the embodiment(s) disclosed⁶?
3. how can such a model be searched and compared with the prior art in order to ascertain compliance with Art. 52 to 56 EPC, with the prior art possibly including, in addition to earlier conventional patent documents, also earlier documents related to machine-made inventions and, more to the point, possible prior public "disclosures" of such inventions?

6. Infringement of machine-made inventions

The extensive experience gathered in the matter of sequence listings might perhaps help in respect of points i) and iii). Nonetheless, as best understood⁷, sequence listings *support* the disclosure of the invention, while in the exemplary case of machine-

⁵ Utility model protection is in fact available only in a limited number of jurisdictions. Also, a public registry where SW code can be deposited in electronic form has existed in Italy since 1992 with the Society of Authors and Publishers (SIAE). While the register is public, the code deposited is excluded from public inspection and maintained with the registry as possible documentary evidence to the benefit of owner of the registration. In the writer's experience, interest for that (otherwise quick and effective) service has steadily dropped over the years.

⁶ Which would be far from welcome by inventors, see below.

⁷ The writer openly admits having no first-hand experience in the matter of sequence listings: this remark is thus offered primarily to stimulate discussion.

made invention the information set resulting from the NN training or learning process may end up by being *the* disclosure of the invention.

While not strictly speaking an EPC issue, another point worth considering - under the assumption that points i) to iii) may be addressed satisfactorily - is how infringement of a machine-made invention can be detected and proved in litigation.

Infringement occurring in and/or as a result of operation of a machine is inherently related to industrial applicability of an invention: indeed, infringement acts failing to involve intervention of a machine are even difficult to conceive.

As discussed previously, technologies such as 3D printing/distributed manufacturing substantially impact the conventional understanding of infringement as an event occurring at a certain place, thus making *where* is IP infringed a question to answer.

Machine-made inventions, if possibly patented, may render the question as to *if* IP is infringed a - far from trivial - question deserving close scrutiny. Even if proved to be programmed exactly in the same way - easier said than done - different learning machines trained on different (possibly big) data sets will expectedly develop different learning info. Developing persuasive evidence to the effect that, if trained on a same data set, two machines develop a same learning info may require access to data sets held to be proprietary. Additionally, while oftentimes resorted to in order to impress the judge(s) or a jury, comparing a patented machine with an allegedly infringing machine is short of providing accurate, reliable evidence in litigation where an allegedly infringing machine is to be compared against the claims in the patent document, not against another machine. Last but not least, so-called equivalents may come into play and applying, say, the function-way-result (FWR) test may be far from easy: should perhaps AI (commonly accepted by both litigating parties) be applied for that purpose?

Plenty of food for thought for the new generations, indeed.

7. Possible impact on clarity issues

A further point raised in Munich (as a question from the public) relates to the provisions of Art. 84 EPC. Those “who were there at the beginning” recall that these provisions were originally expected to convey the same basic principle of, say, 35USC112, that is making sure that what is claimed can be correctly

understood, with emphasis placed on *how* what is claimed is claimed, applicants being otherwise entitled to be their own lexicographers. Over the years, EPO practice has gradually shifted to applying Art. 84 EPC to syndicate *what* is claimed. Everyday’s experience of representatives shows that objections to the use of wording allegedly having no well-defined meaning in a certain area of technology or objections based on fairly peculiar reading of the claim language are not that uncommon in examination practice before the EPO.

“Googling” a certain word before raising an objection under Art. 84 EPC may certainly be a wise step in order to avoid raising such an objection in respect of wording attracting thousands of entries with the same meaning relied upon in a claim. Also the Board (in decision T190/99, often quoted by applicants/owners) has reminded us that reading claim language mainly targeted at unearthing hidden, oftentimes nonsensical meaning is not a safe approach in applying Art. 84 EPC.

8. Clarity issues and the continuing evolution of language

Art. 84 EPC deals with claim *language*. Language is a living entity, serving the need of humans to communicate. Language evolves with time: despite efforts to preserve language purity by certain academic institutions, modern German, French, Spanish, Italian speakers now speak *anglicized* versions of their native languages. This applies to the choice of words, and also to syntactical structures.

Technologies such as ICTs shape and dictate our language: suffice to note that many words currently used today simply did not exist 20 (if not 10) years ago. Also words that already existed may now have acquired new meanings: “uploading”, “downloading” being just two evident examples. Words such as “associate/ing”, “ascribe/ing”, that may be unclear in conventional technologies (mechanics, for instance) become clear in connection with, say, a classifier which may be configured to associate or ascribe a certain descriptor to a certain class.

Why is it so? Quite simply because that is the vocabulary currently used by those of skill in the art currently used to describe the structure and operation of a classifier. With ICTs and their applications representing an ever increasing percentage of inventions for which EP patents are applied for, satisfactory practice in applying Art. 84 EPC will require care in avoiding an unduly “dogmatic” approach. A “real world” approach taking the language prevailing in the art as a yardstick may be a wise option.

In addition to shaping our language, technologies such as ICTs also shape our way of thinking, leading to an increased capacity of extrapolating concepts. For instance, one may expect that an Euclidean distance as the (only) example of a distance computed between two vectors in a vector field will make a corresponding claim⁸ to computing a “distance” between two vectors wholly clear and not unduly broad even in the absence of a detailed list of the many other types of distances (SAD, and many more) which can be adopted for that purpose. Quite simply, this is what the person skilled in the art would understand by reading the example based on the Euclidean distance.

9. Action by the EPO and other patent offices

A point of interest in the presentation Examining Blockchain Inventions in The Hague indicates the formation of CII teams in DG1, across sectors and across DGs leading to the formation of a network of CII experts including 1 or 2 examiners in each large directorate, and a first line contact person for all CII related questions in mix divisions. This initiative should enable working level knowledge of all examiners concerning CII and assessing skill sets within the directorate to define a training plan. Hopefully the initiative should facilitate adoption of “real world” approach in evaluating (also) clarity issues in EP proceedings.

Also, panel discussion on the IP landscape of blockchain in The Hague suggested that a difference between “broad” claims and “narrow” claims prevailing in US PTO and EPO, respectively, may in future extend also to blockchain-related inventions. A trend towards broad claim language for these inventions was also indicated as expected in China and Japan in Panel Discussion on Global evolution of blockchain-related patents. One cannot help noting that awarding inventors with broad claim language is clearly correlated with the role of a jurisdiction as a technology leader.

10. Patenting blockchain v. blockchain patenting

The event of 4 December in The Hague focused on *patenting blockchain*, that is patenting blockchain-related inventions.

As we learnt from the introductory keynote on blockchain technology and field of application, blockchain technology may contribute a fundamental new layer in the infrastructure of the Internet by providing open, global handling of data which are

immutable and incorruptible within the framework of an innovative digital record keeping, transaction and secure computation system.

Consequently, the issue of *blockchain patenting* (that is the possible use of blockchain technology in support of the patenting process) may deserve some consideration.

The keynote did indeed mention patent information and copyright as possible applications of blockchain for record keeping and preserving static information. Dynamic distributed databases that update as assets are exchanged on a digital platform or payments are made were also mentioned as possible applications along with registration of patents, reducing administration, cost and speed up patenting and licensing process.

These possible applications were mentioned along with smart contracts-licensing improving term negotiation, value assessment and contract exchange with the aim of reducing patent brokerage fees currently estimated to 25%. What may be meant by patent *brokerage* fees is somewhat obscure and the basis over which the indicated percentage is to be computed is equally uncertain. Nonetheless, if and to what extent blockchain technology may contribute in further incentivising the use of patenting and licensing of IP is a point worth evaluating. More realistically, one cannot help noting that the European Register is essentially a (distributed) ledger, an ever increasing list of information exchanged, which is desired to be immutable and incorruptible, with associated timestamps, for which controllable access (via cryptography, for instance) prior to publication may represent a key factor. Also, the patenting process and maintenance in force involves payments, both to the office and from the office (for fee refunds, for instance) as well as automated transaction and real-time monitoring.

Investigating possible developments towards *blockchain patenting*, also as a tool for securing a deadline (filing date, priority date, etc.) as an alternative to more conventional means, may thus represent a field of possible activity by the EPO and EPI bodies.

⁸ An original claim “as filed” is meant here, with no concern for issues under Art. 123(2) EPC.

The Innovative and Historical Reform of Designs Act, Going to Discuss at the Parliament.

The Japan Patent Office (JPO) puts the slogan “Design-Driven Management”, which means a management approach that utilized the power of design as a crucial management resource and assets for increasing corporate value. Based on the background, JPO has prepared the draft text in the laws and proposed languages in the Guideline of Examinations. The draft texts have been opened by the JPO and I’m summarizing below the key points that foreign associates should be aware as practical tips about the Japan practices. It would be expected that the new law implements in April 2020.

The key subjects of the new law provide with:

1. GUI *per se* defines as “protectable designs”
2. Protecting exteriors and interiors of architecture
3. Extending up to 25-years from a date of actual filing at the JPO
4. Prolong term to file associated designs
5. Filing multiple-designs in an application
6. Drawings in 6-dimensions no longer essential

SUMMARY OF KEY POINTS

1. GUI *per se* defines as “protectable designs”

The new law expects to revise and extend the definitions of “Industrial Design”. The new law defines the “Industrial Design” into three-categories as below.

Category A: A shape, ornament, pattern, color and combination thereof applies on an article.

Category B: Architecture

Category C: GUI exclusively used for the purpose of functioning a device or equipment, or GUI which represents solutions performed by a device or equipment

In the definition, “Architecture” and “GUI” do not require to be applied on an article while a traditional design needs to be applied on an article. It is epoch-making to protect a design *per se* apart from a product a design applied. For instances, GUIs projecting on walls or the human body, GUIs displayed using augmented reality (AR) or virtual reality (VR) etc could be registerable.

2. Protecting exteriors and interiors of architecture

The new law expects to include “Architecture” as a protectable design under the law. The current law

protects a design of prefabricated houses, portable closets and an independent separable room as long as they can be manufactured in a process of mass-productions. A protectable design of architecture under the new law does not require to produce the same. In other words, an architecture is designed by an architect studio and build on a land (a real estate), then it can be protectable under the new law. In terms of an interior, the new laws requires “consistency of design concept” which is applied to register.

3. Extending Up to 25-years from a date of actual filing at the JPO

In some industries, there’re traditional product or crafting materials of which designs remain unchanged over the decades. To protect a long-life design as such, the new law protects a design up to 25-years since a date of filing.

4. Prolong term accepting associated designs

A term to file an associated design (a child design) could be extended and it can file by the end of day on 10th anniversary from a filing date of a mother design even if the mother design is published. Currently, an applicant of a mother design can file a child design before a publication of a granted mother design.

5. Filing multiple-designs

A multiple filing of design could be acceptable. Any designs can include in an application regardless that each design could not fall in a same the Locarno Classification.

6. Drawings in 6-dimensions no longer essential

The new Guideline of Designs Examinations could not essentially require 6-dimensions of drawings to represent a design to register. Representations missing drawings could be regarded that an applicant does not claim protections where drawings are missing in an application form.

Tomohiro Nakamura

Japanese Trademark and Design Attorney

Riflessioni sull'Art 83 CBE

Il problema di determinare il giusto rapporto tra ampiezza della tutela conferita dal brevetto e il contributo tecnico fornito a sostegno delle rivendicazioni è uno dei più delicati dell'intera disciplina delle invenzioni.

Come è noto, in Europa, la sufficienza di descrizione è normata dall'Art 83 della CBE che recita:

L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla.

Il problema della interpretazione del dettato dell'Art 83 è stato affrontato in diverse decisioni delle Commissioni Tecniche di Appello dell'UBE.

In sintesi ma in buona sostanza, i principi che sono stati sanciti possono essere riassunti nel modo seguente:

- quando si valutano attività inventiva e sufficienza di descrizione nell'ambito della stessa invenzione, si deve presumere che il livello di capacità (skill) dell'esperto del ramo sia il medesimo (**T 60/89**);
- libri di testo e articoli di letteratura generale, quali per esempio rassegne, sono da considerarsi parte integrante della *common general knowledge*;
- l'invenzione si ritiene sufficientemente descritta se l'esperto del ramo può ottenere le informazioni integrative da un rimando a documenti della tecnica anteriore referenziati nel testo della domanda di brevetto (indipendentemente dal linguaggio in cui sono redatti).
- la descrizione deve essere riproducibile senza un onere eccessivo (undue burden) per l'esperto del ramo. Una ragionevole numero di tentativi è ammesso a patto che detti tentativi non implicino un'attività inventiva.
- riguardo ai metodi analitici non indicati nella domanda di brevetto, qualora risulti ovvio per l'esperto del ramo sceglierne uno, in particolare bilanciando da una parte semplicità e convenienza e dall'altra la richiesta accuratezza, si ritiene soddisfatto il requisito di cui all' Art 83 (**T 492/92**). Tuttavia, nel caso in cui siano disponibili metodi di determinazione diversi che non sempre danno luogo allo stesso risultato, questo dà luogo a un onere eccessivo per l'esperto del ramo (**T 225/93**).

Inoltre in più di una decisione è stato affermato che la descrizione di un solo modo di mettere in pratica l'invenzione è ritenuta sufficiente se consente all'

invenzione di essere attuata nell' intero ambito rivendicato.

A questo proposito, la Commissione, nella decisione **T 636/97** in ambito biotech, ha messo in evidenza come un principio generalmente accettato della legge brevettuale (Europea, N.d.R.) sancisca che una rivendicazione possa validamente proteggere un ampio trovato, anche se la descrizione di ogni metodo riportato nella domanda di brevetto non consente di realizzare tutti i trovati rivendicati.

Detta decisione trova la sua *ratio* nel fatto che, secondo la Commissione Tecnica di Appello, in caso contrario, non potrebbero esistere i cosiddetti brevetti dominanti e coloro i quali intendessero sviluppare i(l) trovato(i) per cui non è data la descrizione di un metodo in grado di attuarlo(i) sarebbero nella condizione di poterlo fare.

L' UBE pertanto sembrerebbe propendere per una posizione a favore dell'esistenza di brevetti con un ampio ambito di protezione qualora il contributo allo stato dell'arte in termini innovativi lo giustifichi.

Sappiamo altrimenti che una parte della dottrina italiana considera l'incoraggiamento all' innovazione che deriva dalla concessione di un brevetto con un ambito di protezione molto ampio, non come un incentivo veramente neutro, poiché l'innovazione derivata viene in qualche modo disincentivata. Infatti il *premio che da quest' ultima si può ricavare, quand'anche essa sia a sua volta brevettabile è fortemente impoverito dalla circostanza che il secondo inventore dovrà parare dazio al brevetto dominante (...)* - GALLI-GAMBINO, Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale, UTET 2011, pp 757-758.

Diversamente, quando si tratta di valutare la sufficienza di descrizione in merito a determinati parametri che contribuiscono a stabilire l'*actio finium regundorum*, ovvero i confini dell'ambito di protezione in relazione alla certezza del diritto, l'UBE, per voce delle Commissioni Tecniche di Appello, sembrerebbe avere adottato una posizione molto più severa.

Per esempio, nella decisione **T 517/98**, in apparente parziale contrasto con quanto sancito in **T 636/97**, la Commissione ha stabilito che, nel caso di un prodotto preparato attraverso un metodo caratterizzato da particolari parametri (...), la descrizione di un solo metodo è ritenuta sufficiente solo se consente all'

esperto del ramo di attuare l'invenzione nell'intero ambito rivendicato.

In T **172/99** è stato deliberato che, quando si usano parametri inconsueti per delimitare la soluzione di un problema tecnico, il titolare ha l'obbligo non solo di riportare tutte le informazioni necessarie per definire il nuovo parametro, ma anche di dimostrare che detto parametro mantiene la sua affidabilità per l'intero intervallo rivendicato, ovvero che la materia brevettuale non abbracci varianti incapaci di risolvere il problema tecnico agganciato all' invenzione.

In T **815/07**, è stato sottolineato dalla Commissione che il fine di un parametro inserito in una rivendicazione è di definire una caratteristica essenziale dell'invenzione. Pertanto, il metodo indicato per determinare detto parametro dovrebbe essere tale da produrre risultati coerenti (consistent).

Nella nostra esperienza di contenzioso amministrativo (leggi opposizioni), sempre più spesso vengono mosse obiezioni ex Art 100 (b) anche in ambiti tecnologici piuttosto consolidati e i principi esposti sopra sono applicati in alcuni casi in maniera –come dire?– esasperatamente rigida.

Pertanto, in generale, è prassi raccomandabile, in fase di stesura di domande in brevetto in cui, per qualsivoglia ragione, si reputa come possibile la richiesta da parte dell'Esaminatore Europeo di inserire parametri tecnologici con valore limitante dell' ambito di protezione, e quindi necessari per stabilire con certezza i confini del trovato rivendicato, assicurarsi che siano descritti con molta attenzione i metodi da utilizzare per determinarli e con molta dovizia di particolari le condizioni operative per eseguire i test (allestimento dei campioni, settaggio dello strumento ecc).

A questo proposito, è consigliabile non limitarsi alle indicazioni date in prima battuta dai ricercatori poiché spesso tendono a dare per scontati dettagli importanti in quanto apparentemente ovvi per chi lavora nel campo tecnologico di riferimento.

Questo a prescindere dal fatto che il parametro e la metodica indicati siano considerati di uso consueto e routinario per l'esperto del ramo.

Inoltre, se la metodica si rivolge alla determinazione di parametri che non sono banali e la cui conoscenza non è così ampiamente diffusa, è importante inserire definizioni molto accurate ed esaurienti, applicando se necessario la stessa dovizia con cui per esempio si redigono le definizioni in ambito contrattuale.

In azienda può capitare che la necessità di divulgare informazioni dettagliate su aspetti metodologici debba essere bilanciata con l'opportunità di mantenere detti dettagli sperimentali segreti, in quanto configurabili come know-how in grado di fornire un potenziale vantaggio competitivo rispetto a terzi.

In questo caso, si dovrà valutare attentamente se il requisito di sufficienza di descrizione possa essere ritenuto comunque soddisfatto integrando quanto si intende divulgare nella domanda di brevetto con le informazioni che l'esperto del ramo deriverebbe in modo non ambiguo e completo da testi di conoscenza generale.

Eventualmente, laddove esistano nella tecnica anteriore diverse metodiche per eseguire il test, magari di più semplice attuazione, è raccomandabile approfondire con i ricercatori se indicarle come modalità di attuazione principale e/o alternativa.

Tuttavia, qualora l'invenzione si collochi in un'area tecnologica in cui la tecnica anteriore è piuttosto affollata, e i valori dei parametri rivendicati che consentono di scriminare il trovato si discostino di poco rispetto a quanto noto, è raccomandabile indicare come preferito quello in grado di fornire i risultati con una minore variabilità strumentale e una migliore riproducibilità.

In settori tecnologici con alto potenziale di conflittualità, dove forte è il rischio di opposizioni mosse da terzi, può essere anche utile costruire un network di esperti accademici con una riconosciuta "reputation" ai quali poter tempestivamente chiedere opportuni Affidavit, col duplice scopo di rendere più credibili le affermazioni a difesa dei metodi per la determinazione del trovato brevettato, e di farlo in tempi abbastanza rapidi per evitare obiezioni di "late filing".

Infine, è sempre utile tenere nella giusta considerazione il fatto che, se in sede di esame è richiesto, per ripristinare brevettabilità, di introdurre parametri e/o metodi per la loro determinazione a limitazione dell'ambito di protezione, in caso di contestazione in sede di opposizione, la loro successiva eliminazione potrebbe portare a una violazione dell'Art 123(3) della CBE.

Enrico Redenti

Luci e ombre della riforma della legge marchi spagnola

Il 14 gennaio 2019 è entrato in vigore in Spagna il *Real Decreto-ley* 23/2018, del 21 dicembre 2018, di attuazione della Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento europeo del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

La formula d'urgenza del decreto-legge è stata prescelta in considerazione dell'imminente scadenza del termine concesso agli Stati membri per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva.

I profili più innovativi della nuova normativa spagnola sono i seguenti:

- 1) L'abolizione del requisito della "rappresentazione grafica" del segno, che dovrebbe rendere più facile la registrazione dei cd. "marchi non convenzionali". In virtù del nuovo art. 4 della Legge Marchi (LM), infatti, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni distintivi atti ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. Per permettere la presentazione dei nuovi tipi di marchi, l'Ufficio marchi spagnolo (OEPM) accetterà il deposito di archivi audio (MP3) e video (MP4).
- 2) La creazione di una procedura amministrativa presso l'OEPM, alternativa alla via giudiziaria, per la dichiarazione di nullità o decadenza dei marchi. L'OEPM disporrà di quattro anni di tempo per prepararsi ad assumere queste nuove competenze, visto che questa parte della riforma entrerà in vigore solo a partire dal 14 gennaio 2023. È un lasso di tempo relativamente lungo, ma che agli "addetti ai lavori" sembra cortissimo in considerazione dell'attuale carenza di risorse umane dell'OEPM per far fronte alla mole di lavoro prevista, probabilmente superiore a quella svolta ad oggi dai tribunali per dirimere questi tipi di controversie.
- 3) Eliminazione della differenza tra marchio notorio e marchio rinomato. Con l'entrata in vigore della riforma, entrambi i concetti vengono riuniti nella categoria del "marchio che gode di rinomanza".
- 4) Novità relative all'obbligo d'uso del marchio:
 - a. La riforma chiarisce che il termine di 5 anni per l'uso del marchio comincia a decorrere dal giorno

in cui la registrazione del marchio è definitiva. Pertanto, nel caso in cui sia stata presentata un'opposizione, i 5 anni saranno calcolati a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva.

- b. Sulla falsariga di quanto stabilito nei procedimenti dell'EUIPO, la riforma introduce nei procedimenti d'opposizione e nullità presso l'OEPM la possibilità per il richiedente di esigere la prova d'uso effettivo del marchio anteriore (sempre che il marchio anteriore sia registrato da almeno cinque anni). È importante segnalare, tuttavia, che l'introduzione effettiva della prova d'uso nel procedimento d'opposizione slitterà fino all'approvazione del regolamento d'esecuzione della riforma, prevista per il mese di giugno 2019.
 - 5) Estensione del concetto di "funzionalità" nell'ambito degli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi, che va oltre le questioni relative alla forma per ricomprendere altre caratteristiche del segno imposte dalla natura stessa del prodotto, necessarie per ottenere un risultato tecnico o che danno un valore sostanziale al prodotto.
 - 6) Maggiore protezione per le denominazioni d'origine (DO), le indicazioni geografiche (IG), le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e le specialità tradizionali garantite (STG), che sono state inserite tra gli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi.
 - 7) Estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte.
 - 8) Come già stabilito dalla giurisprudenza recente, la riforma sancisce la fine della cd. "immunità" del titolare di un marchio registrato. Il altri termini, il certificato di registrazione non può essere usato dal titolare come scudo per difendersi da azioni di terzi sulla base di diritti anteriori al marchio registrato.
- La Direttiva UE 2015/2436 è stata quindi recepita in Spagna mediante una serie di "ritocchi" alla legge marchi esistente, introdotti con un decreto-legge dal contenuto eterogeneo, il che costituisce una scelta criticabile per la sua incidenza negativa sulla qualità della legislazione. Nei commenti dei miei colleghi spagnoli traspare la sensazione che si sia persa l'opportunità di una riforma più profonda e coerente

della legge marchi del 2001, il che tra l'altro apre molte incognite sul funzionamento dei nuovi procedimenti di nullità e decadenza, sui documenti da depositare per provare l'uso del marchio, ecc., che si spera saranno chiarite nel regolamento d'esecuzione.

Sergio Rizzo

Avvocato e mandatario marchi e brevetti in Spagna

Laurea professionale in consulente in proprietà industriale. Finalmente si può fare.

Tutto inizia il 12 dicembre 2017 quando è stato firmato il “decreto AVA” che fissa i criteri di accreditamento dei corsi di laurea 2018 e successivi.

Vengono istituiti in via sperimentale corsi di laurea maggiormente orientati al mondo del lavoro “pratico e meno teorico” : le cosiddette lauree professionali o anche Lauree Professionalizzanti..

Il decreto stabilisce in maniera puntuale i criteri che le Università saranno chiamate a osservare

- Ogni ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico
- Il progetto formativo va sviluppato attraverso convenzioni con Ordini professionali (e/o associazioni industriali) che assicurino almeno 50 crediti formativi universitari (CFU) e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare. Per la cronaca ad ogni esame universitario è associato un certo numero di CFU; un singolo CFU è pari a 25 ore di impegno dello studente.

L’Ordine deve “piazzare” in uno o più studi di Consulenza privati (o industrie) uno studente per 50x25 ore pari a 156 giorni di “tirocinio” in tre anni questi possono diventare fino a 187 giorni. L’impresa non paga nulla ed è assicurata.

Per chiarire le idee sui crediti. Per conseguire la laurea triennale occorrono 180 CFU mentre la nostra vecchia “*laurea specialistica*” constava di almeno 300 crediti formativi. I diplomi di laurea magistrale a ciclo unico come ad esempio *Medicina e Chirurgia* o *Giurisprudenza* invece ne richiedono rispettivamente 360 e 300.

- A ogni corso di studio possono accedere un massimo di 50 studenti
- Entro un anno dalla laurea almeno l’80% degli studenti deve aver trovato un impiego.

Pena il mancato accreditamento del corso per l’anno accademico 2021/2022.

Che cosa hanno fatto gli altri Ordini e Associazioni?

Il MIUR ha per ora autorizzato l’istituzione di 15 corsi di laurea professionalizzante in altrettante università.

Ad esempio nel settore dell’ingegneria

- Ingegneria Meccatronica presso l’Università di Bologna e l’Università di Napoli Federico II°
- Ingegneria per l’industria intelligente presso l’Università di Modena
- Ingegnerie delle tecnologie industriali ad orientamento professionale presso l’Università del Salento
- Ingegneria del Legno presso l’Università di Bolzano
- Energie, ingegneria dell’Informazione e modelli matematici presso l’Università di Palermo
- Gestione energetica e sicurezza presso l’Università di Sassari
- Conduzione del mezzo navale presso l’Università di Napoli

La Germania è il paese in cui il rapporto tra università e mondo del lavoro è più stretto. Quasi sempre un istituto tecnico professionalizzante sorge nella stessa strada di un’industria del settore. La funzione della “formazione professionale” viene svolta dall’università ed i costi insistono sul singolo studente.

L’industria si trova ad assumere studenti tra una rosa di persone che ben conosce perché hanno fatto già un paio di anni di tirocinio all’interno dell’azienda stessa. Questa stretta connessione Industria scuola è uno dei punti di forza dell’industria tedesca.

Nella professione lo stesso discorso. I tedeschi sono ben formati e preparati quanto noi se non di più.

Ma uno studio tedesco già oggi può “assumere” un neo laureato in “Scienze della proprietà industriale” o qualche cosa del genere. Probabilmente scegliendo il meglio tra cinque studentelli che hanno già fatto pratica nell’ufficio.

Dove nessuno tra i Senior tedeschi ha spiegato da zero che cosa è il Brevetto europeo perché in università lo studente ha dato l’esame di “convenzione sul brevetto europeo”.

A poco a poco lo studentello cresce e diventa un fior di consulente in proprietà industriale che attrae in Germania le grandi multinazionali estere “mentre noi guardiamo”.

Noi formiamo al nostro interno giovani ingegneri che un giorno dopo l'Esame di Stato si mettono all'asta al miglior offerente in un mercato affamato di neo consulenti in brevetti.

Chi assume ringrazia con un sorriso il "bravo ragazzo" che per due anni ha formato il neo "brevettato".

In questo mercato affamato il livello degli stipendi dei consulenti in brevetti si alza si alza perché quando un bene "è raro" il prezzo aumenta la preparazione invece rimane la stessa.

Il "Bravo ragazzo" scottato non forma più giovani Consulenti in Brevetti e si mette come una "fregata" sul mercato aspettando che il "booby" (la Sula in inglese) abbia il pesce faticosamente pescato nel becco, e poi con una picchiata superba afferra il pesce. La fregata si guadagna il nome di Fregata e Booby in inglese vuol dire anche...."fessacchiotto".

Mentre in Germania l'università sforna ingegneri che negli ultimi due anni di università lavorano e imparano presso i nostri colleghi, ne sforna tanti quanti ne richiede il mercato, ed in più sforna anche gli assistenti (le vecchie segretarie) brave e preparate. Qualche anno fa ho avuto una ragazza formata in modo impeccabile in una scuola tedesca per assistenti in proprietà industriale.

E noi? Nel 2018 ho informato il Consiglio delle lauree professionalizzanti. L'attuale Consiglio dell'Ordine mi ha comunicato che l'Organizzazione di un corso di laurea professionalizzante non rientra nei compiti istituzionali. (sic)

Capisco perfettamentechi fa parte del Consiglio svolge un ruolo eccezionale per la collettività e dedica veramente l'anima a questo ruoloa loro mille ringraziamenti e nessuna critica anzi.... ma qui ci vorrebbe un ...volontario entusiasta pieno di energieche non si fermasse davanti a compiti istituzionali del Consiglio (creati quando la laurea professionalizzante non esisteva).

Che come gli altri Ordini professionali sarebbe bene che si forzasse un po' la mano.... Visto poi che gli Ordini sono chiamati in causa dal Decreto stesso sulle lauree professionalizzanti.

Purtroppo devo esternare pubblicamente la mia "Riluttanza alle Cariche". 20 anni fa avrei organizzato il corso anticipato i fondi e avrei presentato un "pacchetto finito sulle lauree" all'Ordine..... come forse qualcuno lo ricorderà ho fatto quando vi fu "la crisi dell'abolizione delle tasse annuali".

Ora torno a casa stravolto da giornate di lavoro a ritmi impossibili osservo sconcolato la cipolla fiorita che da un mese cresce felice nel mio frigo "vuoto" e penso che dovremmo trovare un Consigliere entusiasta che mi voglia affiancare nel cemento e soprattutto che trascini ufficialmente l'Ordine nel progetto.

Le elezioni aiutano. Io non ho nessuna intenzione di presentarmi come candidato al Consiglio ma sono pronto ad aiutare fattivamente per questa impresa. Cercasi volontario Consigliere o Presidente.....con tempo a disposizione per far nascere la NOSTRA Laurea Professionale.

Fabio Giambrocono

Limitazione del brevetto in corso di causa e contraffazione: verso un nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di risarcibilità del danno

Con sentenza n. 9889/2018, la Sezione Specializzata del Tribunale di Milano si è espressa in merito ad una questione che è stata a lungo oggetto di interrogativi da parte della dottrina, ossia l'individuazione del termine di decorrenza degli effetti risarcitori della condotta contraffattiva nel caso in cui venga accolta un'istanza di limitazione del brevetto ex art. 79, comma 3, CPI.

Come noto, conformemente a quanto previsto dalla norma in parola, il titolare del brevetto può, in ogni stato e grado di un giudizio avente ad oggetto la sua nullità, proporre una riformulazione delle rivendicazioni, purché questa rimanga entro i limiti del contenuto della domanda inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.

L'istituto della limitazione in corso di causa, che affonda le proprie radici nell'art. 138, comma 3, CBE, e che è stato introdotto in Italia dalla riforma operata con D.Lgs n. 131/2010, rappresenta una rinuncia parziale da parte del titolare all'ambito di protezione del brevetto e risponde all'esigenza di rimediare ad una formulazione rivelatasi eccessivamente ampia e, come tale, passibile di censure.

Nel caso oggetto d'esame, l'attrice, società attiva nel settore della produzione di apparecchi per il controllo degli accessi e dei movimenti di persone e/o di macchine, aveva depositato un'istanza di limitazione del proprio brevetto italiano. Ritenuto di potere accogliere la richiesta e accertata l'indebita interferenza tra il brevetto - anche in seguito alla sua limitazione - e i prodotti delle società convenute, il Tribunale ha affrontato espressamente lo spinoso tema del *dies a quo* in relazione al quale deve essere individuato il termine di decorrenza della condotta

illecita, rilevante ai fini di una corretta quantificazione del danno¹.

Nel silenzio del legislatore, infatti, risulta particolarmente delicato il bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco, parimenti meritevoli di tutela.

Da un lato, l'esigenza di tutela del terzo in buona fede, contemplata anche dall'art. 52, comma 3, CPI, nonché l'impossibilità di imporre a questi l'onere di prefigurarsi una pluralità potenzialmente infinita di riformulazioni del brevetto parzialmente nullo, volgono nel senso di circoscrivere il periodo temporale di riferimento a quello successivo alla presentazione dell'istanza di limitazione.

Ragionando a contrario, specie a fronte di privative di considerevole complessità e di istanze di limitazione che attingano anche alla descrizione o ai disegni del brevetto, si rischierebbe in altre parole di pretendere dall'esperto del ramo un esame eccessivamente aleatorio.

Peraltro, la necessità di tutelare le ragionevoli aspettative del terzo con specifico riguardo all'istituto della limitazione non è certamente nuova alla giurisprudenza, che anche di recente ha avuto modo di ribadire come *«l'introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni "ex post" nel corso dei giudizi per l'accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell'affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato»*².

¹ Sul punto, in precedenza, cfr. L. Turini, in questa Rivista, n. 1/2014, p. 15; in giurisprudenza, di recente, Trib. Milano, 5 luglio 2017, n. 7548, in *Giurisprudenza delle Imprese*, ove in motivazione si sottolinea il problema in astratto, escludendone però la rilevanza nel caso di specie, in considerazione della invalidità del brevetto nella forma limitata.

² Trib. Milano, 5 luglio 2017, n. 7548, cit. In dottrina, cfr. M. Franzosi, *La limitazione del brevetto*, in M. Scuffi - M. Franzosi, *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, p. 724, che evidenzia un forte scetticismo verso l'istituto della limitazione, proprio in quanto strumento ritenuto idoneo a ledere la sfera di libertà del terzo.

E così, coerentemente con le ragioni appena esposte, le - poche - pronunce rinvenibili sullo specifico tema si sono sino ad oggi mostrate molto restie a poter riconoscere effetti retroattivi della limitazione del brevetto con riguardo alle conseguenze risarcitorie³.

Dall'altro lato, tuttavia, la presunzione di validità che connota i titoli di proprietà industriale concessi, nonché la ragionevole aspettativa circa la diligenza dell'esperto del ramo, potrebbero essere sufficienti a richiedere a quest'ultimo una valutazione accurata - e antecedente all'immissione di un prodotto sul mercato - circa le possibili riformulazioni in cui un brevetto già concesso potrebbe incorrere.

D'altronde, posto che la riformulazione del brevetto deve rimanere entro i limiti della domanda quale inizialmente depositata e non estendere la protezione conferita dal brevetto concesso, si potrebbe ritenere il compito dell'esperto del ramo non oltremodo oneroso.

In altri termini, proprio il limite imposto dall'art. 79, comma 3, CPI potrebbe elevarsi a garanzia di tutela del terzo il quale, a fronte della limitazione, non si troverà verosimilmente dinanzi a un ambito di protezione del tutto nuovo e imprevedibile.

Ebbene, mediante la pronuncia di cui si è detto, il Tribunale di Milano sembra avere avallato questo secondo orientamento, ritenendo di potere estendere l'ambito di indagine anche al momento precedente al deposito dell'istanza di limitazione.

Non, però, senza prevedere alcuni correttivi che contengano l'onere "predittivo" dell'esperto del ramo entro determinati limiti di ragionevolezza.

La pronuncia in esame, infatti, sebbene abbia mostrato un'apertura verso un'interpretazione coerente con le più ampie esigenze di tutela del titolare del brevetto, prende le mosse da un caso in cui le rivendicazioni così come riformulate trovavano già un riscontro testuale nella descrizione che, come si legge dalla sentenza, «*esplicitava una possibile forma alternativa a quella trasfusa nelle rivendicazioni originarie*».

Forte di questa premessa, il Tribunale ha chiarito come le parti convenute non potessero essere «*obbiettivamente ignorare delle possibili implicazioni di tale brevetto o che comunque avrebbero dovuto esaminare con attenzione tale profilo, posto che il testo della descrizione non escludeva in alcun modo tale alternativa - ma anzi la includeva espressamente tra quelle possibili - né da alcun altro elemento poteva desumersi che la volontà del depositante avesse consapevolmente escluso la tutela di tale soluzione al di là del tenore delle rivendicazioni*».

I giudici meneghini, dunque, operando un delicato bilanciamento tra le diverse istanze in rilievo, sembrano avere individuato nell'incolpevole ignoranza circa le possibilità di riformulazione il criterio discrezionale tra la liceità, o meno, di condotte che si pongano in astratto contrasto con un titolo di privativa non ancora limitato. In altre parole, qualora si ritenga che il terzo, dalla complessiva analisi del brevetto, potesse ragionevolmente prevedere quali fossero tutte le caratteristiche del trovato realizzato o realizzabile sfruttando gli insegnamenti del titolo di privativa, lo stesso terzo potrà essere chiamato a rispondere della condotta illecita eventualmente posta in essere anche prima dell'istanza di limitazione.

Una pronuncia, in definitiva, che sarà certamente fonte di ampie discussioni tra gli operatori del diritto industriale, soprattutto con riguardo al grado di diligenza che ci si può attendere dall'esperto del ramo, ma che, al contempo, contribuirà verosimilmente a delineare il nuovo - e atteso - orientamento giurisprudenziale di uno dei Fori italiani più attenti alla materia.

Massimiliano Tiberio

³ In particolare, si afferma in Trib. Milano, 24 aprile 2014, n. 5425, in *Dejure*, che «*Quanto alle conseguenze di tipo risarcitorio, tuttavia, sussistono maggiori perplessità in ordine alla potenziale quantificazione, ove si consideri che il brevetto non viene convertito in relazione alle originarie rivendicazioni, ritenute suscettibili di ottenere una protezione diversa da quella richiesta, bensì in forza di un set profondamente emendato ex art. 79 CPI, mediante l'introduzione di caratteristiche presenti nella sola parte descrittiva. Come già segnalato, i fatti "contraffattivi" antecedenti l'introduzione delle limitazioni "additive" di caratteristiche che l'inventore aveva originariamente ritenuto di escludere dal -più ampio, ma invalido- perimetro della tutela, quale segnato dalle rivendicazioni, debbono essere considerati con particolare attenzione, al fine di non minare quel giusto equilibrio tra l'equa protezione del titolare e la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi imposto dall'art. 52 CPI.*»

Attività dei Gruppi di Studio

Il gruppo ADR ha organizzato nell'ottobre 2018 un convegno dal titolo "La Mediazione in Italia". Il Gruppo ha approfondito il tema della *WIPO Expert Determination* con l'obiettivo di istituire una Commissione di esperti in seno all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. L'Ordine non ha potuto attuare detta prassi perché le disposizioni del CPI, in particolare l'articolo 217, non assegnano espressamente tale potere al Consiglio dell'Ordine né, tanto meno, esso rientra tra gli "altri compiti definiti con decreto del Ministro per le attività produttive, che abbiano carattere di strumentalità necessaria a quelli previsti dal presente codice".

In aggiunta, l'Ordine ha ricevuto di recente una richiesta di collaborazione dalla Camera di Commercio di Pisa per lo studio di un progetto vertente sulla mediazione IP nella Regione Toscana. Il Gruppo ADR si sta occupando di tale richiesta.

Il Gruppo ADR

Il Gruppo Brevetti ha organizzato, a novembre 2019, in cooperazione con l'Università La Sapienza di Roma un seminario dal titolo "*Il Trasferimento Tecnologico ed i suoi esiti economici e sociali*". Il seminario ha visto la partecipazione del Prorettore per la ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico della Sapienza, il Prof. Teodoro Valente, nonché la partecipazione di relatori dell'Università La Sapienza, dell'Università di Tor Vergata e dell'Università di Salerno. Sono intervenuti anche relatori che hanno presentato i loro progetti nell'ambito di start up delle menzionate Università e le tematiche relative al venture capital. Per il Gruppo Brevetti è intervenuta Dott.ssa Maria Vittoria Primiceri con una relazione sugli aspetti normativi relativi al Trasferimento Tecnologico universitario negli altri Paesi europei e per l'Ordine l'Ing. Carlo Iannone con una relazione sul tema dell'Art. 65 del Codice della Proprietà Industriale. Infine, l'Avv. Gian Paolo Di Santo ha trattato il tema relativo ai problemi del know how nel Trasferimento Tecnologico.

Alcuni membri del Gruppo Brevetti stanno svolgendo la registrazione di una serie di moduli FAD in cui viene trattato, sotto i punti di vista del Titolare e dell'Opponente ed in modo approfondito, il tema dell'opposizione al brevetto europeo in tutte le sue fasi.

Inoltre è attualmente in preparazione un mock trial che avrà come tema un caso di contributory infringement. Al mock trial si farà intervenire un Giudice ed un CTU e, per ogni parte coinvolta nel mock trial, un mandatario ed un avvocato.

L'Ordine francese dei consulenti in proprietà industriale (CNCPI) ha chiesto al ns. Ordine un'opinione circa l'introduzione in Francia della procedura di opposizione ai brevetti, ed in subordine dell'esame di inventive step. Su indicazione del Consiglio dell'Ordine, il Gruppo Brevetti ha espresso un'opinione nella sostanza favorevole, pur evidenziando alcune criticità.

GRUPPO BREVETTI

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".

Il 21 marzo 2019 viene organizzato un incontro sulla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sui Certificati Supplementari di Protezione.

Come obiettivo a lungo raggio ci stiamo impegnando alla raccolta di dati relativi alla prosecuzione dei casi CFB nei Paesi di maggiore interesse, che verranno messi a disposizione degli iscritti.

In prossimità del rinnovamento del Gruppo di lavoro vi invitiamo ad aderire al Gruppo o in ogni caso ad inviarci suggerimenti per nuovi incontri di formazione od altro.

Il Gruppo CFB

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.

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 state inviate agli iscritti e sono ad ora disponibili sul sito nell'area "Comunicazioni Agli Iscritti".

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 e tanti like!

Alla fine del secondo triennio ci sembra importante chiedere la vostra collaborazione per identificare nuove tematiche su cui lavorare prossimamente. Una volta che il nuovo Consiglio si sarà insediato verrà richiesta la disponibilità alla partecipazione ai gruppi di lavoro, tra cui questo Gruppo. Invitiamo ad aderire con entusiasmo e nuove idee/proposte per continuare il nostro cammino. L'invito è particolarmente rivolto ai nuovi iscritti in quanto portatori potenziali di una forte carica di energia.

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



***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,
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