

# Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXII - N. 1 - Marzo 2007

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

## Comunicato del Consiglio dell'Ordine in relazione alle elezioni del Consiglio in occasione della prossima assemblea

Quest'anno scade il triennio di durata del Consiglio dell'Ordine in carica.

La convocazione per l'assemblea avrebbe pertanto dovuto contenere anche le schede per le elezioni, da svolgersi in occasione dell'assemblea medesima.

Tuttavia, in base all'art. 214 del Codice della proprietà industriale, le norme destinate a regolare le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti dovevano essere stabilite con decreto del Ministro che in questo caso (come in numerosi altri previsti dallo stesso Codice) non è stato ancora emanato.

La situazione è particolarmente delicata, in quanto procedere a votazioni sulla base delle norme precedentemente in vigore, ma ora abrogate, rende dubbia la le-

gittimità delle votazioni medesime.

I verbali delle operazioni elettorali, e tutto quanto riguarda le votazioni, già per le norme precedenti dovevano essere inviati al Ministro di Grazia e Giustizia per l'accertamento dell'osservanza delle norme applicabili e delle votazioni stesse doveva essere data comunicazione al Ministro dell'Industria, ora dello Sviluppo Economico, al Direttore dell'UIBM e al Presidente della Commissione dei Ricorsi.

Vista l'alta probabilità che lo svolgimento delle operazioni di voto venisse censurato in

quanto illegittimo, con un conseguente grave danno di immagine per l'Ordine medesimo il Consiglio ha ritenuto opportuno chiedere un parere al Direttore dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, organo vigilante ai sensi dell'art. 202 del Codice.

Tale parere è nel senso di soprassedere alle votazioni, con applicazione dell'art. 215, comma 2 del Codice secondo cui l'attuale Consiglio dell'Ordine continua nella sua funzione sino alla regolare nomina del nuovo Consiglio.

*Il Consiglio*

*Il c.d.r. auspicava di poter pubblicare il testo del Decreto sulla reintroduzione dei diritti da pagare in relazione al deposito e al mantenimento in vita dei titoli di P. I. per invenzioni, modelli di utilità e design. Il ritardo nell'approvazione ed emanazione del Decreto ci ha indotti a comunque dare vita al primo numero 2007 del Notiziario rimandando al secondo numero la pubblicazione del Decreto, di cui verrà data tempestiva notizia nel sito dell'Ordine".*

### In questo numero

**La tutela della forma, fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale**

**Gli articoli 123(2) & 123(3) del brevetto europeo e la loro oscura trappola**

**Sviluppi giurisprudenziali e normativi in materia di made in Italy**

**e delle altre indicazioni di origine**

# La protezione dei brevetti e dei segreti industriali dopo il codice della proprietà industriale e l'attuazione della direttiva «Enforcement»

## 1. Il quadro normativo

I professionisti e le imprese che si devono occupare oggi della difesa dell'innovazione si trovano di fronte ad un quadro normativo certamente mutato e ancora in evoluzione.

Una breve lista delle innovazioni degli ultimi anni comprende almeno:

- l'istituzione delle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e Intellettuale (d.lgs. n. 168/2003);
- l'istituzione del Comitato Nazionale Anti Contraffazione, poi divenuto Alto Commissario per la lotta alla Contraffazione (2004-2006);
- l'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005, entrato in vigore il 19 marzo 2005) e poi del rito societario nelle cause in materia di proprietà industriale ed intellettuale (19 settembre 2005);
- l'abolizione delle tasse brevettuali (Legge Finanziaria 2006) e il loro ripristino sotto forma di diritti (Legge Finanziaria 2007);
- l'attuazione della Direttiva n. 2004/48/C.E., c.d. Direttiva "enforcement" (d.lgs. n. 140/2006, entrato in vigore il 22 aprile 2006);
- la revisione del Codice, non ancora in vigore, essendo scaduta la delega prevista dalla legge n. 306/2004 - il recentissimo d.d.l. Bersani "Industria 2015" rinnova tuttavia la delega, indicando anche alcune linee guida, tra cui l'eliminazione del rito societario e l'allineamento della durata della protezione del *design* "artistico" a quella degli altri diritti d'autore).

Anche a livello internazionale sono previste molte novità. Si pensi in particolare a:

- la prima revisione del *TRIPS*

---

Cesare Galli

---

*Agreement* con la nuova disciplina delle licenze obbligatorie nel settore farmaceutico (art. 31-bis e Allegati - entrerà in vigore non appena si sarà raggiunto un numero sufficiente di ratifiche);

- la nuova versione della Convenzione sul Brevetto Europeo nota come EPC 2000 (entrerà in vigore al più tardi il 13 dicembre 2007 - particolarmente significativa è la disposizione dell'art. 105 1.a sulla correzione delle rivendicazioni dei brevetti concessi);
- l'Accordo di Londra del 2000 sulle traduzioni dei brevetti europei (non ancora in vigore);
- la nuova proposta di Direttiva sulla protezione penale della proprietà intellettuale (in discussione al Parlamento Europeo);
- la riforma della legge brevetti americana (ancora in fase di discussione).

## 2. Tutela brevettuale e tutela dei segreti: le innovazioni sostanziali

La più evidente novità introdotta dal Codice in materia di protezione dell'innovazione è certamente costituita dalla classificazione dei segreti industriali tra i diritti di proprietà industriale, che ha reso possibile l'impiego a tutela di essi delle sanzioni e delle misure cautelari tipiche anteriormente previste solo per marchi, brevetti e diritto d'autore, consentendo così in particolare di superare le gravi difficoltà che si ponevano in precedenza nella raccolta delle prove di questo illecito, di regola soltanto indiziarie.

In effetti il Tribunale di Milano, già subito dopo l'entrata in vigore del

Codice, ha disposto, *inaudita altera parte*, in due casi di sottrazione di segreti ad opera di ex-Amministratori ed ex-dipendenti rispettivamente il sequestro e la descrizione della documentazione abusivamente sottratta e di quella ricavata quale elaborazione della prima; in entrambi i casi la misura è stata tra l'altro espressamente estesa non solo alla documentazione cartacea, ma anche ai *files* informatici rinvenuti presso le imprese dei pretesi autori della violazione. In particolare, la prima misura, disposta dal Tribunale di Milano con decreto del 30 aprile 2005, ha portato al recupero dei disegni originali sottratti di una serie di macchinari e alla cancellazione dei relativi *files* dal sistema informatico del contraffattore, che in tal modo ne ha perso la disponibilità; la seconda, disposta sempre dal Tribunale di Milano con decreto del 1° luglio 2005, ha consentito di acquisire copia delle formule chimiche segrete che il contraffattore aveva predisposto apportando varianti a quelle originali. Per i segreti, infatti, la circostanza che sia vietata anche l'utilizzazione delle informazioni riservate - e cioè che sia riservata al titolare qualsiasi utilità derivante dalla conoscenza del segreto -, consente di sanzionare tutte le ipotesi in cui disporre dei segreti abbia comunque rappresentato un vantaggio anche nella messa a punto di innovazioni ulteriori, cosicché non è pensabile applicare alla violazione del segreto i tradizionali criteri che presiedono all'accertamento della contraffazione dei brevetti.

In materia brevettuale, particolarmente significativa sul piano del diritto sostanziale appare la codificazione, nei commi 2 e 3 dell'art. 52, della regola (proveniente dalla Convenzione sul Brevetto Euro-

peo) che commisura espressamente la protezione brevettuale al contenuto delle rivendicazioni, assegnando alla descrizione e ai disegni un ruolo puramente ausiliario, nell'interpretazione delle rivendicazioni stesse. Nella stessa prospettiva va anche segnalato il mutato rapporto tra rivendicazioni, descrizione e disegni per i modelli di utilità: mentre infatti in passato i modelli di utilità erano equiparati sotto questo profilo ai modelli ornamentali (ora disegni e modelli), per i quali le rivendicazioni (e la stessa descrizione) erano soltanto facoltative - anche se ovviamente di regola non mancavano mai -, cosicché non poteva essere attribuito ad esse un ruolo prevalente nel determinare l'oggetto di protezione dei modelli, affidato principalmente ai disegni, ora con l'entrata in vigore del Codice anche per i modelli di utilità valgono a questo riguardo le stesse regole dei brevetti per invenzione. Il tenore delle rivendicazioni diventa dunque essenziale, e l'interpretazione di esse, che va condotta sulla base delle cognizioni e delle capacità di un tecnico del ramo, potrà bensì spingersi anche al di là della loro formulazione letterale, ma senza che sia possibile riconoscere tutela ad una astratta "idea di soluzione", ricostruita prescindendo dalle limitazioni effettuate dal richiedente delineando nelle rivendicazioni lo specifico oggetto della protezione del brevetto. E allora ci si può chiedere se operando in questo modo il nostro legislatore non abbia voluto (a torto o a ragione) proseguire sulla strada della "europeizzazione" del nostro diritto dei brevetti, anche nel senso di indicare all'interprete la strada di un minor rigore nell'accertamento dei requisiti di validità del brevetto - sulla base dei criteri sviluppati al riguardo dall'esperienza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti -, ma in pari tempo limitandone l'ambito di protezione, specialmente quando l'innovazione appare puramente incrementale rispetto allo stato della tecnica.

In questo senso sembra deporre un

ulteriore elemento: anche il delicato rapporto tra innovazione primaria e innovazione derivata è stato infatti oggetto nel Codice di alcuni ripensamenti, in particolare per quanto riguarda la riformulazione dell'eccezione sperimentale, con particolare riguardo ai brevetti farmaceutici (art. 68), e per quanto riguarda la possibilità per il contraffattore in buona fede di conseguire una licenza obbligatoria (art. 72, comma 3°), diretti ad evitare che i brevetti già concessi possano servire per ritardare lo sviluppo di iniziative concorrenziali legittime, ovvero siano di ostacolo alla ricerca di innovazioni ulteriori. Sotto il primo profilo, va tuttavia rilevato come la formulazione dell'art. 68,

lett. a, che per escludere dall'ambito dell'esclusiva riservata al titolare del brevetto gli adempimenti diretti all'ottenimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci ancora oggetto di un brevetto o di un certificato complementare altrui, include queste attività tra gli atti compiuti in via sperimentale, può essere fuorviante, perché in realtà questi ultimi sono sempre stati considerati esclusivamente quelli diretti a conseguire nuove innovazioni (brevettabili o meno), non già semplicemente ad attuare l'innovazione altrui, la *ratio* della relativa esenzione essendo appunto quella di non ostacolare la ricerca derivata. Proprio per questo nella proposta

## Un grazie a Guido Modiano

*Ho apprezzato molto il ricordo espresso con vera partecipazione dal professor Vanzetti e che è stato pubblicato in giusta evidenza sulla pagina di copertina dell'ultimo numero della nostra rivista.*

*E l'apprezzamento deriva anche dal constatare che una persona di grande levatura, quale tutti concordiamo sia il professor Vanzetti, abbia riconosciuto in Guido Modiano una persona "maggiore" di lui!*

*La figura che viene tratteggiata dal professore è quella di un uomo di forte statura professionale e di grande umanità.*

*Desidero anch'io offrire ai colleghi la mia testimonianza di incontro e di contatto con Modiano.*

*Erano i primissimi anni '80 e io stavo muovendo i primi passi nella professione così che mi decisi ad iscrivermi all'Associpi, l'associazione pensata e creata da Modiano soprattutto per i piccoli studi.*

*Da lui, in anni di contatti, ho trovato sempre risposte certe alle mie tante domande, consigli disinteressati ed adatti alla situazione prospettata. Se la domanda da me posta non permetteva una risposta immediata, la risposta arrivava al più dopo un'ora, anche via fax, magari accompagnata dalla decisione presa a tal proposito dall'Ufficio Europeo Brevetti. Debbo dire che in lui ho sempre notato, e con meraviglia, l'assoluta mancanza della benché minima gelosia professionale, anzi una sua speciale attenzione verso i giovani e i piccoli studi ai quali dava in abbondanza i suoi consigli pratici e operativi, quelli che invano si cercano sui testi sacri alla nostra professione.*

*Quando c'era una questione ingarbugliata, bastava alzare il telefono e Guido Modiano era sempre pronto e disponibile a fornire la sua opinione.*

*E così ha continuato ad essere anche dopo l'istituzione dell'Ordine.*

*Si, quello che mi ha colpito di più in Modiano era quella sua inusuale e sorridente apertura verso i colleghi. Una volta eravamo a Monaco presso l'EPO per un'opposizione, l'un contro l'altro armati. Durante un intervallo mi disse sorridendo: "Sai come andrà a finire? ... che daranno ragione a te!" E così fu. Poi però in Appello si prese, sorridendo discretamente, la sua rivincita.*

*Un'ultima annotazione: una persona del calibro professionale e umano di Guido Modiano lascia un gran vuoto difficile da colmare. Ancora oggi in questa o in quella assemblea, mi viene spontaneo pensare a Modiano e chiedermi: "chissà quale sarebbe stato il suggerimento di Modiano su questa cosa".*

*Grazie Guido, grazie a nome anche di tanti consulenti, giovani o "ex giovani", per la tua serena e sorridente amicizia.*

Ercole Bonini

di revisione del Codice predisposta dalla Commissione ministeriale di cui anch'io ho fatto parte si prevede di tenere separata la *experimental use exception* dall'esenzione ora prevista per le attività preliminari alla concessione di un'A.I.C.; e sempre conformemente alla *ratio* sopra delineata di queste disposizioni, si prevede parimenti un coordinamento tra la disposizione dell'art. 68 e quella dell'art. 61, comma 5° sulla richiesta di A.I.C. presentata prima della scadenza del brevetto altrui, assicurando la prevalenza alla prima.

Ancora nello spirito di incoraggiare la ricerca, va infine intesa la disposizione inserita nell'ultimo comma dell'art. 65, che, pur senza cancellare l'inopportuna disciplina delle invenzioni dei ricercatori pubblici già contenuta nell'art. 24-bis legge invenzioni, ne esclude l'applicazione in relazione alle ricerche finanziate da terzi. E la revisione del Codice dovrebbe fare un ulteriore passo avanti, sostituendo questa disciplina con un'altra che restituisce in ogni caso alle Università e agli altri Enti pubblici di ricerca la titolarità dei diritti patrimoniali su queste invenzioni, anche se non giunge ancora ad applicare a queste invenzioni le regole generali valide per tutte le attività di ricerca, come parrebbe in realtà auspicabile. Sempre nella disciplina delle invenzioni dei dipendenti, il Codice ha introdotto alcuni opportuni chiarimenti - a cominciare dall'affidamento della competenza a conoscere delle relative azioni alle Sezioni specializzate, anziché ai Giudici del lavoro -, ma contiene anche innovazioni di più incerta applicazione (e legittimità), come la previsione di un "collegio di arbitratori" che dovrà determinare l'equo premio, e le regole sostanziali per il calcolo di questo premio, che si prestano ad interpretazioni contrastanti.

### 3. L'enforcement dei brevetti (e dei segreti industriali):

a) il processo industrialistico e i problemi del rito societario. - Sul piano degli strumenti processuali per

reagire alle contraffazioni, si devono anzitutto ricordare due recentissime sentenze della Corte di Giustizia C.E., emesse in pari data (12 luglio 2006, rispettivamente nei procedimenti C-4/03 e C-539/03) che hanno sostanzialmente messo "fuori gioco", almeno in materia di brevetti, la possibilità di ottenere provvedimenti *cross-border*. Salvo casi eccezionali, il contrasto della contraffazione dovrà dunque essere effettuato sempre Paese per Paese.

A questo proposito va anzitutto ricordato che in Italia (a differenza della maggior parte degli altri Paesi) è possibile ottenere provvedimenti cautelari anche a difesa di brevetti non ancora concessi; la possibilità di disporre consulenze tecniche già in fase cautelare (naturalmente con tempi e cognizione abbreviate) ha reso nuovamente praticabili queste misure anche in materia di brevetti.

Sia il Codice, sia il decreto di attuazione della Direttiva "enforcement" hanno inoltre potenziato, anche nel nostro Paese, le possibilità a difesa del titolare dei diritti violati. In particolare, una previsione espressa del Codice conferma ora la possibilità di fare ricorso alla descrizione anche al fine di acquisire la prova delle dimensioni quantitative dell'illecito, acquisendo le scritture contabili del preteso contraffattore. Inoltre la proposta di revisione del Codice prevede di allargare il novero dei casi espressi in cui la descrizione può essere disposta *inaudita altera parte*. Diventa perciò sempre più importante contemperare gli interessi delle parti coinvolte, salvaguardando la tutela delle informazioni riservate, già in sede di adozione dei provvedimenti cautelari o altrimenti al momento della loro attuazione, richiedendo le relative misure direttamente all'Ufficiale Giudiziario, come ho recentemente avuto modo di fare io stesso, ottenendo nel corso di una descrizione che gli estratti delle scritture contabili relative alle vendite del prodotto asseritamente contraffattorio fossero depurati di tutti i dati sensibili e ve-

nissero comunque secretati, per essere messi a disposizione del Giudice che aveva autorizzato la descrizione in busta chiusa e sigillata, senza che la parte procedente sia stata autorizzata a prenderne visione.

A non avere dato buona prova è stata piuttosto l'applicazione ai giudizi di merito in materia di proprietà industriale e intellettuale - e in particolare alle cause brevettuali - del cosiddetto "rito societario", così chiamato perché era stato originariamente previsto solo per le cause in questa materia e che il Codice ha esteso anche alle cause di competenza delle nostre Sezioni specializzate: basti pensare che questo rito impone il deposito di memorie conclusionali prima che sia stata disposta la consulenza tecnica di regola indispensabile nelle cause brevettuali, comportando così un assurdo spreco di attività processuale, oltre che di tempo. Nei processi con una pluralità di parti, inoltre, gli scambi di memorie previsti da questo rito presentano una maggiore complessità, al punto da rendere il processo in alcuni casi pressoché ingovernabile. In effetti la Commissione insediata presso il Ministero delle Attività Produttive aveva proposto di cancellare l'applicazione di questo rito alle cause industrialistiche: ma la proposta è rimasta nel limbo delle revisioni del Codice non adottate in tempo utile dal Governo e quindi lasciate in eredità alla nuova legislatura: anche se il fatto che nel già menzionato disegno di legge governativo "Industria 2015" l'eliminazione del rito societario nella nostra materia tra i criteri espressi della delega lascia sperare in un cambiamento in tempi non brevissimi, ma nemmeno troppo lunghi.

### 4. (segue) Il potenziamento della tutela cautelare e la reversione degli utili

Del pacchetto di proposte predisposte dalla Commissione sono state comunque già adottate, col d.lgs. n. 140/2006, alcune disposizioni che potevano direttamente ricondursi all'attuazione della Diret-

tiva "enforcement", sulla base tra l'altro di una interpretazione restrittiva di essa; sono così rimaste fuori, ad esempio, la riunificazione della competenza per l'emanazione di descrizione, sequestro e inhibitoria in capo allo stesso giudice e l'estensione della possibilità di adottare provvedimenti cautelari *inaudita altera parte*: misure queste che potranno essere introdotte solo con la revisione del Codice vera e propria.

Nonostante questi difetti, il decreto contiene una serie di previsioni che potranno avere un rilevante impatto pratico a favore delle nostre imprese. Tra le maggiori novità si possono segnalare:

a) l'introduzione, a fianco dell'inibitoria, sia cautelare, sia definitiva, dell'«ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità»: disposizione importante perché obbliga il contraffattore ad attivarsi per recuperare le merci contraffattorie distribuite «in conto vendita», cioè con contratto estimatorio (artt. 124 e 131 Codice della Proprietà Industriale - in quest'ultima norma è stata anche prevista la possibilità di ottenere l'inibitoria d'urgenza in presenza di «qualsiasi violazione imminente» del diritto fatto valere, il che dovrebbe consentire di superare le letture restrittive date in qualche occasione dalla giurisprudenza del requisito del cosiddetto *periculum in mora*);

b) la possibilità per il Giudice di ordinare al contraffattore di «fornire copia delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali in suo possesso relative a violazioni commesse su scala commerciale» (art. 121 del Codice della Proprietà Industriale e art. 156-bis della legge sul diritto d'autore); il decreto ha introdotto inoltre una sanzione penale per l'inosservanza di quest'ordine, ovvero per il rifiuto della parte di rispondere alle domande del Giudice (art. 127, comma 1-bis del Codice della Proprietà Industriale e art. 171-otties-1 della legge sul diritto d'au-

to). E anche questo indica chiaramente il *favor* del legislatore per il titolare del diritto leso;

c) la previsione espressa, sempre per le violazioni commesse su scala commerciale, della possibilità di ottenere il sequestro conservativo dei beni del preteso contraffattore (art. 145 del Codice della Proprietà Industriale e art. 162-ter della legge sul diritto d'autore);

d) una disciplina più specifica del risarcimento del danno da contraffazione, con la previsione espressa della sanzione della restituzione degli utili del contraffattore a favore del titolare del diritto violato (art. 125 del Codice della Proprietà Industriale).

Quest'ultima disposizione - che configura una sorta di arricchimento senza causa *sui generis* - merita una particolare sottolineatura: il rimedio della restituzione degli utili, previsto in alternativa al risarcimento dei mancati profitti del titolare del diritto violato, faciliterà quest'ultimo nell'assolvere l'onere probatorio a suo carico, così consolidando l'evoluzione in atto nella giurisprudenza italiana più recente, nel senso di riconoscere risarcimenti più sostanziosi

che in passato in caso di violazione di diritti della proprietà intellettuale. Questo rimedio, in combinazione con la possibilità di ottenere la descrizione delle scritture contabili del preteso contraffattore (ed ora, come abbiamo visto, anche l'esibizione delle sue documentazioni bancarie), potrà quindi assolvere un'utile funzione deterrente, permettendo anche di risolvere *in limine* con accordi transattivi le controversie industrialistiche, come già oggi accade sempre più spesso.

Nel progetto di revisione del Codice vi è infine un'altra importante novità: la consulenza tecnica preventiva (intesa come anteriore al giudizio, anche cautelare), strumento che potrebbe rivelarsi importante proprio in materia brevettuale, in tutti i casi in cui la sussistenza della contraffazione è incerta ed entrambe le parti possono avere interesse a chiarire la propria posizione. E che valorizza, anche in questa prospettiva, la stretta cooperazione nella conduzione del processo tra avvocati e consulenti in proprietà industriale, sempre più indispensabile al successo delle azioni in questa materia.

*Cari colleghi,*

*il c.d.r. ha avuto notizia che molti di Voi non hanno ricevuto il Notiziario n°2, 2006 edito lo scorso ottobre 2006.*

*Unitamente alla segreteria del nostro Ordine, ci siamo attivati presso la Poste Italiane S.p.A. per verificare che cosa fosse accaduto, posto che la ditta da noi incaricata per la stampa e l'inoltro del Notiziario alla Poste Italiane s.p.a. risultava aver agito correttamente e nei termini stabiliti.*

*Con una laconica lettera datata 5 febb. 2007 la Poste Italiane S.p.A. ha risposto che non era in grado di eseguire degli accertamenti in quanto questo tipo di spedizioni non ha una tracciatura elettronica e sarebbe difficile stabilire le cause del disservizio "tanto più se l'indagine è da espletarsi a posteriori".*

*La Poste Italiane S.p.A. ha tenuto comunque a sottolineare che la nostra segnalazione "ha dato la possibilità di intervenire sulle strutture interessate affinché verifichino che il servizio sia svolto in modo regolare e conforme alle aspettative della clientela".*

*Ritengo che qualsiasi commento sia del tutto superfluo.*

*Nell'ambito del Consiglio del nostro Ordine, di cui il sottoscritto fa parte, esamineremo quali iniziative ulteriormente intraprendere nei confronti di Poste Italiane S.p.A.*

*Coloro i quali non hanno ricevuto il Notiziario n° 2, Ott. 2006, potranno scaricarlo direttamente dal sito dell'Ordine all'indirizzo [www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it). A nome del c.d.r. mi scuso per quanto accaduto.*

*Paolo Pederzini*

# La tutela della forma, fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale

## 1. Linee evolutive degli istituti di tutela della forma

La forma dei prodotti rappresenta, oggi più che mai, un elemento di grande importanza nell'ambito della comunicazione di impresa e delle dinamiche concorrenziali. La nostra epoca è infatti dominata dalla cultura dell'immagine e dell'apparire: vi è dunque, da un lato, una sempre più diffusa richiesta di "estetica"; nello stesso tempo, immagini, apparenza e forma rappresentano, ormai più della parola stessa, veicolo privilegiato per comunicare informazioni, idee e suggestioni.

Gli istituti a tutela della forma del prodotto nel nostro ordinamento si sono, negli ultimi anni, evoluti di pari passo con il ruolo sempre più preponderante e diversificato che la forma stessa si trova a svolgere. Questo fenomeno si è manifestato sostanzialmente in due direzioni: da un lato, nel senso di offrire una "copertura" sempre più completa ai diversi valori di mercato che possono inerire all'aspetto esteriore del prodotto (distintivo, suggestivo, di richiamo dell'attenzione del consumatore, estetico o tecnico); dall'altro, nel senso di adattarsi ad una realtà connotata da un'evoluzione molto rapida (in cui la forma del prodotto è spesso destinata ad avere una vita breve e ad essere rapidamente sostituita) e al contempo da una enorme varietà dei prodotti stessi, e quindi delle loro presentazioni, fornendo nuovi strumenti di protezione svincolati dalla registrazione, che offrono sì una tutela più limitata e per molti versi più incerta, ma in cui formalità e costi sono eliminati.

## 2. La tutela della forma in quanto tale e in quanto segno distintivo

Prima di approfondire le linee evolutive

---

Mariangela Bogni

---

lutive cui abbiamo fatto cenno, è necessario tracciare una distinzione fondamentale che aiuti ad orientarsi, in prima approssimazione, nell'articolato panorama degli strumenti di tutela dell'aspetto esteriore del prodotto offerti dall'ordinamento.

Almeno concettualmente, è infatti possibile distinguere, da un lato, gli istituti di protezione della forma considerata in quanto tale (e cioè, fondamentalmente, le norme in materia di disegni e modelli, di modelli di utilità e di diritto d'autore) da quelli che la tutelano come segno distintivo (e che consistono nelle disposizioni in materia di marchi registrati e di segni di fatto contenute nel Codice della Proprietà Industriale, nonché nella disciplina della concorrenza sleale). Tale distinzione si coglie in modo del tutto intuitivo se si pensa, ad esempio, alla caratteristica bottiglietta della Coca-Cola. Essa è percepita dal pubblico in modo del tutto analogo marchio denominativo, in quanto comunica l'esistenza di un'esclusiva ed in generale i messaggi e le suggestioni di cui il titolare carica i suoi marchi con la comunicazione di impresa, perché tramite gli stessi si associ al prodotto una certa idea ed immagine (ad esempio, di prodotto giovane, di classe, di qualità, trasgressivo, elitario ecc.). Altre forme di prodotti non svolgono invece questa funzione di comunicazione e vengono in considerazione solo in quanto tali - ad esempio, perché belle, insolite o, ancora, dotate di connotazioni utilitarie - e quindi, in ultima analisi, per valenze che sono inerenti all'elemento formale in sé e per sé e non ad un suo significato ulteriore: valenze e valo-

ri che l'ordinamento tutela con appositi strumenti.

Questo tema di riflessione - e cioè quello dell'aspetto esteriore del prodotto come segno distintivo - è particolarmente presente nella giurisprudenza comunitaria, secondo la quale, ai fini della valida registrazione come marchi di forme e colori, è necessario valutare se nel caso concreto essi vengano percepiti dai consumatori (contrariamente alle loro abitudini, precisano tutte le pronunce in materia), non solo in sé e per sé, ma appunto nella funzione di segni come sopra delineata: percezione questa che, nella maggior parte dei casi - precisa sempre la giurisprudenza comunitaria - si realizza attraverso l'uso e la pubblicizzazione della forma, che porti all'acquisto del cosiddetto *secondary meaning*.

## 3. La disciplina dei disegni e modelli; il diritto d'autore

Entrambe le linee di sviluppo cui abbiamo accennato - e cioè quella dell'ampliamento dell'area di tutela della forma e quella dell'offerta di nuovi strumenti che prescindono dalla registrazione - si evidenziano nell'evoluzione della disciplina dei disegni e modelli, seguita alla novella del 2001, che ha modificato la vecchia disciplina del brevetto per modello ornamentale, ed al Regolamento CE n. 6/2002, che ha introdotto il modello comunitario.

Dal primo punto di vista, la novella, sostituendo al requisito dello "speciale ornamento" quello del "carattere individuale" (che sussiste, secondo la previsione dell'art. 33, primo comma, C.p.i., "se l'impressione generale che il disegno o modello suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o mo-

dello divulgato prima”), ha garantito protezione ad un novero più ampio di forme: e cioè anche a forme che, pur non possedendo alcuna particolare valenza estetica hanno la “capacità di distinguersi” da elementi esteriori precedentemente adottate per prodotti analoghi. La nuova disciplina sui disegni e modelli ha esteso dunque la tutela a forme che non avrebbero potuto accedere, secondo la vecchia legge, alla brevettazione come modello ornamentale; e che, d’altro canto, in assenza della protezione come disegno o modello, potrebbero risultare non tutelabili *tout court*, qualora, pur distinguendosi dal panorama preesistente, non fossero percepite come segni distintivi e fossero dunque escluse dall’applicazione delle disposizioni che ad essi si riferiscono.

È importante chiarire che la circostanza che forma o colore del prodotto o della confezione siano inusuali (e presentino quindi “carattere individuale” nella sua accezione minimale) può venire in considerazione come indizio dell’esistenza della capacità distintiva, e quindi del fatto che la forma stessa possa essere percepita come segno distintivo: ed infatti la giurisprudenza comunitaria prende in considerazione questo indizio al fine di verificare la validità della registrazione come marchio di elementi dell’aspetto esteriore del prodotto. Esso non è tuttavia l’elemento decisivo, poiché una forma, ancorché insolita, può comunque “non parlare” al pubblico come un marchio. Con riferimento al secondo profilo del nostro discorso, e cioè a quello delle nuove forme di tutela svincolate dalla registrazione, sempre in materia di modelli, vi è invece da sottolineare l’introduzione, con l’art. 1, n. 2 lett. a del già richiamato Reg. CE n. 6/2002, del “disegno o modello comunitario non registrato”.

Tale istituto offre, rispetto alla registrazione, una tutela più limitata sia sotto il profilo della durata (che “di tre anni dalla data in cui il disegno o modello comunitario è stato divulgato”, ai sensi dell’art. 1, n. 1 del

Regolamento, contro i cinque anni rinnovabili fino ad un massimo di venticinque assicurati dalla registrazione), sia sotto il profilo dell’estensione (in forza dell’art. 19, n. 2 Regolamento, infatti, il disegno o modello non registrato è tutelato non contro l’adozione di ogni modello successivo che susciti nell’utilizzazione informato la stessa “impressione generale”, come avviene in caso di registrazione, ma solo “se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura”, essendo esclusa la protezione nei confronti di una successiva “creazione indipendente”); ed altresì subordinata al fatto che venga fornita la prova dell’esistenza dei requisiti di accesso alla tutela, e cioè del fatto che il disegno o modello abbia avuto una divulgazione di rilievo tale da “poter essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità” (art. 11, n. 2), nonché del fatto che la forma sia dotata di carattere individuale.

Il *design* (e più precisamente il *design* di fascia alta) può invece oggi accedere con maggiore sicurezza ad un’ulteriore forma di protezione che prescinde dalla registrazione, e cioè quella fornita dal diritto d’autore. Si tratta dunque di una tutela molto meno vantaggiosa di quella derivante dalla registrazione, ed è bene che imprese e *designers* ne siano consapevoli. Il d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 che ha dato attuazione della Direttiva n. 98/71/C.E., è stato eliminato il presupposto della cosiddetta “scindibilità” di cui al vecchio testo dell’art. 2 del r.d. aprile 1941 n. 633: presupposto che costituiva un evidente ostacolo alla tutela d’autore delle opere del disegno industriale, il cui valore artistico è “per natura” inscindibile dal carattere industriale del prodotto, essendo il *proprium* del *design* quello realizzare oggetti della vita quotidiana che siano dotati di valore artistico. Ma anche questa tutela presenta molte incognite, anche perché la giurisprudenza non ha ancora chiarito i requisiti che le forme devono presentare per accervi.

#### **4. Look alike e tutela contro il parassitismo**

Come già abbiamo visto, le caratteristiche esteriori del prodotto possono essere altresì dotate di “capacità distintiva” (originaria ovvero acquisita tramite l’uso) ed aspirare dunque alla tutela riservata dall’ordinamento ai segni distintivi.

Con la riforma della legge marchi del 1992 e l’opera di “metabolizzazione” della stessa operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza più attente, si è assistito ad un decisivo adattamento dell’ambito di tutela al reale valore di mercato che il segno distintivo può rivestire. L’introduzione della tutela del marchio registrato che gode di rinomanza oltre il pericolo di confusione consente infatti di colpire quella che ormai deve ritenersi la forma di contraffazione più diffusa e classica: e ciò quella che non aggredisce il segno nella sua componente distintiva (perché non vi è inganno del pubblico circa la provenienza imprenditoriale del bene), ma che interferisce con la componente “suggestiva” del messaggio trasmesso dal segno stesso, con un agganciamento che mira ad usurpare il valore, il potere di vendita, di cui il marchio è stato caricato con la comunicazione di impresa dal suo titolare.

Tale fenomeno di agganciamento è assai diffuso nell’ambito delle forme dei prodotti: il cosiddetto *look alike*, che si concretizza nell’imitazione dell’aspetto esteriore dell’altro prodotto famoso, senza che magari vi sia un concreto pericolo di confusione (perché ad esempio il contraffattore utilizza un marchio diverso ovvero le circostanze dell’acquisto escludono la possibilità di un errore sull’effettiva provenienza del bene) è ormai oggi una pratica molto diffusa, ed è finalizzata a “riversare anche sul prodotto di fascia di prezzo più bassa l’effetto della rinomanza del prodotto concorrente” (come chiarito da Trib. Milano, 17 luglio 2006, di prossima pubblicazione nel volume 2006 di GADI).

Per le forme registrate come mar-

chio la tutela contro questi tentativi di agganciamento parassitario è espressamente prevista dalla legge (ed in particolare oggi dall'art. 20, 1° comma lett. c del Codice della Proprietà Industriale, che tutela i marchi che godono di rinomanza oltre il pericolo di confusione, quando dall'adozione del segno imitante da parte del terzo possa derivare "indebito vantaggio" o un "pregiudizio"). Spesso tuttavia le caratteristiche esteriori dei prodotti o delle loro confezioni, anche in presenza del requisito del carattere distintivo, non vengono registrate come marchio: sicché si pone il problema di stabilire se la tutela di questi segni distintivi di fatto debba rimanere ancorata al limite del pericolo di confusione ovvero se anche questi possano essere difesi contro il parassitismo.

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali erano giunte a sposare la tesi della tutela allargata (con riferimento a fattispecie realizzate prima dell'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale) facendo leva sull'art. 2598 n. 2, individuando nell'agganciamento parassitario una forma di appropriazione di pregi (si veda la già richiamata pronuncia di Trib. Milano, 17 luglio 2006).

L'adozione del nuovo Codice, che inserisce i segni di fatto nel novero dei diritti di proprietà industriale, sembra inoltre offrire un sostegno alla tesi, già in precedenza sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza, secondo la quale le norme in materia di marchi registrati dovrebbero trovare applicazione anche per i marchi non registrati, là dove esse non abbiano come presupposto la registrazione (secondo la doverosa precisazione operata in dottrina da GALLI): considerazione questa che sembrerebbe valere senz'altro per la previsione della tutela allargata oltre il pericolo di confusione, trovando tale estensione della protezione fondamento non tanto nella registrazione quanto in un elemento di fatto, e cioè nella concreta presenza del segno sul mercato. Viene in considerazione sotto questo profilo, in giuri-

sprudenza, il primo provvedimento che ha qualificato la forma del prodotto come segno non registrato ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, concedendo tutela anche contro l'imitazione non confusoria da parte del contraffattore (Trib. Milano, 17 gennaio 2006, pubblicata in *IP\_LAW\_GALLI Newsletter*, consultabile sul sito [www.iplawgalli.it](http://www.iplawgalli.it)).

Ancora, si è sottolineato come la tesi favorevole all'allargamento della tutela dei segni di fatto (rinomati) oltre il pericolo di confusione trovi una conferma nella previsione di un potere invalidante di analogo estensione (e cioè che abbraccia anche ai casi in cui vi sia solo "approfittamento" o "pregiudizio")

in capo al marchio preusato che sia "già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi" (art. 12 del Codice della Proprietà Industriale).

Sembra dunque che vi siano buoni argomenti per concludere che anche i marchi non registrati, e soprattutto la confezione del prodotto, possano essere tutelati contro operazioni di natura parassitaria, e quindi nel valore di mercato consistente nel potere attrattivo e di vendita: pur non potendo ovviamente beneficiare dei vantaggi (specialmente sul piano probatorio e su quello dell'estensione della tutela all'intero territorio nazionale) che derivano dalla registrazione.

## La ricerca del Polimorfismo dei composti organici in STN Un problema di ricerca documentale

Antonio Tarquini

### Introduzione: Polimorfismo dei composti organici

Quando una sostanza allo stato solido può esistere in diverse forme cristalline, si ha il fenomeno del polimorfismo.

Negli ultimi venti anni, ed in particolare dal 2000 ad oggi, il polimorfismo dei composti organici non polimerici, specialmente se appartenenti alla categoria dei principi attivi farmaceutici [Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)], ha assunto grande importanza, soprattutto a livello industriale, come documentato dal crescente numero di pubblicazioni e brevetti su questo argomento (Fig. 1).

Tale importanza risiede nel fatto che tanto la scoperta di polimorfi quanto la loro preparazione sono diventate obiettivi fondamentali della Proprietà Intellettuale Aziendale. Forme cristalline polimorfe acqui-

siscono interesse scientifico e brevettuale, perché:

- 1) dotate di caratteristiche chimico-fisiche che ne consentono un isolamento favorevole (solubilità, condizioni di cristallizzazione, stabilità ecc...);
- 2) caratterizzate da particolari proprietà reologiche (igroscopicità, scorrevolezza, caricabilità elettrostatica, ecc...)
- 3) possono, nel caso degli APIs, avere diversa biodisponibilità e quindi peculiari attività farmacologiche.

I polimorfi, divenendo oggetto di interesse brevettuale, condizionano fortemente sia la produzione che la commercializzazione del principio attivo.

Qualunque Azienda chimica o farmaceutica, che produca o formuli APIs allo stato solido, non può più



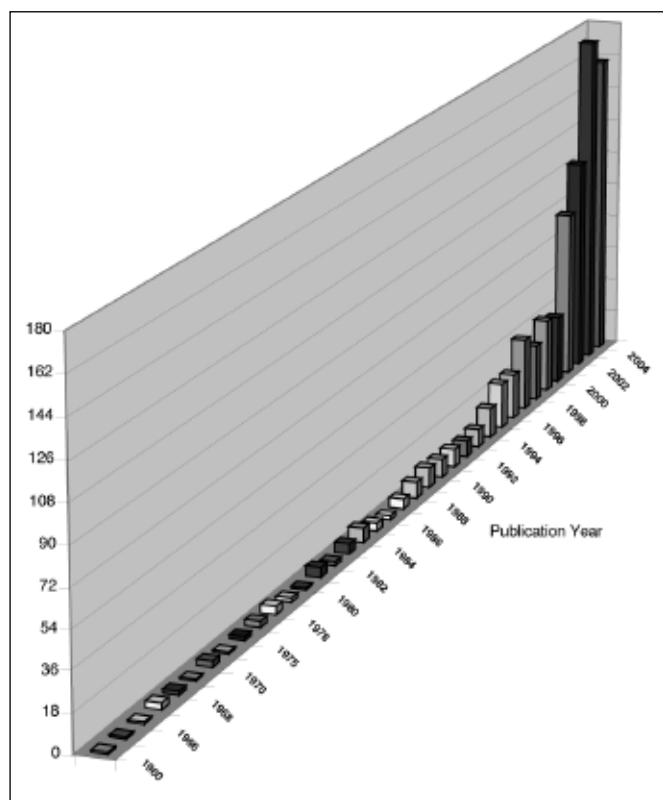


Figura 1 - Andamento delle pubblicazioni sul polimorfismo dei composti organici negli anni 1960-2004 (Caplus STN Int., Novembre 2004).

prende si trova ad affrontare una serie di problemi che la rendono piuttosto complicata.

Il primo di questi problemi è la *manca* *ndicizzazione* [CAS Registry Numbers (RN)] delle possibili forme polimorfe dei composti organici.

Contrariamente a ciò che avviene per quelli inorganici, dove le forme allotropiche hanno un loro numero di registro in CA, a forme cristalline diverse dello stesso composto organico non vengono assegnati RN diversi.

Ad esempio l'indicizzazione (RN) delle forme allotropiche dello zolfo e del carbonio è la seguente:

<b>C diamante</b>	<b>7782-40-3</b>
<b>C grafite</b>	<b>7782-42-5</b>
<b>S ortorombico</b>	<b>10544-50-0</b>
<b>S monoclino</b>	<b>24503-07-9</b>

L'unico tipo di indicizzazione adottata dal CA, in questo caso, è quella cosiddetta a "keywords".

Essa consiste nell'utilizzo di parole chiave come "polymorphism", "polymorph", "crystal structure" o "crystal morphology" (che spesso *non* sono presenti nel titolo o nell'abstract del documento pubblicato) che vengono opportunamente inserite nei "records" del CA, relativi a lavori originali riguardanti il polimorfismo o la struttura cristallina.

Un esempio è riportato nella figura 2.

prescindere da una accurata conoscenza della situazione documentale (brevetuale e non) riguardante il polimorfismo dei prodotti di suo interesse; ciò significa che deve conoscerne la "Prior Art" sia nel caso che voglia brevettare ("patentability"), sia nel caso, ben più rischioso, che voglia produrre e commercializzare senza violare brevetti di terzi ("freedom to operate").

Scopo di questo articolo è quello di illustrare come affrontare in dettaglio questa problematica all'interno di una ricerca documentale su composti organici non polimerici.

### Ricerca documentale: scopo, natura, problemi e limiti

Fonte primaria dell'informazione sulla documentazione sono le Banche Dati, oggi disponibili on-line su diverse piattaforme informatiche (Dialog, STN, ...).

Per tutta l'attività documentale concernente il polimorfismo l'utilizzo della piattaforma STN è quella che ha dato i migliori risultati.

La ricerca della documentazione relativa al polimorfismo di composti organici, ed in particolare di APIs, deve essere la più completa possibile

essendo necessario recuperare tutta la letteratura brevettuale e non brevettuale ("prior art"), riguardante la natura delle possibili diverse forme cristalline conosciute per il prodotto o per la famiglia di prodotti in oggetto.

Una indagine di questo tipo, come qualunque ricerca documentale in ambito chimico, inizia utilizzando il Chemical Abstracts (CA), ma il ricercatore documentale che la intraprende

```
L6 2 ANSWERS HCAPLUS COPYRIGHT 2004 ACS on STN
IC ICM A61K009-14
NCL 424489000; 424400000
CC 63-5 (Pharmaceuticals)
Section cross-reference(s): 75
TI Polymorphs of fexofenadine hydrochloride
ST fexofenadine polymorphism crystal form prepn antihistamine
IT Antihistamines
Crystal morphology
Polymorphism (crystal)
(preparation of polymorphs of fexofenadine hydrochloride for use as antihistaminic)
IT 153439-40-8, Fexofenadine hydrochloride
RL: PRP (Properties); RCT (Reactant); THU (Therapeutic use); BIOL
(Biological study); PREP (Preparation); USES (Uses) preparation of polymorphs of fexofenadine hydrochloride for use as antihistaminic)
IT 470671-10-4P 470671-11-5P 470671-12-6P
RL: PRP (Properties); SPN (Synthetic preparation); THU (Therapeutic use);BIOL (Biological study); PREP (Preparation); USES (Uses) preparation of polymorphs of fexofenadine hydrochloride for use as antihistaminic)
IT 83799-24-0, Fexofenadine
RL: RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent)
(preparation of polymorphs of fexofenadine hydrochloride for use as antihistaminic)
```

Figura 2 - Parte di un record dei Chemical Abstracts riguardante un documento brevettuale sul polimorfismo dell'antistaminico Fexofenadina HCl) - Caplus STN International (14 Settembre 2006).

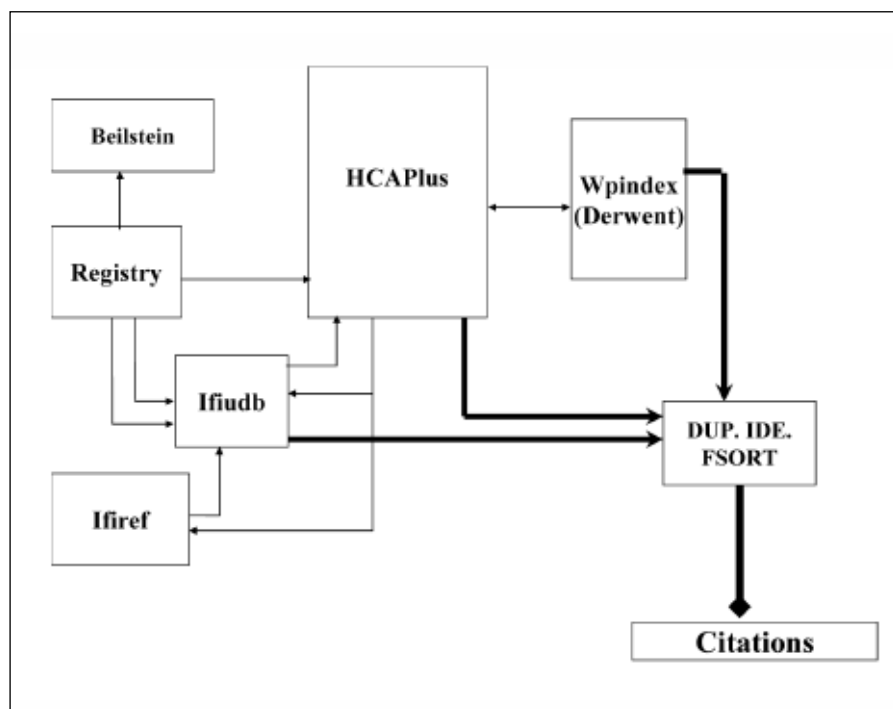


Figura 3 - Strategia documentale.

Un ruolo importante giocano a questo punto del lavoro di ricerca documentale i criteri ("policy") di indicizzazione che CA adotta di fronte alla pubblicazione di documenti riguardanti certi aspetti fondamentali del problema polimorfismo.

Spesso questi criteri *non prevedono* l'indicizzazione del polimorfismo o delle strutture cristalline descritte in lavori non riguardanti esplicitamente questi aspetti.

In questo caso la ricerca documentale via "keywords" non funziona perché nei records del CA mancano proprio quei termini (polymorphism, polymorph, crystal structure, ecc.) che ne permetterebbero il ritrovamento.

Un altro problema che si presenta al ricercatore documentale, per quanto riguarda l'aspetto brevettuale della ricerca, è la carente codifica del polimorfismo nei documenti brevettuali che lo descrivono o addirittura lo rivendicano.

In CA sono riportate le codifiche brevettuali Internazionale (ICC), Statunitense (NCL) ed Europea (ECLA), ma nessuna di queste prevede la classificazione di documenti brevettuali basata sul polimorfismo di composti organici, nono-

stante questo sia riportato o sia addirittura oggetto di rivendicazione nei documenti stessi.

Ultimo ma non meno importante problema che il documentalista deve affrontare è quello legato alla mancata indicizzazione, per errore, con parole chiave connesse al polimorfismo (in verità si tratta di un numero veramente esiguo di casi).

#### Ricerca documentale: realizzazione

Vengono utilizzate le Banche Dati on-line su STN denominate HCAPlus (Chemical Abstracts), Beilstein, IFIREF-IFIUDB, Wpindex (Derwent). La strategia di ricerca può essere riassunta nello schema seguente (Fig. 3).

Si tratta di una strategia di ricerca che adotta un "criterio sinergico circolare" fra le Banche Dati utilizzate (è un criterio comune a tutti i tipi di ricerca documentale che viene insegnato agli utenti STN durante i corsi di addestramento che STN e CAS tengono regolarmente in Italia).

Alcune informazioni recuperate in una Banca Dati vengono usate a complemento della ricerca in un'altra e così via, reciprocamente, fino a

ritornare alla Banca Dati di partenza; a questo punto la ricerca può ricominciare nuovamente in modo più ampio ed approfondito, massimizzando il recupero delle informazioni disponibili.

In funzione delle Banche Dati di volta in volta utilizzate la ricerca si esplica applicando stringhe di ricerca più o meno complesse formate dalla combinazione di:

- keywords (terminologia e frammenti di parole, riguardante il concetto di polimorfismo, in tutti i suoi aspetti);
- nomi del o dei composti organici sotto indagine;
- codici quali i RN, i codici brevettuali, le sezioni dei CA, ecc.

Al termine di più cicli, quando si ritiene completa la ricerca, tutti i risultati pertinenti ottenuti vengono analizzati statisticamente.

Gli eventuali duplicati, trovati da ricerche simili in banche dati diverse vengono identificati ("DUPLICATE IDENTIFICATION") e, se brevetti, raccolti in Famiglie Brevettuali ("FamilySORT").

Solo a questo punto e su di un ristretto gruppo di documenti pertinenti conviene condurre una ulteriore ricerca delle citazioni ("Citations"), cioè quali documenti essi citano e da quali sono citati.

#### Chemical Abstracts: domanda aperta ("query"), concetti utilizzati, uso delle sezioni

La Banca Dati principale da cui si parte per questo tipo di ricerca è ovviamente il CA.

Per condurre quindi una ricerca documentale di questo tipo in CA bisogna interrogare il sistema con una "query" contenente le keywords di cui sopra. Quella da noi utilizzata,  $Q^{def}$ , è riportata nello Schema 1.

Questa complessa stringa di interrogazione, può portare ad una certa quantità di risultati superflui, "rumors", ma contemporaneamente permette di evitare la perdita di documenti importanti; essa è stata costruita utilizzando quanto il CA usa come linguaggio libero (keywords) e come linguaggio controllato (Lexicon) per indicizzare il polimorfismo.

La conclusione è stato l'ottenimento di una "query" aperta a tutte le nuove descrizioni lessicali del polimorfismo che di volta in volta appaiono nel panorama della letteratura scientifica e brevettuale e delle

quali, in modo sistematico essa si arricchisce, al fine di poter recuperare tutta l'informazione che potrebbe farne successivamente uso. L'inevitabile recupero di informazione non pertinente può essere fa-

cilmente contenuto o addirittura eliminato con l'appropriato uso delle Sezioni del CA (codici identificativi di raggruppamenti concettuali, intellettualmente organizzati all'interno della banca dati e relativi alle varie aree tecnologiche della Chimica).

Un altro vantaggio derivante dall'uso di questa stringa di interrogazione è la possibilità del suo impiego tal quale in tutte le altre banche dati bibliografiche dove, facendo uso delle stesse parole chiave utilizzabili in CA è possibile recuperare le informazioni cercate.

La combinazione con gli elementi identificativi del composto o dei composti in esame (RN o/e Nomi) facendo uso di opportuni operatori (booleani o di prossimità) permette il definitivo recupero della informazione cercata.

La stringa di ricerca in HCAPlus risulta quindi:

$$\Rightarrow s (L_{sel}^{RN}/prp \text{ or } L_{sel}^{Name})(L)/and Q_{def}$$

Nonostante la complessità della "query", la strategia "gira" abbastanza velocemente, una volta lanciata nella banca dati; se si utilizza la versione HCAplus della banca dati CA il costo di tale interrogazione è limitato al solo tempo di connessione ed ai successivi "display" necessari per vedere e valutare i risultati ottenuti. Mediamente il costo diretto di una ricerca di questo tipo è di circa 50 - 80 Euro (alle attuali tariffe).

#### Beilstein: campi disponibili

Le proprietà dello stato cristallino di molti composti organici sono accuratamente descritte nella banca dati Beilstein (B), che facendo uso di diversi "campi di indicizzazione" ne riporta separatamente gli aspetti peculiari (struttura cristallina, polimorfismo, ecc...).

Una stringa di ricerca in B è la seguente:

$$\Rightarrow s (RN \text{ or } "nome"/CN) \text{ and } CRYPH/FA$$

La ricerca in questi campi, per esempio con il CAS Registry Number, permette il recupero di infor-

QUE ABB=ON PLU=ON HYDRATES+UF,RT/CT OR HYDRATED SALTS OR SALT HYDRATES OR "SOLID SOLUTIONS"+UF/CT OR "SOLUTIONS, SOLID"/CT OR MIXED CRYSTALS OR "SOLID SOLNS." OR "SUBSTITUTIONAL SOLID SOLNS." OR MICROSTRUCTURE/CT OR "CRYSTAL STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIP (L) IR SPECTRA"+UF/CT OR IR SPECTRA-CRYSTAL STRUCTURE RELATIONSHIP OR "CRYSTAL MORPHOLOGY"+ALL/CT OR CRYSTAL FACETS OR CRYSTAL HABIT OR CRYSTAL SHAPE OR CRYSTAL SYMMETRY OR MORPHOTROPY OR "SINGLE-CRYSTAL MORPHOL." OR "CRYSTAL STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIP (L) RAMAN SPECTRA"+ALL/CT OR "CRYSTAL STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIP (L) NMR"+ALL/CT OR NMR-CRYSTAL STRUCTURE RELATIONSHIP "THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS"+UF,RT/CT OR "TG (THERMOGRAVIMETRY)" OR "TGA (THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS)" OR "THERMOGRAVIMETRY (TG)" OR "THERMAL ANALYSIS"+UF/CT OR THERMOMETRIC ANALYSIS OR CALORIMETRY+OLD,UF/CT OR "BATCH CALORIMETRY" OR "DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY"+OLD,UF,RT/CT OR "DSC (DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY)" OR "DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC)" OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL)+OLD,UF,NT,RT/CT OR POLYMORPHIC TRANSITION OR POLYSTRUCTURE/CT OR "AMORPHOUS STRUCTURE"+UF/CT OR CRYSTALLINITY+UF/CT OR CRYSTALLIZATION/CT OR CRYSTALS/CT OR CRYSTAL STRUCTURE/CT OR "CRYSTALLINITY (L) TRANSCRYSTALLINITY"+OLD,UF/CT OR TRANSCRYSTALLINITY/CT OR CRYST. TEXTURE OR CRYSTALLOG. TEXTURE OR CRYSTALLOGRAPHIC TEXTURE OR GRANULARITY OR POLE FIGURES OR TEXTURE/CT OR X-RAY DIFFRACTION/CT OR X-RAY DIFFRACTOMETRY/CT OR "CRYSTAL STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIP (L) RAMAN SPECTRA"/CT OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL) (L) DIMORPHISM"+OLD/CT OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL) (L) ENANTIOTROPY"+ OLD/CT OR POLYMORPHISM (CRYSTAL) (L) ISODIMORPHISM"/CT OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL) (L) MONOTROPY"+OLD/CT OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL) (L) PSEUDOPOLYMORPHISM"+OLD,UF/CT OR "POLYMORPHISM(L)DIMORPHISM"/CT OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL) (L) PSEUDOPOLYMORPHISM"/CT OR "STRUCTURAL PHASE TRANSITION"+OLD,UF/CT OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL)"/CT OR CRYSTAL STRUCTURE TRANSITIONS OR CRYSTAL TRANSITIONS OR PHASE TRANSFORMATION OR POLYMORPHIC TRANSITION OR SOLID STATE PHASE TRANSITION OR SOLID-SOLID PHASE TRANSITION OR SOLID-STATE PHASE TRANSITION OR STRUCTURAL PHASE TRANSFORMATION OR STRUCTURAL TRANSITIONS OR POLYMORPHISM/CT OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL)"/CT OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL)+OLD,UF,NT,RT/CT OR POLYMORPH? OR "CRYSTAL STRUCTURE"/CT OR CRYSTALLINITY+UF,RT/CT OR "CRYSTALLINITY (L) TRANSCRYSTALLINITY"/CT OR CRYSTALL? OR ALLOTROPY/CT OR "POLYMORPHISM (CRYSTAL)(L) ALLOTROPY"/CT OR ALLOTROP? OR AMORPHO? OR PSEUDOMORPHISM? OR SOLID(W)STATE? OR ?CRYSTALL? OR "X-RAY ANALYSIS" OR PARAMORPHISM OR CRYSTAL(W)MORPHOL? OR SOLVATES+NT1,RT/CT OR HYDRATE? OR SOLVAT? OR SOLVATION+NT1,UF/CT OR SOLVOPHOBIC EFFECT OR SPECIFIC SOLVATION OR ?SOLVENT?(W)ADDUCT? OR ?SOLVENT?(A)ADDUCT? OR ?SOLVENT?(A)COMPOUND? OR ?SOLVENT?(1A)COMPOUND? OR SOLIDIFICATION+OLD,UF/CT OR "COCRYSTN." OR COCRYSTALLIZATION OR COCRYSTALL? OR SOLID(W)FORM? OR "SOLID-STATE"(W)FORM? OR SOLID(W)FORM? OR "POWDER X-RAY DIFFRACTOMETRY"+OLD,UF/CT OR POWDER X-RAY DIFFRACTION OR X-RAY POWDER DIFFRACTOMETRY OR X-RAY SPECTRA OR X-RAY SPECTRA/CT OR NOVEL(XA)FORM? OR (POLYMORPH? OR CRYSTALL? OR SOLID?(XA)MODIFICATION? OR SINGLE(W)CRYSTAL? OR CRYSTALS+UF/CT OR CRYSTALLOGRAPHY/CT OR SINGLE CRYSTAL? OR X-RAY SCATTERING/CT OR X-RAY SCATTERING OR ELECTRON? DIFFRACTION?

Schema 1 - Una possibile "query" elaborata per la ricerca di polimorfi.

mazioni fondamentali per la "prior art", prima fra tutte la descrizione della cella elementare, che, giova ricordare, contiene tutti gli elementi necessari a definire una certa forma polimorfa.

Spesso queste informazioni sono riportate in lavori originali, la cui indicizzazione in CA non fa riferimento (per errore o per i criteri adottati dalla Banca Dati) né alla morfologia cristallina né alla cella elementare stessa. Questa mancanza di indicizzazione nel CA provocherebbe una falla consistente nel risultato della ricerca documentale, se tale informazione non fosse recuperabile in B, mediante STN.

#### IFI: codici

Le Banche Dati, prodotte dalla IFI-claims Service (USA) e riguardanti la codifica e la raccolta dei brevetti USA, sono le uniche che prevedono una *sistematica codifica* dei documenti brevettuali riguardanti il polimorfismo o la struttura cristallina anche di composti organici.

Una stringa di ricerca nella banca dati IFIUDB appare così:

=> s (RN/urn, bi or L<sub>name</sub><sup>def</sup>)(L) Q<sup>def</sup> or  
(RN/urn, bi or L<sub>name</sub><sup>def</sup>)  
and [L<sub>cts</sub><sup>def</sup>/BI or (00224 or 01402 or  
04239)/un]

La assegnazione di codici numerici (gli "Uniterms" 00224, 01402, 04239) ai documenti brevettuali USA, unitamente ad un appropriato uso dei "National Classification Codes", permette un facile recupero di domande di brevetto e di brevetti concessi in questo paese.

Questi documenti sono anche presenti in larga parte in CA; tuttavia in questa Banca Dati non sono riportate codifiche efficaci allo scopo e pertanto essi sarebbero recuperabili solo attraverso una più complessa ricerca mediante "keywords".

#### Derwent: keywords e codici

Nella grande Banca Dati brevettuale Derwent su STN (Wpindex) non sono riportate codifiche brevettuali che prevedano l'identificazione di documenti relativi al polimorfismo.

L'unica codifica presente, basata su gli "International Classification Codes", non prende in considerazione il polimorfismo dei composti organici (per il momento nemmeno nella sua versione aggiornata disponibile dall'inizio del 2006). L'unica ricerca possibile è, dunque, quella che utilizza la query creata per la ricerca in CA, con una stringa del tipo:

=> s L<sub>name</sub> and (L<sub>set</sub><sup>IC</sup> or Q<sup>def</sup>/BI)

#### Limiti del sistema: errori e criteri di indicizzazione

I limiti del sistema di Banche Dati su STN per quanto riguarda la ricerca della informazione documentale sul polimorfismo dei composti organici sono essenzialmente legati alla irregolare indicizzazione del fenomeno.

Nel *Chemical Abstracts* la letteratura sia scientifica che brevettuale, inerente al polimorfismo dei composti organici, non può che essere recuperata con una ricerca per parole chiave, con il possibile limite della mancata indicizzazione sia per errore sia per criteri di registrazione. Il possibile contributo che potrebbero dare le codifiche brevettuali (almeno per la ricerca dei brevetti) risulta vanificato dal fatto che quelle riportate in CA (e cioè "International Classification", "National Classification" e "European Classification") non prendono in considerazione nessun aspetto del fenomeno del polimorfismo dei composti organici.

In **Beilstein** la ricerca della "prior art" è limitata dal relativamente basso numero di composti organici di cui vengono riportate le caratteristiche cristalline, pur essendo comunque la ricerca in questa Banca dati un valido complemento alla ricerca effettuata su CA.

In **IFIREF-IFIUDB** i limiti alla ricerca sono dovuti al fatto che sono recensite le sole pubblicazioni in USA ed anche ad una certa lentezza nella attribuzione della codifica. Si tratta, comunque del solo gruppo di Banche Dati che indicizza sistematicamente il polimorfismo.

In **Derwent** il limite principale è la totale assenza di codifica efficace.

#### Conclusioni

Lo sforzo principale da noi compiuto nel mettere a punto una strategia di ricerca efficace ha riguardato e riguarda tuttora la creazione ed il continuo potenziamento della query costituita da keywords (Q<sup>def</sup>) (Schema 1), che possa essere applicata alla ricerca per parole chiave nel maggior numero di Banche Dati su STN.

Quella della universalità della ricerca per keywords su STN è una delle prerogative principali per condurre una ricerca documentale completa; per fortuna quasi tutte le Banche Dati su STN sono in grado di "digerire" una query di questo tipo, anche se complessa.

Di volta in volta, nelle varie Banche dati l'ausilio di codici (RNs, Uniterms, Sezioni,...) serve come complemento e modulazione alla applicazione della query stessa.

Un contributo fondamentale alla completezza dei risultati ottenuti ed alla limitazione del "rumore" (si ricorda che la ricerca viene condotta all'interno di Banche Dati formate da decine di milioni di records) è dato dal corretto uso degli operatori logici (booleani e di prossimità) con cui si devono combinare la query ed i codici.

I risultati ottenibili con l'attuale stadio di sviluppo della strategia sono assai soddisfacenti, essendo recuperabile tutta la "prior art", fatta eccezione per quella non indicizzata.

# “Metodo diagnostico” secondo l'Enlarged Board of Appeals (G 0001/04)

Francesco Macchetta

Il 16 Dicembre 2005 l'Enlarged Board of Appeals (EBA) dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha reso una *Opinion* relativa alla interpretazione da attribuirsi alla esclusione della brevettabilità dei “metodi diagnostici praticati sul corpo umano o animale” di cui all'Art. 52(4) della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC). L'*Opinion* era stata richiesta dal Presidente dell'EPO in base a quanto stabilito dall'Art.112(1)(b) EPC, ovvero in base alla facoltà ad esso attribuita di riferire dei quesiti legali a EBA in presenza di decisioni difformi rese da Technical Boards of Appeal (TBA) su una data materia.

La divergenza registrata in questo caso e presentata a supporto del quesito riguardava in particolare la divergenza tra una interpretazione apparente “restrittiva” della esclusione sopra menzionata seguita in T 385/86 (OJ EPO 1988, 308) ed una apparentemente “estensiva” seguita in T 964/99 (OJ EPO 2002, 4).

Secondo T 385/86, gli unici metodi diagnostici da escludere secondo Art. 52(4) sarebbero quelli i cui risultati rendono immediatamente possibile la decisione relativa all'intervento terapeutico (o chirurgico) eventualmente necessario. In altri termini, i metodi diagnostici che producono risultati intermedi, come tali quindi inadatti a consentire una diagnosi compiuta, non sarebbero esclusi dall'ambito della brevettazione in base ad Art. 52(4). Conseguentemente i metodi che non contengono **tutti i passaggi** necessari per arrivare ad una diagnosi compiuta sono brevettabili. Secondo T 964/99 invece, l'espressione in questione non può essere limitata ad escludere “solo” quei metodi diagnostici che contengono tutti i passaggi necessari per una diagnosi compiuta, ma anche estendersi alla esclusione di metodi che arrivino a risultati **utili ai fini diagnostici**. Conseguentemente,

te, i metodi che contengano anche un **solo passaggio** utile o correlato a fini diagnostici non sono brevettabili.

Sulla base di queste divergenze, il Presidente dell'EPO ha presentato una serie articolata di quesiti a EBA tesi ad accertare se l'esclusione di cui all' Art 52(4) EPC riguardasse:

solo i metodi diagnostici comprendenti tutti i passaggi necessari ad una diagnosi compiuta, oppure tutti i metodi diagnostici comprendenti anche un solo passaggio utile o correlato alla diagnosi.

Quanto alla definizione di “metodo diagnostico” secondo Art 52(4), si ha metodo diagnostico quando: è presente almeno un passaggio essenziale che richiede la presenza del medico non richiede la presenza del medico ma deve essere eseguito sotto la sua responsabilità tutti i passaggi possono essere condotti da personale paramedico, dal paziente stesso oppure da un sistema automatico.

Se la partecipazione del medico è essenziale, deve partecipare anche al passaggio eseguito sul corpo (umano o animale) oppure basta la partecipazione ad un passaggio essenziale?

“Praticato sul corpo umano o animale” significa che i passaggi avvengono a diretto contatto col corpo e che tali passaggi caratterizzano il “metodo diagnostico” secondo Art. 52(4)? In tal caso, è sufficiente che un solo passaggio sia praticato direttamente sul corpo perché si abbia l'esclusione dalla brevettabilità?

## L'Opinion di EBA

**1. Per essere esclusa** secondo Art 52(4) EPC, una rivendicazione relativa ad un metodo diagnostico praticato sul corpo umano o ani-

male **deve contenere** caratteristiche relative a:

1.1 la diagnosi curativa *stricto sensu*, ovvero la fase decisionale deduttiva medica o veterinaria, espressione quindi di attività puramente intellettuale,

1.2 i passaggi che precedono e che sono fondamentali per il compimento della diagnosi e

1.3 le specifiche interazioni con il corpo umano o animale che avvengono effettuando quei passaggi che hanno carattere tecnico.

**2.** L'esclusione di cui all'Art 52(4) non dipende dalla partecipazione o meno del medico (o veterinario) alla esecuzione del metodo rivendicato o dal fatto che questo sia compiuto sotto la sua responsabilità, anziché poter essere svolto da personale paramedico, dal paziente stesso o da un sistema automatizzato.

In questo contesto, non ha luogo il ricercare una eventuale distinzione in passaggi essenziali aventi carattere diagnostico e passaggi non essenziali privi di tale carattere.

**3.** In un metodo diagnostico secondo Art 52(4), i passaggi di natura tecnica che precedono il compimento della diagnosi vera e propria devono soddisfare il criterio di essere praticati sul corpo umano o animale.

**4.** Art 52(4) non richiede uno specifico tipo ed intensità di interazione con il corpo umano o animale; un passaggio di natura tecnica precedente alla diagnosi vera e propria soddisfa il criterio di essere “praticato sul corpo umano o animale” se la sua esecuzione richiede l'interazione con tale corpo, necessitando la presenza del medesimo.

## Le ragioni alla base delle conclusioni di EBA

Il concetto di “metodo diagnostico praticato sul corpo umano o animale” richiede la definizione di entrambi gli elementi, ovvero “meto-

do diagnostico" e "praticato sul corpo umano o animale", che a sua volta presuppone una analisi sistematica di Art. 52(4) EPC.

La prima indicazione che si ottiene facendo questo è che tali metodi sono considerate "invenzioni" nel senso di Art 52(1) EPC e quindi anche Art 57 EPC, a cui si applica però una finzione legale in base alla quale si conclude che si tratta di invenzioni per propria natura non ritenute "atte ad avere applicazione industriale". Secondo questa interpretazione, che trova conferma anche nei documenti preparatori della Convenzione, Art 52(4) EPC rappresenta quindi una *lex specialis* rispetto ad Art. 57 EPC. Inoltre, sembra appropriato interpretare tale esclusione come legata più a ragioni etico-sociali e di salute pubblica, al fine di evitare che dei brevetti inibiscano l'attività specifica del medico (o veterinario).

EBA considera anche essere comunemente accettato quanto riportato in diverse decisioni di TBA, ovvero che un metodo diagnostico comprende:

- a) la fase d'esame con la raccolta di dati;
- b) il confronto di questi dati con valori standard;
- c) l'osservazione di una qualunque deviazione dallo standard;
- d) l'attribuzione della deviazione ad un particolare quadro clinico (ovvero la fase deduttiva medica (o veterinaria).

Il problema è quindi quello di determinare se il metodo escluso dalla brevettazione secondo Art 52(4) è un metodo che comprende *tutti* questi passaggi oppure è sufficiente che comprenda uno solo di essi, per essere escluso. Anche solo una prima interpretazione letterale sembra favorire una interpretazione restrittiva in quanto i termini "metodo praticato sul corpo umano o animale" non comprendono espressioni interpretabili in modo estensivo come ad esempio "metodo relativo alla diagnosi" o "metodo utile ai fini diagnostici".

Bisogna inoltre considerare in questo contesto che Art 84 EPC richiede che le rivendicazioni siano chia-

re e che definiscano la materia di cui si richiede la protezione brevettuale. È quindi necessario che una rivendicazione specifichi *tutte* le caratteristiche essenziali per la definizione dell'invenzione di cui si richiede la protezione e che il relativo significato sia chiaro all'esperto del ramo. Questo deve applicarsi a qualsiasi tipo di caratteristica e di rivendicazione, comprese quelle escluse dalla protezione in base ad Art. 52(4), in quanto si tratta di principio strettamente correlato a quello, gerarchicamente superiore, della certezza del diritto. EBA rileva anche che i metodi diagnostici si distinguono dai metodi chirurgici o terapeutici per il fatto che di questi ultimi si può immediatamente rilevare la natura, anche da un solo passaggio di metodo, a differenza dei metodi diagnostici che, come illustrato in precedenza, comprendono necessariamente una molteplicità di passaggi alcuni dei quali, come ad esempio la conclusione diagnostica vera e propria rappresentano un esercizio intellettuale.

Data questa disomogeneità sostanziale, l'interpretazione "restrittiva" di T 385/86 non rappresenta uno standard interpretativo divergente ed incompatibile con quello adottato comunemente per i metodi chirurgici o terapeutici, ma è semplicemente la inevitabile conseguenza della differenza sostanziale sopra evidenziata.

EBA ritiene che, in questo contesto non sia rilevante la "persona" che esegue il metodo, sia esso medico, paramedico, paziente o sistema automatizzato, perché Art.52(4) non fa riferimento alle caratteristiche dell'eventuale esecutore, ma solo a quelle del metodo diagnostico (ovvero "praticato sul corpo umano o animale"). In termini ulteriormente esclusivi quindi Art 52(4) richiede che i "metodi diagnostici" per essere esclusi dalla brevettazione devono essere praticati sul corpo (umano o animale).

Conseguentemente, l'accertamento che un dato passaggio sia "praticato sul corpo umano o animale" deve limitarsi a quei passaggi

aventi carattere tecnico, escludendo invece, ad esempio, quelli della diagnosi *stricto sensu* o comunque di per sé non tecnici, come la comparazione di dati.

Inoltre, Art.52(4) non richiede alcun tipo specifico o intensità di relazione con "il corpo", per cui ciascuno dei passaggi di natura tecnica può essere di tipo "invasivo" o "non invasivo". Basta infatti che un tale passaggio richieda l'interazione con "il corpo" (umano o animale), necessitando della presenza del medesimo, per essere considerato "praticato" su tale corpo.

Date le specificità dei metodi diagnostici quindi perché se ne abbia l'esclusione dalla protezione brevettuale secondo Art.52 (4) è necessario che tutti i passaggi di natura tecnica soddisfino al criterio di essere praticati sul corpo umano o animale. Notando poi che in EPC 2000 (Atto di Revisione della EPC, fatto a Monaco nel 2000 e la cui entrata in vigore è prevista per fine 2007), Art.52(4) è stato cancellato, ma riportato, senza cambiamento come nuovo "Art.53(c)", ritiene che i principi qui esposti si applichino ugualmente anche dopo l'entrata in vigore dell'Atto di Revisione.

## Conclusioni

L'opinione dell'EBA in questo caso chiarisce un punto fondamentale che costituisce un elemento di riferimento sia per la stesura che per l'interpretazione delle rivendicazioni relative a metodi diagnostici, ovvero che è necessario che **tutti** i passaggi di natura tecnica di un metodo diagnostico siano praticati sul corpo umano o animale perché il metodo sia escluso dalla protezione brevettuale secondo Art.52 (4) EPC. In altri termini, perché un metodo diagnostico soddisfi i requisiti di brevettabilità secondo EPC (Art.52 (4)), è sufficiente che un solo passaggio di natura tecnica non sia praticato sul corpo umano o animale, mentre altre variabili come la presenza o il controllo medico o il grado di "invasività" del metodo non esercitano alcun ruolo determinante nello specifico contesto.

# Gli articoli 123(2) & 123(3) del brevetto europeo e la loro oscura trappola

(Quando forse l'insiemistica potrebbe essere di aiuto per chiarirla e quindi evitarla)

Mario Gallo

Gli articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo rispondono al proposito di non consentire al richiedente il brevetto, durante il periodo in cui la relativa domanda è sotto esame, e rispettivamente al suo titolare, una volta che il brevetto è stato concesso e qualora esso venga opposto, di migliorare ingiustificatamente la propria posizione, soprattutto a danno della certezza legale dei terzi che si devono necessariamente appoggiare per conoscere i loro diritti prima sul contenuto della domanda di brevetto, quale pubblicata, durante il tempo in cui è pendente, e poi, dopo la concessione del brevetto, sulla protezione finale conferita da quest'ultimo.

Il primo articolo 123(2) può operare sia prima sia dopo la concessione del brevetto per impedire di aggiungere materia non contenuta nella domanda iniziale di brevetto, mentre il secondo articolo 123(3) può operare unicamente dopo la concessione del brevetto, e solo quando quest'ultimo sia oggetto di un'opposizione, per impedire di ampliare il perimetro di protezione definito dal brevetto stesso, quale concesso.

Nonostante il comune e legittimo proposito di cui sopra gli effetti di questi due articoli possono scontrarsi e dare quindi origine a situazioni indesiderate, come la cosiddetta famosa e famigerata trappola degli Artt. 123(2) & (3) EPC, per l'appunto, che potrebbe scattare nel corso di un'opposizione e che nel caso peggiore potrebbe addirittura portare ineluttabilmente, ovvero senza alcuna possibilità di porvi rimedio, alla revoca del brevetto concesso, punendo così severamente il fatto di non averla attentamente considerata e di averne

quindi sottovalutato il rischio, durante il periodo dell'esame della domanda di brevetto.

Dal momento che la trappola in questione presenta aspetti e caratteristiche di non sempre facile e immediata comprensione (mi sembra che sia difficile affermare il contrario), ho cercato nel seguito, in particolare con l'aiuto di alcuni concetti di insiemistica, di fare chiarezza su questa materia, allo scopo di capire meglio come tale trappola si sviluppa ed opera nella pratica, soprattutto nell'intento di dare un contributo che possa servire ad evitarla quanto più possibile.

Ora, per il ragionamento e le considerazioni che vorrei fare, un brevetto concesso può essere considerato come formato dai seguenti tre insiemi.

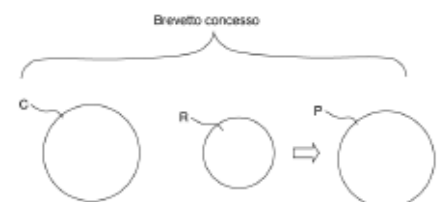
- **Un primo insieme**, che chiameremo **C** e che è definito, seguendo il dettato dell'Art. 123(2), dall'insieme degli elementi e/o caratteristiche che costituiscono il contenuto della domanda di brevetto iniziale come depositata ("content of the application as filed"). In pratica l'insieme **C** è formato da tutte le informazioni contenute nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni della domanda iniziale.

- **Un secondo insieme**, che chiameremo **R** e che è definito dall'insieme degli elementi e/o caratteristiche che costituiscono la combinazione definita dalla rivendicazione principale indipendente del brevetto concesso. Quindi l'insieme **R** corrisponde al testo letterale, eventualmente interpretato alla luce della descrizione, della o delle rivendicazioni indipendenti che definiscono la protezione finale

conferita dal brevetto al momento della sua concessione, ovvero al termine della procedura d'esame. Per semplicità supporremo che il brevetto concesso contenga una sola rivendicazione indipendente, così da poter ragionare su un unico insieme **R**, tenendo anche conto che eventuali rivendicazioni dipendenti di per sé non sono rilevanti dato che il loro perimetro di protezione è in ogni caso ridotto rispetto a quello della rivendicazione principale indipendente.

- **Un terzo insieme**, che chiameremo **P** e che è definito, seguendo il dettato dell'Art. 123(3), dalla protezione conferita ("protection conferred") dal brevetto concesso, ed è quindi costituito dall'universo o totalità delle combinazioni che contengono o potrebbero contenere la combinazione definita dall'insieme **R**. Pertanto l'insieme **P** è per definizione direttamente legato all'insieme **R**, e conseguentemente la sua estensione è soggetta a variare congiuntamente con quella di quest'ultimo, come sarà più chiaramente spiegato in seguito.

Pertanto, usando le modalità grafiche di raffigurazione, indubbiamente efficaci, dei concetti tipici dell'insiemistica, un brevetto concesso potrebbe essere schematicamente rappresentato nel modo seguente, in cui la freccia serve ad indicare la relazione di dipendenza che lega l'insieme **P** all'insieme **R**.



Ora esaminiamo in dettaglio questi tre insiemi C, R e P, e come operano e si modificano durante la procedura dal momento del deposito della domanda di brevetto al momento della sua concessione.

Per quanto riguarda l'insieme C, esso è direttamente legato alla quantità di informazione fornita, riguardante l'invenzione che si vuole brevettare, e pertanto tende ad essere tanto più ampio quanto più numerose sono le forme di realizzazione dell'invenzione, rivendicate o non, quindi anche solo semplicemente descritte, che sono contenute nelle specifiche iniziali della domanda di brevetto.

Questo insieme C è, almeno in linea di principio, cristallizzato e fissato nella sua estensione all'atto della data di deposito della domanda di brevetto, nel senso che esso, in base all'Art. 123(2), non dovrebbe più ampliarsi durante la procedura che porta alla concessione del brevetto, ma semmai e in via eccezionale potrebbe solo ridursi, ad esempio per effetto di una divisione dell'originale domanda.

Invece, a differenza dell'insieme C, sia l'insieme R sia quindi anche l'insieme P, in quanto dipendenti dall'insieme R, non hanno un'estensione fissa ma solitamente sono soggetti a variare durante la procedura di brevettazione in funzione degli emendamenti e delle modifiche che sono solitamente fatti alla domanda iniziale di brevetto, soprattutto per tenere conto dell'arte nota e delle obiezioni sollevate dall'esaminatore.

In particolare l'insieme P, che comprende la totalità delle combinazioni protette dal brevetto concesso, è tanto più ampio ed esteso quanto più basso è il numero di caratteristiche, elementi e in generale limitazioni che definiscono l'insieme R, ovvero la combinazione tutelata.

Ne consegue che l'insieme P sarà tanto meno esteso, ovvero sarà capace di coprire un numero tanto più ridotto di combinazioni, quanti più elementi si aggiungeranno

all'insieme R per effetto di emendamenti nel corso della procedura di esame, e viceversa esso sarà tanto più ampio, ovvero sarà capace di coprire un numero tanto più elevato di combinazioni, quanti meno elementi, al limite nessuno, si aggiungeranno a seguito di emendamenti all'insieme R durante tale procedura di esame.

Al limite al momento della concessione del brevetto, l'insieme P potrebbe risultare anche più ampio rispetto alla forma che aveva all'atto del deposito dell'iniziale domanda di brevetto, qualora nel corso della procedura di esame si fosse riusciti, essendoci ovviamente le condizioni, a rimuovere degli elementi, ad esempio perché non essenziali, dall'insieme R.

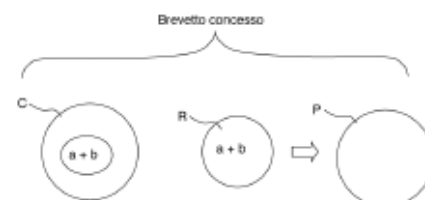
In genere l'insieme R ha un'estensione inferiore a quella dell'insieme C e quindi coerentemente, nel disegno di cui sopra, esso è rappresentato con un cerchio di area più ridotta rispetto a quella del cerchio che rappresenta l'insieme C.

Si definiranno ancora l'insieme P1 e l'insieme P2 rispettivamente come la protezione conferita da un brevetto inizialmente concesso, e quella conferita dallo stesso brevetto al termine di una eventuale opposizione, ovvero, detto in altre parole, come l'universo delle combinazioni coperte da un brevetto concesso, prima di essere opposto, e rispettivamente l'universo delle combinazioni coperte dal brevetto quale risulta da tale opposizione.

Fatta questa premessa e alla luce dei concetti sopra esposti, verranno ora esaminate alcune possibili situazioni, riguardanti un brevetto concesso, che interessano da vicino la presente analisi.

Innanzitutto, si possono individuare due categorie generali, indicate ai successivi punti 1 e 2, entro le quali i brevetti concessi possono essere raggruppati e che corrispondono rispettivamente al caso di un brevetto concesso non opponibile in base all'Art. 123(2) e al caso di un brevetto concesso opponibile in base all'Art. 123(2).

1. BREVETTO CONCESSO CONTENENTE EMENDAMENTI FATTI DURANTE LA PROCEDURA DI ESAME TALI DA NON OFFENDERE L'ART. 123(2), E QUINDI NON OPPONIBILE IN BASE AI MOTIVI DELL'ART. 100(C).



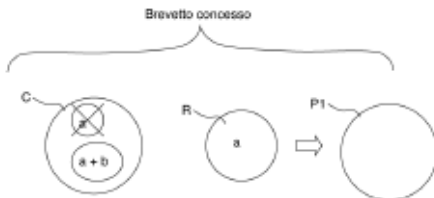
Questa categoria copre tutte quei brevetti concessi per i quali le correzioni e/o in generale gli emendamenti fatti durante la procedura di esame non sono tali da dare luogo, in base all'Art. 123(2), ad obiezioni di allargamento del contenuto della domanda originale. Pertanto l'insieme R, per ognuno dei brevetti concessi che appartengono a questa categoria, contiene solo elementi già presenti nell'insieme C definito dal contenuto della corrispondente domanda iniziale di brevetto. Ad esempio, come sopra indicato, la combinazione di caratteristiche (a+b) che è parte essenziale dell'insieme R, ovvero della specifica combinazione rivendicata dal brevetto concesso, è già presente nell'insieme C.

2. BREVETTO CONCESSO EMENDATO DURANTE LA PROCEDURA DI ESAME IN MODO DA OFFENDERE L'ART. 123(2), E QUINDI OPPONIBILE IN BASE AI MOTIVI DELL'ART. 100(C).

Questa categoria generale, che come detto comprende tutti quei brevetti concessi che sono potenzialmente opponibili in base all'Art. 100(c), può essere a sua volta ulteriormente suddivisa in tre sottocategorie, esposte ai successivi punti 2.1÷2.3, che corrispondono ai tre possibili modi di emendare durante la procedura di esame la domanda iniziale di brevetto, rispettivamente per *rimozione*, *sostituzione*, o *aggiunta di una o più caratteristiche*.



## 2.1 EMENDAMENTI CONSISTENTI IN UNA RIMOZIONE DI UNA O PIÙ CARATTERISTICHE TALE DA RISULTARE IN UNA ESTENSIONE DELLA MATERIA DEL BREVETTO OLTRE IL CONTENUTO ORIGINALE C.



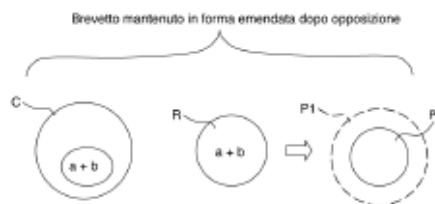
Ad esempio l'insieme C, ovvero il contenuto iniziale della domanda di brevetto, contiene la combinazione di caratteristiche (a+b), ma non contiene la caratteristica (a), da sola, ovvero slegata dalla caratteristica (b) (questa assenza nell'insieme C è indicata rappresentando la caratteristica (a) barrata da una coppia di linee incrociate).

La caratteristica (a) è invece presente da sola nell'insieme R del brevetto concesso, per effetto di e a seguito di emendamenti, in forma di rimozione, fatti nel corso della procedura di esame della relativa domanda.

Questa situazione si verifica ad esempio quando la descrizione originale annuncia una caratteristica (a) come associata in modo essenziale e non solo preferibile con una caratteristica (b), senza quindi contemplare la possibilità che la caratteristica (a) possa essere presente in forma isolata, ovvero in assenza della caratteristica (b), per cui la rimozione di (b), ovvero dell'associazione essenziale fra (a) e (b), durante la procedura di esame della domanda di brevetto non può che essere considerata come un'estensione che va oltre l'insieme C.

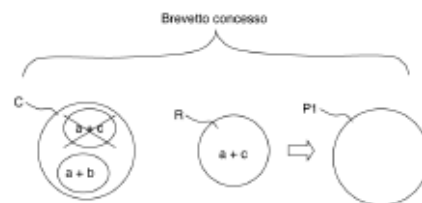
Ne consegue pertanto che in questo caso, durante una eventuale opposizione, il brevetto concesso, al fine di ovviare ai motivi di opposizione dell'Art. 100(c), dovrà essere opportunamente emendato in modo tale da *reintrodurre*, in particolare nell'insieme R quelle caratteristiche inopportune e precedentemente rimosse durante

la procedura d'esame, così come schematizzato nel seguito.



Comunque, pur tenendo conto di tali emendamenti necessari e imposti dalla procedura di opposizione, la protezione finale del brevetto mantenuto in forma emendata sarà inferiore a quella del brevetto quale concesso, ovvero  $P2 < P1$ , così da non violare l'Art. 123(3). Pertanto in questo caso *la famigerata trappola non scatta*.

## 2.2 EMENDAMENTI CONSISTENTI IN UNA SOSTITUZIONE DI UNA O PIÙ CARATTERISTICHE TALE DA RISULTARE IN UNA ESTENSIONE DELLA MATERIA DEL BREVETTO OLTRE IL CONTENUTO ORIGINALE C.



Ad esempio l'insieme C annuncia solo la combinazione di caratteristiche (a+b) ma non la combinazione di caratteristiche (a+c), che invece costituisce, a seguito di emendamenti nel corso della procedura di esame, l'insieme R del brevetto concesso (il fatto che (a+c) non sia presente all'inizio nell'insieme C è indicato con una coppia di linee incrociate).

Ne consegue che in questo caso, durante una eventuale opposizione, il brevetto concesso, al fine di ovviare ai motivi di opposizione dell'Art. 100(c), dovrà essere opportunamente emendato in modo da sostituire, nell'insieme R, le caratteristiche precedentemente introdotte durante la procedura d'esame con altre caratteristiche presenti in C, così come schematizzato nel seguito.



In questo caso, a fronte degli emendamenti di cui sopra fatti durante l'opposizione, la protezione finale del brevetto mantenuto in forma emendata potrà al limite essere diversa, ma comunque mai tale da potere essere considerata più estesa rispetto a quella del brevetto quale concesso, ovvero  $P2 < P1$ , così da non violare l'Art. 123 (3).

Pertanto in questo caso *la famigerata trappola non scatta*.

## 2.3 EMENDAMENTI CONSISTENTI IN UNA AGGIUNTA DI UNA O PIÙ CARATTERISTICHE TALE DA RISULTARE IN UNA ESTENSIONE DELLA MATERIA DEL BREVETTO OLTRE IL CONTENUTO ORIGINALE C, E QUINDI VIOLARE L'ART. 123(2).

In questo caso, il brevetto concesso, qualora fosse attaccato ed opposto, dovrebbe essere opportunamente emendato per rimuovere dal testo della rivendicazione concessa, ovvero dall'insieme R, tutte quelle caratteristiche che erano state indebitamente **aggiunte** durante la procedura d'esame, al fine di ovviare ai motivi dell'Art. 100(c) e così ottemperare all'Art. 123(2).

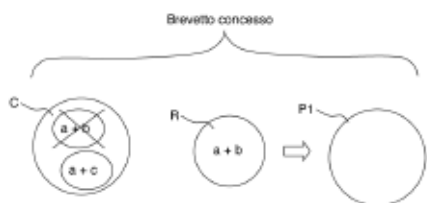
Purtroppo però, per effetto della rimozione di tali caratteristiche e delle corrispondenti limitazioni, la protezione, ovvero l'insieme P, conferita dal brevetto così emendato potrebbe estendersi rispetto a quella definita dal brevetto nella forma in cui era stato in precedenza concesso, e quindi essere in violazione dell'Art. 123(3).

Ne consegue che in questo caso, in cui gli emendamenti sono nella forma di *caratteristiche aggiuntive* introdotte durante la procedura d'esame, *la famigerata trappola potrebbe scattare*.

In generale si potrebbero presentare quattro diverse situazioni, espone in dettaglio ai successivi punti

2.3.1÷2.3.4, che corrispondono a quelle esaminate dalla sentenza G1/93 dell'EPO:

**2.3.1 LA O LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE LIMITANO LO SCOPO DELLA PROTEZIONE MA POSSONO ESSERE SOSTITuite CON ALTRE PRESENTI NEL CONTENUTO ORIGINALE DELLA DOMANDA DI BREVETTO**



Ad esempio l'insieme C annuncia la combinazione di caratteristiche (a+c) ma non la combinazione di caratteristiche (a+b), che invece compare nell'insieme R del brevetto concesso in conseguenza di emendamenti fatti nel corso della relativa procedura di esame (il fatto che la combinazione (a+b) non sia presente nell'insieme C è indicato barrando tale combinazione con una coppia di linee incrociate).

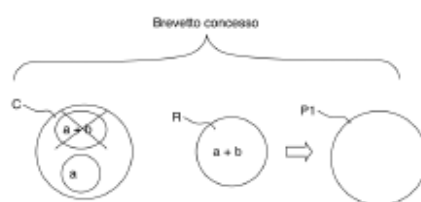
In questo caso, se il brevetto concesso viene opposto ed deve pertanto essere emendato al fine di ovviare ai motivi di opposizione dell'Art. 100(c), è possibile sostituire, nell'insieme R e in combinazione con la caratteristica (a), la caratteristica (c) che è stata indebitamente aggiunta durante la procedura d'esame con la caratteristica (b), già presente nell'insieme C in combinazione con la caratteristica (a), così come schematizzato nel seguito.



Comunque, analogamente al precedente punto 2.2, un tale emen-

damento fatto in corso di opposizione potrà al più implicare una protezione finale P2, per il brevetto mantenuto in forma emendata, diversa, ma non più estesa rispetto a quella P1 del brevetto quale concesso, ovvero  $P2 \neq P1$ , così da non violare l'Art. 123(3). Pertanto in questo caso, *la famigerata trappola non scatta*.

**2.3.2 LA O LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE NON LIMITANO LO SCOPO DELLA PROTEZIONE**



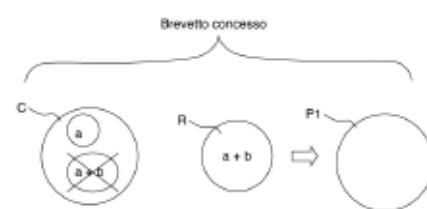
Ad esempio l'insieme C annuncia la caratteristica (a) ma non la combinazione di caratteristiche (a+b), che invece compare nell'insieme R del brevetto concesso a seguito di emendamenti fatti nel corso della relativa procedura di esame (il fatto che la combinazione (a+b) non sia presente nell'insieme C è indicato con una coppia di linee incrociate).

Essendo, in questo caso, la caratteristica b, aggiunta durante la procedura d'esame in combinazione con la caratteristica a, non tale da contribuire a limitare lo scopo della protezione finale, essa può essere rimossa senza violare l'Art. 123(3), così come schematizzato nel seguito.



Quindi, anche in questo caso, *la famigerata trappola non scatta*.

**2.3.3 LA O LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE LIMITANO LO SCOPO DELLA PROTEZIONE E FORNISCONO UN CONTRIBUTO TECNICO**



Ad esempio l'insieme C annuncia la caratteristica (a) da sola, ma non la combinazione di caratteristiche (a+b), che è invece presente nell'insieme R del brevetto concesso a seguito di emendamenti fatti nel corso della relativa procedura di esame (il fatto che la combinazione (a+b) non sia presente nell'insieme C è indicato con una coppia di linee incrociate).

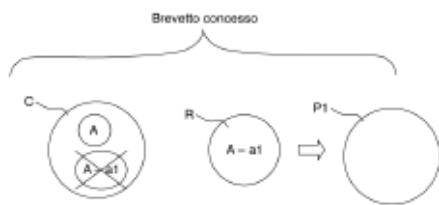
Ne consegue che in questo caso, durante una eventuale opposizione, il brevetto concesso, al fine di ovviare ai motivi di opposizione dell'Art. 100(c), dovrebbe essere emendato in modo tale da rimuovere dall'insieme R la caratteristica (b) aggiunta durante la procedura d'esame, così come schematizzato nel seguito.



Così facendo, però la protezione finale P2 definita dal brevetto emendato si estenderebbe oltre a quella P1 del brevetto quale concesso, ovvero  $P2 > P1$ , in violazione dell'Art. 123(3).

Pertanto in questo caso la famigerata **trappola scatta**, ed il brevetto corre irrimediabilmente verso la sua **revoca**.

**2.3.4 LA O LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE QUALI EMENDAMENTI SONO TALI DA ESCLUDERE PROTEZIONE PER UNA PARTE DELLA MATERIA DELLA DOMANDA DI BREVETTO E NON FORNISCONO UN CONTRIBUTO TECNICO**



Ad esempio il contenuto originale, ovvero l'insieme C, comprende la caratteristica generale (A), mentre la **caratteristica aggiunta**, per effetto di emendamenti durante la procedura d'esame, è un **disclaimer** (-a1) che non costituisce un contributo tecnico e che esclude dalla combinazione rivendicata, ovvero dall'insieme R, una porzione (a1) dell'area di protezione corrispondente alla caratteristica generale A.

In particolare questa esclusione, non supportata dal contenuto originale, è introdotta allo scopo di ovviare ad una accidentale anticipazione nell'arte nota della porzione esclusa (-a1) (il fatto che la combinazione (A -a1) non sia presente nell'insieme originale C è indicato barrandola con una coppia di linee incrociate).

In questo caso però, la porzione esclusa (-a1) non estende il contenuto originale C della domanda di brevetto cosicché essa, non violando l'Art. 123(2), può essere mantenuta nel brevetto concesso senza la necessità di dovere emendare quest'ultimo in sede di opposizione, così come schematizzato nel seguito.



Quindi, anche in questo caso, *la famigerata trappola non scatta*.

Gli esempi e i casi prima trattati dovrebbero coprire tutte le situazioni, incluse quelle esaminate dalla sentenza **G1/93** prima ricordata, in cui sarebbe utile porsi il problema del rischio di cadere nella trappola degli Artt. 123(2) & (3), al fine

di essere certi di essere al riparo da essa.

Detto questo, non posso non riconoscere come sia sempre difficile e mai totalmente adeguato comprendere e schematizzare qualsiasi disposizione legale, quali sono gli Artt. 123(2) & (3) EPC, come pure i fatti a cui tali disposizioni si dovrebbero applicare, all'interno

di modelli astratti, a maggior ragione mutuati dalla logica e dalla matematica, quali sono per l'appunto gli insiemi.

Pertanto mi fermerei qui, sperando di non essere stato troppo noioso, e di non essermi allontanato troppo dallo scopo iniziale di portare chiarezza su questa materia, piuttosto che complicare le idee.

## Licenze obbligatorie per farmaci in caso di epidemie o simili problemi. Il caso di Taiwan

Francesco Paolo Vatti

A deroga delle disposizioni dei TRIPS, con la dichiarazione di Doha è stato stabilito che, in caso di epidemie o comunque di problemi gravi di salute, uno Stato può concedere una o più licenze obbligatorie per un brevetto relativo a un farmaco, qualora ravvisi che la fornitura da parte del titolare del brevetto o di suoi licenziatari non sia sufficiente.

Per tali licenze obbligatorie sono richieste le situazioni di emergenza ed è previsto che i farmaci prodotti non possano essere venduti su altri mercati.

Ciò è stato pensato soprattutto per i Paesi poveri, in relazione ai farmaci antiretrovirali per i casi di sindrome da immunodeficienza acquisita. Le norme previste dalla dichiarazione di Doha dovrebbero servire a risolvere situazioni di emergenza, riducendo sì il profitto per il titolare, senza però creare un canale regolare parallelo, magari a prezzi più contenuti, che finirebbero per danneggiare eccessivamente lo stesso titolare del brevetto.

Il 25 novembre 2005, l'Ufficio Pro-

prietà Intellettuale di Taiwan rilasciò una licenza obbligatoria al Dipartimento della Salute dello stesso Paese per produrre il Tamiflu, in considerazione di una possibile epidemia di influenza aviaria e degli effetti negativi che una produzione troppo tardiva avrebbe potuto comportare.

Tale licenza venne rilasciata nonostante le dichiarazioni della Roche, che sarebbe stata in grado di fornire abbastanza Tamiflu da coprire il 10% della popolazione (2.300.000 di abitanti).

La richiesta venne depositata dal Dipartimento della Salute il 31 ottobre 2005 e una copia della richiesta venne trasmessa alla Roche, con la richiesta di una risposta entro il 16 novembre 2005. Roche informò di essere in trattative con diverse ditte di Taiwan per una licenza per la produzione del Tamiflu e richiese un tempo sufficiente da accordare alle parti per discutere su alcune licenze volontarie.

Ciononostante, il governo di Taiwan accordò la licenza obbligatoria, usando la clausola dell'emergenza nazionale per combattere

possibili epidemie di influenza aviaria dal gennaio al marzo 2006. In base alla decisione, la licenza obbligatoria venne accordata fino alla fine del 2007, a condizione che il Tamiflu prodotto dal Dipartimento potesse essere solo per uso nazionale; il Tamiflu prodotto secondo la licenza obbligatoria può essere usato solo dopo l'esaurimento del Tamiflu prodotto e venduto dalla Roche; se Roche e il Dipartimento dovessero raggiungere un accordo per una licenza contrattuale, questa licenza obbligatoria potrebbe essere annullata; ci si attende che le trattative riguardo al canone partano appena possibile.

È interessante notare che né la Roche né il titolare del brevetto (Gilead) hanno presentato ricorso entro i termini per la decisione.

Ritengo dubbio che i diritti di tutti i soggetti coinvolti siano stati bilanciati correttamente. In effetti, tempi così stretti non hanno consentito una chiusura equa del negoziato, dato che hanno sicuramente portato a una riduzione del canone rispetto a quello ottenibile con una contrattazione effettivamente libera.

Un altro problema da tenere in considerazione è che, alla luce dei fatti, il pericolo era più avvertito che reale.

Si spera che in futuro le eventuali emergenze portino a negoziati più equi e le eventuali licenze obbligatorie vengano rilasciate solo a fronte di carenze provate rispetto alle necessità e non in base unicamente alle paure del momento, così da permettere al titolare di un brevetto di non vedersi decurtare indebitamente quanto gli spetta: il rischio potrebbe essere quello di una generale disaffezione delle ditte farmaceutiche alla brevettazione e, in ultima analisi, alla stessa ricerca.

# L'Intellectual Premium

## Un nuovo approccio alla determinazione dell'equo premio in materia di invenzione del dipendente

Fabio Giambrocono

La normativa attuale, com'è noto, distingue i lavoratori dipendenti che addivengono ad un'invenzione in due gruppi. Quelli pagati per "inventare" e quelli che non lo sono.

Solo il secondo gruppo ha diritto all'EQUO PREMIO in caso di invenzione. In questi casi si deve determinare il valore economico dello stesso.

La metodologia, sempre, utilizzata per calcolare l'equo premio è la cosiddetta "formula tedesca". Questa a parere dello scrivente contiene troppe variabili di difficilissima determinazione e non si adatta alla normativa italiana in quanto pensata per retribuire qualsiasi "dipendente inventore" e non solo una fortunata parte.

Vediamo le variabili della formula tedesca:

1. La prima "variabile" è anche la base di calcolo della formula ovvero il "valore dell'invenzione".
2. Occorre poi determinare il contributo dell'azienda al raggiungimento dell'invenzione e per difetto il contributo dell'inventore o del gruppo di inventori. Ne consegue che il direttore del reparto tecnico sarà trattato in modo diverso dall'ultimo degli apprendisti.
3. Si valuta poi l'apporto di ogni singolo coinventore.
4. Se il brevetto è su un particolare tecnico di una macchina complessa deve valutare l'inci-

denza del diritto di brevetto sul fatturato globale della macchina. (questa può contenere più invenzioni).

5. Si valutano le economie di scala solo su fatturati notevoli.
6. Si stima tempo ipotetico di sfruttamento del diritto sull'invenzione.

Ora credo che ci troviamo davanti a troppe variabili discrezionali. Il metodo è troppo complesso. È complessa la determinazione del valore dell'invenzione soprattutto all'inizio dello sfruttamento della stessa.

Se poi l'invenzione riguarda un farmaco l'operazione è impossibile. La commercializzazione, infatti, avviene anche dieci anni dopo e spesso non si è ancora a conoscenza dell'efficacia sull'uomo dello stesso.

Serve a mio avviso un metodo più semplice ed immediato che non passi attraverso la determinazione del valore dell'invenzione.

*La mia idea di fondo è quella di equiparare l'equo premio in materia di invenzioni ad un premio di produzione intellettuale.*

*Questo premio ha come base di calcolo lo stipendio e deve essere comparabile con i premi di produzione e gli incentivi corrisposti nel settore.*

Tento di criticare e superare anche il massimo difetto della norma vigente ovvero la necessità di distinguere chi è pagato per inventare da chi non lo è solo formalmente arricchendo solo l'ultimo in modo

addirittura proporzionale al valore dell'invenzione. Il mio metodo tende a ridurre questa profonda ingiustizia sul lavoro.

Mi pongo dapprima le seguenti domande:

1. È credibile che solo chi è preposto alla ricerca sia retribuito per inventare?
2. la distinzione tra chi ha mansioni di ricerca e chi no trova corrispondenza nella realtà aziendale?
3. È equo il trattamento economico disciplinato dall'art. 64 c.p.i.?

*1. È credibile che solo chi è preposto alla ricerca sia retribuito per inventare?*

Le invenzioni nascono di solito nel reparto tecnico di un'azienda. Sono spesso piccoli passi, adattamenti di una macchina a nuove esigenze.

Nelle aziende ci si aspettano dei suggerimenti tecnici da tutti è la norma, la routine.

Con il termine abusato di "proattività" si spronano i dipendenti a questo.

Il dipendente non è un automa senza creatività. Questo deve e sottolinea *deve* essere il suggeritore di modifiche alle macchine che conosce.

Questo vale per chiunque operi nel reparto tecnico di un'azienda con qualsiasi mansione.

Tutti a mio avviso sono pagati per inventare, per suggerire, per migliorare il prodotto.

**2. La distinzione tra chi ha mansioni di ricerca e chi no trova corrispondenza nella realtà aziendale?**

Se si esaminassero mille contratti di assunzione di lavoratori del reparto tecnico, credo che solo uno o due prevedano "l'attività inventiva" quale mansione del dipendente. L'imprenditore che la inserisce, spesso, ha avuto a che fare con l'equo premio o ha un "consulente di Brevetti" che lo segue con attenzione.

Ne consegue che la stragrande maggioranza dei lavoratori "tec-

nici" che inventano qualche cosa avrebbero un teorico "diritto all'equo premio" in base al loro contratto.

L'equo premio viene invece corrisposto di rado. Forse per mancanza di cultura ma forse perché vi è coscienza che "si è fatto solo il proprio lavoro".

Il lavoratore spesso non percepisce immediatamente un proprio "diritto di premio" sull'invenzione che ha conseguito.

L'equo premio viene rivendicato spesso al termine del rapporto di lavoro in fase conflittuale.

In un piccolo reparto tecnico non esistono mansioni strutturate. Lavorano gomito a gomito persone addette a ricerca, progettazione e sviluppo. Non vi è confine tra le mansioni. Queste si intersecano, variano nel tempo e spesso non sono ben definite nei contratti di assunzione.

L'imprenditore, spesso, prende coscienza del "problema" dell'equo premio parlando con noi Consulenti. Da quel momento in avanti la parolina "ricerca" prende corpo in tutti i nuovi contratti di lavoro. Lavoreranno insieme con identici compiti persone con diritti diversi sulle invenzioni.

È mio convincimento, quindi, che non esista una seria divisione dei compiti e delle mansioni all'interno di un ufficio tecnico anche medio grande. *La differenza reale è la parolina "ricerca" strategicamente piazzata in un contratto di assunzione.* Questo rende ancora meno realistico l'art. 64 del nuovo codice quando distingue le categorie di lavoratori aventi diritto al premio.

**3. È equo il trattamento economico disciplinato dall'art. 64 c.p.i.?**

In un caso da me seguito di recente un dipendente "inventore" in lite con l'Azienda "ricordò" che sette anni fa' aveva partecipato al conseguimento di un'invenzione. La richiesta di equo premio è stata di centinaia di milioni di euro. Il soggetto in questione non era l'unico inventore e nemmeno il

più importante. Vi erano con lui co-inventori (formalmente in parti uguali) assunti dopo il colloquio del datore di lavoro con un Consulente in Brevetti; la "parolina" ricerca troneggiava nei contratti di questi ultimi ma non in quello del più anziano.

Potete immaginare la rabbia dei co-inventori (2 precari) nel vedere che l'anziano ricercatore aveva forse diritto a chiedere un "diluvio" di Euro pur avendo i loro stessi meriti! L'equo premio si traduce nella realtà di una fonte di iniquità tra lavoratori, non vi sono infatti mansioni diverse ma ogni tanto "paroline" diverse nei contratti di lavoro.

Il principio ispiratore della norma sull'equo premio dovrebbe essere semplice:

a) premiare il merito.

Si premia quindi chi ha ben operato, chi ha raggiunto un obiettivo aziendale in termini di miglioramento del prodotto (l'invenzione).

Null'altro che un premio di produzione o premio di raggiungimento obiettivo.

Come il venditore più scaltro guadagnerà sino al 10% in più dello stipendio così il tecnico più "produttivo" deve essere "premiato" per l'importanza dell'invenzione ma in rapporto ai normali "premi di produzione".

Si tratta quindi di un premio di produzione intellettuale.

La valorizzazione dell'equo premio con il metodo Tedesco passa, invece, attraverso la valorizzazione dell'invenzione. Si tratta di un "valore" così opinabile che spesso il ricorso alla "divinazione" è più sicuro rispetto all'applicazione della formula.

Inoltre la prassi tedesca premia praticamente tutti i dipendenti e non solo una categoria di essi.

La maggioranza dei "premi" applicati con tale formula porta 2.000/3.000 euro di premio all'anno.

Se si pensa ad un orizzonte di sfruttamento di un'invenzione di 7-8 anni si arriva a valori compre-

si tra 14.000/24.000 Euro (prima dell'attualizzazione della rendita).

Valori non distanti da "premi di produzione" che ruotano intorno al 30-50% dello stipendio di un buon ricercatore.

### Proviamo ora a pensare ad un metodo diverso

(METODO ITALIANO o METODO dell'"Intellectual Premium" se si preferisce ... non avendo io la presunzione di incarnare l'italianità).

Naturalmente dobbiamo armonizzarci con l'articolo 64 CPI.

Ipotizziamo 5 soli fattori.

1. Lo stipendio annuo del dipendente.
2. L'orizzonte temporale dell'invenzione, (il valore minore tra l'obsolescenza e la durata del diritto).
3. Una scala di importanza dell'invenzione.
4. La presenza di più co-inventori.
5. La quantità di risorse e strumentazione messe a disposizione dell'impresa.

Lo stipendio annuo ed il numero degli inventori sono degli scalari. L'orizzonte temporale di sfruttamento varia da settore a settore ma solitamente è compreso tra 3 e 12 anni.

Non si tratta di una variabile di

impossibile determinazione.

L'invenzione genera flussi di reddito pluriennali, sembra quindi più corretto ipotizzare un premio di produzione intellettuale corrisposto (idealmente) su più anni. Se si desiderasse proporlo in un'unica soluzione, solitamente alla concessione del brevetto, sarà necessario attualizzare la rendita futura.

La scala del valore dell'invenzione può essere così schematizzata ad esempio come segue:

Valore invenzione	Moltiplicatore
Basso	5%
Medio basso	10%
Medio	15%
Alto	20%
Eccezionale	25%

La posizione nella scala viene determinata sulla base della contribuzione al reddito d'impresa generata dall'invenzione, sia essa foriera di risparmi sui costi sia essa foriera di maggiori entrate.

L'apporto dell'azienda genera anch'esso una scala.

Le aziende con laboratori, strumentazione d'avanguardia saranno foriere di un apporto maggiore di risorse e quindi "il premio" sarà spinto verso il basso.

### Contributo dell'azienda al conseguimento dell'invenzione

Basso	0,9
Medio basso	0,80
Medio	0,60
Alto	0,40
Eccezionale	0,20

La seconda colonna indica il moltiplicatore associato ad ogni livello di "contribuzione aziendale".

L'individuazione del livello varia a seconda della strumentazione necessaria alla ricerca, al patrimonio informativo interno all'azienda, all'uso di consulenti esterni di prove tecniche strumentali ma soprattutto è l'esperienza dell'azienda nel suo complesso che rileva, ecc.

Nella maggioranza dei casi l'apporto aziendale al conseguimento dell'invenzione è minore in ipotesi di un lavoro basso livello all'interno dell'ufficio tecnico.

Essendo solo cinque livelli l'operazione è decisamente più agevole rispetto alla formula tedesca.

### Vediamo un esempio pratico

Uno stipendio lordo di 100.000 Euro con un'invenzione di valore medio (15%) con un orizzonte di sfruttamento di 7 anni genera così un flusso di reddito.

ANNI	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stipendio lordo dell'inventore	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Percentuale di importanza dell'invenzione	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Premio annuo	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
tasso di sconto calcolato sull'inflazione prospettica	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Premio annuo attualizzato €	14.634	14.277,22	13.928,99	13.589,26	13.257,81	12.934,45	12.618,98
Valore attuale della rendita	95.240,8589						

Si passa ora a calcolare l'apporto dell'azienda al conseguimento dell'invenzione e con l'ausilio della tabella il coefficiente di rettifica. Il coefficiente sarà moltiplicato con il valore attuale delle rendite di cui alla tabella precedente.

Contributo dell'azienda	Moltiplicatore	Premio base	Premio rettificato
Basso	90,00%	€ 95.241	€ 85.717
Medio basso	70,00%	€ 95.241	€ 66.669
Medio	50,00%	€ 95.241	€ 47.620
Alto	40,00%	€ 95.241	€ 38.096
Eccezionale	20,00%	€ 95.241	€ 19.048

#### Calcolo equo premio in caso di coinventori

N. coinventori a pari apporto	2	3	4
Percentuale di riduzione	0,50	0,33	0,25
Premio da scontare	€ 85.717	€ 85.717	€ 85.717
Equo premio finale	€ 42.858,39	€ 28.286,54	€ 21.429,19

Essendo il moltiplicatore minore di uno il premio si abbassa proporzionalmente all'incremento dell'apporto aziendale al conseguimento dell'invenzione. In ipotesi di un solo inventore e basso contributo dell'organizzazione aziendale l'equo premio sa-

rà di 85.717 euro quasi un anno di stipendio. Nel caso più normale di un contributo medio dell'azienda all'invenzione si arriva a 47.600 euro. Ovvero circa sei mesi di un ottimo stipendio. Si ricordi che la base di calcolo sono 100.000 euro annui.

Non sono molti i ricercatori che li guadagnano ... per stipendi più comuni si arriva a premi intorno a 20000 euro.

Non rimane, quindi, che frazionare il premio per il numero degli inventori, come indicato in tabella.

In conclusione si tratta di spostare il baricentro del calcolo dal valore dell'invenzione allo stipendio del Tecnico in armonia con la nuova formulazione dell'art 64 che introduce, molto validamente, questo parametro tra quelli da considerare.

Il vantaggio sono quelli di diminuire la dipendenza del premio dal valore dell'invenzione (che però influisce ancora in modo significativo) ed eliminare la "valutazione monetaria dell'invenzione" spesso impossibile senza i dati dell'azienda.

Si può capire che assicurarsi i dati quando si difende l'inventore contro l'azienda sia spesso impossibile.

Non va trascurata la semplicità del calcolo.

Sono ovviamente aperto a critiche e contributi soprattutto sulla congruità dei coefficienti pregando di "non sparare sul pianista".

## Sviluppi giurisprudenziali e normativi in materia di made in Italy e delle altre indicazioni di origine

### La giurisprudenza

Circa un anno fa un articolo pubblicato su questo Notiziario dava conto di alcune decisioni della Corte Suprema di Cassazione in applicazione della nuova normativa penale introdotta dall'art. 4 comma 49 della Legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004), successivamente modificata con il D.L. 35/2005 (c.d. "Decreto Competitività"). In particolare, si faceva riferimento alle sentenze n.

Mauro Bronzini

13712/2005 e n. 34103/2005 della Suprema Corte.

Nel primo caso, la Corte aveva escluso la sussistenza del reato di apposizione di false o fallaci indicazioni di origine in relazione alla dicitura "ditta, Italy" e ad un cartellino con i colori della bandiera italiana apposto su articoli

di abbigliamento sportivo prodotti in Cina.

Nel secondo caso (n. 34103/2005) la Corte invece aveva respinto il ricorso contro la condanna in presenza di magliette recanti la dicitura "made in Italy" ma prodotte in Romania per conto dell'importatore italiano.

Nella logica del ragionamento della Suprema Corte, il secondo caso non rappresenta un "revirement".

L'art. 4 comma 49 sanziona infatti espressamente l'apposizione della falsa dicitura "made in Italy" su prodotti che, secondo la normativa europea sull'origine non preferenziale delle merci, non possono essere considerati originari dall'Italia in quanto non integralmente realizzati nel nostro paese o la cui lavorazione sostanziale avvenga comunque altrove.

Nell'ipotesi dell'indicazione di origine asseritamente fallace (*ditta, Italy*), invece, la Corte ha ritenuto applicabile la propria giurisprudenza secondo la quale il concetto di origine / provenienza deve essere inteso in senso imprenditoriale e non geografico, almeno per i prodotti industriali, la cui qualità sia indifferente alle caratteristiche (climatiche ed ambientali) del luogo fisico in cui avviene la produzione.

La ragione è che, nel caso di "falso" *made in*, in capo al consumatore possono venire in rilievo considerazioni che prescindono dalla qualità del prodotto, come ad esempio l'ostilità verso paesi nei quali avviene lo sfruttamento del lavoro minorile.

Quindi, sotto questo profilo, è importante sapere se un prodotto è *made in Italy* o *made in China*, benché allo stato la legislazione vigente non preveda alcun obbligo "positivo" di indicazione dell'origine estera dei prodotti commercializzati in Italia.

Una norma di questo genere in realtà esiste (si tratta dell'art. 6 comma 1 lett. c) del D.L. 6 settembre 2005 n. 206, Codice del Consumo), ma la sua applicazione è tuttora in sospenso.

Nell'ultima parte dell'articolo si ritornerà su questo punto.

Un caso successivo ha riguardato l'apposizione della dicitura "*designed & produced by (ditta italiana), (indirizzo+ Italy)*" su prodotti realizzati all'estero con materie prime e in base a campioni forniti dal committente italiano.

Questo caso è stato affrontato con la sentenza n. 2648 del 20 Gennaio 2006 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione.

I prodotti in questione erano articoli di abbigliamento, prodotti in Moldavia ed importati in Italia con la dicitura "*designed & produced by (ditta), (indirizzo), Italy*", ma privi di alcuna chiara indicazione circa il luogo di produzione.

Il Tribunale ha ritenuto che fossero integrati gli estremi del reato di cui all'art. 4 comma 49 della legge 350/03 in quanto, nonostante l'"italianità" delle materie prime e del design, le maestranze non erano italiane.

La *leadership* di cui gode l'Italia nel settore dell'abbigliamento sarebbe invece dovuta, secondo il Tribunale, proprio alla "particolare specializzazione delle maestranze impiegate nel settore".

Sulla base di questo ragionamento il giudice evidenzia che, nonostante i prodotti dell'abbigliamento non siano certo assimilabili a quelli "agroalimentari" ai fini della rilevanza del luogo geografico di produzione, la particolarità del settore merceologico di cui trattasi rende comunque necessario tutelare "*un consumatore di media diligenza che poteva avere... un legittimo interesse ad acquistare un prodotto che fosse stato anche materialmente lavorato in Italia*".

A sostegno del ricorso, il difensore dell'imputato aveva osservato sostanzialmente che la lavorazione in una fabbrica italiana non garantisce la presenza di operai particolarmente specializzati e neppure la presenza di tutti operai italiani, che la qualità del prodotto non può dipendere dalla sua provenienza geografica, e che la responsabilità del prodotto è in capo all'imprenditore italiano, il cui ruolo centrale sarebbe snuito se si desse rilievo al luogo geografico di produzione.

Queste considerazioni sembrano pertinenti, ed in linea con l'orientamento precedente della Corte.

La risposta data dal Tribunale, ed avallata dalla Corte, segue una soluzione diversa e pone non pochi interrogativi, ad esempio sotto il profilo dell'individuazione degli altri settori merceologici nei quali il criterio geografico "riprende quota" nonostante l'impostazione consolidata secondo cui in caso di prodotti industriali ciò che conta è la loro provenienza imprenditoriale.

Sotto questo profilo si potrebbe ipotizzare una violazione del principio di "tassatività" del diritto penale, in quanto la fattispecie penale verrebbe estesa a casi ulteriori rispetto a quelli, espressamente previsti dalla legge, caratterizzati da un forte legame tra i fattori ambientali e la qualità del prodotto.

Questa impostazione potrebbe avere implicazioni anche sotto il profilo dell'"offensività", nell'ipotesi in cui l'indicazione (falsa o fallace) di origine geografica non sia effettivamente lesiva dell'interesse tutelato dalla norma penale (la buona fede del consumatore); l'apposizione della parola "Italy" o simili senza il *made in* può essere censurabile (ad esempio, nella misura in cui non consente al consumatore di farsi un'idea sulla congruità del prezzo), ma più che un attentato alla buona fede sembra trattarsi di una irregolarità, meno grave, sanzionabile sotto il profilo amministrativo. Forse il medesimo risultato -peraltro condivisibile dal punto di vista della tutela del consumatore- poteva essere raggiunto in modo diverso.

Ad esempio si sarebbe potuto rilevare che nel caso in questione, a differenza dei casi sottoposti in precedenza al vaglio della Corte, i prodotti non recavano solo il marchio/nome dell'imprenditore, oltre a "Italy", ma un elemento in più rappresentato dalla dicitura "*produced by (ditta)*", laddove "*produced*" è evidentemente analogo a "*made*".



In questo caso l'imprenditore, pur non apponendo l'impegnativo "made in Italy", avrebbe comunque inteso aggiungere un elemento ulteriore rispetto alla semplice apposizione del proprio marchio, con ciò determinando la possibilità di equivoci in merito alla provenienza dei prodotti.

In un caso successivo (sent. N. 21797 del 22 Giugno 2006) la Corte di Cassazione ha stabilito che non è ingannevole la scritta "conceived by (ditta) - Italy" apposta su occhiali provenienti dalla Cina.

L'informazione comunicata da tale dicitura era infatti vera, trattandosi effettivamente di prodotti "ideati" in Italia, benché materialmente realizzati all'estero.

Un caso che offre spunti interessanti è rappresentato da quello deciso dal TAR Friuli Venezia Giulia in data 22 Marzo 2006 con la sentenza n. 157/06.

La vertenza nasce a seguito del provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 656/1968, adottato dalla Dogana di Trieste, avente ad oggetto magliette ed altri capi per bambino recanti (sulla targhetta interna dei capi, oltre che sul lato esterno della confezione) la dicitura "ditta + indirizzo + Italy".

Si notino le analogie con la dicitura oggetto della sentenza n. 13712/2005 citata sopra (l'unica differenza tra i due casi è che nel primo non compariva l'indirizzo per esteso ma solo la scritta Italy, in associazione al nome ed al marchio dell'imprenditore italiano).

A seguito del provvedimento di fermo e della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, non veniva tuttavia emesso alcun sequestro penale in quanto il PM riteneva che la ditta italiana avesse assunto - mediante l'apposizione del proprio nome - la responsabilità giuridica, tecnica ed economica della produzione, e che quindi non si configurasse alcuna informazione falsa o ingannevole per il consumatore circa la

provenienza imprenditoriale dei prodotti.

Nonostante l'archiviazione decisa dal PM (in linea con l'orientamento della Cassazione), la dogana riteneva di mantenere il fermo amministrativo negando la restituzione in quanto "la merce potrebbe essere rilasciata solo previa rimozione delle indicazioni irregolari riscontrate (false o fallaci) a prescindere ed al di là delle valutazioni dell'A.G. in merito alla configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante".

Le norme che vengono in rilievo in questo caso, oltre al citato art. 1 del DPR 656/1968, sono quelle dell'Accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, ratificato dall'Italia con la l. 676/1967.

In particolare, l'art 3 dell'Accordo di Madrid stabilisce che "le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita ma, in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, ed a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci".

Nell'affrontare la questione il TAR distingue tra produzione e vendita dei prodotti.

Gli articoli 517 c.p. e 4 comma 49 l. 350/03 sarebbero posti a tutela del consumatore dalle "frodi" poste in essere in sede di produzione, e da questo punto di vista il comportamento dell'importatore non sarebbe censurabile in quanto le diciture apposte sui prodotti non indicano una falsa origine imprenditoriale (anzi, indicano quella vera).

Tuttavia, continua il giudice, quando si sposta l'attenzione al momento della vendita della merce occorrerebbe considerare che l'Art. 3 della l. 676/1967 intende

evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.

Quindi, il consumatore deve avere tutte le informazioni sull'origine del prodotto, anche quella sull'origine geografica, in modo da poter effettuare una "valutazione consapevole sulla congruità del prezzo richiesto".

Ad esempio, per operare una scelta consapevole, il consumatore deve sapere se il prodotto è stato realizzato in un paese in cui il costo della manodopera è più basso di quello italiano.

Il Tribunale conclude applicando l'art 3 dell'Accordo di Madrid che sarebbe ispirato dall'esigenza di fornire al consumatore tutte le informazioni circa l'origine della merce con la conseguenza, nel caso in questione, che si configura la "necessità che sui capi, accanto alle indicazioni relative alla provenienza dal produttore/venditore, venga indicata anche la specifica provenienza geografica relativa alla materiale realizzazione degli stessi".

Si segnala da ultimo la sentenza n. 24043 del 2 marzo 2006 della Corte di Cassazione, relativa a capi di abbigliamento importati dalla Cina recanti la dicitura "prodotto da Cciao, n...., Rea ...." seguita dalla frase "prodotto importato" in caratteri più piccoli.

Il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio da parte del P.M..

Questa impostazione è stata avallata dalla Cassazione, in quanto ritenuta conforme all'interpretazione secondo cui (tranne eccezioni espressamente stabilite dalla legge) le espressioni origine e provenienza si riferiscono alla provenienza dei prodotti da un determinato produttore, non invece da un luogo geografico.

La decisione è stata certamente condizionata da questioni procedurali (i motivi di ricorso del PM sono stati ritenuti inammissibili in quanto non prospettati precedentemente dinanzi al Tribunale del

riesame), tuttavia anche questa sentenza contiene spunti di un certo interesse:

- in primo luogo, la Cassazione omette ogni riferimento alla precedente sentenza n. 2648/2006 (pronunciata dalla stessa sezione e risalente ad appena 4 mesi prima) nella quale, per lo stesso tipo di prodotti (capi di abbigliamento), aveva adottato un approccio più severo, in quanto si tratterebbe di un settore nel quale l'Italia vanta una leadership mondiale, quindi il consumatore deve essere maggiormente tutelato;

- nelle sue osservazioni la Corte rileva inoltre che *"il legislatore,...., si sarebbe espresso in modo assai diverso, sia sul piano lessicale sia su quello sistematico, qualora effettivamente avesse voluto modificare sostanzialmente e profondamente la portata precettiva dell'art. 517 c.p. ed il significato che, secondo il diritto vivente, deve attribuirsi alla nozione di origine e di provenienza di un prodotto.*

*Conferma di questa conclusione è stata tratta anche dalla considerazione che, se fosse stata vera questa finalità, il legislatore avrebbe non solo ampliato la portata precettiva dell'art. 517 c.p. (e delle altre disposizioni penali che fanno riferimento alla origine e provenienza dei prodotti) estendendo i comportamenti delittuosi ivi previsti ..."*

La Corte, quindi, sembra riconoscere esplicitamente che potrebbe porsi un problema di tassatività della fattispecie penale;

- la tesi del PM fa ritenere che la normativa in questione *"avrebbe imposto agli imprenditori italiani ... un obbligo di positiva indicazione del luogo in cui i beni importati sono materialmente prodotti"*.

In questo caso, sostiene la Corte, *"sorgerebbero seri dubbi di contrasto con alcuni principi comunitari e costituzionali"*, non ultima la discriminazione alla rovescia, nella misura in cui l'operatore italiano si troverebbe discriminato a favore di operatori di altri Stati UE i

quali (beneficiando della libertà di circolazione delle merci) potrebbero vendere in Italia senza essere assoggettati a questo obbligo;

- infine, la Cassazione ricorda che questo caso è diverso da quello in cui *"sul prodotto non sia stato inserito soltanto il nome e la sede dell'imprenditore italiano, ma anche o solo la scritta "prodotto in Italia" o "made in Italy"."*

In questo specifico caso, si configurerebbe in pieno la fattispecie sanzionata dall'art. 4 comma 49 Legge 350/03, come stabilito nella precedente giurisprudenza.

\* \* \*

Dalle sentenze citate (in particolare quella del TAR Friuli e la n. 2648/2006 della Cassazione) si può concludere che allo stato attuale esiste una "graduazione" delle sanzioni, a seconda della gravità della condotta.

La sanzione penale (oltre a quella amministrativa) sarebbe limitata al caso di chi apponga delle indicazioni che inducano il consumatore a ritenere che il prodotto importato dall'estero è *"made (o produced) in Italy"*, o *"by (ditta italiana), Italy"*.

Se invece l'indicazione apposta sul prodotto non si riferisce espressamente al luogo di produzione, ad esempio *"ditta + indirizzo + Italy"* (o simili), sembrerebbe configurabile solo la misura amministrativa della rimozione delle indicazioni "irregolari" prevista dall'Accordo di Madrid.

### Sviluppi legislativi

Il panorama normativo in materia di indicazioni di origine si è arricchito con l'introduzione del codice del Consumo (D.L. 6 settembre 2005 n. 206) e con il comma 941 della Legge finanziaria per il 2007.

Il coordinamento di queste norme con il diritto preesistente pone alcuni problemi, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il

Codice del Consumo, l'Accordo di Madrid da un lato e l'art. 4 comma 49 legge 350/03.

Il Codice del Consumo è stato concepito per unificare in un solo testo le varie norme emanate nel tempo in materia di tutela del consumatore, tra cui il D.M. 101/97 (regolamento di attuazione della l. 10 aprile 1991 n. 126 recante norme per l'informazione del consumatore), che prevedeva già l'obbligo di indicazione sul prodotto del "nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o di un importatore stabilito nell'UE".

L'art. 6 comma c) del Codice pone un esplicito obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti:

*"i prodotti e le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: (omissis)*

*c) al paese di origine se situato fuori dell'Unione europea"*.

L'effettiva applicazione di questa norma è stata subordinata alla emanazione di un regolamento di attuazione che ne consenta, per i prodotti provenienti dall'UE, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario (art. 10).

In sostanza, occorre stabilire il regime al quale assoggettare i prodotti privi dell'indicazione di origine extra-UE che entrino in circolazione nel territorio italiano non direttamente dal paese extra comunitario ma indirettamente da un paese UE.

Si pensi ad esempio ad un prodotto importato da un distributore situato in Germania (assumendo che la legislazione tedesca non preveda l'obbligo di indicazione dell'origine) il quale a sua volta lo spedisce ad un consumatore finale italiano.

Quindi, finché non sarà emanato il regolamento, l'obbligo di indicazione dell'origine previsto da questa norma non è operativo, nel

sensu che questa norma non potrà essere invocata da un imprenditore per denunciare all'autorità la commercializzazione dei prodotti di un concorrente privi di indicazioni di origine, né tantomeno le dogane potranno bloccare tali prodotti in entrata.

Anzi, l'obbligo di indicazione non dovrebbe interessare l'ambito doganale, in quanto l'obbligatorietà dell'indicazioni dell'origine scarterebbe solo all'atto della vendita al consumatore finale, non nelle transazioni tra imprese.

Il Codice del Consumo, adottato allo scopo di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti, prevede autonome definizioni del concetto di "consumatore", "produttore" e "prodotto".

In particolare, ai fini dell'applicazione del Codice, il "consumatore" è definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; per "prodotto" si intende qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore (sono inoltre previste eccezioni, tra l'altro, per i prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione).

Se le merci presentate in dogana recano solo il marchio del produttore non dovrebbero porsi problemi, a meno che il marchio non sia usato in modo ingannevole, come stabilisce la legge Finanziaria 2007 (a cui si fa cenno alla fine del paragrafo).

D'altronde, benché il Codice del Consumo richieda che il nome/ragione sociale o marchio sia apposto sul prodotto solo al momento della vendita, l'importatore può ritenere più conveniente (in termini di risparmio di tempo e, quindi, di costi) far apporre tali indicazioni già all'atto della

produzione, prima della spedizione in Italia.

In questo caso, tuttavia, scatta l'applicazione dell'art 3 dell'Accordo di Madrid, che impone al venditore di integrare tale dicitura mediante *"l'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci"*.

Se non lo fa, rischia il fermo amministrativo (come verificatosi nel caso deciso dal TAR Friuli citato).

Inoltre, in applicazione dell'art. 4 comma 49 legge 350/03, se sul prodotto è apposta l'indicazione *made in Italy*, o *produced by ... Italy*, e questa indicazione è falsa, si avvia un procedimento penale destinato verosimilmente alla condanna (stando alla decisione n. 2648/06 citata).

Se invece l'indicazione è limitata al nome della ditta ed all'indirizzo (compreso "Italy"), la Dogana procederà con la denuncia all'Autorità giudiziaria (sempre a norma del citato art. 4 comma 49) e con il fermo amministrativo.

Se la denuncia non viene archiviata dal PM, si potrà comunque confidare ragionevolmente in una decisione di assoluzione, sulla base del consolidato orientamento della Cassazione.

Tuttavia, stando alla decisione del TAR Friuli (e sempre che questa non venga modificata in sede di eventuale appello), per ottenere la revoca del fermo le indicazioni contestate dovranno comunque essere rimosse.

Infine, una ulteriore novità è stata introdotta con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ("legge finanziaria 2007"), il cui comma 941 modifica l'art 49 comma 4 legge 350/03 mediante l'aggiunta alla fine delle seguenti parole: *"incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli"*.

In sostanza saranno colpiti, con la sanzione penale dell'art. 517 c.p. richiamato dall'art. 4 comma 49 l. 350/03, tutti gli usi di marchi aziendali idonei a dare luogo ad azioni ingannevoli (la normativa di riferimento dovrebbe essere la Direttiva CE 2005/29 dell'11 maggio 2005 in materia di pratiche commerciali sleali).

In questo modo, il legislatore vuole colpire i casi in cui, in assenza di altre indicazioni di origine, sia lo stesso marchio (o meglio le modalità del suo utilizzo) ad ingannare il consumatore.

Le ipotesi che sembrano più rilevanti in questa sede sono quelle previste all'art. 6 commi 1 b) e 2 a) della Direttiva:

*comma 1:*

*è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera, o inganni il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:*

*a) (omissis)*

*b) le caratteristiche del prodotto, quali ... la composizione, ... l'origine geografica o commerciale ...;*

*comma 2:*

*è altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:*

*a) una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente; ...*

Quanto al primo comma, è possibile che l'impatto di tale norma venga ridimensionato dalla Corte Suprema, che già in passato ha

mantenuto la propria posizione nonostante un tentativo di "correzione" legislativa.

Si pensi al decreto "competitività" n. 35/05 con il quale sono state aggiunte le parole "o di origine" all'art. 4 comma 49 legge 350/03 dopo le parole "false o fallaci indicazioni di provenienza". Per quanto riguarda il secondo comma, si consideri l'art 21 comma 2 del Codice dei diritti di Proprietà Industriale, che riprende l'art 11 della precedente legge 929/1942 (legge marchi):

*"non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi".*

Questa fattispecie, quindi, era già sanzionata dall'ordinamento italiano.

La legge Finanziaria 2007 aggiunge la sanzione penale. Si tratta di decidere se questa sanzione (la reclusione fino a un anno o la multa fino a ventimila euro) possa considerarsi "proporzionata", oltre che "effettiva" e "dissuasiva", come prescritto dall'art 13 della Direttiva 2005/29.

## Il pegno sul marchio: un grosso equivoco?

Daide Follador - Guido Maffei

In questi ultimi anni si è imposto all'attenzione degli studiosi di diritto industriale il fenomeno, sempre più diffuso nel mondo imprenditoriale, del finanziamento bancario garantito da pegno sul marchio. Tale circostanza rende necessario un approfondimento circa la configurabilità dell'istituto civilistico del pegno in connessione con il marchio d'impresa. Siffatta necessità deriva, innanzitutto, dalla circostanza che il nuovo codice di proprietà industriale riferisce espressamente della possibilità di costituire, modificare o trasferire diritti di garanzia sul marchio (vedi artt. 137, 138, 140 e 196) ma non chiarisce se tali diritti di garanzia corrispondano a diritti personali o reali e comprendano o meno il pegno, specifica tipologia di diritto di garanzia a carattere reale, previsto e disciplinato dagli artt. 2784 e ss. del c.c.<sup>1</sup> Diversamente, in ambito comunitario (art. 19 del regolamento sul marchio comunitario), è espressamente stabilito che il marchio possa essere "dato in pegno". Dobbiamo tuttavia notare che la traduzione italiana è in qualche modo arbitraria, dato che la corrispondente parola inglese *security* non sembra coincidere esattamente con le caratteristiche salienti del pegno come elaborato dal legislatore italiano, essendo riferito alle "garanzie" in genere e potendo indicare, a seconda delle accezioni, il pegno o l'ipoteca (mortgage) o garanzie personali (guarantees).

Il testo dell'articolo del regolamento comunitario è tuttavia rubricato "Diritti reali" (rights in rem, nella versione inglese), diversamente dalla norma italiana che titola "Diritti di garanzia", chiaramente di più ampia portata. Come noto, il pegno si costituisce per contratto (c.d. scrittura di pegno).

Per il perfezionamento del contratto non è richiesta una forma specifica; tuttavia la forma scritta, con data certa, è richiesta per consentire l'effetto tipico dell'istituto e, cioè, la prelazione a favore del creditore pignoratizio.

Oggetto tipico del pegno sono le cose mobili. Presupposto insito nell'istituto del pegno è lo spossamento del proprietario e, pertanto, la consegna della cosa (cui è equiparata la consegna del documento che ne conferisce l'esclusiva disponibilità) rappresenta una condizione necessaria per la valida costituzione del pegno.

Il legislatore ha previsto anche il pegno di crediti. In tale evenienza, caratterizzata dalla particolarità dell'oggetto del pegno, il relativo contratto si perfeziona solo con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in pegno oppure con l'accettazione da parte di questo con scrittura avente data certa.

Infine, l'art. 2086 del c.c. stabilisce che il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nelle forme richieste per il loro trasferimento (ad esempio, per il pegno

<sup>1</sup>Parimenti, a seguito della modifica del Regolamento di esecuzione comune dell'Accordo e del Protocollo di Madrid attuata nell'aprile del 2002, con la quale è stata introdotta la possibilità di iscrivere sul registro tenuto dall'O.M.P.I. le licenze relative ai marchi internazionali (regola 20 bis), la regola 20 è stata modificata per consentire di comunicare al Bureau, anche direttamente, le misure restrittive del diritto del titolare di disporre del marchio, ma tali misure non sono elencate espressamente.

di quote di società a responsabilità limitata, con l'annotazione nel libro dei soci).

Nell'ambito della disciplina del pegno sopra riferita, a ben vedere, esiste uno spazio per la configurabilità del pegno sul marchio. Il secondo comma dell'art. 2784 cod. civ. (nozione del pegno) statuisce che possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Da tale disposizione ne dovrebbe derivare l'ammissibilità del pegno su cose non dotate del requisito della corporalità, anche a prescindere dai titoli di credito. Ciò è confermato dalla disposizione, sopra richiamata, contenuta nell'art. 2806 del cod. civ., laddove è previsto che il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisca nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi.

Tale disposizione offre lo spunto per concludere che, in astratto, un pegno sul marchio potrebbe essere legittimamente costituito. Inoltre, quanto alle modalità di perfezionamento della relativa fattispecie, la risposta passa attraverso la funzione che si intenda riconoscere alla trascrizione del contratto di pegno su marchio.

Infatti, se si ritiene che la trascrizione non sia richiesta quale formalità costitutiva per il trasferimento dei diritti (di qualsiasi natura, compresi quelli di garanzia) di marchio, essa dovrebbe restare fuori dall'iter costitutivo del pegno su tali diritti.

In tal caso, il pegno sul marchio dovrebbe considerarsi validamente costituito con il semplice contratto e a prescindere da uno spossessamento virtuale che non si vede come sia attuabile se non tramite la forma della pubblicità legale con funzione costitutiva ottenuta a mezzo trascrizione.

In dottrina (vedi Ascarelli - Teoria della concorrenza e dei beni immateriali - Giuffrè)

si è autorevolmente ritenuto che nel caso della trascrizione di diritti di garanzia su titoli di proprietà industriale, la trascrizione

assolverebbe ad una funzione costitutiva e avrebbe natura di iscrizione,

quest'ultima tipica dell'ipoteca (art. 2808 c.c.).

Ora, proprio prendendo spunto dalla tesi di Ascarelli, si ritiene che nel caso del marchio sia proprio l'ipoteca e non il pegno ad atteggiarsi quale diritto reale di garanzia "ad hoc".

Ebbene, non si può non concordare sul fatto che, in linea di massima, in ipotesi diverse da quella qui esaminata, la trascrizione presso l'UIBM non è destinata ad integrare o perfezionare in alcun modo l'atto, rimanendo del tutto estranea al negozio cui si riferisce. Pertanto, se ciò viene connesso tornando al caso del pegno sul marchio, delle due l'una, o si ammette, nel caso in cui si ritenga di aderire alla prima tesi esposta, che il pegno sul marchio costituisce un *minus* in termini di garanzia per il creditore rispetto alle altre fattispecie di pegno (ed in effetti è ontologicamente impossibile riferire di uno spossessamento "puro", nè si può in alcun modo equiparare il certificato di registrazione del marchio ad un titolo di credito quanto all'efficacia a conferire l'esclusiva disponibilità della cosa) oppure, qualora si ritenga di aderire alla seconda tesi esposta, si dovrebbe coerentemente concludere che, intanto si può riconoscere un pegno sul marchio, in quanto si ammetta che, nel caso specifico, la trascrizione presso l'UIBM assolva un

compito tipicamente connesso all'istituto dell'ipoteca.

In materia di ipoteca, infatti, l'iscrizione nei pubblici registri, sconosciuta nel caso del pegno in cui la medesima funzione è svolta dallo spossessamento, impenabile nel caso del marchio, è condizione necessaria perché sorga il diritto di ipoteca (art. 2808 comma 2 cc.).

Ad ogni buon conto va notato che, in assenza di pubblicità legale che lasci "traccia" (necessariamente su Registro dei Marchi d'Impresa) della garanzia cui consegue l'indisponibilità del diritto in capo al costituente titolare del marchio nell'interesse del creditore, non vi sarebbe possibilità alcuna di venire a conoscenza della garanzia reale per eventuali terzi contraenti che, poniamo, si apprestino a divenire cessionari del marchio in forza di contratto successivo.

Del resto, nel pegno lo "spossessamento" della cosa deve assolvere a più funzioni (Cass. 1655/56):

1. diritto di c.d. ritenzione del creditore pignoratizio;
2. dovere del costituente di astenersi da atti pregiudizievoli;
3. non meno importante: consapevolezza da parte dei terzi di tale indisponibilità.

Nel caso di pegno su bene immateriale, riteniamo non si possa prescindere da una forma di pubblicità idonea a rendere edotti i terzi circa l'esistenza di suddetto vincolo<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>Una breve notazione per quanto riguarda la pratica. La richiesta registrazione di un contratto di pegno avente ad oggetto un marchio nazionale italiano è trattata, a tutti gli effetti, come una trascrizione. Pertanto, deve essere allegato l'atto costitutivo del pegno con indicazione dei marchi sui quali esso deve gravare e devono essere pagate le tasse di trascrizione. Una volta stipulato l'atto di liberazione di pegno, la relativa procedura di cancellazione si attua nelle medesime forme con le quali il pegno è stato iscritto.

Posto che il comma 1) della Regola 20 del Regolamento di esecuzione comune dell'Accordo e del Protocollo di Madrid richiede di "informare" il Bureau, l'esperienza maturata sino ad oggi, ha dimostrato che la comunicazione all'O.M.P.I. può essere fatta con semplice lettera e ad essa inviata direttamente. Non devono essere pagate tasse e non è richiesta l'allegazione di documenti di prova. Infine, anche in sede comunitaria è sufficiente una semplice lettera ma, paradossalmente, pur venendo trattata come una trascrizione (per la quale, come è noto, non è più richiesto il pagamento di tasse), nella fattispecie dell'iscrizione della costituzione di pegno il versamento degli emolumenti è dovuto.

Ovviamente l'ipoteca è prevista per i beni iscritti in pubblici registri. Ebbene il marchio, registrato dall'UIBM, dovrebbe rientrare a pieno titolo nel novero di tali beni.

In particolare, si ritiene che solamente beni per i quali è previsto il sistema dell'ipoteca (che prescinde dallo spossessamento) possano essere assoggettati a garanzia di crediti diversi.

Tale facoltà è prevista espressamente in materia di marchio dal-

l'art 140 comma 2 del codice di p.i. ove è previsto che nel concorso di più diritti di garanzia il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.

Si noti che siffatta previsione è in netto contrasto con i principi che regolano il pegno in base ai quali è solo il soggetto che ha ricevuto la cosa in pegno (tramite lo spossessamento) a poter far vendere la cosa per il conseguimento di quanto gli è dovuto (art. 2796 c.c.); pegni successivi non potrebbero

essere in alcun modo costituiti senza la volontà del primo creditore (diversamente a quanto avviene nel caso del marchio per quanto sopra visto).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che il sistema dei diritti di garanzia a carattere reale, suscettibili di interessare il marchio, dovrebbe essere rivisto, specie in virtù dell'attuale "numero chiuso" dei beni suscettibili di essere ipotecati.

## Circolari dell'U.I.B.M.

### N. 478 del 25 Luglio 2006

**Protocollo relativo all'Accordo di Madrid delle tasse individuali relative alla Finlandia.**

**Adesione del Nicaragua all'Accordo di Lisbona.**

### N. 479 del 21 Novembre 2006

**Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: adesione del Botswana - modifica degli importi delle tasse individuali relative alla Turchia.**

### N. 480 del 22 Dicembre 2006

*Cari colleghi*

Abbiamo ritenuto opportuno riportare in questo Notiziario la Circolare 480 del 22 dic. 2006 dell'UIBM avente ad oggetto la "Corretta applicazione dell'imposta di bollo disposta in modo virtuale in costanza di deposito telematico di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni industriali".

Il problema affrontato è quello relativo ai depositi in via telematica accompagnati da documenti non obbligatori, quali risulta essere la lettera di incarico di nomina di uno o più mandatari.

In proposito l'UIBM ha chiesto il parere dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenziosi.

L'Agenzia delle entrate, in relazione all'esenzione dall'imposta di bollo di cui alla legge 266/2005, ed in relazione ai depositi in via telematica di cui si discute, ha indicato che tale esenzione, deve riguardare esclusivamente le domande alle quali non siano allegati i documenti non obbligatori soggetti all'imposta di bollo.

Diversamente, anche in presenza di un solo dei documenti per i quali l'imposta di bollo continua ad essere dovuta (n.d.r.: ad esempio la lettera di incarico) l'imposta di bollo continua ad essere dovuta e va applicata l'imposta omnicomprendiva determinata attualmente in misura forfetaria di Euro 42,00.

*La Circolare 480 invita tutte le Camere di Commercio a riconsiderare compiutamente la totalità dei depositi in via telematica depositati a tutto il 22 dicembre 2006 al fine di individuare quelli per i quali l'imposta forfetaria è dovuta ovvero quelli per i quali non lo è, allo scopo poi di assumere le posizioni di richiesta di integrazioni o di accredito che risultano specificate nell'ultima parte della circolare:*

- *se dal conteggio risulta che il depositante è a debito occorre invitare il depositante ad effettuare le necessarie integrazioni;*
- *se dal conteggio risulta un importo a credito, la parte eccedente potrà essere considerata come anticipo da corrispondere per i depositi da effettuarsi nell'anno 2007.*

*Si dovrà attentamente considerare le conseguenze che potranno derivare da questa circolare e dall'atteggiamento che assumeranno le Camere di Commercio.*

*Sarà importante poi verificare chi verrà considerato come depositante debitore o creditore: sarà il soggetto richiedente oppure il suo mandatario?*

*Paolo Pederzini*

**Corretta applicazione dell'imposta di bollo disposta in modo virtuale in costanza di deposito telematico di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni industriali.**

Si portano a conoscenza dell'utenza le necessarie indicazioni per la corretta applicazione delle disposizioni relative all'assolvimento dell'imposta di bollo da corrispondere in caso di deposito telematico dei differenti titoli di proprietà industriale.

Con decreto del Ministero delle attività produttive (attuale Ministro dello sviluppo economico) del 10 aprile 2006 è stato introdotto il deposito tele-

matico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e marchi d'impresa.

Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto prevede espressamente, per quanto riguarda l'imposta di bollo, che la stessa "... è assolta in modo virtuale secondo gli importo e le modalità indicati al comma 1-quater, art. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, così come introdotto dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, fermo restando quanto previsto al comma 352, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

Tenuto conto che il sovrapporsi dei provvedimenti normativi riguardanti la materia in esame ha determinato non pochi problemi di interpretazione da parte dell'utenza ed, in particolare, da parte degli uffici delle diverse Camere di Commercio adetti alla ricezione delle suddette domande, questo Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle norme in esame, precisa quanto segue:

La legge di conversazione 31 marzo 2005, n. 43 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 ha previsto l'applicazione di un importo forfetario pari a euro 42,00 per il deposito di ciascuna privativa disposto in via telematica, innovando alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica.

Successivamente, l'articolo 1, comma 352 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha incluso nel novero degli atti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (tabella B allegata al d.P.R. n. 642/72) le istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.

Con circolare n. 474/2006 lo scrivente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha chiarito che la predetta esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo è da applicarsi anche alle analoghe fattispecie per le quali è previsto il deposito in via telematica, ricordando, tuttavia, che per alcune tipologie di documenti non obbligatori (e, segnatamente: lettera di

incarico a consulente di proprietà industriale ovvero riferimento alla stessa, istanza per il rilascio di una copia del verbale medesimo), l'imposta di bollo è in ogni caso dovuta anche in presenza di deposito di privative interessate all'intervenuta esenzione.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, interpellata sul tema dallo scrivente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha chiarito, in proposito, che l'esenzione introdotta con legge 266/2005 deve riguardare il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali, **esclusivamente nel caso in cui alle stesse non siano allegati i documenti (non obbligatori) soggetti all'imposta di bollo.**

**Diversamente, anche in presenza di uno solo dei documenti per i quali l'imposta di bollo continua ad essere dovuta, va applicata l'imposta omnicomprensiva determinata attualmente in misura forfetaria di 42,00.**

Si invitano, pertanto, tutte le Camere di Commercio a dare una corretta ed uniforme applicazione della norma in esame, ed, in particolare, a riconsiderare compiutamente la totalità dei depositi in via telematica disposti finora, individuando quelli per i quali l'imposta forfetaria è dovuta ovvero quelli per i quali non lo è, così da poter correttamente regolare a consuntivo i conseguenti rapporti finanziari con la competente Agenzie delle entrate.

In particolare, si ricorda quanto segue:

- se dal conteggio effettuato risulta un importo a debito da parte del depositante, occorre invitare lo stesso ad effettuare le necessarie integrazioni;
- se risulta un importo a credito, la parte eccedente potrà essere considerata come anticipo da corrispondere per i depositi da effettuarsi nell'anno 2007.

Resta inteso che i depositi in via telematica per i quali l'imposta di bollo non è stata assolta ovvero è stata assolta in misura insufficiente debbono poter proseguire nella procedura di invio e di ricezione.

# UIBM: Decisioni sui Ricorsi

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

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

## **N. 05/06 di Repertorio del 26.10.2005/10.3.2006**

### **Ricalcolo durata CCP - Difetto di giurisdizione della Commissione.**

La decisione in esame enuncia con chiarezza il principio secondo cui il provvedimento di ricalcolo della durata dei CCP non è ricorribile davanti alla Commissione stessa.

Infatti un tale provvedimento si limita ad esplicitare un'ipotesi di ricalcolo della durata di CCP ai soli fini della gestione del sistema informativo dell'Ufficio e non è qualificabile né come un provvedimento che respinge totalmente o parzialmente una domanda o un'istanza; né come un provvedimento che rifiuta una trascrizione; né come un provvedimento che impedisca il riconoscimento di un diritto di proprietà industriale; né infine come un provvedimento riconducibile ad uno degli altri casi previsti nel Codice di proprietà Industriale.

Afferma la decisione che un tale provvedimento di ricalcolo non può pacificamente pregiudicare il diritto di proprietà industriale e l'efficacia del relativo titolo dal momento che la durata del CCP è quella prevista dalla legge ed è solo questa che può stabilire se e in che limiti il diritto può essere esercitato nei confronti di qualsiasi terzo.

Altrettanto pacifico è che nessuna norma attribuisce all'Ufficio il potere di effettuare il ricalcolo. Al riguardo viene richiamata l'af-

*Diego Pallini*

fermazione della Corte Costituzionale (sentenza 345/2005) secondo cui "l'individuazione del potere dal quale promana il provvedimento avverso il quale è proponibile il ricorso giurisdizionale alla Commissione vale anche a segnare i confini della relativa potestà della Commissione stessa essendo a questa affidato - quale giudice speciale - il compito di sindacare sul piano della legittimità esclusivamente l'esercizio dei poteri che la legge conferisce all'Ufficio".

Tra questi non rientra il ricalcolo.

## **N. 06/06 di Repertorio del 26.10.2005/10.03.2006**

### **Non impugnabilità di atti endoprocedimentali.**

#### **Inammissibilità del ricorso**

La titolare di CCP riceveva con ministeriale il tabulato riportante i CCP per i quali era stata ricalcolata la durata in applicazione della legge 112/2002.

Essa veniva contestualmente invitata a sollevare eventuali obiezioni prima che le date così ricalcolate venissero confermate con la pubblicazione sul bollettino ufficiale e l'inserimento nella banca dati.

La titolare depositava ricorso contro tale provvedimento e contro analogo successivo provvedimento.

Con tali ricorsi la titolare chiedeva, previa sollevazione della questione di legittimità costituzionale, l'annullamento dei provvedimenti in questione per incostituzionalità dell'art. 3.8 legge 112/2002 e la dichiarazione che la durata dei CCP rimaneva quella originaria.

In subordine chiedeva la disapplicazione dell'art. 3.8 de quo per

contrarietà all'art.1 del protocollo n.1 del 20.3.1952 alla Convenzione Europea di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4.10.1950, con conseguente annullamento delle ministeriali impugnate.

In ulteriore subordine chiedeva venisse sollevata la questione di interpretazione pregiudiziale delle norme comunitarie relative all'art. 3.8, con sospensione del presente giudizio e remissione alla Corte di Giustizia CE.

La Commissione decideva che la modifica della durata dei diritti conferiti dai CCP introdotta con la legge 112/2002 è applicabile ex se, indipendentemente da qualsiasi provvedimento dell'UIBM, sicché ogni controversia ad essa relativa deve essere devoluta al giudice ordinario.

La Commissione peraltro avvertiva che con sentenza 345/2005 la Corte Costituzionale escludeva che la Commissione avesse giurisdizione sull'an, sul quid e sul quomodo di formalità notiziali relative alla durata di CCP già concessi.

Ma nella fattispecie tale possibilità era tanto più preclusa da un ostacolo pregiudiziale.

Infatti la pubblicazione della rettifica della scadenza nel Bollettino dei CCP non era ancora stata disposta dall'Ufficio, questo essendosi limitato a coinvolgere gli interessati nel sub-procedimento che era stato avviato ma non concluso.

Pertanto, considerata la natura endoprocedimentale ed interlocutoria degli atti impugnati, la Commissione decideva che i ricorsi stessi devono essere dichiarati inammissibili.



**N. 07/06 di Repertorio del 12.12.05/5.04.06****Ricalcolo durata CCP- Carenza di giurisdizione**

Il titolare di Certificati Complementari di Protezione presentava ricorso contro la ministeriale con cui veniva effettuato il ricalcolo della durata dei CCP in questione chiedendo che, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, venisse annullato il provvedimento stesso per illegittimità costituzionale del d.l. 3/2002 convertito con l.112/2002 o, in subordine, per violazione dell'art.3, comma 8, d.l. 63/2002.

La Corte Costituzionale, con sentenza 345/2005, dichiarava inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 4 e 5 del d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale - CPI), nel quale articolo la disposizione sospetta di illegittimità è stata integralmente trasferita.

Essa dichiarava inoltre che "deve negarsi alla Commissione...la qualità di giudice nella controversia a qua per carenza di giurisdizione".

La titolare dei CCP, preso atto di tale decisione, chiedeva con memoria che la Commissione dichiarasse l'incompetenza dell'UIBM in relazione al ricalcolo della durata dei CCP.

La Commissione, preso atto della ribadita tassatività delle materie devolute dalla legge alla propria giurisdizione e "in assenza di ogni previsione di legge che assegni a questa Istanza la giurisdizione sull'an, sul quid e sul quomodo di formalità notiziali relative alla durata dei CCP già concessi," dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in esame. (fss)

**N. 08/06 di Repertorio del 12.12.2005/05.04/2006****Ricalcolo durata CCP - Carenza di giurisdizione della Commissione**

La titolare di un CCP presentava ricorso alla Commissione per chiedere l'annullamento del provvedimento con cui l'Ufficio confermava il ricalcolo della durata del CCP in questione.

Essa adduceva l'illegittimità costituzionale della L.112/2002 o in subordine la violazione dell'art.3.8 del d.l.63/2002 (ossia il decreto legge convertito dalla legge suddetta).

La Corte Costituzionale con sentenza 345/2005 dichiarava l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata e statuiva che la Commissione non può operare quale giudice al di fuori dei limiti che alla sua giurisdizione sono assegnati dalla legge, sicché ad essa "deve negarsi la qualità di giudice nella controversia a qua per carenza di giurisdizione".

In conformità a tale pronuncia la Commissione respingeva il ricorso per difetto di giurisdizione.

Nella parte motiva essa precisava che tuttavia si dovrebbe porre il problema se l'Ufficio abbia la legittima potestà di effettuare il ricalcolo della durata dei CCP domestici già concessi e che, in ogni caso, dovrebbe concedersi al titolare un rimedio giudiziario contro una formalità (la pubblicazione appunto del ricalcolo in questione) che è indiscutibilmente idonea a pregiudicare un suo interesse rilevante.

**N. 09/06, 10/06, 11/06 di Repertorio del 12.12.2005/06.04.2006; 25.04.2006; 05.04.2006****Ricalcolo durata CCP - Difetto di giurisdizione della Commissione**

La Commissione, nel respingere il ricorso del titolare del CCP per propria carenza di giurisdizione, motiva come segue.

La durata dei CCP nazionali è stata modificata con d.lgs. 63/2002 (art. 3.8) e tale modifica è applicabile ex se, indipendentemente da qualsiasi provvedimento dell'UIBM.

Ne consegue che ogni controversia sulla durata della privativa deve essere devoluta al Giudice Ordinario.

L'Ufficio è solo tenuto a "rendere noti mediante pubblicazione di un bollettino mensile, i medicinali per i quali è stato richiesto il rilascio o è stato rilasciato il certificato complementare di protezione del relativo brevetto.." (art 4-bis l.i.).

Secondo la Commissione dovrebbe potersi verificarsi se -alla luce della previsione legislativa di una potestà notiziale come quella testé citata- l'Ufficio abbia la potestà legittima di procedere al ricalcolo della durata dei CCP domestici già concessi; mentre al titolare dovrebbe essere concesso un rimedio giudiziale contro una formalità idonea a pregiudicare un suo interesse rilevante.

Peraltro la tassatività, più volte enfatizzata dalla Corte Costituzionale delle materie devolute dalla legge alla giurisdizione della Commissione impone di concludere che, in assenza di una previsione di legge che assegni alla Commissione la giurisdizione sulla materia in oggetto, non può che fare concludere per la carenza di giurisdizione di cui si è detto supra.

**N. 12/06, 13/06 di Repertorio del 26.10.2005/19.05.2006 e 9.5.2006****Ricalcolo durata CCP - Inammissibilità del ricorso**

La Commissione respingeva i ricorsi riuniti presentati dal titolare di CCP dichiarandoli inammissibili perché gli atti impugnati non erano definitivi bensì parte di un sub-procedimento non ancora concluso.

Infatti si trattava semplicemente delle ministeriali con cui l'Ufficio

trasmetteva al titolare i tabulati riportanti i CCP per i quali era stata ricalcolata la durata in applicazione della legge 112/2002 al fine di raccoglierne le eventuali obiezioni, avvisando che in mancanza le date ricalcolate sarebbero state confermate ai fini della pubblicazione sul bollettino ufficiale e dell'aggiornamento della banca dati.

Orbene la decisione in esame afferma che la pubblicazione sul bollettino non era ancora stata disposta dall'Ufficio, che si era appunto limitato a coinvolgere gli interessati nel sub-procedimento avviato ma non concluso.

Con ciò attuando una modalità procedimentale di autolimitazione che prevedeva il coinvolgimento del privato alla propria attività istruttoria. La Commissione conclude affermando che palesemente il semplice fatto della richiesta di partecipazione del privato non comporta che l'atto con cui la si chiede possa venire considerato conclusivo del procedimento cui esso appartiene.

**N. 14/06; 15/06; 16/06 e 17/06 di Repertorio - udienza del 12.12.2006 (date di pubblicazione varie)**

**Ricalcolo durata CCP - Carenza di giurisdizione**

Con questo gruppo di decisioni la Commissione ribadisce che la modifica della durata dei diritti esclusivi conferiti con la concessione di CCP disposta dall'art. 3.8 del d.l. 63/2002 è applicabile ex se, indipendentemente da qualsiasi provvedimento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Ne consegue che ogni controversia concernente la durata della privativa deve essere devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

La sentenza peraltro ribadisce l'avvertimento, più volte espresso in analoghe decisioni, secondo cui "sarebbe da verificarsi, alla luce della previsione legislativa

di una formalità notiziale come quella testé citata, se l'Ufficio abbia la potestà legittima di procedere a questo solo fine al ricalcolo della durata dei CCP domestici già concessi; e che dovrebbe concedersi senz'altro al titolare del CCP un rimedio giudiziario contro una formalità che questi ritenga non risalente all'esercizio di una potestà legittima o non legittimamente esercitata, stante il fatto indiscutibile che detta formalità è idonea a pregiudicare un di lui interesse rilevante".

Essa però deve concludere dichiarando, stante la tassatività delle materie devolute dalla legge alla giurisdizione della Commissione e in assenza di una disposizione che assegni ad essa la giurisdizione sulle formalità notiziali di cui si discute, la propria carenza di giurisdizione sul ricorso in esame.

**N. 18/06; 19/06; 21/06; 22/06; 23/06; 24/06 di Repertorio discusse all'udienza del 12.12.2005 (varie date di pubblicazione)**

**Ricalcolo durata CCP - Difetto di giurisdizione della Commissione**

Il gruppo di decisioni in esame è precipuo per completezza di argomentazioni nell'individuare i limiti della giurisdizione spettante alla Commissione quale organo di giurisdizione speciale, dando per certo che essa si estende tanto ai diritti soggettivi che agli interessi legittimi.

In tali decisioni si afferma altresì che la statuizione della Corte Costituzionale (sentenza 345/20059) circa il difetto assoluto di giurisdizione della Commissione con specifico riferimento al provvedimento di ricalcolo della durata dei CCP ai fini della pubblicazione non attiene al fatto che esso lederebbe un interesse legittimo ma alla carenza di una previsione normativa che attribuisca alla Commissione la giurisdizione su tale materia.

E invero il provvedimento in questione non è riconducibile ad alcuna categoria tra quelle previste sia dalle leggi anteriori che dall'art. 135 del Codice di Proprietà Industriale.

Le sentenze in esame affermano inoltre che il provvedimento di ricalcolo della durata del CCP non può pacificamente pregiudicare il diritto di proprietà industriale e l'efficacia del relativo titolo, dal momento che la durata del CCP è quella prevista dalla legge che, sola, può stabilire se e in quali limiti il diritto può essere esercitato nei confronti dei terzi.

Esse affermano che altrettanto pacificamente l'Ufficio non ha il potere di effettuare il ricalcolo, dal momento che il provvedimento è stato assunto ex officio senza che alcuna norma disponesse alcunchè al riguardo, ed è stato quindi assunto al di fuori di qualsiasi potere attribuito all'Ufficio stesso.

Viene riportata al riguardo l'affermazione della Corte Costituzionale secondo cui "l'individuazione del potere dal quale promana il provvedimento avverso il quale è proponibile il ricorso giurisdizionale alla Commissione vale anche a segnare i confini della relativa potestà della Commissione stessa essendo a questa affidato - quale giudice speciale - il compito di sindacare sul piano della legittimità esclusivamente l'esercizio dei poteri che la legge conferisce all'Ufficio".

Per tali motivi la Commissione dichiara inammissibile i ricorsi di cui si tratta per difetto di giurisdizione.

**N. 20/06 di Repertorio del 12.12.2005/22.05.2006**

**Ricalcolo durata CCP - Difetto di giurisdizione della Commissione**

La titolare di CCP presentava ricorso contro il provvedimento con cui l'UIBM confermava il ri-

calcolo della durata dei CCP stessi, già comunicato con precedente ministeriale.

La ricorrente richiamava nella propria esposizione la decisione 345/2002 della Corte Costituzionale con cui si statuiva che la Commissione non può operare "quale giudice al di fuori dei limiti che alla sua giurisdizione (speciale) sono segnati dalla legge" concludendo che "deve negarsi alla Commissione la qualità di giudice nella controversia a qua per carenza di giurisdizione".

Il ricorso viene infatti respinto per difetto di giurisdizione con la motivazione che la disposizione di legge sulla modifica della durata dei CCP è applicabile ex se, indipendentemente da qualsiasi provvedimento dell'Ufficio e che, per conseguenza ogni controversia relativa alla durata della privativa deve essere devoluta al Giudice Ordinario.

#### **N. 30/06 di Repertorio del 26.10.2005/27.06.2006**

##### **Non impugnabilità di atti endoprocedimentali.**

##### **Inammissibilità del ricorso.**

La titolare di CCP riceveva con ministeriale il tabulato riportante i CCP per i quali era stata ricalcolata la durata in applicazione della legge 112/2002.

Essa veniva contestualmente invitata a sollevare eventuali obiezioni prima che le date così ricalcolate venissero confermate con la pubblicazione sul bollettino ufficiale e l'inserimento nella banca dati.

La titolare depositava ricorso contro tale provvedimento e contro analogo successivo provvedimento.

Con tali ricorsi la titolare chiedeva, previa sollevazione della questione di legittimità costituzionale, l'annullamento dei provvedimenti in questione per incostituzionalità dell'art. 3.8 legge 112/2002 e la dichiarazione che

la durata dei CCP rimaneva quella originaria.

In subordine chiedeva la disapplicazione dell'art. 3.8 de quo per contrarietà all'art. 1 del protocollo n. 1 del 20.3.1952 alla Convenzione Europea di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4.10.1950, con conseguente annullamento delle ministeriali impugnate.

In ulteriore subordine chiedeva venisse sollevata la questione di interpretazione pregiudiziale delle norme comunitarie relative all'art.3.8, con sospensione del presente giudizio e remissione alla Corte di Giustizia CE.

La Commissione decideva che la modifica della durata dei diritti conferiti dai CCP introdotta con la legge 112/2002 è applicabile ex se, indipendentemente da qualsiasi provvedimento dell'UIBM, sicché ogni controversia ad essa relativa deve essere devoluta al giudice ordinario.

La Commissione peraltro avvertiva che con sentenza 345/2005 la Corte Costituzionale escludeva che la Commissione avesse giurisdizione sull'an, sul quid e sul quomodo di formalità notiziali relative alla durata di CCP già concessi.

Ma nella fattispecie tale possibilità era tanto più preclusa da un ostacolo pregiudiziale. Infatti la pubblicazione della rettifica della scadenza nel Bollettino dei CCP non era ancora stata disposta dall'Ufficio, questo essendosi limitato a coinvolgere gli interessati nel sub-procedimento che era stato avviato ma non concluso.

Pertanto, considerata la natura endoprocedimentale ed interlocutoria degli atti impugnati, la Commissione decideva che i ricorsi stessi devono essere dichiarati inammissibili.

#### **N. 32/06 di Repertorio del 12.12.2005/27.06.2006**

##### **Carenza di giurisdizione**

##### **[Esattamente in termini le decisioni nn.31/06; 39/06; 40/06 41/06 stessa udienza]**

La titolare di CCP ricorreva contro la ministeriale che confermava il ricalcolo della durata dei CCP in questione chiedendo che, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art.3.8 d.l. 63/2002, convertito con legge 112/2002, la Commissione accogliesse il ricorso annullando il provvedimento impugnato e dichiarasse che la ricorrente ha il diritto di godere dei diritti nascenti dai CCP fino al termine da essi assegnato.

La Commissione respingeva il ricorso dichiarando il proprio difetto di giurisdizione.

Essa infatti argomentava che stante la tassatività delle materie devolute alla propria giurisdizione "e in assenza di una previsione di legge che assegni alla Commissione la giurisdizione sull'an, sul quid e sul quomodo di formalità notiziali relative alla durata dei CCP già concessi" rendevano necessaria la dichiarazione di difetto di giurisdizione sul ricorso in esame.

#### **N. 42/06 di Repertorio del 12.12.2005/28.07.2006**

##### **Carenza di giurisdizione**

##### **[Esattamente in termini le decisioni nn. 43/06; 44/06; 45/06 stessa udienza]**

La titolare di CCP impugnava avanti la Commissione i provvedimenti con cui era stato effettuato il ricalcolo della durata della protezione giuridica accordata con i certificati di protezione in questione.

Il ricorso veniva respinto per inammissibilità a causa della natura endoprocedimentale degli atti impugnati.

Con successiva lettera la ricorrente prospettava le ragioni di il-

legittimità che a suo avviso vi-  
ziano la riduzione della durata  
dei CCP in questione.

L'Ufficio provvedeva su tale  
istanza con decisione che la ri-  
corrente impugnava chiedendo  
che venisse sollevata eccezione di  
incostituzionalità dell'art.3.8 leg-  
ge 112/2002.

Ciò che la Commissione faceva.  
Interveniva quindi la sentenza  
345/2005 della Corte Costituzio-  
nale che dichiarava inammissibi-  
le la questione stessa.

Il ricorso della titolare veniva in-  
fine respinto per difetto di giuri-  
sdizione.

Afferma al riguardo la decisione  
in esame che la Corte Costituzio-  
nale accoglieva sia la tesi secon-  
do cui l'UIBM non ha altro com-  
pito che quello di aggiornare le  
informazioni da pubblicare sul  
Bollettino circa la scadenza dei  
CCP, sia la tesi secondo cui tale  
pubblicazione incide su di un in-  
teresse legittimo riconoscibile in  
capo ai titolari degli stessi.

Ne consegue, afferma la Corte,  
che i titolari sono bensì legitti-  
mati a fare valere la lesione di ta-  
le loro interesse ma non davanti  
alla Commissione bensì davanti  
al Giudice Amministrativo.

La Commissione, pur condivi-  
dendo tale decisione, non condi-  
vide le motivazioni che la so-  
stengono.

Infatti, contrariamente a quanto  
afferma la Corte, la Commissione  
è certo legittimata a conoscere  
anche di questioni attinenti a in-  
teressi legittimi.

Tuttavia è certo che il provvedi-  
mento di ricalcolo della durata  
dei CCP non è riconducibile ad  
alcuna categoria di provvedi-  
menti impugnabili avanti la  
Commissione.

Esso infatti non è qualificabile né  
come provvedimento che respin-  
ge una domanda o un'istanza; né  
come provvedimento che rifiuta  
una trascrizione; né come prov-  
vedimento che impedisca il rico-  
noscimento di un diritto di pro-

prietà industriale né, infine, co-  
me provvedimento riconducibile  
ad uno degli altri casi previsti nel  
Codice di Proprietà Industriale.  
Come afferma la Corte Costitu-  
zionale "l'individuazione del po-  
tere dal quale promana il prov-  
vedimento avverso il quale è pro-  
ponibile il ricorso giurisdiziona-  
le alla Commissione vale anche a  
segnare i confini della relativa  
potestà della Commissione stessa  
essendo a questa affidato - quale  
giudice speciale- il compito di  
sindacare sul piano della legitti-  
mità esclusivamente l'esercizio  
dei poteri che la legge conferisce  
all'Ufficio".

Per tali ragioni la decisione in  
esame conclude per la propria ca-  
renza di giurisdizione e conse-  
guentemente dichiara l'inam-  
missibilità del ricorso.

**In questo numero**

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

*Direttore Responsabile:*  
Paolo Pederzini

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

*Segreteria di Redazione:*  
Elisa Franchina

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

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

Comunicato dalla Presidenza  
del Consiglio dell'Ordine in relazione  
alle elezioni del Consiglio in occasione  
della prossima assemblea  
*Vittorio Faraggiana* ..... Pag. 1

La protezione dei brevetti  
e dei segreti industriali dopo  
il codice della proprietà industriale  
e l'attuazione della direttiva  
«Enforcement»  
*Cesare Galli* ..... Pag. 2

La tutela della forma, fra design  
non registrato, marchi di fatto  
e concorrenza sleale  
*Mariangela Bogni* ..... » 6

La ricerca del Polimorfismo  
dei composti organici in STN.  
Un problema di ricerca documentale  
*Antonio Tarquini*..... » 8

«Metodo diagnostico»  
secondo l'Enlarged Board  
of Appeals (G 0001/04)  
*Francesco Macchetta* ..... » 13

Gli articoli 123(2) & 123(3) del brevetto  
europeo e la loro oscura trappola  
*Mario Gallo*..... » 15

Licenze obbligatorie per farmaci in caso  
di epidemie o simili problemi.  
Il caso di Taiwan  
*Francesco Paolo Vatti* ..... » 19

L'Intellectual Premium:  
Un nuovo approccio alla determinazione  
dell'equo premio in materia  
di invenzione del dipendente  
*Fabio Giambrocono* ..... » 20

Sviluppi giurisprudenziali e normativi  
in materia di made in Italy e delle altre  
indicazioni di origine  
*Mauro Bronzini*..... » 23

Il pegno sul marchio:  
un grosso equivoco?  
*Davide Follador - Guido Maffei* ..... » 28

Circolari dell'U.I.B.M. .... » 30

UIBM: Decisioni sui Ricorsi  
*Diego Pallini* ..... » 32