

Via Napo Torriani, 29: informazioni ed alcune riflessioni

Luciano Bosotti

1. Con la fine del mese di ottobre 2011, l'Ordine lascia la sede di via Donizetti per trasferirsi nella nuova sede di via Napo Torriani. L'esigenza di disporre di una nuova sede era già stata avvertita dal precedente Consiglio: chiunque sia stato nella sede di via Donizetti sa che, varcata la porta, ci si trovava in un locale di ingresso occupato dalla signora Aurora Zacchetti, da cui si poteva accedere ad un altro ufficio, occupato dal dottor Cotti, con una stanza destinata alle sedute del consiglio. Per ospitare un numero maggiore di persone (ad esempio per ospitare i lavori della commissione degli esami di ammissione all'Ordine) risultava spesso necessario farsi ospitare presso lo studio di un collega, oppure affittare un locale, con i relativi oneri. Il tutto con possibilità di crescita (ad esempio con l'acquisizione di nuovo personale di segreteria) praticamente nulle e l'impossibilità di ricevere delegazioni di organismi esteri ed internazionali dando una certa immagine del nostro Ordine.

2. La ricerca di una nuova sede è andata avanti alcuni mesi, ed ancora una volta dobbiamo essere riconoscenti alla segreteria, in particolare al dottor Cotti, che si è fatto carico in via principale di quest'attività. Grazie ad una segnalazione di Marina Mauro (ad anche a lei va il nostro ringraziamento) si è infine individuata la disponibilità dei locali di

via Napo Torriani che, sin dall'inizio, sono parsi offrire almeno tre vantaggi: - facile accessibilità, anche per chi viene da fuori Milano: la nuova sede si affaccia sul piazzale della Stazione Centrale ed è raggiungibile direttamente dalla stazione tramite i sottopassaggi;

- l'immobile, anni '60, è apparso in buone condizioni di manutenzione, tali da non richiedere interventi di ripristino ingenti; si tratta di un immobile di buon livello e la collocazione al settimo piano, con una vista panoramica sulla città, rende la frequentazione e la permanenza nei nuovi uffici decisamente gradevoli;

- la congiuntura economica permetteva la locazione ad un canone di affitto verificato essere decisamente più basso di quello di mercato nella stessa zona, con la conseguente possibilità di assorbire negli anni i costi del trasferimento e della ristrutturazione; la proprietà è di un privato sottoposto a tutela per motivi di salute, fatto che ha condotto ad un negoziato con un avvocato fungente da tutore, con margini di movimento di necessità contenuti.

3. Così come si può vedere dal rendering riprodotto qui di seguito (che a dire il vero non riflette appieno le scelte finali in termini di arredamento).

La nuova sede dispone di:

Cari Colleghi,

con questo numero 2/2011 termina la pubblicazione in formato cartaceo del Notiziario, nel consueto formato di presentazione che lo ha caratterizzato fin dalle prime edizioni. Dal prossimo anno 2012 il Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale sarà pubblicato unicamente on-line sul sito dell'Ordine; gli iscritti saranno informati via e-mail dalla Segreteria dell'Ordine riguardo alla sua pubblicazione sul sito cosicché ciascuno potrà scaricare il relativo file e archivarlo come riterrà più opportuno.

Il Consiglio dell'Ordine, d'accordo col CdR, ha ritenuto opportuno prendere questa decisione per evidenti ragioni di praticità, di rapidità nella comunicazione ed anche di economia di tempi e costi nella redazione e pubblicazione del Notiziario. Il prossimo Notiziario 1/2012 si presenterà con una veste grafica conforme alla nuova immagine che caratterizza da quest'anno il sito dell'Ordine.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che con grande senso di appartenenza al nostro Ordine e con grande disponibilità personale, ancorché non iscritti al nostro Ordine, hanno contribuito, contribuiscono e - mi auguro - vorranno continuare a collaborare col CdR per l'informazione diffusa tramite il Nostro Notiziario.

Un ringraziamento particolare è rivolto dal CdR alla Dott.ssa Elisa Franchina che lascia il suo incarico di segretaria del CdR per sopravvenuti impegni personali. Ad Elisa subentra la dott.ssa Monika Jochymek, assistente del nostro Presidente, Ing. Luciano Bosotti, cui va il ringraziamento del CdR per la disponibilità offerta.

Un caro saluto a tutti.

Paolo Pederzini

In questo numero

È la fine della brevettazione delle cellule staminali in Europa?

Opposizione in Italia primi dati e considerazioni

Equivalenza brevettuale: qualche riflessione con sguardo oltre confine

DISCLAIMERS Una nuova risposta dall'UEB (sarà l'ultima?)

- un primo locale di segreteria, occupato dal Dottor Zanella,
 - un secondo locale di segreteria, occupato dalla Signora Aurora Zacchetti e verosimilmente destinato ad ospitare in futuro anche una nuova persona della segreteria,
 - un locale di archivio, utilizzabile anche come ufficio temporaneo,
 - un locale server, e
 - una sala riunioni in grado di ospitare, oltre alle sedute del Consiglio, incontri con una partecipazione di circa 40 persone.
4. Oltre ai normali lavori di pulizia e ritinteggiatura, i lavori intrapresi hanno comportato:
- la sostituzione degli idrosanitari dei due servizi (la proposta iniziale di rinnovare completamente questi locali è stata abbandonata in quanto i relativi oneri non sono parsi giustificati da un'effettiva necessità),
 - l'installazione di un impianto di condizionamento (scelta praticamente obbligata in quanto, veduta l'esposizione e l'ampia vetratura, l'effetto serra è molto marcato, non solo nel pieno dell'estate), e
 - gli incombenti legati all'insediamento di un'attività con accesso di pubblico (misure di sicurezza varie, installazione

di barre anticaduta nelle aperture vetrate da cielo a terra, ecc.).

Il previsto trasferimento ha poi fatto emergere come non più rinviabile l'installazione di attrezzature di comunicazione ed informatiche aggiornate (le attrezzature di via Donizetti erano ormai piuttosto vecchie e soggette a continui malfunzionamenti, tali da obbligare la segreteria a distogliere di frequente l'impegno dal lavoro per svolgere interventi di ripristino) e potenziate (attività come, ad esempio, la gestione del nuovo sito e la prevista gestione dell'albo dei tirocinanti richiedono di disporre di un'infrastruttura informatica in grado di detenere i dati in modo sicuro). Questo ha fatto sì gli oneri da affrontare si siano dimostrati più elevati di quanto originariamente atteso, il che ci ha portato ad attingere in misura maggiore di quanto preventivato al "salvadanaio" delle riserve di bilancio.

Un resoconto consuntivo dettagliato sarà fornito in occasione della prossima assemblea annuale.

6. Nel seguire con i Colleghi del Consiglio il trasferimento della sede, l'istintiva ritrosia alle spese dettata dalla mia mentalità subalpina mi ha portato più volte a pormi due domande di fondo.

Si poteva spendere di meno?

Ne valeva davvero la pena?

La risposta alla prima domanda è sì. Questo non tanto perché le singole voci di spesa si sarebbero forse potute ulteriormente limare (riteniamo di esserci mossi in modo oculato, evitando nel contempo di fare economie troppo miopi), quanto piuttosto perché l'esperienza del trasferimento della sede suggerisce una riflessione applicabile a tutte le attività che vorremo intraprendere in futuro. La riflessione è questa. Per seguire qualunque lavoro, come ad esempio il trasferimento di sede, ci vuole disponibilità di tempo: si devono effettuare sopralluoghi, chiedere offerte, negoziarle, decidere che cosa fare, seguire i lavori, ecc.: alcuni dei consiglieri (e, senza far torto ad alcuno, vorrei menzionare soprattutto Antonio Robbiani) hanno dedicato giorni interi a queste attività. Resta il fatto che tutti noi svolgiamo un'attività professionale, anche piuttosto intensa e, come si suol dire, la giornata ha solo 24 ore, per cui avremmo dovuto necessariamente pagare qualcuno per svolgere capillarmente un'attività di ricerca e controllo di più offerte, per valutare di volta in volta il rapporto costi/benefici, ecc.. ed alla fine la spesa per un tale intervento ed i tempi in ogni caso richiesti per prendere le decisioni del caso avrebbero di fatto annullato ogni possibile effettivo risparmio complessivo rispetto al lavoro svolto dai volontari del Consiglio. Di conseguenza, per qualunque attività vorremo intraprendere in futuro (ad esempio nel settore della formazione), dovremo pensare di poter contare sul coinvolgimento di un numero di iscritti disponibili ad offrire le loro capacità ed il loro tempo per seguire queste iniziative: la buona volontà dei 10 consiglieri non è sufficiente.

7. Alla seconda domanda, ossia se ne valesse davvero la pena, sarei portato a dare una risposta positiva, ma non definitiva ossia: "Dipende; e in particolare dipende da noi". Senza anticipare temi forse più adatti ad essere discussi nella prossima assemblea annuale (che si vorrebbe poter dedicare al tema generale del futuro della nostra professione), mi pare che professioni come la nostra si trovino oggi di fronte a due dati di fondo:

- un generale attacco al mondo delle professioni,
- il ristagno (per usare forse un eufemismo) delle attività di impresa a livello



Planimetria con effetto luminoso apparecchi scelti e distribuzione interna arredi.

nazionale, cui fa riscontro la crescita impetuosa delle nuove economie (soprattutto quella cinese e non solo quella), *anche* nel settore della proprietà industriale.

8. Il primo fattore si nutre:

- da un lato, di motivazioni oggettive (è fuori di dubbio alcune professioni - non la nostra - hanno ordinamenti ormai in larga misura anacronistici; ma forse si tratta di anacronismi superabili, evitando, così come si dice, di *buttare via il bambino con l'acqua sporca*), e

- dall'altro lato, di una vena (di *populismo*, così come qualcuno l'ha voluta chiamare, mi pare in modo centrato) ormai imperante da decenni: è la tendenza che porta l'uomo della strada - pensiamo a tante trasmissioni televisive - a considerarsi depositario non solo della capacità di guidare la nazionale di calcio, ma della capacità di fare in pratica qualunque cosa. Questo senza considerazione e rispetto alcuno per chi, a cercare di imparare come si fa una determinata attività, ha dedicato e dedica buona parte della sua vita: sicché chiunque afferma di saper fare una cosa (soprattutto se a basso prezzo, e magari in nero) è subito riconosciuto come un grande esperto in materia. Ancora, come professione protetta, la nostra professione non può contare su un grande numero di iscritti: siamo poco più di un migliaio e svolgiamo una professione praticamente sconosciuta. Non abbiamo quindi un peso elettorale rilevante, né la possibilità di condizionare in modo immediatamente percepibile alcuna attività vitale del Paese. Dunque, anche se verosimilmente non si andrà alla soppressione degli ordini professionali (le più recenti iniziative legislative al riguardo sembrano molto più ragionevoli di quelle che avevano trovato larga eco sui mezzi di comunicazione nei mesi scorsi), il nostro futuro è inevitabilmente legato al fatto di passare dall'essere una professione *protetta* all'essere una professione *rispettata*, in grado di fornire servizi non forniti da altri.

9. La via per cercare di perseguire questo scopo non può che essere una: quella della qualificazione professionale a tutti i livelli, dalla formazione iniziale in vista dell'ammissione all'Ordine, ai livelli successivi di svolgimento della professione, in particolare per quanto riguarda il continuo aggiornamento degli iscritti in merito a qualunque aspetto inerente allo svolgimento della nostra attività profes-

sionale. Questo vale anche in relazione alla concorrenza che molti Colleghi si trovano a patire, spesso in condizioni molto subdole ed in situazioni nelle quali non è possibile invocare i meccanismi di protezione esistenti (e che verosimilmente saranno attenuati in futuro). Il vantaggio competitivo che dovremo dare sempre di più al nostro iscritto è dunque quello di disporre - nel modo quanto più rapido e completo possibile - di informazioni e di strumenti di lavoro che gli altri non possono avere.

10. Questa considerazione si collega al secondo aspetto richiamato sopra.

Solo per fare un esempio: nel 2010 sono stati depositati in Cina più di 1 milione di brevetti (di invenzione ed assimilabili), con un fattore di crescita annuale pari a circa il 25% annuo. Questa tendenza pare destinata a continuare nonostante la congiuntura economica sfavorevole, che sinora ha toccato marginalmente l'economia cinese e altre economie in crescita. È ragionevole pensare che un numero così elevato di depositi, in massima parte di soggetti cinesi, troverà in breve tempo riscontro in un corrispondente numero di domande di protezione in ambito europeo: all'ultima riunione del SACEPO, il Presidente dell'UEB, Battistelli, ha indicato di attendersi che nel giro di pochi anni che il numero delle domande di brevetto europeo raggiunga 500.000 unità, con la Cina che diventa il primo depositante in assoluto. Forse oggi i discorsi nazionalistici non sono più tanto di moda. Però chiediamoci: vogliamo proprio che tutta questa massa ingente di lavoro - ho fatto l'esempio dei brevetti e della Cina, ma ci sono anche i marchi e le altre economie crescenti - sia appannaggio dei nostri colleghi stranieri? Non possiamo fare noi anche la nostra parte? Io penso di sì: possiamo fare la nostra parte, senza accontentarci solo delle briciole e senza doverci limitare a subire le vicende che portano di frequente imprese nazionali ad essere assorbite da soggetti stranieri, per cui il lavoro se ne va all'estero. L'esperienza di molti di noi indica che molto spesso i soggetti stranieri, quando hanno modo di conoscere come lavoriamo, si dimostrano (favorevolmente) stupiti. Ti trovi l'esaminatore o il membro del Board of Appeal che ti chiede alla fine di un'udienza: "*Ah, ma lei è italiano?*" (che è un po' un complimento alla menta

glaciale). Poi c'è il passaparola favorevole (che nel nostro settore è il miglior strumento promozionale), di coloro che dicono: "*Ma 'sti italiani non sono niente male, come lavorano; e hanno anche dei costi inferiori rispetto agli altri*". Ci sono anzi casi in cui l'acquisizione di un cliente nazionale da parte di un soggetto straniero porta non solo a non perdere il lavoro per il cliente nazionale, ma ad acquisire anche lavoro nuovo da parte di chi lo ha acquisito.

11. Per poterci muovere in questa direzione dobbiamo farci conoscere in Italia e all'estero; per fare questo, non è sufficiente farsi conoscere solo come individui o come singoli studi professionali: è importante farsi conoscere anche come *sistema*. Farci conoscere come *sistema* significa organizzare *eventi di sistema*, ad esempio per poter ricevere come Ordine, ossia come organizzazione rappresentativa di tutti gli iscritti, delegazioni di associazioni o organizzazioni professionali e d'impresa che vogliano informarsi e discutere sulle procedure di protezione e sui risultati ottenibili. Per fare questo abbiamo bisogno di una sede adeguata, che presenti in modo dignitoso il nostro sistema. Per poterci presentare, come sistema, in modo competitivo dobbiamo dimostrare che, come sistema, curiamo la nostra formazione ed informazione. Qui le possibilità sono davvero infinite. Solo per citare alcuni esempi, possiamo andare dai corsi di alfabetizzazione in materia di IP a beneficio delle aziende e degli operatori oppure delle persone che abbiamo appena reclutato nei nostri studi ed uffici (con una ottimizzazione in termini di costi e risorse, in quanto una sola persona può insegnare simultaneamente a tante persone), all'organizzazione di eventi formativi di cui al momento non disponiamo (dunque non solo dei *mock trial* - qualcosa è già stato fatto a riguardo - ma anche alla simulazione delle udienze orali in sede di opposizione e di appello di fronte all'Ufficio Europeo), potendosi eventualmente adottare a livello nazionale la soluzione di disseminazione del tipo "*train the trainers*", così come adottata dall'UEB per l'EPC 2000. Queste iniziative (e tante altre ci potranno venire in mente) possono essere attuabili utilizzando la nuova sede.

12. Che i quattrini dedicati ad attrezzare la nuova sede siano stati ben spesi dipende dunque soprattutto da noi, dall'uso che sapremo farne.

È la fine della brevettazione delle cellule staminali in Europa?

Alessandra Bosia

Il 18 ottobre 2011 la Corte di giustizia europea (Corte UE) ha emesso la sentenza sul caso *Brüstle vs Greenpeace* (C-34/10) che riguarda la brevettabilità delle cellule staminali in Europa. Alla Corte UE è stato chiesto di pronunciarsi sull'interpretazione dell'Articolo 6(2)(c) della Direttiva 98/44/EC relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche in seguito al rinvio da parte del Tribunale federale tedesco in materia di brevetti.

L'Articolo 6(2)(c) della Direttiva 98/44/EC recita:

"2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in particolare: [...]"

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali [...]"

Già il 25 novembre 2008 un'importante decisione (G2/06) che riguarda le stesse questioni era stata emessa dall'Enlarged Board of Appeal (EBA), la corte suprema dell'ufficio brevetti europeo (EPO).

In particolare, la G2/06 riguardava l'interpretazione della Rule 28(c) della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), implementazione fedele nella stessa EPC dell'Articolo 6(2)(c) della Direttiva 98/44/EC. Di fatto, in occasione della G2/06, il ricorrente tentò il rinvio alla Corte UE, ma questo fu rifiutato poiché l'EBA, non essendo un tribunale di uno stato membro dell'UE, non ha alcun potere di rinvio alla Corte UE. Sebbene la sentenza C-34/10 non sia vincolante per l'EPO, poiché non rientra nella giurisdizione della Corte UE decidere a riguardo di questioni contenute nell'EPC, sembra che, nella formulazione dei rispettivi giudizi, che pure sono distinti dal punto di vista giuridico, la Corte UE e l'EBA abbiano seguito la stessa linea di pensiero.

Anzi, la Corte UE ha fornito ulteriori indicazioni su come interpretare sia l'Articolo 6(2)(c) della Direttiva 98/44/EC che la Rule 28(c) EPC.

Le conclusioni raggiunte nella G2/06 erano le seguenti.

1. La Rule 28(c) EPC - la quale afferma che gli utilizzi di embrioni umani per scopi industriali e commerciali non sono brevettabili - si applica a tutte le domande di brevetto in corso d'esame, anche quelle depositate prima dell'entrata in vigore di questa Rule.

2. La Rule 28(c) EPC vieta la brevettazione di prodotti che, alla data di deposito, possono essere preparati esclusivamente mediante un metodo che implica necessariamente la distruzione degli embrioni umani da cui i prodotti sono derivati, anche se il metodo stesso non fa parte delle rivendicazioni.

3. La Rule 28(c) EPC vieta la brevettazione di prodotti derivati da embrioni umani anche se, dopo la data di deposito, è sviluppato un metodo che consente di ottenere gli stessi prodotti senza necessariamente distruggere gli embrioni. Nella G2/06, l'EBA aveva anche chiarito che, poiché al termine "embrione umano" non era stata data volontariamente una definizione precisa dal legislatore (né UE, né EPO), ciò significava che il termine deve essere interpretato in senso lato, vale a dire un embrione a qualsiasi stadio di sviluppo.

La Corte UE ha confermato questa interpretazione affermando che per "embrione umano" si intende qualsiasi ovulo umano fin dalla fecondazione e qualsiasi ovulo umano non fecondato altrimenti ottenuto e in grado di iniziare il processo di sviluppo di un essere umano.

Curiosamente, per quanto riguarda la questione se una cellula pluripotente ottenuta da una blastocisti debba essere trattata come un embrione umano, la Corte UE non si è invece pronunciata, sostenendo che spetta al giudice nazionale accertare, in considerazione degli sviluppi scientifici, se queste cellule

siano in grado di dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano.

È da sottolineare come questa posizione fornisca una definizione estremamente ampia di "embrione umano" in quanto caratterizzata dall'avvio di un processo, non necessariamente dal suo completamento.

Nella G2/06, era stato considerato irrilevante che l'uso degli embrioni umani non fosse rivendicato ma solo descritto, poiché era stato enfatizzato che occorre tenere in considerazione l'insegnamento della domanda di brevetto nel suo complesso, pertanto anche la descrizione. La Corte UE è andata oltre, sostenendo che l'oggetto di un'invenzione non è brevettabile quando l'insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione degli embrioni umani anche se questo insegnamento tecnico non è oggetto né della descrizione né delle rivendicazioni. Nella G2/06, l'EBA aveva anche chiarito che la produzione di colture di cellule staminali embrionali umane di per sé rappresenta un uso a scopi industriali e commerciali anche se la successiva applicazione delle cellule è la ricerca e non la commercializzazione. L'EBA aveva anche sottolineato che la decisione non concerneva la brevettabilità in generale di invenzioni relative a cellule staminali umane e aveva quindi chiarito che applicazioni terapeutiche e diagnostiche alle cellule stesse non sono escluse dalla brevettabilità. Entrambe queste conclusioni sono analogamente confermate nella C-34/10.

Se lo scopo con cui la Direttiva 98/44/EC era stata promulgata era quello di armonizzare le leggi nazionali degli Stati Membri in relazione alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, per le cellule staminali questo intento era in parte fallito, poiché i diversi stati avevano implementato la Direttiva o in modo

più restrittivo (come l'Italia) oppure secondo un approccio più liberale (come il Regno Unito e i Paesi Bassi). Con la sentenza C-34/10 la Corte UE sembra fare uno sforzo per fornire un significato specifico ai termini i cui confini erano stati lasciati indefiniti sia nella Direttiva che nell'implementazione delle leggi nazionali. Tuttavia, l'interpretazione ampia delle esclusioni dell'articolo 6(2)(c) della Direttiva fornita nella C-34/10 conduce chiaramente a ulteriori limitazioni alla brevettabilità delle cellule staminali.

Con la conseguente minore libertà dei tribunali nazionali nell'interpretazione dei termini usati nella Direttiva e nei codici nazionali, e l'indicazione di una tendenza verso una legislazione restrittiva da parte di un corpo di giudizio sovranazionale come l'ECJ, la brevettabilità delle cellule staminali è destinata a essere quindi ulteriormente limitata anche in paesi dove era stato seguito un orientamento più permissivo. In questo senso, bisogna ammettere che la sentenza C-34/10 ha totalmente ignorato il pluralismo delle posizioni morali presente in Europa. Occorrerà inoltre tempo prima di poter valutare quali saranno le implicazioni di questa sentenza sulla ricerca. Certo è che gli ulteriori ostacoli posti alla brevettazione delle cellule staminali embrionali non invoglieranno sicuramente scienziati e finanziatori a investire energie e denaro nella ricerca in questo settore in Europa.

Opposizione in Italia primi dati e considerazioni

Fabio Giambrocono

Scrivo quest'articolo in data 4 ottobre 2011.

Ad oggi sono stati pubblicati tre Bollettini contenenti le domande di marchio italiane.

Nel primo bollettino erano contenute 2.732 domande, nel secondo bollettino 2.764 per arrivare al record del terzo bollettino con 3.961 domande. Le domande pubblicate non sono in sequenza temporale. Troveremo quindi nel bollettino n. 2 delle domande di marchio aventi data anteriore ad alcune di quelle pubblicate nel bollettino n. 1. Sembra che vengano pubblicate le domande man mano che queste vengono "lavorate" dall'UIBM. È quindi naturale che qualche domanda rimanga indietro nella "lavorazione" per le ragioni più svariate. Riteniamo che anche i prossimi bollettini possano essere pubblicati con questa logica.

Mi ha stupito non poco pensare che al 4 ottobre 2011 erano state presentate all'UIBM solo 18 domande di opposizione. Si tratta di un numero assolutamente ridicolo.

Credo che gran parte delle opposizioni siano già pronte sul tavolo di noi mandatari per poi essere presentate in massa all'ultimo giorno utile, ovvero tre mesi dopo la data di pubblicazione del primo bollettino che ricordiamo è dell'11 luglio. Quindi al 10 di ottobre ci aspettiamo un picco di opposizioni. Riteniamo che altri picchi potrebbero svilupparsi il 4 novembre e il 15 dicembre.

Le informazioni che ho raccolto fanno pensare che siano pochi gli Studi (compreso lo Scrivente) già organizzati per sorvegliare "l'intero stock" dei depositi di marchio in loro possesso.

Mi sono interrogato sulle cause di questa situazione e mi sono confrontato con i colleghi.

Sostanzialmente esistono dei clienti

medio-grandi che già effettuano la sorveglianza sui propri marchi e che quindi "automaticamente" presenteranno opposizione quando vi sarà il caso. Esiste una massa di clienti medio-piccoli che ha effettuato dei depositi di marchio, rivendicando prevalentemente l'intera classe di prodotti o intere classi di prodotti a dispetto di quanto realmente da loro contraddistinto col segno. Tutti noi sappiamo che la maggioranza dei depositi di marchio rivendica la classe per intero se destinato alla sola Italia. Questo almeno statisticamente come è facile vedere dai bollettini.

Immaginiamo che siano trascorsi cinque anni dalla registrazione e di avere un marchio rivendicante tre classi di prodotti. Il marchio è utilizzato solo per alcuni dei prodotti rivendicati. Una gran parte dei prodotti rivendicati storicamente è vulnerabile rispetto ad un'azione di decadenza parziale. Non sempre il cliente è cosciente di questa vulnerabilità. Sicuramente lo Studio di consulenza avrà informato il cliente sulla decadenza per non uso ma è difficile pensare che il cliente abbia memoria della cosa. Presentando quindi un'opposizione sulla base di un "marchio anziano" il problema potrebbe porsi. Inoltre, sorvegliando lo "stock" di marchi si dovrebbe consigliare un'opposizione ad un cliente sulla base di una lista di prodotti rivendicati storicamente e senza sapere nove volte su dieci quali sono i prodotti effettivamente contraddistinti dal marchio al momento. In sede di opposizione verrebbe quindi "fuori immediatamente" la problematica della decadenza parziale che potrebbe portare al Consulente un certo imbarazzo. Pertanto esistono delle resistenze ad attivare "marchi anziani" appartenenti a piccole imprese contro nuove domande di registrazione.

Il suggerimento all'opposizione attiva sembra avvenire solo quando i prodotti effettivamente contraddistinti dal marchio sono immuni da possibili rappresaglie giudiziarie basate sulla decadenza parziale.

Un "marchio nuovo" non è ancora vulnerabile rispetto alla decadenza per non uso e quindi si può attivare in opposizione "a cuor leggero". Sarà attivabile senza problemi almeno per altri cinque anni, visto che ora le concessioni seguono a brevissimo il deposito del marchio. Si sta affermando, quindi, tra gli Studi di consulenza un nuovo "pacchetto" destinato ai clienti, formato da "deposito più sorveglianza per un anno" a prezzi paragonabili a quelli del solo deposito del marchio. Crediamo che questa sarà la formula con cui verrà sviluppata l'opposizione in Italia. Da quel che ci è dato di sapere, gli esaminatori delle opposizioni all'UIBM sono solo 18 (uno per ciascuna opposizione sinora presentata...), tutti laureati in giurisprudenza, selezionati su base volontaria all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel mese di settembre questi dovrebbe aver preso parte ad un corso di sei ore giornaliere, assistiti da esaminatori dell'UAMI di lingua italiana ed hanno affrontato casi pratici di opposizione presentati da italiani all'UAMI stesso. Esaminiamo ora l'iter dell'opposizione.

Una domanda di opposizione deve essere dapprima protocollata, quindi le viene attribuita una data certa ed un numero di protocollo. La domanda viene poi passata alla Divisione II Affari Giuridici e Formativi. Da qui la notizia dell'opposizione deve essere pubblicata sul bollettino se considerata ricevibile. Sul bollettino n. 2 del 5 agosto 2011 pagine 1300-1-2 risulta pubblicata la prima domanda di opposizione.

Questo ufficio provvede ad inviare delle lettere alle parti per avviare la fase "conciliativa" della procedura. Riteniamo che a questo punto le parti avranno già tentato una bonaria composizione della controversia e quindi pensiamo che il tentativo di conciliazione sia solo un "rituale". Le lettere di conciliazione da parte dell'UIBM partiranno cinque mesi dopo la pubblicazione del marchio sul bollettino.

Questa fase può durare mesi ed è una delle maggiori incognite della procedura. Prevediamo che la fase "vera e propria" di assegnazione delle pratiche di opposizione agli esaminatori partirà soltanto nei primi mesi del 2012. Gli esaminatori opereranno da postazioni "remote", come già avviene per gli esaminatori di marchi esterni all'UIBM. Questi ricevono tutta la documentazione in formato elettronico e quindi non hanno bisogno di carta. La movimentazione delle domande di opposizione cartacee potrebbe essere quindi un elemento che "rallenta" l'iter della procedura in quanto è sicuramente più agevole per l'UIBM "rigirare" una e-mail che movimentare della carta verso delle postazioni esterne.

Ci si chiede se le domande cartacee presentate all'UIBM saranno sottoposte da loro a scansione o si provvederà a movimentare la carta e a scansarle in un secondo tempo.

Come sapete la procedura prevede la possibilità di utilizzare una "pec" ovvero una casella di posta elettronica certificata per notificare all'UIBM un'opposizione. Ognuno di noi dovrebbe avere una "pec" personale debitamente comunicata al nostro Ordine.

Per gli Studi medio-grandi vi è una certa resistenza ad utilizzare una "pec" di un dipendente mandatario.

Il rischio è che se l'UIBM collega la "pec" alla persona fisica un'eventuale fuori uscita della persona dall'azienda possa portare problemi di un qualche tipo. Penso che la maggioranza degli Studi, tra cui quello dello Scrivente, si orienteranno nell'aprire una "pec" aziendale su cui convogliare le opposizioni redatte da tutti i mandatarî dello Studio. Come sapete anche l'UAMI ammette "l'associazione di procuratori" e quindi questo ci sembra il mezzo migliore per interloquire anche con l'UIBM.

La problematica della "rappresentanza multipla" dinanzi all'UIBM è una problematica molto sentita da noi Consulenti. Già nel deposito delle domande di marchio a fronte di una lettera d'incarico in cui si nominano mandatarî multipli l'UIBM ci concede la possibilità di indicare nel formulario elettronico solo un nominativo. Noi tutti sappiamo che quello che conta è la nomina firmata dal cliente e quindi la lettera d'incarico deve prevalere sul modulo elettronico. Tuttavia il rischio è che sull'altare dell'informatizzazione si perda la nomina cartacea e "di fatto" il nome del mandatario indicato sul formulario elettronico diventi la chiave per tutta la procedura. La speranza è che almeno per le opposizioni non si ripeta lo stesso errore quando si informatizzerà la procedura.

Equivalenza brevettuale: qualche riflessione con sguardo oltre confine

Sandro Hassan

Premessa

Queste note non hanno nessuna pretesa di completezza e si limitano a proporre qualche spunto di riflessione. Come è ben noto il problema dell'equivalenza si pone sia quando si valuta l'attività inventiva rispetto a un elemento di tecnica nota, sia quando si valuta la sussistenza di una contraffazione. In entrambi i casi i criteri di valutazione sono sostanzial-

mente gli stessi, anche se il problema può presentare qualche aspetto particolare nei giudizi di contraffazione (v. infra, parr. 5, 6).

Poiché in Europa la normativa brevettuale è da tempo uniformata, è utile prendere in considerazione non solo la giurisprudenza italiana, ma anche quella che si è formata in altri paesi dell'Unione nonché presso l'Ufficio Brevetti Europeo. Essa può

essere d'aiuto soprattutto riguardo a questioni che in Italia non sono state ancora approfondite. Un certo interesse può rivestirlo anche la giurisprudenza statunitense, che pure ha avuto occasione di analizzare l'argomento. Per la verità, nessuno dei criteri finora sviluppati per la valutazione dell'equivalenza sembra del tutto soddisfacente. Ciascuno di questi criteri, comunque, può almeno contribuire alla riflessione.

Per ragioni di spazio è qui inevitabile ridurre al minimo gli esempi pratici. Sarà naturalmente utile poter riprendere l'argomento in modo più esauriente in seguito.

Criterio della tripla identità: termini generali

Un criterio sviluppato originariamente negli Stati Uniti, ma a cui spesso si fa ricorso anche in Europa, è quello della cosiddetta tripla identità. Si ritiene cioè che un prodotto o procedimento sia equivalente a quello rivendicato se esso:

- a) risolve lo stesso problema tecnico;
- b) ottenendo lo stesso risultato;
- c) con mezzi *sostanzialmente* uguali, ossia *sostanzialmente* nello stesso modo¹.

Il punto a) è del tutto scontato, poiché per definizione non può essere equivalente ciò che non risolve lo stesso problema. Abbastanza scontato è anche il punto b), poiché equivalenza significa in sostanza identità di effetto, e quindi appunto identità di risultato².

Il nocciolo della questione sta invece nel punto c). Come infatti è esperienza comune, è quasi sempre opinabile se due mezzi siano *"sostanzialmente"* uguali, ossia se il modo in cui risolvono un problema sia *"sostanzialmente"* lo stesso. Per questo il criterio della tripla identità, anche se può fornire qualche spunto di riflessione, in linea di massima non costituisce un progresso logico, poiché la stessa indeterminatezza insita nel concetto di equivalenza viene traslata tale e quale sul concetto di *"sostanzialmente"*.

Ciononostante questo criterio è di uso abbastanza comune nelle controversie brevettuali, talvolta in abbinamento al criterio dell'ovvietà (v. infra, par. 5).

Criterio della tripla identità: orientamenti dell'Ufficio Brevetti Europeo

Anche l'UBE mostra nella sostanza di seguire il criterio della tripla identità, pur non teorizzandolo in termini espliciti.

Infatti nella sua *Case Law* l'UBE precisa che *"due mezzi sono equivalenti se, nonostante la diversità di forma realizzativa,*

- a) *svolgono la stessa funzione*
- b) *in relazione allo stesso risultato.*
- c) *I due mezzi svolgono la stessa funzione se condividono la stessa idea di base, cioè se applicano lo stesso principio nello stesso modo"*³ (lettere di riferimento aggiunte).

I punti a) e b) sono evidentemente gli stessi riportati al precedente paragrafo. Anche il punto c), malgrado la formulazione non identica, è sostanzialmente il medesimo. Questo punto infatti, riferendosi alla *"stessa idea di base"* e all'applicazione dello *"stesso principio nello stesso modo"*, può significare unicamente identità sostanziale. Se infatti l'identità fosse assoluta si avrebbe coincidenza letterale, quindi un problema di equivalenza non si porrebbe neppure.

L'UBE insiste particolarmente sul punto b), sottolineando che, *"per essere considerati equivalenti, i mezzi devono conseguire un risultato dello stesso tipo e qualità. Un mezzo non è equivalente se, in conseguenza della diversità della forma realizzativa, conduce a un risultato dello stesso tipo ma avente diversa qualità o diverso grado di efficacia"*⁴.

Criterio del concetto inventivo

La comunanza di una medesima *"idea di base"*, che come appena visto è una delle condizioni previste dall'UBE, corrisponde a un criterio seguito in passato dalla giurisprudenza tedesca, secondo cui l'equivalenza andrebbe comunque identificata nella condivisione di una stessa *"idea inventiva generale"* (allgemeine Erfindungsgedanke). Attualmente, almeno in linea di principio, la giurisprudenza tedesca afferma che questo criterio non sarebbe più valido (v. infra, par. 8). Nondimeno esso non solo rimane teorizzato dall'UBE, ma viene spesso utilizzato anche dalla giurisprudenza italiana. Non è raro infatti trovare decisioni che fanno riferimento alla *"idea di soluzione"*⁵, ossia al *"nucleo*

*inventivo protetto"*⁶, ossia all'*"insegnamento fondamentale"*⁷.

Anche questo criterio, evidentemente, è ben lungi dal poter costituire un'indicazione precisa. È sempre discutibile, infatti, se l'eliminazione o la modifica di una caratteristica presente in una rivendicazione allontani oppure no il prodotto contestato dalla *"idea di soluzione"*, comunque si voglia esprimere questo concetto (*"nucleo inventivo protetto"*, *"insegnamento fondamentale"* o altro).

Ma, a prescindere dalla sua intrinseca indeterminatezza, questo concetto porta con sé un ulteriore problema. Esso infatti, nell'ambito di una rivendicazione, implica necessariamente una distinzione fra caratteristiche più importanti, e appartenenti dunque alla *"idea di soluzione"*, e caratteristiche meno importanti, in quanto tali non influenti su tale idea, anche se parimenti indicate nella rivendicazione. Per esempio, secondo la prima sentenza di appello relativa al noto caso *Lisec/Forel*, sarebbe lecito distinguere *"fra elementi marginali e non marginali"* nell'ambito della rivendicazione stessa, anche se la sentenza ha poi concluso negando l'equivalenza, ritenendo che nessuna delle differenze fosse *"priva di impatto sul complessivo e protetto assetto tecnico della macchina"*⁸. E la seconda sentenza di appello emessa nello stesso caso, a seguito di un rinvio da parte della cassazione⁹, ha anch'essa confermato il principio. Specificamente, ha ribadito che ciò che conta è l'incidenza non sull'intera rivendicazione bensì *"su un aspetto essenziale"*; peraltro la corte di appello, in questa seconda sentenza, è arrivata a una conclusione opposta ed ha ricono-

¹Sul punto si veda per esempio STENVIK, *Protection for equivalents under patent law*, IIC 2001, 1, 1.

²In caso di risultato migliorativo si può parlare di dipendenza, che però è cosa diversa (v. infra, par. 6). In caso di risultato peggiorativo si parla talvolta di contraffazione peggiorativa, che è anch'essa cosa diversa.

³*Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, ed. 2010, pag. 205.

⁴*Ibidem*.

⁵Trib. Milano, 15.9.1994, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, n. 3253; Cass. 13.1.2004 n. 257, *ivi* 2004, n. 4626.

⁶App. Milano, 9.10.2001, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2003, n. 4491.

⁷Trib. Parma 8.8.2007, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, n. 5362.

⁸App. Milano 11.7.2000, *Riv. Dir. Ind.* 2000, II, 455).

⁹Cass. 13.1.2004 n. 257, *ivi* 2004, n. 4626.

sciuto l'equivalenza¹⁰. Tuttavia una simile distinzione "fra elementi marginali e non marginali", quanto meno, richiede un'estrema cautela. Infatti ciascuna rivendicazione dovrebbe riportare nulla più e nulla meno che le caratteristiche essenziali dell'invenzione¹¹; il fatto che una caratteristica sia prevista in una rivendicazione, pertanto, dovrebbe logicamente deporre contro una sua presunta marginalità.

Appunto per questo, in una decisione tedesca, è stato osservato che "occorrerebbe una motivazione particolarmente approfondita per spiegare perché, in un caso specifico, non sia rilevante una caratteristica il cui inserimento nella rivendicazione ne denota l'essenzialità, e come ciò sia compatibile con il principio della certezza giuridica". E si tratterebbe comunque di un caso eccezionale¹².

Criterio dell'ovvietà

Un ulteriore criterio, che spesso si ritrova anche nella giurisprudenza italiana, è quello dell'ovvietà della sostituzione¹³. Se cioè la diversità è il risultato di una modifica ovvia, allora sussiste equivalenza. In tal caso, se si discute la validità di un brevetto rispetto alla tecnica nota, esso è nullo per difetto di attività inventiva. Viceversa, se l'oggetto della discussione è un prodotto o procedimento successivo al brevetto di cui trattasi, allora tale prodotto o procedimento costituisce contraffazione. Viceversa, se è il prodotto o procedimento a costituire tecnica nota anteriore, il brevetto è nullo per difetto di attività inventiva. Numerose decisioni italiane hanno fatto riferimento al concetto di ovvietà, talvolta per integrare in termini più o meno espliciti il criterio della tripla identità. Si è affermato per esempio che:

- la valutazione di equivalenza "richiede la verifica dell'identità della funzione, dei modi e del risultato, nonché l'evidenza della modificazione apportata alla soluzione oggetto del brevetto"¹⁴;
- analogamente, tale valutazione impone di "individuare se le diversità della realizzazione successiva comportino o meno non solo il medesimo effetto tecnico dell'invenzione rivendicata, ma altresì risultino ovvie per la persona esperta del ramo"¹⁵, ossia

se la modifica possa "essere attuata secondo la normale esperienza progettuale di un tecnico"¹⁶;

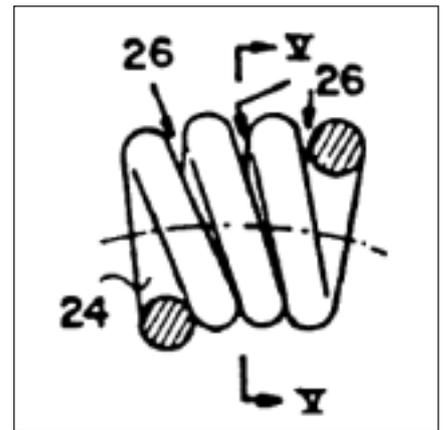
- in altri termini, fra i parametri di valutazione rientra "la non ovvietà delle sostituzioni, strutturali e/o funzionali, apportate alla realizzazione imputata di contraffazione ... perché se alla diversa soluzione del problema già risolto dall'invenzione ... il preteso contraffattore è giunto a mezzo di sostituzioni che sono di tutta evidenza per il tecnico medio ... manca l'apporto di originalità alla nuova realizzazione e la contraffazione non può essere esclusa"¹⁷;
- per dirla in un altro modo ancora, "un'equivalenza che comporta contraffazione necessariamente esclude la sussistenza dei requisiti di originalità e novità"¹⁸, viceversa "in tanto deve escludersi l'equivalenza della nuova soluzione, in quanto essa presenti appunto il carattere della novità intrinseca"¹⁹ (secondo una terminologia ormai poco usata, per novità intrinseca si deve intendere attività inventiva).

Peraltro il concetto di ovvietà può aiutare solo fino ad un certo punto. Da un lato, se una modifica è ovvia, è abbastanza scontato che l'equivalenza sussiste. Dall'altro lato tuttavia, se una modifica non è ovvia, è necessaria una distinzione.

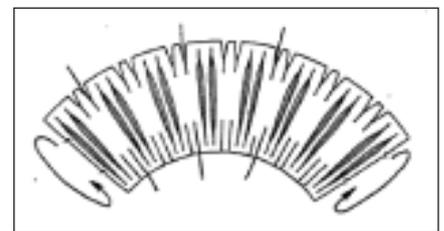
Se si tratta di confrontare una rivendicazione con un prodotto anteriore (per esempio in un'opposizione brevettuale o in una causa di nullità), l'assenza di ovvietà significa che la rivendicazione è inventiva e quindi validamente brevettabile²⁰. Viceversa, se il confronto riguarda un prodotto successivo, l'assenza di ovvietà non esclude necessariamente la contraffazione, poiché il prodotto potrebbe costituire un miglioramento dipendente ai sensi dell'art. 68.2 CPI²¹.

Ovvietà e dipendenza

A proposito di ovvietà e dipendenza, emblematica è la decisione italiana sul notissimo caso Epilady, dove il confronto verteva tra il brevetto europeo 101656, che rivendicava un dispositivo depilatore basato su una molla elicoidale, e un dispositivo Remington in cui la molla era sostituita da un cilindretto in gomma con fessure trasversali:



Molla elicoidale Epilady (EP 101656)



Asta in gomma Remington

¹⁰App. Milano 5.7.2006 n. 2480/06, ined. (impugnata a sua volta in cassazione, procedimento in corso).

¹¹Il principio è ben chiaro sia dalla normativa europea sia da quella italiana. In particolare:

- secondo la CBE, "le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta" (art. 84); e l'UBE ha cura di sottolineare che ciascuna rivendicazione indipendente "deve esplicitamente specificare tutte le caratteristiche essenziali necessarie per definire l'invenzione" (Guidelines, C-3, 4.5);

- analogamente, secondo il CPI italiano, nelle rivendicazioni deve essere "indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto" (art. 160.4); il concetto trova ulteriore conferma nel Regolamento, secondo cui le rivendicazioni "definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione" (art. 22.4).

¹²Corte suprema federale tedesca, 18.5.1999, Räumerschuld, GRUR 1999, 11, 977.

¹³Questo criterio, come alternativa parimenti valida rispetto a quello della tripla identità, è stato proposto anche in una conferenza diplomatica tenuta all'Aia nel 1991, in un progetto di trattato integrativo alla Convenzione di Parigi (art. 21.2.b). Il progetto, che non ha mai avuto seguito, è disponibile presso l'OMPI come Doc. SCP/4/3, datato 2.10.2000.

¹⁴Trib. Milano 8.8.2007, Giur. Ann. Dir. Ind., 2007, n. 5164.

¹⁵App. Bologna 19.1.2006, Giur. Ann. Dir. Ind., 2007, n. 5079.

¹⁶App. Milano 5.7.2006 n. 2480/06, ined.

¹⁷Trib. Roma 9.2.2006, Giur. Ann. Dir. Ind., 2006, n. 5003; idem Trib. Roma 13.4.2006, ivi, n. 5018; Cass. 13.1.2004 n. 257, ivi 2004, n. 4626.

¹⁸Cass. 5.9.1990 n. 9143, Giur. Ann. Dir. Ind. 1990, n. 2477.

¹⁹Cass. 13.1.2004 n. 257, Giur. Ann. Dir. Ind. 2004, n. 4626.

²⁰Per un esempio in questo senso si veda Trib. Milano 24.1.2004, Giur. Ann. Dir. Ind. 2004, n. 4710.

²¹L'art. 68.2 si riferisce espressamente solo a miglioramenti che formino oggetto di brevetto; peraltro la dipendenza non implica necessariamente che il miglioramento sia brevettato.

La Remington aveva negato l'equivalenza sostenendo che la sua asta in gomma, rispetto alla molla Epilady, presentava una serie di vantaggi per i quali aveva anche ottenuto alcuni brevetti.

Il tribunale ha sostanzialmente riconosciuto che il sistema Remington presentava alcuni vantaggi. Nondimeno ha ravvisato contraffazione, osservando che "l'analogia di funzionamento innegabilmente sussiste". Peraltro ha ritenuto che "più che un equivalente tecnico si possa ravvisare un'invenzione dipendente. Se invero le modalità di funzionamento assumono e implicano l'insegnamento del brevetto azionato, la differenza fra i materiali usati, con ogni più o meno evidente conseguenza in ordine alla conformazione della parte operativa, alla sua agevole sostituibilità, e al suo contatto con la cute suggerisce al tribunale di riportare alla previsione dell'art. 5 l.i. la ragione dell'impossibilità per Remington di attuare od utilizzare il proprio brevetto"²².

Questo ragionamento in realtà non sembra chiarissimo. Infatti la dipendenza, sia in base all'art. 5 della vecchia legge invenzioni, sia in base all'art. 68.2 CPI che ha il medesimo tenore, significa che esiste un miglioramento "la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti". Ma in tanto può essere "implicata l'attuazione" di un'invenzione protetta da brevetto, in quanto venga riprodotta la rivendicazione del brevetto medesimo. Nel caso in esame una riproduzione letterale era evidentemente da escludere, mancando la molla elicoidale. Che vi fosse attuazione era quindi sostenibile solo ravvisando una qualche forma di equivalenza.

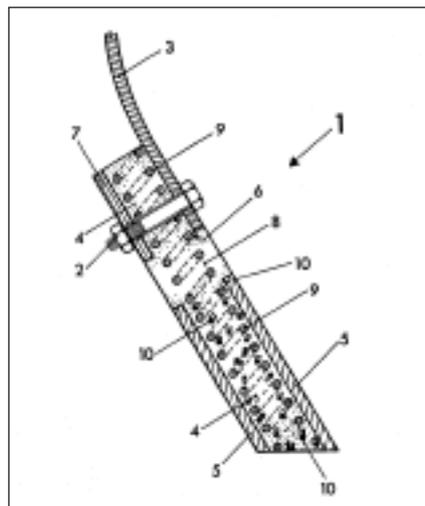
Evidentemente il tribunale, focalizzandosi sulla "analogia di funzionamento", ha in qualche modo ravvisato una comunanza di "idea di soluzione" ossia di "nucleo inventivo" (v. supra, par. 4), comunanza che a suo giudizio non veniva intaccata dai miglioramenti Remington. Quindi, pur non volendo parlare di equivalenza nella forma ("... più che un equivalente tecnico"), il tribunale sembra averla riscontrata nella sostanza.

In modo opposto è stata invece decisa una controversia relativa ad un

metodo di produzione dell'eritropoietina, rivendicato nel brevetto europeo 148605 della Kirin Amgen. La controparte Genetics negava che vi fosse contraffazione anche per equivalenti, osservando in particolare che il suo metodo, oltre che diverso, era tutt'altro che ovvio rispetto a quello della Kirin, come confermato dalla concessione del suo successivo brevetto europeo (EP 411768), malgrado l'opposizione della Kirin.

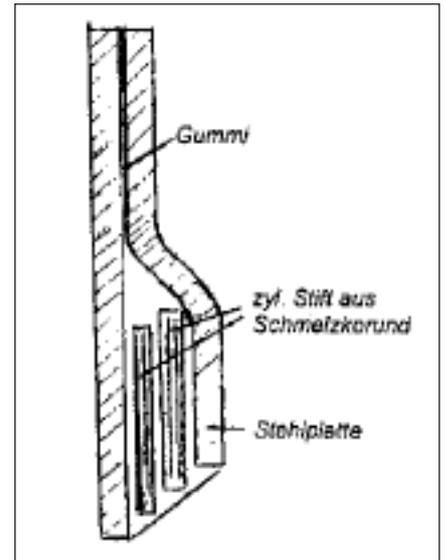
Il tribunale ha anch'esso escluso l'equivalenza, ritenendo che neppure vi fosse spazio per "alcuna valutazione circa l'affermata natura di brevettazione dipendente, che anzi sembra smentita dal fatto che il procedimento di cui al brevetto Genetics 411678 evidenzia differenze strutturali rispetto a quanto coperto dal brevetto Kirin Amgen, e non pare configurare una mera invenzione di perfezionamento"²³.

Interessante è anche un caso relativo al brevetto tedesco 2954134, in cui era rivendicata la pala di uno spartineve, comprendente uno strato di gomma o plastica racchiuso fra due placche di acciaio, e caratterizzata dal fatto che in tale strato erano inglobati grani di materiale rigido (rif. 10). Il prodotto attaccato per contraffazione era una pala avente la stessa struttura, in cui però il materiale rigido inglobato nello strato di gomma era formato da barre anziché da grani:



Pala DE 2954134

La corte di appello aveva riscontrato contraffazione, ritenendo che si trattasse di un miglioramento dipendente. La corte suprema ha invece cassato.



Pala in contestazione

Essa ha confermato, in linea generale, che "una invenzione che è costruita su di un'altra invenzione, ed è da questa resa possibile, può sfruttare l'insegnamento di base pur essendo essa stessa brevettabile Tuttavia questa tutela nei confronti delle modifiche sussiste solo nei limiti tracciati dall'ambito di protezione del brevetto In base all'idea dell'ulteriore sviluppo inventivo non è giustificabile trascurare la caratteristica rivendicata, dell'inglobamento di materiali rigidi in forma di grani La corte di appello ha basato il suo giudizio di dipendenza essenzialmente sul fatto che, con l'inglobamento di parti rigide nel corpo in gomma o plastica di una pala verrebbe realizzato l'insegnamento del brevetto in causa. Con questa considerazione ha oltrepassato i limiti interpretativi stabiliti dall'art. 14 della legge brevetti, in quanto ha sostituito la caratteristica dei grani in materiale rigido con il concetto generale dell'inglobamento di un materiale rigido. Ciò costituisce astrazione dalla rivendicazione nel senso di una riconduzione a un'idea generale, che supera i limiti posti all'interpretazione ed è quindi brevettualmente inammissibile"²⁴.

Su queste basi la corte suprema ha rinviato il caso in appello per un nuovo esame. Essa ha ordinato fra l'altro di chiarire se "già il passaggio da

²²Trib. Milano 4.2.1992, Giur. Ann. Dir. Ind. 1992, n. 2823.

²³Trib. Milano 19.5.1999, Giur. Ann. Dir. Ind. 1999, n. 4003.

²⁴Evidenziature aggiunte.

grani in materiale rigido all'impiego di corrispondenti barre avesse richiesto un impegno eccedente la capacità di riconoscimento del tecnico medio"²⁵.

Equivalenza e date di riferimento

Nelle questioni di contraffazione si discute talvolta se l'equivalenza debba essere valutata in riferimento alla data di priorità del brevetto, oppure alla data dell'asserita contraffazione. Nonostante le opinioni contrarie, la seconda soluzione sembra preferibile. Infatti il principio di equivalenza è basato anche sulla constatazione che è spesso impossibile, per un inventore, immaginare a priori tutte le modalità con cui la sua idea inventiva potrebbe essere attuata. E non è raro che lo sviluppo della tecnica, negli anni successivi, metta a disposizione qualche ulteriore mezzo che consente di attuare la stessa invenzione e che non era conoscibile alla data di priorità, anche se magari a posteriori risulta ovvio. Negare l'equivalenza in un caso del genere significherebbe negare all'inventore la tutela proprio nei confronti di una forma di utilizzo della sua invenzione. In proposito la corte suprema degli Stati Uniti ha osservato che "Il testo delle rivendicazioni brevettuali può non cogliere tutte le sfumature dell'invenzione o non descrivere il suo ambito di novità con precisione completa. Se i brevetti fossero sempre interpretati alla lettera, il loro valore verrebbe grandemente sminuito La dottrina degli equivalenti consente al titolare di rivendicare quelle alterazioni non sostanziali che non erano state colte nella formulazione della rivendicazione originaria, ma che potrebbero essere effettuate attraverso modifiche banali"²⁶. Sulla stessa questione la House of Lords di Londra, ha ammesso, almeno in linea di principio, "che una rivendicazione, se correttamente interpretata, possa coprire prodotti o procedimenti che coinvolgono l'uso di tecnologia sconosciuta al tempo in cui la rivendicazione venne formulata. La questione è se l'esperto del ramo comprenderebbe la descrizione in un modo che fosse sufficientemente generale da includere la nuova tecnologia. In linea di principio non c'è difficoltà ad interpretare dei termini generali in modo da includere realizzazioni che fossero sconosciute

al tempo in cui il documento venne scritto. Questo lo si fa spesso nell'interpretare la legislazione, per esempio interpretando 'carro', in una norma del 19° secolo, in modo da includere un autoveicolo. In casi del genere è particolarmente importante non essere troppo letterali. Può essere chiaro dal linguaggio, dal contesto e dai precedenti che il titolare intendeva riferirsi, in termini generali, a qualsiasi modo di ottenere un certo risultato, anche se ha usato un linguaggio sotto alcuni aspetti inappropriato riguardo ad un nuovo modo di ottenere quel risultato"²⁷.

Ottica dell'esperto

Come sopra accennato la giurisprudenza tedesca, pur avendo sviluppato essa stessa il concetto di "idea inventiva generale" (v. supra, par. 4), da diversi anni ormai afferma che esso non sarebbe più applicabile. Il motivo, in sintesi, è che attraverso tale concetto si rischierebbe di riportare la tutela più al contenuto della descrizione che al tenore delle rivendicazioni²⁸.

Secondo l'orientamento attuale, perché una soluzione possa essere ritenuta equivalente occorre che:

"il problema alla base dell'invenzione venga risolto con mezzi diversi, ma aventi obiettivamente lo stesso effetto; l'esperto sia in grado, in base alla sua conoscenza specialistica, di constatare che i mezzi diversi abbiano lo stesso effetto. (...)

le considerazioni che l'esperto deve fare siano orientate sul contenuto letterale dell'insegnamento tecnico tutelato dalla rivendicazione, in modo tale che l'esperto prenda in considerazione la realizzazione difforme, con i suoi mezzi modificati, come soluzione oggettivamente equivalente ad essa"²⁹.

Così come nel criterio della tripla identità (v. supra, par. 2), anche qui si insiste sulla comunanza del problema tecnico e dell'effetto. Altrettanto indeterminato però rimane il terzo elemento, cioè proprio quello che dovrebbe chiarire se la difformità rimanga comunque nell'ambito dell'equivalenza, o se invece sia rilevante al punto di escludere la riconducibilità a quanto rivendicato del prodotto o procedimento in discussione (o, correlativamente, l'assimilabilità di una rivendicazione a una tecnica nota).

Mentre il criterio della tripla identità parla di mezzi "sostanzialmente" uguali, qui si parla di equivalenza constatata "oggettivamente", sulla base di "considerazioni" fatte dall'esperto, e "orientate sul contenuto letterale dell'insegnamento tecnico tutelato dalla rivendicazione".

Anche queste affermazioni, evidentemente, sono ben lontane dal poter fornire una guida sicura per la soluzione di ogni caso controverso. Degna di nota è comunque l'insistenza con cui si sottolinea che il punto di vista da prendere in considerazione è quello dell'esperto (ossia del tecnico), ovviamente del ramo.

In base al punto di vista dell'esperto, per esempio, è stata riconosciuta la contraffazione di un brevetto relativo a un dispositivo di taglio, la cui rivendicazione principale prevedeva, per un certo angolo, un valore compreso fra 9° e 12°. Nel dispositivo contestato il valore dell'angolo era di 8° 40'. In proposito la corte suprema federale tedesca ha osservato che "l'angolo leggermente più piccolo, avente obiettivamente uguale effetto, nella realizzazione contestata, è stato percepito dall'esperto come avente effetto uguale, in base a considerazioni orientate sul contenuto della rivendicazione, incluso il valore di angolo indicato nella caratteristica 4c, in modo tale per cui l'esperto ha preso in considerazione la realizzazione contestata come soluzione, avente uguale effetto, al problema posto alla base del brevetto in causa"³⁰.

²⁵ Corte suprema federale tedesca, 18.5.1999, Räum-schild, GRUR 1999, 11, 977.

²⁷ U.S. Supreme Court, 28.5.2002, Festo / Shoketzu Kinzoku Kogyo K.K., GRUR Int. 8-9/2002, 776.

²⁸ House of Lords, 21.10.2004, GRUR 4/2005, 343 – pagina Internet: <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2004/46.html>

²⁹ In alcune note decisioni, si è osservato che "il richiedente può non sempre riconoscere ed esaurire l'intero contenuto tecnico dell'invenzione Se il brevetto, obiettivamente valutato, si limita nella rivendicazione ad una formulazione più ristretta di quanto sarebbe consentito dal contenuto tecnico dell'invenzione gli esperti possono confidare che la tutela sia corrispondentemente limitata. Quindi il titolare del brevetto non può successivamente rivendicare tutela per qualcosa che egli non abbia fatto porre sotto tutela. Ciò vale anche nel caso in cui l'esperto riconosce che l'effetto inventivo in quanto tale sarebbe raggiungibile anche al di là dell'ambito posto sotto tutela nella rivendicazione" (Corte suprema federale tedesca, 12.3.2002, caso Schneidmesser I, GRUR 2002, 6, pag. 518; 12.3.200, caso Schneidmesser II, ivi, pag. 522; 12.3.2002, caso Custodiol I, ivi, pag. 526; 12.3.2002, caso Custodiol II, ivi, pag. 530).

³⁰ Corte suprema federale tedesca, 12.3.2002, GRUR 2002, 6, 515; Corte suprema federale tedesca, 14.12.2010, GRUR 2011, 4, 313).

Sul punto di vista dell'esperto ha insi-
stito anche una decisione britannica,
in una delle controversie riguardanti
l'eritropoietina. Il brevetto fatto valere
(EP 148605) rivendicava un polipep-
tide caratterizzato, fra l'altro, "dal fatto
di essere il prodotto dell'espressione di
una sequenza di DNA esogeno".

L'invenzione era basata sulla deter-
minazione della sequenza aminoaci-
dica dell'eritropoietina e della
sequenza del gene dell'eritropoietina.
La determinazione della sequenza del
gene aveva aperto la possibilità di
ottenere l'eritropoietina attraverso
varie metodiche di DNA ricombi-
nante, già note almeno in parte alla
data di priorità.

Il prodotto contestato era eritropoi-
etina ottenuta utilizzando **DNA endo-
geno** di cellule umane, previo inseri-
mento di una **sequenza di controllo
esogena**.

La contraffazione era stata riscontrata
in primo grado, ma è stata poi negata
sia dalla corte di appello sia dalla
House of Lords. Secondo il ragiona-
mento di quest'ultima, "nessuno sug-
gerisce che 'una sequenza di DNA eso-
geno, codificante per EPO', possa avere
un significato più lasso, che comprenda
'una sequenza di DNA endogeno, codi-
ficante per EPO'. Piuttosto la questione è
se l'esperto del ramo comprenderebbe
l'invenzione come operante ad un livello
di generalità che rendesse irrilevante se il
DNA codificante per EPO sia esogeno
oppure no

**L'esperto del ramo non avrebbe inteso
la rivendicazione in un senso così gene-
rale da includere l'attivazione genica.
L'avrebbe intesa come limitata all'espres-
sione di una sequenza di DNA esogeno
codificante per l'eritropoietina**"³¹.

DISCLAIMERS

Una nuova risposta dall'UEB (sarà l'ultima?)

Micaela Modiano

Già nel 2004, la Commissione dei
Ricorsi allargata dell'UEB si era
espressa in merito alla possibilità di
introdurre, in una domanda o in un
brevetto europeo, un cosiddetto
disclaimer (cioè una caratteristica
negativa, volta ad escludere da una
rivendicazione una parte di ciò che
altrimenti sarebbe rivendicato) lad-
dove tale *disclaimer* non fosse già con-
tenuto nei documenti di deposito
necessari.

Infatti, com'è noto, l'UEB ha la ten-
denza ad applicare la norma della
CBE relativa al cosiddetto *added sub-
ject-matter* (norma contenuta nell'art.
123(2) CBE e equivalente nella
sostanza a quanto previsto nell'art.
76.1, lett. c) del CPI) in maniera estre-
mamente restrittiva, per cui in alcuni
casi ci si era domandati se l'aggiunta
di un *disclaimer* in un momento suc-
cessivo al deposito della domanda
europea potesse essere effettivamente
in violazione della CBE (e alcune
Commissioni dei Ricorsi dell'UEB
avevano effettivamente dato risposta
affermativa, vietando quindi questo
tipo di *disclaimer*).

Come detto, già nel 2004 la Com-
missione dei Ricorsi allargata si era
espressa a riguardo mediante la
famosa decisione G1/03, affermando
in sostanza che l'introduzione, in un
momento successivo al deposito di
una domanda europea, di un *disclai-
mer* non può essere ritenuta in viola-
zione l'art. 123(2) CBE per il solo
motivo che né il *disclaimer* in sé, né
l'oggetto che si esclude mediante tale
disclaimer, hanno una base (possibil-
mente esplicita) nella domanda
come originariamente depositata. La
decisione G1/03 procedeva poi ad
enunciare una serie di altri principi
più specifici, elencando le ipotesi in
cui un *disclaimer* poteva essere intro-
dotto in un momento successivo al
deposito della domanda europea e i

requisiti che tale *disclaimer* doveva
comunque soddisfare per essere
ammisibile.

Vista l'autorevolezza della Commis-
sione dei Ricorsi allargata dell'UEB,
e la conseguente autorevolezza delle
decisioni da essa emessa, e visto
anche il numero di domande e di bre-
vetti europei potenzialmente o sicu-
ramente influenzati dalla decisione in
questione, si pensava che la decisione
in questione avesse, una volta per
tutte, indicato tutti i casi in cui si
poteva appunto aggiungere un tale
disclaimer in un momento successivo
al deposito.

Invece, molto recentemente la Com-
missione dei Ricorsi allargata si è tro-
vata di nuovo a decidere sull'ammis-
sibilità dei *disclaimer* non già presenti
al momento del deposito (a dimo-
strazione di quanto, come detto
sopra, l'UEB sia restrittivo quando si
tratta di qualsiasi modifica di una
domanda o di un brevetto europeo
che non trovi riscontro perfetto e let-
terale nei documenti di deposito ori-
ginari!).

In particolare, questa volta la Com-
missione dei Ricorsi allargata ha
dovuto rispondere alla domanda se
"Un disclaimer viola l'art. 123(2) CBE
se il suo oggetto era descritto come una
forma di realizzazione della domanda
dome originariamente depositata".

Con decisione G 2/10 del 30 agosto
2011, la Commissione dei Ricorsi
allargata dell'UEB ha stabilito i prin-
cipi enunciati nelle seguenti due mas-
sime (in traduzione italiana):

- "una modifica ad una rivendicazione
mediante l'introduzione di un disclai-
mer che esclude da essa un oggetto
descritto nella domanda come origina-
riamente depositata viola l'art. 123(2)
CBE se l'oggetto rimanente nella riven-
dicazione dopo l'introduzione del
disclaimer non è, esplicitamente o
implicitamente, descritto in maniera

³²House of Lords, 21.10.2004, GRUR 4/2005, 343 –
pagina Internet: <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2004/46.html>

diretta e univoca per il tecnico del ramo utilizzante le sue conoscenze comuni generali nella domanda come originariamente depositata”.

- *“la determinazione se ciò è il caso o meno richiede una valutazione tecnica delle circostanze tecniche complessive del caso individuale in considerazione, prendendo in considerazione la natura e portata della descrizione (disclosure) nella domanda come originariamente depositata, la natura e portata dell’oggetto escluso mediante disclaimer e la sua relazione con l’oggetto rimanente nella rivendicazione dopo la modifica”.*

Già alla prima lettura delle massime della decisione in questione, si possono fare due considerazioni del tutto preliminari ma che sembrano corrette, in quanto basate in gran parte sul buon senso più che su un’analisi approfondita della decisione nel suo complesso. La prima considerazione è che se per rispondere ad un quesito servono ben due massime, questo già vuol dire che il quesito non è di facile risposta; a sua volta, ciò significa che in futuro l’applicazione delle due massime non sarà semplice (e chissà, magari questo già ora significa che nemmeno la decisione G 2/10 sarà l’ultima decisione della Commissione dei Ricorsi allargata sul tema!).

La seconda considerazione è che evidentemente i principi contenuti nelle due massime non saranno sempre di univoca applicazione ma saranno soggetti ad interpretazione dalle Commissioni dei Ricorsi e probabilmente anche dai dipartimenti di prima istanza dell’UEB, già solo perché la seconda massima dice chiaramente che la decisione sull’ammissibilità di un dato *disclaimer* richiede *“una valutazione tecnica delle circostanze tecniche complessive del caso individuale”*, cosicché basterà dire che le circostanze tecniche complessive di due casi sono molto o poco diverse tra loro per poter giustificare un’applicazione discostante o invece analoga della decisione.

Detto questo, l’idea espressa nella decisione è che, a seguito di una modifica ad una rivendicazione in forma di *disclaimer*, il tecnico del ramo non deve essere messo di fronte a informazioni tecniche che egli non avrebbe già ricevuto dalla domanda come originariamente depositata. Il

principio dominante è, come sempre, quello di tentare di evitare che un richiedente o titolare di brevetto possa migliorare la propria posizione aggiungendo alla domanda o al brevetto informazioni non già disponibili al momento del deposito della domanda, cioè al momento in cui veniva in sostanza fatta l’invenzione. In ogni caso, nella decisione la Commissione dei Ricorsi allargata precisa (al punto 4.5.4.) che il test per determinare l’ammissibilità di un *disclaimer*, cioè di una caratteristica negativa, è lo stesso che si deve usare per determinare l’ammissibilità di una caratteristica positiva, e ricorda che esiste una corposa giurisprudenza a riguardo. Presumibilmente, nel ricordare ciò la Commissione dei Ricorsi allargata vuole assicurarsi che nessuno pensi che per le caratteristiche negative (i *disclaimer*) i criteri di ammissibilità possono improvvisamente essere diversi dai criteri per le caratteristiche positive, così da evitare una nuova linea giurisprudenziale sui criteri per le caratteristiche negative.

Resta però da vedere come, nel concreto, le Commissioni dei Ricorsi applicheranno i principi ora stabiliti nella decisione G2/10, e ancor di più resta da vedere come i dipartimenti di prima istanza dell’UEB applicheranno tali principi, visto che spesso e volentieri i *disclaimer* servono già in fase di esame, ad esempio per eliminare quella parte dell’oggetto di una rivendicazione che, a seguito della ricerca effettuata dall’UEB, risulta essere già descritto nello stato dell’arte. C’è solo da sperare che il tentativo della Commissione dei Ricorsi allargata di evitare che si sviluppi tutta una nuova linea giurisprudenziale relativa alle caratteristiche negative sia seguito in futuro, per evitare troppa confusione o incertezza legale in caso di principi eccessivamente discrepanti quando si tratti di valutare, da un lato, caratteristiche positive e, dall’altro, caratteristiche negative.

Ovviamente, fino alla prossima volta in cui la Commissione dei Ricorsi allargata sarà chiamata di nuovo a decidere sui *disclaimer*...!

Chiacchierata fra colleghi su Babilonia

Francesco Paolo Vatti

Leggendo il bollettino dell’aprile scorso, saltano all’occhio due articoli sul brevetto unitario e sulla giurisdizione unica, scritti entrambi da colleghi attivi all’interno di industrie. Entrambi gli articoli prendono posizione a favore di ambo gli istituti. In particolare, il Dr. Colucci, nel suo finale, invita alla discussione, dicendo che può essere utile anche far venire allo scoperto interessi divergenti. Con queste note desidero accogliere l’invito e dare un punto di vista affatto diverso su questi problemi.

I suddetti articoli sono rappresentativi di una posizione sicuramente chiara e che presenta una propria logica, ma tengono conto degli inte-

ressi solo di una parte del mondo legato alla proprietà industriale: quelli delle industrie, soprattutto di dimensioni considerevoli e di proprietà estera.

Il punto di vista è sicuramente legittimo, ma, all’estraneo che leggesse il nostro bollettino, potrebbe sembrare che i consulenti in proprietà industriale siano tutti orientati a favore del brevetto unitario e della giurisdizione unica, cosa che non è.

È evidente che per una grande industria, che deposita molti più brevetti di quanti siano quelli da cui debba “difendersi” e che, comunque, dispone di un dipartimento interno di consulenti in grado di leggere i

documenti importanti in qualsiasi lingua siano scritti, l'unico obiettivo sia quello di ridurre il più possibile i costi di ciò che considera una "commodity", cioè l'ottenimento di brevetti. La realtà italiana, però, non è tutta in questo modo.

Esistono piccole e medie imprese (e sono forse la maggioranza), dove il titolare è spesso una persona estremamente esperta nel proprio settore specifico, ma che ha avuto un ciclo di studi non particolarmente avanzato (molti non sono laureati e un numero non trascurabile neppure diplomati), per cui non è in grado di leggere un documento scritto in una lingua diversa dalla propria.

Il consulente libero professionista si trova spesso ad assistere situazioni di questo tipo ed è, perciò, in grado di vedere le situazioni in maniera più bilanciata.

Così, il vantaggio economico conseguito con l'ottenimento di un brevetto a basso costo si trasforma, in altri momenti e circostanze, nello svantaggio di dover pagare una persona solo per poter leggere cosa viene vietato di fare.

È evidente che questa situazione pone il titolare di un brevetto, già di per sé in posizione di vantaggio su chi deve "guardarsi" dallo stesso brevetto, in una posizione tale da essere addirittura ingiusta.

Per questi motivi, ritengo che, guardando le cose da un punto di vista globale e non puramente dal proprio, l'accettare un brevetto scritto in una lingua diversa da quella parlata dalla maggioranza assoluta della popolazione sarebbe una vera e propria *débaclé* dello stato di fronte all'industria, soprattutto straniera; se si dovesse accettare qualcosa di questo genere, si dovrebbero avere delle grosse compensazioni in cambio (per esempio, nel caso di contraffazione, dovrebbe divenire obbligatorio depositare una traduzione, avente valore legale; non si dovrebbe poter chiamare in causa nessun presunto contraffattore se non per episodi successivi al deposito di tale traduzione e non si dovrebbero poter rivendicare danni per tali episodi antecedenti).

Anche quanto si riferisce alla giurisdizione è studiato per realtà molto

grandi. La maggior parte delle cause riguardano episodi in uno-due stati: obbligare un soggetto ad adire un Tribunale lontano e in una lingua estranea, magari per una lite col proprio vicino non appare molto razionale. La giurisdizione unica potrebbe avere una sua validità, se riguardasse cause da proporre in almeno quattro-cinque Paesi, lasciando alle Parti di decidere se adire la giurisdizione unica o i tribunali nazionali per cause relative a meno Paesi. Un'obiezione che sento spesso fare quando dico così è che, in questo modo, la giurisdizione unica diverrebbe insostenibile economicamente. Non so se sia vero, ma, se lo fosse, significherebbe che non sarebbe poi così appetibile come viene spacciata...

Vorrei, poi, fare qualche considerazione sulla situazione attuale. L'Italia ha rifiutato di aderire al brevetto unitario. Gli articolisti di cui parlavo all'inizio e altri hanno elevato lai per questa situazione e un ricorso è stato presentato contro la cooperazione rafforzata. Ritengo tutto ciò francamente sorprendente; penso che toccherebbe agli altri Stati lamentarsi di aver sbagliato a lasciare fuori Italia e Spagna. Infatti, per l'industria italiana, piccola, media e grande, questa situazione è la migliore possibile.

Come ha ben detto il Dr Colucci, il brevetto unitario a basso costo e valido in 25 Paesi è accessibile all'industria italiana, come a quella di qualsiasi altro Paese.

Per brevettare in Austria e Irlanda, l'industria italiana dovrà fare un unico brevetto, senza convalide né traduzioni. Viceversa, l'industriale irlandese o quello austriaco che vogliono brevettare in Italia saranno costretti a presentare una traduzione italiana e a spendere dei soldi in più. L'industria italiana si trova, quindi, a spendere meno di quella estera per ottenere lo stesso risultato (o quanto meno non di più), il tutto senza aver cercato manovre protezionistiche. Lasciamo perdere, per favore, la retorica europeista, con la quale le imprese italiane non fanno affari e restiamo sul piano pratico: i brevetti servono per difendere la propria innovazione e per ostacolare i concorrenti e, in questa situazione, ciò ci riesce meglio; sarà più facile per l'in-

dustria italiana avere più gradi di libertà nella propria produzione. Perciò, ripeto quanto dissi all'assemblea del Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale: adoperiamoci perché l'Italia ritiri il ricorso e manteniamo lo status quo, ne avremo da guadagnare noi mandatarî italiani e ne avrà da guadagnare l'industria nazionale.

Mi rimane un dubbio: come mai l'AI-CIPI fa questa campagna a favore del brevetto unitario? Non ha preso in considerazione i vantaggi che ho elencato sopra?

Mi viene, piuttosto, da dubitare: la maggior parte delle aziende che in Italia hanno un dipartimento interno sono di proprietà straniera e a loro conviene sicuramente che l'Italia aderisca al brevetto unitario. Ma i colleghi che in queste aziende lavorano, non si rendono conto che rischiano che i dipartimenti oggi esistenti in Italia vengano chiusi o quanto meno molto ridimensionati?

Ai colleghi liberi professionisti, mi permetto di ricordare che aderire al brevetto unitario e alla giurisdizione unica non significa perdere solo le traduzioni, ma anche le convalide, i pareri tecnico-legali, le CTP e le ricerche provenienti dall'estero, tutte cose che resterebbero nel Paese di origine. Mi pare inevitabile che un'eventuale adesione dell'Italia non potrebbe, allora, che portare a un serio ridimensionamento dell'Ordine. Mi chiedo se l'Ordine non dovrebbe fare una valutazione e delle simulazioni di come sarebbe la situazione dopo un'eventuale adesione, per studiare meccanismi che riducano il danno al minimo per tutti i soci.

Brevetto e Tribunale unitari

Giuseppe Colucci

I lavori per la creazione di un brevetto unitario per l'Unione Europea e di un sistema giurisdizionale unitario per la risoluzione delle controversie brevettuali procedono a spron battuto. Il Presidente della Commissione Barroso nel suo "State of the Union Address 2011" dello scorso 28 settembre ha dichiarato che è imminente l'istituzione di un brevetto europeo, che ridurrebbe i costi di protezione al 20% delle spese correnti, e che si aspetta che il processo si concluda entro la fine di quest'anno¹. Si può essere più o meno scettici in relazione all'ottimismo di quest'ultima dichiarazione, ma sta di fatto che si percepisce una forte determinazione a fare in fretta. La spinta impartita durante lo scorso semestre di presidenza ungherese pare non aver perso vigore nell'attuale semestre di presidenza polacca. Per parte sua l'Italia rimane imperterrita su posizioni di auto-esclusione, in buona compagnia con la Spagna. Come ampiamente preannunciato, in seguito alla mancata adesione alla "cooperazione rafforzata" tra i restanti 25 Paesi dell'Unione per la creazione di una protezione brevettuale unitaria, lo scorso maggio Italia e Spagna hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE contro la decisione del Consiglio Europeo che ha autorizzato tale cooperazione rafforzata. Il neo-ministro per le Politiche europee, on. Anna Maria Bernini, durante la sua prima conferenza stampa a Bruxelles ha dichiarato "ci siamo, ci vogliamo essere"², ma di fatto al momento nel brevetto EU non ci siamo e non sembriamo intenzionati ad entrarci.

Interessanti spunti sono contenuti nel Progetto di Relazione sulla proposta di Regolamento sul regime linguistico pubblicato lo scorso 27 settembre³. Il relatore, l'europarlamentare italiano on. Raffaele Baldassarre, sostiene che occorrerebbe orientarsi verso un sistema monolingua in inglese e promuove la pubblicazione di una traduzione in inglese anche dopo il periodo di transizione. Ma

principalmente Baldassarre intende tentare di ricucire lo strappo dell'Italia. Egli aveva già dichiarato che, pur rispettando la decisione del Governo italiano di ricorrere alla Corte di Giustizia, concordava con il direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli il quale evidenziava i rischi corsi dall'Italia se dovesse restare fuori dai negoziati sul brevetto unitario⁴. La relazione di Baldassarre quindi, con pragmatismo, supporta il regime trilinguistico e, nel tentativo di superare le preclusioni italiane, propone di specificare espressamente nell'Accordo che tale regime linguistico non debba costituire un precedente di regime linguistico limitato in qualsiasi futuro strumento giuridico dell'Unione. La relazione, che include anche proposte di misure a sostegno delle PMI, dovrebbe concludere il suo iter entro gennaio 2012.

Anche sull'ordinamento giurisdizionale unitario la Commissione è determinata a procedere spedita, lavorando per modificare opportunamente l'approccio che era stato bocciato dalla Corte di Giustizia nel marzo 2011. Il 14 giugno u.s. la Commissione ha presentato una nuova proposta di accordo volta a superare il parere negativo della Corte di Giustizia, basata sulla stessa architettura del sistema unitario delineata nella bozza di accordo del 2009, ma stavolta in forma di un accordo internazionale che esclude gli stati non membri dell'UE e la stessa UE. Negli ultimi mesi l'attività del gruppo di lavoro incaricato di studiare e perfezionare la bozza di accordo è stata alacre, come risulta dalle numerose riunioni tenute e dai documenti prodotti. L'ultima bozza di accordo di cui sono a conoscenza mentre scrivo è del 7 ottobre⁵.

Mentre per il brevetto unitario le questioni cruciali sono limitate sostanzialmente a quelle linguistiche e finanziarie, nel caso della corte unitaria esistono svariati punti da chia-

rire. Ad esempio il reperimento e la formazione dei giudici, la composizione internazionale del collegio giudicante, la presenza di un giudice tecnico, il mantenimento di uno standard qualitativo omogeneo tra le varie sezioni locali/regionali, la struttura del periodo di transizione, le modalità di applicazione del nuovo sistema ai brevetti nazionali derivanti da brevetto europeo. Quest'ultimo aspetto, in particolare, è oggetto di vivace dibattito tra gli interessati e registra pareri discordanti. Se da una parte c'è chi chiede flessibilità di scelta tra il nuovo e vecchio sistema per un lungo periodo di transizione, se non addirittura a tempo indeterminato, altri sostengono che escludendo i "bundle patents" il nuovo sistema non avrà un numero consistente di casi prima di una decina d'anni, rallentando così il raggiungimento di un livello qualitativo omogeneo e lo sviluppo di un consistente corpo giurisprudenziale.

Un aspetto di particolare interesse per la nostra professione è quello relativo alla rappresentanza. L'articolo 28 dell'Accordo, finora rimasto pressochè inalterato nelle varie bozze che si sono susseguite, prevede che le parti possano essere rappresentate sia da "lawyers" abilitati a patrocinare presso un tribunale di uno Stato Contraente, che da "European Patent Attorneys" in possesso di un'appropriate qualifica quale un "European Patent Litigation Certificate". Niente di più si dice sulla definizione di tali ulteriori requisiti che verrebbe affidata ad un "Administrative Committee". L'articolo 28 prevede inoltre che i rappresentanti

¹http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/speech_original.pdf

²http://www.ilvelino.it/agv/news/articolo.php?idArticolo=1440906&t=Brevetto_comunitario_Bernini_perplessita_su_Corte_brevettuale

³<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-472.334+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>

⁴http://www.europarlamento24.eu/baldassarre-serve-un-brevetto-in-inglese-e-accessibile-alle-pmi/0,1254,72_ART_1590,00.html

⁵<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st15/st15289.en11.pdf>

delle parti possano essere assistiti da non meglio specificati "patent attorneys" che avrebbero diritto di tribuna in udienza. I vantaggi di tali disposizioni per il sistema sono stati illustrati, tra l'altro, nel rapporto "Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System" preparato nel 2009 dall'"Institute for Innovation Research of the Ludwig-Maximilians-Universität"⁶. C'è però chi su questo non è d'accordo. Il Consiglio degli Ordine e Associazioni Giuridiche d'Europa (CCBE) già nel 2009 aveva pubblicato un "position paper" fortemente critico nei confronti dell'apertura ai patent attorneys per la rappresentanza⁷. Non mi esprimo sulle motivazioni su cui si basa la critica all'Articolo 28 mossa in quel documento, che ciascuno potrà giudicare. È facile immaginare che le pressioni da parte dei "lawyers" per far modificare l'Articolo 28 siano continuate a tutti i livelli. Sebbene finora non abbiano avuto successo, se ne può trovare un primo riscontro nel Progetto di Relazione della Commissione Giuridica del Parlamento Europeo, pubblicato lo scorso 23 settembre a firma dell'europarlamentare on. Klaus-Heiner Lehne, nel quale si sostiene che è "della massima importanza che le parti siano rappresentate da avvocati che hanno maturato l'esperienza necessaria, sia nel diritto brevettuale che nel diritto procedurale. I mandatarî per brevetti non autorizzati a esercitare nei tribunali di uno Stato membro possono svolgere un importante ruolo di supporto e dovrebbe pertanto essere loro consentito di prendere la parola dinanzi al Tribunale"⁸. C'è da augurarsi che la decisione finale sia presa in maniera oggettiva e non in base al peso politico delle parti coinvolte. Per quanto ciò possa essere di nostro interesse qualora l'Italia dovesse restare esclusa dal sistema.

Come credo molti di voi, seguo con interesse gli sviluppi della situazione, che sarà di certo ulteriormente evoluta quando leggerete queste note, covando una flebile speranza che l'Italia sappia trovare le energie necessarie a tirarsi fuori dalla palude in cui si è cacciata. A meno che non

si stia preparando un *coup de théâtre* con l'estrazione dal cilindro di un brevetto unitario a due con la Spagna sul modello di Svizzera a Liechtenstein secondo l'Art.142 EPC, corredato magari da un accordo per un tribunale unitario in grado di lavorare anche in lingua basca e padana. Facezie a parte, mentre da noi si cincischia sulle questioni linguistiche, altri Paesi si danno da fare.

Non vi sarà sfuggito che anche Ungheria e Finlandia hanno di recente ratificato il London Agreement. Ad meliora tempora!

⁶http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf

⁷http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NT_Cdocument/EN_CCBE_Position_Pap1_1235733840.pdf

⁸<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-472.331+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>

Cooperazione rafforzata. A che gioco giochiamo?

Paolo Gerli

Il bello di ogni gioco è che le regole sono fissate a priori, e i partecipanti devono trarre il meglio dalle regole esistenti, ognuno secondo la propria abilità. Se le regole ad es. del Monopoli non fossero fisse, ma "stirabili" a seconda delle circostanze, il gioco perderebbe di imparzialità e diventerebbe palestra dei giocatori più influenti che imporrebbero le loro regole a scapito dei più deboli o meno avveduti.

Mi pare che l'attuale discussione in merito alla cooperazione rafforzata e al brevetto unitario si possa ricondurre alla similitudine di cui sopra. Il brevetto unitario attualmente in progetto sarà realmente un "nuovo gioco" o un tentativo di stirare regole e giocatori del gioco attuale, cioè il sistema dell'attuale brevetto Europeo che tutti conosciamo e utilizziamo? Nonostante le bozze di regolamento presentino il brevetto unitario come complementare e non pregiudiziale rispetto a quello europeo esistente, di fatto mettono in atto un mutamento radicale di scenario che sostanzialmente scardina quello precedente.

Prendiamo il tema delle traduzioni. Nel sistema attuale, la traduzione del brevetto europeo nella lingua nazionale ove è validato è un documento ad elevata qualità, dichiarato conforme al testo originale, dalla cui lettura il terzo deriva agevolmente i termini della protezione nel proprio

Paese: esplica quindi una precisa funzione. Nel proposto sistema unitario invece, la traduzione è sostanzialmente inquadrata come "fattore di costo"¹. Si tratta di una lettura evidentemente parziale: qualsiasi prodotto che richiede un lavoro è un "fattore di costo", ma non per questo necessariamente inutile o da sostituire con prodotti di minore qualità.

L'operazione viene giustificata declassando la traduzione a mero "strumento di informazione tecnica", quindi senza necessità di valore legale, e senza specifici requisiti di qualità, tale traduzione essendo richiesta solo transitoriamente verso l'inglese o un'altra lingua degli stati membri, in attesa che le cosiddette "high quality machine translations" (di qualità indeterminata, senza valore legale) siano tecnicamente disponibili². A quel punto il deposito della traduzione diventerà del tutto esterno alla procedura di brevettazione, ovvero sarà il terzo a doverla procurare (salvo in caso di "dispute", secondo modalità tutte da definire).

Il concetto di traduzione così introdotto altera nella pratica la vecchia regola del gioco. Infatti, il brevetto unitario attualmente in discussione non è un nuovo prodotto autonomo rispetto al brevetto europeo, ma solo una dichiarazione di effetto unitario che il Titolare può apporre al bre-

vetto europeo attuale, entro un mese dalla sua concessione. Pertanto, (presup)posta l'inutilità della traduzione, la dichiarazione di unitarietà è il mezzo offerto al titolare per eliminarla dall'ATTUALE contesto di brevetto europeo. Chi non vorrebbe eliminare un costo amministrativo se legalmente intitolato a farlo? Ci troviamo così di fronte al brevetto europeo come da sempre conosciuto, al quale si è tolta la facoltà degli Stati Membri di richiedere una traduzione conforme all'originale, nella propria lingua nazionale. Ecco quindi come si cerca di forzare le regole del gioco attuale.

Anche sul tema della giurisdizione il brevetto unitario non figura come un "nuovo gioco", ma un tentativo di modificare quello attuale. Infatti l'attuale proposta prevede che la futura corte centralizzata chiamata a giudicare le controversie per i brevetti unitari sarà competente anche per le liti sugli attuali brevetti europei. Lo scopo è apertamente quello di correggere le possibili difformità di giudizi derivanti dall'attuale sistema³.

Anche in questo caso quindi il nuovo sistema va a modificare le regole di quello attuale, stabilendo un importante cambio di rotta rispetto alle precedenti proposte di brevetto comunitario, secondo cui la Corte centralizzata aveva competenza solo sui brevetti comunitari, non su quelli europei tradizionali.

Tutto ciò sempre con motivazioni parziali: infatti la facoltà di una corte nazionale di decidere una controversia brevettuale nel proprio Paese in base alla propria giurisprudenza e seguendo regole processuali ad essa consoni è vista unicamente come fattore di costo e disturbo dell'armonia a livello europeo⁴, assumendo per scontato che il giudizio di una corte centralizzata (ancora tutta da inventare) sarebbe senz'altro più equo, garantista e *cost-effective*; resta da capire come il desideratum di rendere la protezione brevettuale più accessibile in Europa si concilia con il rischio, insito nel brevetto unitario, di perdere l'intero brevetto europeo in un sol colpo a seguito di una litigation, magari di interesse meramente locale: una tale

litigation può essere gestita attualmente a livello nazionale, con minori costi e rischi per il Titolare del brevetto.

Perché perdere queste opportunità/flessibilità? Per motivi di economia? In realtà la riduzione del costo legata al titolo unitario è meno appariscente di quanto ventilato, e resta complessivamente indefinita. Una riduzione di costo significativa si verifica al momento della validazione (sempre ammesso che il titolare sia interessato alla protezione in un numero elevato di stati, caso in cui i costi di validazione classica si elevano); tuttavia l'unitarietà del nuovo titolo richiede l'obbligo di mantenerlo in vita in tutti i 25 stati aderenti alla cooperazione rafforzata, con il relativo costo di mantenimento, elevato, progressivo nel tempo e non riducibile.

Il costo delle tasse di mantenimento del brevetto unitario è ancora tutto da stabilire, quindi non è possibile quantificare l'eventuale risparmio globale. Su tali tasse, tutti gli uffici brevetti nazionali hanno già messo le mani avanti, rivendicando ciascuno una retribuzione significativa, proporzionata al proprio mercato o, nel caso dell'EPO, addirittura adatta a fare quadrare il budget dell'ufficio⁵. Accontentare tutti significa portare a livelli elevati la tassa di mantenimento unitaria. Nel frattempo, con il sistema unitario si perde un fondamentale ed usatissimo sistema di controllo dei costi, per cui frazioni nazionali non più strategiche potevano essere abbandonate durante la vita del brevetto, con l'effetto secondario non trascurabile di rendere terzi liberi di praticare l'invenzione là dove il titolare non ha interesse a proteggersi.

Cosa c'è in gioco realmente, allora? L'introduzione di un titolo unitario certamente più semplice da gestire, ma altrettanto rigido per natura e non sempre e necessariamente più economico di quello europeo attuale. Un tale sistema potrà essere o non essere di interesse delle aziende europee, dipendentemente da caso a caso, ovvero dalla dimensione dell'azienda, dalla scala geografica del proprio mercato e delle possibili litigation, dall'essere titolare di brevetto

o soggetto terzo (casistiche entro cui la stessa azienda europea può, a seconda dei casi, alternativamente ricadere).

Allora, brevetto unitario da respingere? Certamente no, perché apre nuove opportunità. Ma ciò che conta è che il nuovo titolo diventi realmente un nuovo gioco, cioè un'opzione in più, complementare, addizionale e non modificativa di quella attuale: tutto ciò non solo a livello di *recitals* e dichiarazioni di principio, ma nella *sostanza*.

È a questo livello che mi piace inquadrare la dialettica tra consulenti aziendali e privati italiani, attualmente molto divisi circa l'auspicabilità o meno di un brevetto unitario. Sul "gioco attuale" è strutturata la libera professione nazionale la quale, fin dalla nascita del brevetto europeo, è stata un partner di valore per le imprese italiane, dalle grandi fino alle PMI.

Ogni cambiamento di gioco, si riflette pesantemente sul funzionamento della libera professione che oggettivamente trova anche nelle traduzioni e nell'assistenza tecnica a livello di cause nazionali (prevalentemente su brevetti europei), un capitolo importante di sostentamento, a pareggio di altri vantaggi di cui godono i consulenti di altri Paesi europei (quali la vicinanza alle sedi dell'EPO, la lingua madre tra quelle dell'EPO, il tradizionale favore da parte della clientela extra-europea, ecc.).

Nella proposta di brevetto unitario queste fonti di sostentamento, impropriamente liquidate come mero fattore di costo e/o disturbo, verrebbero meno comportando un indebolimento della professione privata italiana, e con essa la sua capa-

¹Comunicazione COM(2011)287 della Commissione UE, 24.5.2011, punto 3.1.1. "A unitary patent protection"; Comunicazione COM(2011)216, punto 1.1.

²(Proposal of Regulation implementing enhanced cooperation, doc. 11328/11 23.6.2011. Annex II, Articolo 6(2) e 6(3)).

³(Comunicazione COM(2011)287 della Commissione UE, 24.5.2011, punto 3.1.2. "A unified patent litigation system").

⁴(per background vedi comunicazione COM(2007) 165, 3.4.2007, punto 2.2. "Un sistema giurisdizionale integrato").

⁵(Proposal of Regulation implementing enhanced cooperation, doc.11328/11 23.6.2011, p.4 "Outstanding Issues", recitals 16-18, Articoli 15-16).

cità di assistenza all'industria nazionale. Una progressiva preponderanza della consulenza estera (e delle relative tariffe) a scapito di quella nazionale, con il conseguente allontanamento geografico e culturale del consulente brevettuale di riferimento, rientra davvero nel futuro brevettuale che l'industria italiana desidera? L'esperienza ed i successi finora raccolti sembrerebbero indicare il contrario. In conclusione, l'attuale coopera-

zione rafforzata comporta opportunità e rischi insieme. Credo che in Italia si possa trovare una sintesi tra le posizioni dell'industria e della professione privata su questo tema. Una tale sintesi potrebbe basarsi su una rivisitazione critica dei risparmi attribuiti al brevetto unitario, aprendosi certamente a nuove possibilità, ma tenendo conto anche di nuovi costi legati alla rigidità del sistema proposto: da qui la necessità di mantenere e salvaguardare nella

sostanza anche le regole del gioco attuale (ovvero l'attuale brevetto europeo): in un'epoca in cui ci si accorge del valore delle diversità, il brevetto europeo che tutti conosciamo ed utilizziamo dovrebbe essere tutelato nella sua sostanza in quanto prodotto diverso, alternativo e competitivo con il sistema unitario, oltre che fonte di sostentamento per la consulenza privata nazionale e della sua capacità di partnership con l'industria del nostro Paese.

Non registrabilità e nullità sopravvenuta di Segni o Marchi contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume

L'articolo 14 (c. 1, lett. a, c. 2 lett. b) del Codice di Proprietà Industriale vieta la registrazione di segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume e ne dispone la nullità qualora tale contrarietà sopravvenga dopo la registrazione. In ambito comunitario, il Regolamento dei Marchi Comunitari (RMC), l'articolo 7 (c. 1 lett. f) contiene una formulazione simile salvo non contemplare espressamente l'ipotesi della contrarietà alla legge.

La ratio della norma

Occorre chiarire sin dall'inizio che la norma in esame, al pari di questo articolo, non ha finalità moralizzatrici. Il richiamo fatto dai citati articoli alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume deve essere inteso, piuttosto, come un **limite** all'autonomia individuale e alla libertà di agire dei soggetti indispensabile per assicurare, tra l'altro, *"una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili di tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone"* (Corte Cost., 27.7.1992, n. 368). Del resto, la stessa rubrica dell'articolo 14 CPI sulla **"liceità e diritti di terzi"**, come modificata dal D. Lgs. N. 131/2010, conferma la funzione della norma appena enunciata. I limi-

Maria Teresa Saguatti

ti disposti dall'articolo 14, quindi, sono volti non tanto a tutelare segni che hanno un particolare valore morale, quanto ad *"evitare che strumenti che la legge predispone vengano utilizzati per il perseguimento di finalità disapprovate dal comune sentire sociale e che, dunque, si presentano come non meritevoli di tutela giuridica"* (Cass. 1.6.1968, n. 1634) o contrarie alla legge.

Il concetto di contrarietà alla legge, di ordine pubblico e di buon costume

Prima di entrare nel vivo dell'articolo, è indispensabile definire in linea di principio i tre concetti richiamati dall'articolo del Codice di Proprietà Industriale qui considerato. La **contrarietà alla legge** è, per alcuni versi, un concetto di immediata individuazione, dato che i limiti tra ciò che è lecito o non lecito possono essere ritrovati quantomeno in disposizioni legislative esplicite. L'**ordine pubblico** (interno) è stato definito come il complesso di principi e valori che possono esseri ricavati per implicito dal sistema legislativo (Costituzione, codici, leggi) e

che regolano l'organizzazione giuridica, politica ed economica della società in un determinato periodo storico. Questo complesso di norme non esplicite è volto a tutelare valori fondamentali di natura collettiva o individuale (economici, della famiglia, di libertà, religiosi, ecc.). La nozione di **buon costume**, in ultimo, più indefinita e mutevole nel suo contenuto rispetto ai due concetti prima delineati, fa rinvio non a norme positive, ma alle regole non formalizzate ed extragiuridiche proprie della coscienza sociale di un determinato periodo storico.

Alla luce di tali definizioni, possiamo allora comprendere come, per le loro peculiarità, sia l'ordine pubblico e sia il buon costume e anche la contrarietà alla legge, abbiano un contenuto elastico - proprio della clausole "generali" e "sussidiarie" del diritto - destinato a modificarsi nel tempo. Del resto, le norme del nostro ordinamento che fanno riferimento all'ordine pubblico e al buon costume, non ne danno mai una definizione astratta e immutabile, lasciando quindi **volutamente** che tali clausole assumano un contenuto variabile a seconda del contesto storico: citiamo come esempi, gli articoli 19 e 21 della nostra Costi-

tuzione "sulla libertà di espressione della fede religiosa e libertà di manifestazione del pensiero"; il Codice Civile, con gli articoli 1343 e 2035 sulla causa illecita del contratto e sulla irripetibilità della prestazione contraria al buon costume; il Codice Penale con gli articoli 519 s.s. sui delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e, fra le norme di fonte privata, quelle contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale laddove stabiliscono che la comunicazione commerciale non deve "contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti" (art. 9) e "non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona" (art. 10).

Come dicevamo, fra tutti, il concetto dei *boni mores* è certamente quello dotato di maggiore elasticità e indeterminatazza - perché non desumibile neppure dai valori impliciti al nostro ordinamento legislativo - e per questo rende più difficile il compito di chi deve individuare i parametri alla stregua dei quali effettuare una valutazione sulla contrarietà o meno al buon costume di un segno o un marchio.

Le pronunce giurisprudenziali italiane in tema di marchi contrari al buon costume sono rare e, anche quando i giudici hanno dovuto pronunciarsi sul punto, non si sono soffermati sul concetto di "marchio contrario buon costume". Più copiosa, invece, è la produzione "giurisprudenziale" su questo punto degli Uffici Marchi italiano e comunitario che verrà citata e commentata più oltre. Tuttavia, anche in questi casi è difficile trovare la definizione del concetto di buon costume.

Non resta, quindi, che mutuare tali parametri dalla più ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale generata in ambito civile, penale e costituzionale. La Corte Costituzionale, ad esempio, definisce il buon costume in ambito penale come "l'insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare

la violazione del pudore sessuale e del sentimento morale dei giovani" (Corte Cost., 4.2.1965, n. 9 ripresa successivamente anche in altre sentenze). La giurisprudenza prevalente in ambito civile ritiene immorali quegli atti contrari "a quei principi etici che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi si uniforma il suo comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e di sani principi in un determinato ambiente e in una determinata epoca" (Cass. 17.6.1950, n. 1552 ripresa più volte dalla S.C.). L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, applicando le norme previste dal sopracitato Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, inibisce la diffusione di comunicazioni commerciali che risultino volgari oltre i limiti del semplice cattivo gusto o, in generale, quando urtano la sensibilità del consumatore medio tenuto conto anche della tipologia di pubblico che può essere esposto a tale comunicazione.

Normalmente, infatti, il giudizio IAP tiene conto delle modalità di diffusione, ed è più severo quando la comunicazione può raggiungere facilmente anche i minori, "non

ancora pronti ad una corretta elaborazione critica del messaggio, potendo rimanerne negativamente influenzati" (Ingiunzione n. 114/2009 del Comitato di Controllo).

Sebbene si tratti di un concetto non suscettibile di una categorica definizione, il buon costume quindi sembra identificarsi nel senso del pudore o nella morale sessuale e sociale, nel sentimento etico, nelle convinzioni morali, non di una *élite*, ma proprie dell'uomo medio.

Ma quale morale? Forse la risposta è insita nell'aggettivo che qualifica "buono" il costume. Tale aggettivo potrebbe voler dire che la determinazione dell'illiceità di un segno non può avvenire secondo criteri che tengano conto di ciò che "mediamente" accade in base a valutazioni statistiche - tanto è vero che determinati comportamenti non diventano moralmente accettabili solo perché sono diffusi - ma di ciò che "deve essere". La morale, quindi, da tenere in considerazione sarà costituita dall'insieme di quei valori ritenuti in un determinato contesto storico dalla collettività come doverosi di rispetto.

L'ordine pubblico e il buon costume nella casistica dell'UIBM e dell'UAMI

Raffaella Barbuto

Nel corso degli anni è aumentato il numero di marchi concessi contenenti espressioni o segni volgari. Ci siamo quindi chiesti come possa succedere, visto che sia la legge italiana sia il regolamento comunitario vietano la registrazione di contrari non solo alla legge (divieto stabilito solo dal CPI, articolo 14), ma anche all'ordine pubblico e al buon costume (divieto stabilito sia dal citato articolo 7 CPI, che dall'articolo 14 RMC). La valutazione della liceità viene svolta in fase preliminare dagli Esa-

minatori dei competenti uffici marchi ed è proprio tra i casi sottoposti all'esame di UIBM e UAMI che si trova la maggior parte delle pronunce in materia. Sono infatti poche le pronunce dei Giudici di merito e, tra i casi più interessanti esaminati dai Giudici italiani, citiamo:

- caso "A STYLE" in cui il Tribunale di Milano (ordinanza 17/12/2005) ha considerato contrario al buon costume il marchio costituito dalla lettera "A" stilizzata, che "intenzionalmente cela una seconda imma-

gine di due figure umane nel compimento di un atto sessuale". Da notare che il Tribunale di Bari (ordinanza del 12/07/2007) ha invece ritenuto che il medesimo segno avesse un riferimento osceno "solo indiretto e eventuale".

- caso "BUDDHA BAR" in cui il Tribunale di Milano con sentenza del 23/10/2008, confermata dalla Corte d'Appello di Milano (sentenza dell'8/07/2010), ha invece dichiarato la nullità del marchio comunitario "BUDDHA BAR" per contrasto all'ordine pubblico, rilevando un "complessivo svilimento se non addirittura spregio, per la valenza simbolica, formale e di contenuto, per tutti coloro che sul pensiero buddhista fondano la propria vita".

All'UIBM e all'UAMI e presso le relative Commissioni di Ricorso, invece, l'argomento è stato affrontato diverse volte. Una carrellata sulla casistica è interessante anche per valutare come i concetti di "ordine pubblico" e "buon costume", per loro natura elastici, sono effettivamente cambiati nel corso del tempo. Dubbi sulla validità di una marchio per contrarietà alla legge e all'ordine pubblico sono stati ravvisati per marchi che riproducono segni, simboli o motti inneggianti al disciolto partito fascista. Verrebbe integrata, infatti, violazione della XII Disposizione Transitoria della Costituzione e della cd. Legge Scelba (Legge n. 645 del 20 giugno 1952), che vieta la riorganizzazione del partito fascista, ma potrebbe anche vedersi un motivo di turbamento per parte della popolazione che ne percepisce il richiamo ad un regime totalitario.

Un marchio depositato nel 1996 costituito dalla dicitura "IL CAMERATA" associato alla figura di Mussolini, per bevande alcoliche (cl. 33) è stato rifiutato dall'UIBM. Nonostante il ricorso proposto dal richiedente nel 1999, con il quale si evidenziava la doppia valenza della parola "CAMERATA" - da intendersi in italiano anche come "locale dormitorio" - e comunque la non sussistenza di un reato di apologia conseguente all'uso di tale marchio, la Commissione dei Ricorsi (decisione del 27/04/2001 su Ricorso n. 6810) ha confermato il rifiuto di

tale marchio. In motivazione si legge che il marchio avrebbe chiaramente rimandato alla figura di Mussolini e al disciolto partito fascista e la concessione di un diritto di esclusiva avrebbe potuto costituire l'occasione per l'insorgere di "polemiche e divisioni nel pubblico".

Nel 2007 è stata depositata, da un diverso titolare, una nuova domanda di registrazione sempre per il marchio "IL CAMERATA", per birre in classe 32. Ad oggi la domanda appare "sospesa"; chissà se la nuova valutazione dell'UIBM sarà diversa, anche considerando che nel frattempo sono stati concessi "RIFONDAZIONE FASCISTA" per servizi di educazione in classe 41 (registrazione n. 1189762) e "IL DUCE" per vini in classe 33 (registrazione n. 964461).

In materia di contrarietà al buon costume e alla morale, abbiamo notato un evolversi delle interpretazioni. Basti pensare a "OPPIO", depositato nel 1979 nelle classi 18 e 25, e "CANNABIS" del 1996, entrambe inizialmente rifiutati dall'UIBM e poi accolti grazie alle decisioni della Commissione dei Ricorsi che ha appunto ritenuto, con decisioni del 1990 (caso OPPIO Ricorso n. 5954) e 1998 (caso CANNABIS Ricorso n. 6590), che in nessuno dei casi l'uso di una dicitura che richiama una sostanza stupefacente è tale da contrastare con l'ordine pubblico e il buon costume, perché non sollecita né incentiva l'uso di droghe. Ad oggi comunque risultano registrati anche "COCAINE" (reg. n. 1281367) e "COCAINA A COLAZIONE" (reg. n. 992623).

Senza contare che alcuni termini un tempo considerati assolutamente volgari ed inopportuni, oggi sono usati abitualmente nel linguaggio comune, televisivo, giornalistico, letterario. Potrebbe quindi non stupire la registrazione dei marchi "MERDA" (registrazione n. 1248430), "TEMPO DI MERDA" (registrazione n. 1380298) e "SURFISTI DI MERDA" (registrazione n. 1392592).

Vi sono comunque dei limiti dettati dal buon gusto, dall'opportunità e dal rispetto del comune sentire, che magari dovrebbero scoraggiare il

deposito di marchi con locuzioni e segni volgari.

Da un'analisi delle domande di registrazione depositate e poi rifiutate dall'UIBM, emerge una incredibile varietà di marchi contenti parole e segni di dubbio gusto. Nella maggior parte dei casi si tratta di marchi depositati senza la rappresentanza di un Mandatario o Avvocato, per i quali non è stato proposto ricorso.

Non pare in questa sede opportuno riprodurre testualmente alcuni marchi oggetto di domanda di registrazione, costituiti da segni alquanto volgari, ma rimandiamo chi fosse interessato al fenomeno al sito dell'UIBM dove potrà prendere visione del contenuto delle domande n. AL2006C000070, NA2009C000657, RM2008C006604 ed anche della domanda n. BA2011C000560 pubblicata sul Bollettino n. 3 del 16/09/2011.

Ci sono casi, tuttavia, in cui non è stata forse colta la valenza volgare di alcune parole in lingua straniera. Per esempio, relativamente a marchi comprendenti la parola "FUCK", le domande n. VR2003C000578, PR2004C000153, PN2006C00009 appaiono rifiutate, mentre le registrazioni n. 849224, 1127994, 1195963 sono state concesse. In particolare, rileviamo come sia stata recentemente concessa la registrazione n. 1464099 per il marchio "FTS - FUCK THE SYSTEM", laddove è stata anche fornita la traduzione "al diavolo il sistema" dell'espressione inglese. Anche se la locuzione "fuck the system" riprende il titolo di un album del gruppo heavy metal, *The Exploited*, (titolo peraltro censurato e venduto semplicemente come F*** the SYSTEM), pare chiaro a chi conosce mediamente la lingua inglese che la traduzione fornita dal richiedente all'UIBM era edulcorata e che forse un marchio contenente una espressione così "forte" avrebbe potuto essere anche rifiutato, come peraltro è accaduto in sede comunitaria.

Vi sono molti casi in cui ad una prima decisione di rifiuto dell'UIBM, è seguita una riforma da parte della Commissione dei Ricorsi. Citiamo alcuni esempi:

- il marchio "VINO SACRO", depositato nel 1988 per vini, era stato

rifiutato dall'UIBM perché conteneva un riferimento immediato all'essenza divina e sarebbe potuto apparire come irrispettoso del comune sentimento religioso. La Commissione dei Ricorsi (Ricorso n. 6085 sentenza del 12/10/1991) ha riformato la decisione, ritenendo che "VINO SACRO", al pari di "VINO SANTO", non è tale da contrastare i principi di ordine pubblico; pertanto il marchio è stato concesso (registrazione n. 870488).

- Il marchio "PIOVE GOVERNO LADRO", depositato nel 1997 per vari prodotti compresi gli ombrelli (cl. 18), era stato rifiutato dall'UIBM ritenendolo contrario all'ordine pubblico. Il richiedente aveva evidenziato come la locuzione "PIOVE GOVERNO LADRO" ha un'origine antica, legata al problemi fognari della Torino di Cavour, il cui malfunzionamento fu attribuito ad una discutibile distribuzione della spesa pubblica; nei decenni successivi il motto assunse una valenza ironica nei confronti della tendenza ad imputare ogni responsabilità al Governo ed è attualmente usato come uno dei tanti proverbi legati alla pioggia. La Commissione dei Ricorsi con sentenza del 27/04/2001 ha accolto tutte le argomentazioni del richiedente e la registrazione è stata concessa (reg. 1270008).
- Anche il marchio "MANI PULITE" per prodotti delle classi 18 e 25 depositato nel 1994 era stato rifiutato dall'UIBM ritenendo tale locuzione contraria all'ordine pubblico. Il ricorso è stato accolto con sentenza del 22/12/1999 della Commissione, che non ha ravvisato in "MANI PULITE" alcun elemento di contrarietà ai principi della civile convivenza e del complesso di regole afferenti la moralità media dei consociati. Nella banca dati dell'UIBM esistono ad oggi 20 marchi registrati contenenti la locuzione MANI PULITE.
- Il marchio "PUTTANOPOLY" depositato il 17/12/2002 dall'Associazione per i Diritti Civili delle Prostitute, per giochi in classe 28 è stato invece rifiutato dal-

l'UIBM perché contrario al buon costume. Il richiedente nel suo ricorso aveva evidenziato che si trattava di un gioco, con finalità educative e educative, destinato a operatori sociali e teso a indicare le vie d'uscita e il reinserimento nella società delle prostitute. La Commissione, però, ha confermato il rifiuto, perché "al di là di ogni valutazione circa il preteso intento educativo del gioco, la dicitura "PUTTANOPOLY" sottolinea un'offesa alla donna e adotta una nozione del fenomeno prostituzione in sé offensiva".

- Il marchio "DE PUTA MADRE 69", depositato nel 2004 in classe 25, era stato inizialmente rifiutato dall'UIBM, ma è stato poi dichiarato registrabile grazie ad un'interessante sentenza della Commissione dei Ricorsi del 30/10/2009 (sentenza n. 3/10). Sono state sostanzialmente accolte le argomentazioni del mandatario del richiedente in merito alla valenza semantica traslata di "DE PUTA MADRE" che nello slang spagnolo significa semplicemente "un evento notevole/desiderabile/molto bello" ed è un'espressione ben distinta e diversa dalla locuzione ben più volgare "hjo de puta".

In quest'ultima decisione, la Commissione dei Ricorsi ha distinto le due ipotesi di "oscenità e indecenza, per contrasto con il comune senso del pudore", di per sé vietata, e di "cattivo gusto", di per sé invece incensurabile. Si tratta di principi già enunciati dal Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria, ripresi dall'estensore della sentenza, che ha anche evidenziato come la nozione di comune senso del pudore è piuttosto vaga nei suoi confini e soprattutto in costante evoluzione, così come il concetto di volgarità, che è un parametro socio-culturale mutevole. In tale contesto, la Commissione ricorda che "devono evitarsi sia atteggiamenti di palese rigore, sia atteggiamenti di palese lassismo", anche perché messaggi pubblicitari e marchi devono essere valutati con criteri diversi dalla normale comunicazione interpersonale. In materia di marchi comunitari, le Linee Guida dell'UAMI ci danno

delle interessanti e utili definizioni: "Per **ordine pubblico** s'intende il corpo di tutte le norme giuridiche indispensabili al funzionamento di una società democratica e di uno stato di diritto". Per l'UAMI l'ordine pubblico comprende quindi generalmente tutti i principi di legge, anche se in un'accezione molto lata. Per **buon costume** si intendono quelle norme che sono assolutamente necessarie per il corretto funzionamento di una società. È ancora specificato che "L'articolo 7.1, lettera f), RMC non riguarda quindi il cattivo gusto o la protezione di sentimenti individuali". Per ricadere negli impedimenti di cui alla citata norma "un marchio deve andare direttamente contro le norme fondamentali della società. La ratio è impedire la registrazione di marchi quando la concessione di un monopolio pregiudicherebbe lo stato di diritto".

In linea generale dovrebbero essere esclusi dalla registrazione come marchio tutti i riferimenti o le incitazioni dirette a commettere atti criminali, i nomi di organizzazioni terroristiche, oltre che le frasi blasfeme, razziste o discriminatorie, ma solo se tale significato sia trasmesso dal marchio richiesto in modo esplicito e inequivocabile. Ribadisce anche l'UAMI che i marchi che potrebbero essere considerati di cattivo gusto non trasgrediscono questa disposizione.

Sulla base di questi principi, l'UAMI ha accettato la registrazione del marchio "FUCKING HELL" per prodotti delle classi 25, 32 e 33 (CTM 6025159); anche se rileviamo che la maggior parte dei marchi contenenti analoghe espressioni volgari sono stati precedentemente rifiutati.

L'UAMI ha rifiutato:

- "PAKI" nelle classi 6, 20, 37 e 36 (CTM 4790895), perché l'pressione "paki" in inglese è percepita con una connotazione discriminatoria e razzista nei confronti della minoranza pakistana della popolazione. La Commissione dei Ricorsi e con recente sentenza del 5 ottobre 2011 anche la Corte di Giustizia (caso T-526/09) hanno confermato il rifiuto di registrazione di tale marchio, perché si tratta di un insulto razzista, percepito dal pubblico inglese come offensivo e sprezzante, a prescindere dai prodotti e servizi designati;

- SIMBOLO DELLE REPUBBLICHE SOVIETICHE (CTM 005585898) perché in alcuni Paesi dell'UE avrebbe richiamato il regime totalitario sovietico, suscitando ricordi negativi e dolorosi per la popolazione.;
- "COSA NOSTRA" per un gioco da tavolo in classe 28 (CTM 009450751); purtroppo il testo della decisione non è disponibile e non è stato proposto ricorso; possiamo comunque immaginare i motivi di rifiuto da parte dell'UAMI. Segnaliamo, tuttavia, che l'UIBM ha invece ritenuto di concedere la registrazione a ben 4 marchi nazionali (registrazioni n. 489998, 645147, 846097, 1076025) costituiti o comunque contenenti l'espressione "COSA NOSTRA".

La maggiore difficoltà che si pone per l'Esaminatore dell'UIBM e dell'UAMI, comunque, è la necessità di valutare la conformità al buon costume e all'ordine pubblico del segno in sé, così come depositato, senza considerare il contesto comunicazionale in cui il Titolare lo usa o userà. Il giudizio infatti, viene espresso sulla base della semplice domanda di registrazione, con l'indicazione del marchio e i prodotti/servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.

In questa fase i "paletti" dell'esaminatore saranno costituiti oltre che dalla legge, anche da valutazioni in merito alla volgarità, alla decenza e al pudore, generalmente percepiti dalla coscienza generale e dal vocabolario attuale. E, anche se le Linee guida dell'UAMI invitano gli esaminatori a non farsi condizionare dal "gusto personale", non è da escludere che il bagaglio culturale ed emozionale di un Esaminatore possa incidere sul giudizio. Il marchio non è solo un'espressione, un logo, una forma, ma è un insieme di messaggi pubblicitari e comunicazionali che il titolare costruisce e trasmette.

La valutazione dell'eventuale contrasto alla legge, buon costume e ordine pubblico dovrebbe quindi considerare anche le potenzialità espressive e comunicative del segno. Nel caso di marchi già usati o comunque di attività pubblicitarie già svolte o di una particolare

valenza comunicazionale del segno, la valutazione potrà tener conto dell'insieme di valori e messaggi trasmessi. Occorrerebbe valutare anche la comunicazione dell'impresa, pur se in prospettiva futura (*Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, a cura di C. Galli e A.M. Gambino, 2011, UTET, pagina 199). Possiamo auspicare un esame più approfondito da parte dell'UIBM e dell'UAMI delle domande di registrazione contenenti espressioni sconvenienti, tenendo conto che, a parte il cattivo gusto (incensurabile), taluni segni ed espressioni rappresentano senza dubbio delle violazioni dei principi di legge, ordine pubblico buon costume e, in questi casi, i rifiuti di registrazione potrebbero essere fondati. Inoltre, ricordiamo anche che chiunque ne abbia

interesse e comunque ritenga violati tali principi può, se lo ritiene, presentare le proprie Osservazioni rispettivamente all'UIBM, ai sensi dell'articolo 175 CPI e all'UAMI, ai sensi dell'articolo 40 RMC, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso dalla registrazione. Ciò non toglie, comunque, che anche motivi di deontologia professionale e di coerenza con la reputazione e dignità professionale, impongono al Consulente marchi di valutare preliminarmente con il Cliente l'opportunità di depositare marchi costituiti da segni volgari e inopportuni. Vi sono infatti dei limiti dettati dal buon gusto, dall'opportunità e dal rispetto del comune sentire, che dovrebbero scoraggiare il deposito di marchi con locuzioni e segni volgari e offensivi.

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

Rosalba Palmas

Il 1° Ottobre 2011 il Ministro degli Affari Esteri giapponese ha tenuto la cerimonia di apertura alle firme dell'ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

L'ACTA è stato per ora firmato da otto tra i Paesi che hanno partecipato ai negoziati: Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Sud Corea, Marocco, Nuova Zelanda e Singapore.

I rappresentanti di Unione Europea, Messico e Svizzera non hanno per ora firmato, ma hanno dichiarato che stanno portando avanti le procedure necessarie per la firma.

L'Accordo resterà aperto alle adesioni sino al 1° Maggio 2013. Per i Paesi che hanno già siglato l'Accordo, il passo successivo e finale sarà il deposito degli strumenti di ratifica.

L'ACTA entrerà in vigore dopo che sarà stata depositata la sesta ratifica. Ai negoziati Acta ha partecipato un

misto di Paesi già sviluppati ed economie emergenti: Australia, Canada, l'Unione Europea con i 27 Paesi membri, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera, U.S.A.

L'ACTA nasce da un'idea lanciata da Giappone e Stati Uniti nel 2006. Incontri preliminari tra le Parti si sono tenuti tra il 2006 ed il 2007. I negoziati veri e propri sono iniziati nel 2008, e si sono conclusi a Tokio nel Novembre 2010.

L'ACTA intende rispondere ai crescenti fenomeni di contraffazione e pirateria, anche a livello globale, a monte dei quali vi sono spesso organizzazioni criminali coinvolte in riciclaggio di denaro e traffico di droga, ed alla crescente importanza di Internet come mezzo attraverso il quale vengono perpetrati atti di pirateria.

Attraverso l'ACTA si intende tute-

lare innovazione, qualità, creatività che, per quasi tutti i Paesi partecipanti ai negoziati, rappresentano un'importante strumento di competitività nei confronti di altre economie mondiali.

Contraffazione e pirateria, oltre che erosione della competitività, determinano ingenti perdite di posti di lavoro (si stimano circa 2 milioni di posti di lavoro persi all'anno), diminuzione dei gettiti fiscali, ed ingenti costi per gli Stati in funzione della lotta contro di essi.

La contraffazione costituisce inoltre un rischio per la salute pubblica, specialmente quando riguarda prodotti quali farmaci, articoli per la cura della persona, cibo e bevande, parti di automobili, giocattoli. Nel settore farmaceutico la contraffazione è in continua crescita. Si stima che i farmaci contraffatti costituiscano circa il 10% del commercio mondiale di medicine.

Scopo dichiarato dell'Unione Europea è assicurarsi un vantaggio competitivo nell'economia globale, e difenderlo dagli attacchi della pirateria e della contraffazione.

L'Unione Europea ha visto ridursi negli anni tale vantaggio, in quanto da un canto non è mai riuscita a rimontare il GAP a suo sfavore con Stati Uniti e Giappone, e dall'altro sta vedendo diminuire il proprio vantaggio nei confronti Cina.

L'espansione dei fenomeni di contraffazione è dimostrata dal numero di spedizioni bloccate alle frontiere comunitarie, che sono passate dalle 43.500 del 2009 alle circa 80.000 del 2010.

Tra gli obiettivi proclamati dell'ACTA vi è innanzitutto l'armonizzazione dei sistemi legali nel campo della difesa dei diritti di proprietà intellettuale, la fissazione di uno standard comune, o il miglioramento degli standard esistenti, per ottenere il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la determinazione di quali siano le best practices per rendere effettiva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il rafforzamento del sistema legale delle Parti per combattere le violazioni, in particolare la contraffazione e gli atti di pirateria condotti su scala commerciale. Viene inoltre indivi-

duato quale elemento chiave per ottenere risultati efficaci nella lotta alle violazioni l'accrescimento della cooperazione internazionale, anche a livello doganale.

L'ACTA non mira a porre in essere leggi eccessivamente restrittive o punitive sulla carta, ma promuove prassi che possano rendere efficaci le leggi.

Durante i negoziati ha prestato la propria consulenza l'ACTA Business Response Group, composto da circa 30 organizzazioni del mondo imprenditoriale dei Paesi Parte.

L'amministrazione statunitense ha richiesto anche la consulenza di un comitato consultivo composto da rappresentanti di alcune multinazionali.

Per il resto, i negoziati si sono svolti in regime di segretezza, escludendo sia i cittadini dei Paesi partecipanti, che i Paesi in via di sviluppo.

Questo ha scatenato una ridda di supposizioni, critiche e voci esprimenti timore per i diritti fondamentali e le libertà dei cittadini. Supposizioni, critiche e voci che sono state ampliate in modo sensazionalistico dai media, ingenerando un clima di sospetto. Si è addirittura parlato di un "new kind of International IP lawmaking".

Su Wikileaks, dal 2008 sino alla pubblicazione del testo definitivo dell'Accordo nel 2010, sono apparsi testi attribuiti ai negoziati ACTA, che hanno contribuito a fomentare l'emergere di diverse congetture in merito al reale contenuto, motivazioni ed obiettivi dell'Accordo.

Le varie supposizioni parlavano della negoziazione di una cospicua estensione del termine di protezione del copyright, del fatto che sarebbero stati posti ostacoli alle importazioni parallele ed alla accessibilità ai farmaci generici, che sarebbero stati permessi controlli doganali e sequestri di iPods e laptops di viaggiatori in transito (le cosiddette "iPod seizures"), controlli delle Autorità sul traffico Internet volte a riscontrare violazioni commesse da privati, alle quali sarebbe seguita l'applicazione della "three strikes rule", ovvero la disconnessione dell'accesso ad Internet nel caso di tre ripetute violazioni, che sarebbe stata

permessa la concessione con troppa facilità di ingiunzioni per presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, e previste misure volte a congelare i conti degli individui sospettati di attività in violazione di tali diritti.

Si è addirittura vociferato di cancellazione o riduzione di alcuni diritti civili, di avocazione di competenze del potere giudiziario, e di limitazioni della sovranità dei Paesi in favore degli interessi delle potenti industrie dei media.

Inoltre è stato contestato che, nonostante la segretezza dei negoziati per i cittadini, rappresentanti del mondo imprenditoriale hanno fatto parte dei comitati consultivi ed hanno avuto accesso ai documenti riservati. D'altro canto gli Stati partecipanti ai negoziati non hanno certo migliorato la situazione, fornendo, come hanno fatto degli Stati Uniti, giustificazioni assurde quale il fatto che la segretezza degli atti fosse dovuta a ragioni di salvaguardia nazionale.

Di fatto è prassi, quando vi sono negoziati tra Stati sovrani, non rendere pubblico il contenuto di questi. Infatti la Commissione UE ha sostenuto che motivo della segretezza era il voler facilitare i negoziati.

Da parte di Paesi terzi è stata espressa preoccupazione per la diminuzione del ruolo della World Trade Organization che i negoziati e l'eventuale successivo accordo avrebbero comportato.

In particolare, India, Brasile e Cina hanno espresso osservazioni sulla compatibilità dell'ACTA con la Dichiarazione di Doha su TRIPS e Salute Pubblica e sul fatto che l'ACTA abbia secondo loro scavalcato la prassi degli accordi internazionali, nonché riserve riguardo la segretezza nella quale si sono svolti i negoziati.

L'India ha parlato di un accrescimento oltre ogni ragionevole misura dei poteri dei titolari di diritti di proprietà intellettuale.

Occorre però ricordare che Brasile, India e Cina, che parrebbe non siano stati formalmente invitati a partecipare ai negoziati, avevano impedito l'inclusione dell'enforcement come ordine del giorno permanente nel WTO Council for TRIPS.

È stato obiettato che il ricorso ai negoziati ACTA è stato un passo determinato dal fatto che molteplici tentativi per giungere a un approccio multilaterale sono falliti a causa della resistenza e dell'opposizione da parte di altri attori globali. Pertanto un accordo plurilaterale è sembrato essere lo strumento più idoneo per affrontare questioni specifiche a livello internazionale, vista la pressante esigenza di migliorare il sistema legale internazionale in seguito ai cambiamenti determinati dalle nuove tecnologie negli ultimi anni. Di fatto l'accordo TRIPS è stato concluso nel 1994, quando ancora non erano sorte alcune delle problematiche attuali, anche in ambito digitale.

A livello di Unione Europea sono state espresse preoccupazioni soprattutto per la mancanza di trasparenza dei negoziati, nonché per una possibile incompatibilità delle disposizioni dell'ACTA con l'acquis communautaire.

Membri del Parlamento Europeo hanno richiesto che tutti i documenti dei negoziati fossero resi pubblici ed hanno contestato l'asimmetria tra l'accesso agli atti da parte della lobby delle organizzazioni industriali e la mancanza di possibilità di accesso per i parlamentari e le organizzazioni di pubblico interesse.

Una Risoluzione del Parlamento Europeo ha lamentato che non sia stata richiesta l'approvazione del Parlamento per il mandato negoziale, ed ha espresso parere negativo verso un'eventuale adozione della three strikes rule, in quanto non rispettosa della tutela dei dati personali e della privacy. Inoltre ha posto in rilievo come le disposizioni concordate non avrebbero dovuto condizionare l'accesso globale a medicinali, compresi i farmaci generici, legali, sicuri, a un prezzo ragionevole, con il pretesto della lotta alla contraffazione.

Anche il Garante Europeo della Protezione dei Dati nel Parere del Giugno 2010 ha espresso rammarico per non essere stato consultato dalla Commissione Europea sul contenuto dei negoziati, ed ha quindi espresso un parere agendo di propria iniziativa.

In tale Parere il Garante ha richiesto trasparenza e dialogo con il pubblico. Si è opposto a politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi (three strikes rule), in quanto invasive della sfera privata delle persone, dei loro diritti di privacy e protezione dei dati, e contrarie al principio del giusto processo. Misure di tale tipo andrebbero adottate solo per violazioni su scala commerciale o in caso di gravi violazioni dei diritti.

La Commissione Europea ha quindi organizzato nel 2008 e nel 2009 diverse conferenze delle parti interessate, aperte a cittadini, industria, organizzazioni non governative e stampa, e nel corso di tali conferenze ha risposto alle domande poste in merito.

Tra i sostenitori dei negoziati ACTA vi sono state associazioni come INTA, MARQUES, ECTA, BASCAP, INDICAM.

Approvazione e sostegno sono stati pure espressi nell'Unione Europea e negli Stati Uniti da organizzazioni di industriali, gruppi di interesse ed associazioni di professionisti ed accademici a conoscenza dei testi provvisori dell'Accordo.

Il testo definitivo dell'ACTA è strutturato in un Preambolo; un primo capitolo dedicato alle disposizioni generali ed alle definizioni; il secondo capitolo relativo al sistema legale per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con sezioni dedicate alle disposizioni civili, ingiunzioni, disposizioni relative alla stima del risarcimento, provvedimenti provvisori, disposizioni doganali, disposizioni penali, rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in ambiente digitale; il terzo capitolo riguarda le procedure di enforcement; il quarto capitolo è dedicato alla cooperazione internazionale; il quinto capitolo concerne le disposizioni istituzionali; ed infine il sesto ed ultimo capitolo è relativo alle disposizioni finali.

Nel Preambolo si asserisce che l'effettivo rispetto dei diritti di proprietà intellettuale è decisivo per la crescita dell'economia. La proliferazione di beni contraffatti e di merci usurpative compromette il legittimo commercio e lo sviluppo dell'eco-

nomia mondiale, causa ingenti perdite economiche per i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ed a volte costituisce una fonte di ricavi per il crimine organizzato.

Pertanto l'ACTA intende fornire strumenti efficaci ed appropriati, a complemento del TRIPS Agreement, per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo conto delle differenze nei sistemi e prassi legali delle Parti. Le misure previste non costituiranno barriere al legittimo commercio.

In ambito digitale il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrà essere attuato in maniera tale da bilanciare i diritti ed interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, dei providers e degli utilizzatori. Inoltre l'ACTA intende promuovere la cooperazione tra providers e titolari di diritti.

Per quanto riguarda il rispetto degli accordi internazionali ai quali le Parti aderiscono, l'ACTA espressamente riconosce i principi espressi nella Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. Stabilisce che niente dei suoi contenuti è a deroga di qualsiasi obbligazione assunta tra una Parte contraente e qualsiasi altra Parte nell'ambito di accordi esistenti, incluso il TRIPS Agreement. Gli obiettivi e principi stabiliti dalla Parte I del TRIPS Agreement, in particolare gli Articoli 7 ed 8 (obiettivi e principi), si applicano all'Accordo.

Ciascuna Parte sarà libera di adottare misure attuative delle disposizioni dell'ACTA appropriate al proprio sistema legale e prassi. La Parti possono adottare misure legislative di più ampia portata rispetto a quelle previste dall'ACTA, sempre che queste misure non contravvengano alle disposizioni contenute nell'Accordo stesso. Molte previsioni ACTA non sono obbligatorie, ma la loro applicazione è lasciata alla discrezionalità delle Parti.

Quanto stabilito dall'ACTA non pregiudicherà le disposizioni legislative delle Parti riguardanti l'esistenza, acquisizione, estensione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale. Non è infatti previsto un obbligo delle Parti di creare misure a protezione di diritti di proprietà

intellettuale, se non esistenti nelle proprie leggi e regolamenti.

Non vi è obbligo delle Parti di divulgazione di informazioni, se tale divulgazione è contraria alle leggi locali, incluse le leggi sulla protezione della privacy, o ad accordi internazionali ai quali siano aderenti, né vi è obbligo di divulgazione di informazioni riservate, se tale divulgazione impedirebbe l'attuazione delle leggi locali, o sarebbe contraria al pubblico interesse, o pregiudizievole per i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private.

Per "Merci contraffatte (Counterfeit trademark goods)" si intendono le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali, a quello validamente registrato per le stesse merci, e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione secondo le disposizioni legislative del Paese nel quale vengono richieste le misure a tutela.

La mancanza di autorizzazione, per l'Unione Europea, andrà considerata compatibilmente con il principio dell'esaurimento comunitario.

"Merci usurpative (pirated copyright goods)" vengono definite le merci che costituiscono copie fabbricate direttamente o indirettamente da un articolo senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi autorizzata nel Paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisca una violazione di diritti d'autore o diritti connessi secondo le leggi del Paese dove vengono richieste le misure a tutela.

La definizione di merci contraffatte è quasi identica a quella contenuta nell'Art. 2, comma 1, lettere a) i) Regolamento (CE) N. 1383/2003 del 22 luglio 2003 relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. La definizione di merci usurpative ricalca pure quella contenuta in tale Regolamento, all'Art. 2, comma 1, lettera b).

Le ingiunzioni, le disposizioni relative al calcolo del risarcimento ed i provvedimenti provvisori previsti dall'ACTA si applicano a tutti i diritti di proprietà intellettuale inclusi nelle "Sections 1 through 7 of Part II of the TRIPS Agreement", ovvero diritto d'autore e connessi, marchi, indicazioni geografiche, modelli e disegni, brevetti, topografie di circuiti integrati, informazioni riservate. Ovviamente in quanto tali diritti ricevano tutela nel Paese Parte.

Ciascuna Parte deve prevedere procedure tali da permettere un'azione efficace contro gli atti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, incluse misure per prevenire rapidamente tali violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro future violazioni.

Le disposizioni a tutela dei diritti di proprietà intellettuale devono essere applicate in modo da evitare la creazione di barriere al legittimo commercio, e devono essere previste misure a salvaguardia dal loro abuso. Le procedure devono essere leali ed eque, prevedere una appropriata protezione di tutti i soggetti, non essere inutilmente complesse o costose, non comportare tempi irragionevoli o ingiustificati ritardi. Vi deve essere proporzionalità tra l'infrazione commessa, gli interessi dei terzi e le misure, rimedi e sanzioni applicabili.

Le Parti possono escludere l'applicazione delle disposizioni del Secondo capitolo (disposizioni civili, ingiunzioni, disposizioni relative al calcolo del risarcimento, provvedimenti provvisori, disposizioni doganali, disposizioni penali, rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in ambiente digitale) a brevetti ed informazioni riservate.

Nei procedimenti civili le autorità giudiziarie avranno il potere di ingiungere alla parte citata di cessare la violazione, e di impedire che i prodotti oggetto della violazione vengano immessi in commercio.

In considerazione del fatto che i titolari di diritti incontrano spesso difficoltà nel calcolare e provare l'esatto ammontare del danno subito, l'ACTA ha previsto delle disposizioni in merito.

Nel determinare l'ammontare del risarcimento, le autorità giudiziarie potranno prendere in considerazione il lucro cessante, il valore secondo prezzo di mercato dei prodotti/servizi in violazione, ed il prezzo di vendita suggerito. Per violazione di diritti di marchio, diritti d'autore e diritti connessi il soggetto in violazione potrà essere condannato a corrispondere al titolare dei diritti i profitti che possano essere attribuiti all'attività contraffattiva posta in essere.

Per violazione di diritti di marchio, diritti d'autore e diritti relativi ad opere, fonogrammi ed esecuzioni deve essere presente un sistema che preveda danni prestabiliti, presunzioni tali da determinare un risarcimento sufficiente a compensare il titolare dai danni causati dalla violazione (la quantità di prodotti in possesso di terzi moltiplicata per il profitto per unità di prodotto che avrebbe avuto il titolare se non vi fosse stata violazione; royalty ragionevole; royalty che avrebbe dovuto pagare l'autore della violazione per ottenere l'uso del diritto). Almeno per le violazioni di diritto d'autore deve essere prevista la possibilità di danni addizionali.

Inoltre deve essere previsto a favore della parte vittoriosa il rimborso dei costi di giudizio e per assistenza legale.

Perlomeno per violazioni di diritti di marchio e di diritti d'autore è prevista la distruzione, senza alcun rimborso per l'autore della violazione, dei prodotti contraffatti o delle merci usurpative. È prevista anche la distruzione o l'esclusione dai circuiti commerciali, da attuare senza ritardi e senza corrispettivo per l'autore della violazione, dei materiali e strumenti utilizzati per la produzione dei prodotti contraffatti/usurpativi.

Le autorità avranno il potere di ordinare, dietro giustificata richiesta del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, all'autore della violazione o presunto tale, di fornire al titolare o all'autorità giudiziaria le informazioni in suo possesso, informazioni che possono riguardare le persone coinvolte in qualsiasi aspetto della violazione o presunta violazione, e

gli strumenti di produzione o i canali di distribuzione dei prodotti contraffatti o presunti contraffatti, inclusa l'identificazione di terzi suppostamente coinvolti nella produzione e distribuzione di questi prodotti o servizi, e dei loro canali di distribuzione.

Devono essere previsti rapidi ed efficaci provvedimenti provvisori atti a prevenire violazioni di diritti di proprietà intellettuale, ad impedire l'immissione in commercio di beni prodotti in violazione di diritti di proprietà intellettuale, o a salvaguardare le prove relative alla violazione.

Saranno previsti provvedimenti provvisori *inaudita altera parte* quando qualsiasi ritardo potrebbe essere causa di danno irreparabile per il titolare dei diritti o quando il materiale di prova corra il rischio di essere distrutto.

È prevista la prestazione di garanzie a difesa del convenuto, onde prevenire abusi, ed anche un indennizzo se le misure vengono revocate o decadono per omissione del richiedente, o se viene riconosciuto che non c'è stata violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Quanto previsto nella parte relativa alle disposizioni doganali non si applica a brevetti ed informazioni riservate, mentre trova attuazione per le spedizioni commerciali di piccola entità. Le Parti possono escludere l'applicazione di queste misure a modeste quantità di prodotti non destinati al commercio e facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori. Le autorità doganali possono agire non solo su richiesta dei titolari di diritti, ma anche di loro iniziativa, per sospendere l'immissione in libera pratica o disporre il blocco delle merci. È prevista la possibilità per le Parti di applicare le misure doganali anche alle merci in transito. Devono essere previste procedure attraverso le quali si determini, in un lasso di tempo ragionevole, se le merci sospette violano diritti di proprietà intellettuale.

È prevista la distruzione o la esclusione dai circuiti commerciali delle merci contraffatte o usurpative. La semplice rimozione dei marchi illegittimamente apposti, salvo casi

eccezionali, non sarà sufficiente a permettere la re-immissione in commercio dei beni.

Le tasse per le domande di intervento, e le spese dovute da parte del titolare dei diritti per la custodia o la distruzione delle merci non devono essere tali da scoraggiare il ricorso a queste procedure.

Le Parti devono prevedere procedimenti e sanzioni penali almeno per il caso di contraffazione o atti di pirateria relativi a violazioni di diritti d'autore e diritti connessi, quando siano intenzionali e commessi su scala commerciale.

Gli atti commessi su scala commerciale includono perlomeno quelli effettuati come attività commerciale per vantaggio economico o commerciale diretto od indiretto.

Al riguardo, la definizione di "commercial scale" del WTO è invece la seguente: "counterfeiting or piracy carried on the magnitude or extent of typical or usual commercial activity with respect to a given product in a given market". È stato pertanto osservato da parte di alcuni che la definizione ACTA non è in linea con quella del WTO.

È prevista la responsabilità penale anche per il favoreggiamento ed anche a carico delle persone giuridiche.

Procedimenti e sanzioni penali verranno applicati anche in caso di importazione intenzionale ed uso nazionale interno, nel corso del commercio e su scala commerciale, di etichette ed imballaggi, ai quali sia stato applicato, senza autorizzazione, un marchio identico o che non possa essere distinto rispetto ad un marchio registrato in tale territorio, e che siano destinati nei canali commerciali a beni o servizi identici ai beni o servizi per i quali il marchio è registrato.

Procedimenti e sanzioni penali possono essere previste per copia non autorizzata di opere cinematografiche, eseguita durante la rappresentazione in un locale per proiezioni cinematografiche aperto al pubblico. Dovranno essere previste pene detentive e sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da fungere quale deterrente per futuri atti di violazione, coerentemente con il

livello delle sanzioni applicate per crimini di corrispondente gravità.

Le autorità competenti avranno il potere di sequestrare le merci in sospetta violazione, i materiali e strumenti utilizzati per commettere la sospetta violazione, le prove documentali, ed i proventi ottenuti direttamente o indirettamente dalla sospetta violazione.

Una volta accertata la violazione, è previsto il sequestro, la distruzione o la esclusione dai circuiti commerciali, senza alcun indennizzo per l'autore della violazione, di tutti i prodotti contraffatti o merci usurpative. Sono inoltre previsti il sequestro o la distruzione, senza alcun indennizzo per l'autore della violazione, dei materiali e strumenti utilizzati per commettere la violazione, ed il sequestro dei proventi ottenuti direttamente o indirettamente dalla violazione.

Le investigazioni o le azioni penali possono essere intraprese d'ufficio. Le Parti devono prevedere azioni efficaci contro la violazione di diritti di proprietà intellettuale commesse in ambito digitale, inclusi rimedi rapidi per prevenire tali violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente per ulteriori violazioni. Tali azioni possono essere previste anche contro l'illegittimo utilizzo di mezzi di ampia distribuzione con intenti di violazione, e qui il collegamento più ovvio è con le merci contraffatte vendute attraverso Internet.

È fatto presente nelle diverse disposizioni che le misure devono essere attuate in modo da evitare la creazione di barriere ad attività legittime, incluso il commercio elettronico, e devono essere preservati principi fondamentali quali la libertà di espressione, il giusto processo e la tutela della privacy.

Si dovrà promuovere la cooperazione con il mondo imprenditoriale per combattere la violazione dei diritti di marchio o di autore.

Le Parti possono attribuire alle autorità competenti il potere di richiedere ai service providers di fornire tempestivamente ai titolari dei diritti informazioni sufficienti ad identificare l'utente il cui account è stato suppostamente usato per commettere una violazione.

Dovranno essere previsti protezione e rimedi legali efficaci a tutela delle technological measures, ovvero i dispositivi tecnologici ideati per prevenire o limitare atti non autorizzati su opere, fonogrammi ed esecuzioni. Saranno sanzionabili l'elusione funzionale di tali dispositivi, ed anche la commercializzazione, produzione, importazione e distribuzione di dispositivi o prodotti, inclusi programmi per computer, che servano per disabilitare le technological measures. Questo anche nel caso in cui tali dispositivi abbiano un limitato scopo commerciale oltre a quello di disabilitazione delle technological measures.

Inoltre sono previste protezione e rimedi legali effettivi contro chi rimuove o altera le electronic rights management information, ovvero le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, che identificano i diritti, i termini e le condizioni d'uso relativi ad opere, fonogrammi ed esecuzioni, apposte sugli stessi o comunque portate a conoscenza di chi ne prende visione o ascolto.

La tutela riguarderà le attività illegali intese a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche, nonché la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o televisione, la comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere, fonogrammi ed esecuzioni, essendo a conoscenza del fatto che le relative informazioni sono state eliminate o alterate senza autorizzazione.

Questa disposizione ricalca in buona parte l'Art. 56 della Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Le Parti dovranno promuovere lo sviluppo di competenze specializzate tra le autorità preposte alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Dovranno promuovere la raccolta ed analisi di informazioni statistiche ed altre informazioni rilevanti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la raccolta di informazioni sulle best practices per prevenire e combattere la violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Dovrà essere promosso il coordinamento tra le autorità competenti, e la formazione e mantenimento di gruppi consultivi, che possano fornire alle autorità il punto di vista dei titolari di diritti e di altri portatori di interessi.

A livello doganale è prevista la collaborazione internazionale tra autorità competenti delle Parti.

Dovrà poi essere promossa la trasparenza riguardo il sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e rese disponibili al pubblico le informazioni riguardanti le procedure per rendere effettivi i diritti di proprietà intellettuale, le autorità competenti ed i punti dove ricevere assistenza, le leggi, regolamenti e decisioni, e l'impegno posto dalle autorità per assicurare un effettivo rispetto e protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Andrà accresciuta la pubblica consapevolezza dell'importanza del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e degli effetti deleteri della loro violazione.

Le Parti ACTA riconoscono che la cooperazione internazionale è vitale per realizzare un'effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e si impegnano a promuovere la cooperazione tra le proprie autorità competenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Questa cooperazione potrà includere anche quella in campo penale e nel settore delle disposizioni doganali per quanto incluso nell'ambito dell'Accordo.

Ciascuna Parte si adopererà per fornire assistenza per la capacity building ed assistenza tecnica alle altre Parti. Capacity building ed assistenza tecnica potranno riguardare lo sviluppo della conoscenza del pubblico riguardo i diritti di proprietà intellettuale, lo sviluppo ed attuazione di legislazioni nazionali relative al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la formazione di funzionari nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ed operazioni coordinate condotte a livello regionale e multilaterale.

Diversamente da altri accordi internazionali, l'ACTA non prevede un dispute settlement system, né l'intervento di un tribunale internazio-

nale, né alcun arbitrato. Ciascuna Parte, in riferimento a questioni connesse con l'attuazione dell'Accordo, può semplicemente richiedere di avere consultazioni con un'altra Parte.

Il Committee, composto da membri di tutte le Parti, si riunisce almeno una volta all'anno. Verifica l'attuazione dell'Accordo e propone eventuali modifiche.

Le decisioni del Committee vengono prese in base al principio del consenso, quindi una decisione viene adottata se nessuna delle Parti presenti muove obiezioni.

È previsto l'ausilio gruppi di lavoro composti da soggetti non governativi.

Riguardo le teorie e voci allarmistiche sorte prima che venisse reso pubblico il testo dell'ACTA, occorre constatare che l'ACTA non mette in discussione gli standard di protezione dei diritti individuali né crea nuovi diritti di proprietà intellettuale. Il determinare quali casi costituiscano effettivamente violazione di diritti di proprietà intellettuale viene lasciato alle leggi locali. Di fatto, le Parti dovranno far rispettare e prevedere misure efficaci per la tutela dei diritti già presenti nelle rispettive legislazioni.

Le questioni relative ai brevetti non sono previste né tra le misure penali né tra le misure doganali, mentre le Parti sono lasciate libere di applicare ad essi le disposizioni civili.

Per quanto riguarda le contestazioni sorte riguardo l'inclusione di misure penali, occorre ricordare che anche il TRIPS Agreement contiene la previsione di misure di tal genere. Sempre riguardo la compatibilità o lo scavalcamento del TRIPS Agreement, occorre ricordare che questo stabilisce che i membri possono prevedere una protezione più estesa rispetto alle disposizioni contenute in esso, sempre che non le contravvengano. Il riconoscimento del TRIPS Agreement e il fatto che niente dei contenuti dell'ACTA potrà costituire deroga ad obbligazione assunte dalle Parti nell'ambito di accordi esistenti, dimostra che l'ACTA non ha voluto sminuire o contestare il ruolo della World Trade Organization.

Non sono contemplate dall'ACTA le violazioni commesse da individui per uso privato.

Sono stati salvaguardati il diritto alla privacy e le informazioni confidenziali, la libertà di espressione e l'equo processo.

Non prevedendo l'applicazione delle disposizioni doganali ai brevetti, l'ACTA produce effetti molto limitati settore farmaceutico.

Il problema che è stato segnalato anche da *Medicins sans Frontieres*, riguardo i farmaci generici, è il fatto che i farmaci hanno spesso nomi simili dovuti alle denominazioni dei principi attivi presenti al loro interno, così come vi è la necessità di informare i consumatori sul fatto che il farmaco può sostituire un altro farmaco coperto da diritto di marchio. Questo a volte può ingenerare delle dispute. Considerato che per la tutela dei marchi l'ACTA ha previsto tutte le misure, comprese quelle penali, si è espresso il timore che queste misure possano colpire, almeno in via provvisoria, anche medicinali non contraffatti, e pertanto limitare l'accesso ai farmaci da parte del pubblico.

Una misura che ha ricevuto il plauso dei gruppi di consulenza, delle associazioni del mondo imprenditoriale e di accademici e professionisti è quella che riguarda la possibilità di intervento doganale anche per spedizioni commerciali di piccola entità. Spesso i prodotti contraffatti, soprattutto quelli venduti attraverso Internet, vengono spediti per posta in modeste quantità, riuscendo così ad eludere i controlli doganali.

È stata invece contestata l'eccezione che copre le pertinenze dei viaggiatori, in quanto da il messaggio sbagliato che comprare prodotti contraffatti o non rispettare i diritti d'autore sia accettato dall'ordinamento.

Un disposizione che sarebbe stato importante prevedere, ed il cui inserimento è stato richiesto dai gruppi che hanno prestato la loro consulenza per la redazione dell'ACTA, è quella prevista all'Art. 2, comma 1, lettere a) iii) Regolamento (CE) N. 1383/2003 del 22 luglio 2003 relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di

violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. Tale previsione stabilisce infatti che vengano considerati come merci contraffatte anche gli imballaggi, seppur presentati separatamente dalle merci. Questo permettere il blocco, distruzione o esclusione dai circuiti commerciali degli imballaggi, prima che vengano utilizzati per merci contraffatte.

Una misura che ha pure incontrato il favore dei gruppi ed associazioni è quella che in campo penale stabilisce il sequestro di beni per un valore corrispondente a quelli lucrati attraverso l'attività criminosa. Questa misura ha un effetto dissuasivo, eliminando i benefici che si possano ottenere dai crimini.

Una misura non prevista, e che viene richiesta dai vari gruppi è la pubblicazione delle sentenze di condanna.

Viene inoltre richiesta, per i blocchi doganali di merci, l'eliminazione dei costi di deposito e distruzione per i titolari, e la riduzione dell'ammontare della garanzia da prestare. Ciò allo scopo di non rendere questi interventi eccessivamente onerosi per i titolari di diritti.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, l'iniziativa di partecipare ai negoziati ACTA rientra in quanto previsto dall'Agenda di Lisbona (nella quale la Commissione aveva indicato i diritti di proprietà intellettuale come una delle risorse competitive dell'Unione Europea), nella *Global Europe strategy* (per la quale uno degli obiettivi chiave è rendere effettiva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale), in *Putting knowledge into practice: A board-based innovation strategy for the EU* (2006) della Commissione Europea (dove viene espressa la dipendenza del futuro dell'Unione Europea dall'innovazione) ed in *Europe 2020*.

Una Risoluzione del Parlamento Europeo a favore dell'ACTA è stata adottata il 24 Novembre 2010, dopo la pubblicazione del testo definitivo dell'Accordo.

Nel Gennaio 2011 la "Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement" ha espresso parere negativo all'ade-

sione, in quanto è stato ritenuto che vi siano delle deviazioni rispetto dall'acquis comunitario. Sono state espresse preoccupazioni riguardo la tutela dei diritti fondamentali, la protezione dei dati, le ripercussioni sulla vendita di medicinali generici. Sono state avanzate critiche sui metodi di stima dell'ammontare del risarcimento e sulla mancanza di un equo bilanciamento degli interessi, dubbi sulla effettiva protezione dei terzi, e riserve sul fatto se sia appropriato o meno prevedere all'interno dell'ACTA l'utilizzo di rimedi e sanzioni penali, in considerazione del fatto che non vi è ancora stata un'armonizzazione a livello comunitario. Inoltre è stata rimarcata la mancanza nell'Accordo di un'espressa autorizzazione delle importazioni parallele, ed è stata criticata la definizione di scala commerciale, differente da quella stabilita in ambito WTO. È stata subito presentata una replica, attraverso il "Working Paper" dei *Commission Services UE*.

Nella replica si afferma che, per quanto riguarda i dubbi espressi sulla tutela ed il bilanciamento dei diritti delle parti, vi è un equivoco dovuto al fatto che l'ACTA è scritto in maniera più generica rispetto ai regolamenti/direttive UE. L'utilizzo di definizioni più generiche è dovuto alla necessità di dover far collimare punti di vista di Paesi con differenti sistemi legislativi. Comunque l'ACTA è compatibile con il quadro normativo UE, non richiede revisione o adattamento della legislazione comunitaria, nè richiede che i Paesi membri debbano rivedere le misure e gli strumenti attraverso i quali tutelano i diritti di proprietà intellettuale.

Un'altra analisi è stata condotta attraverso lo studio dell'Unione Europea del Giugno 2011 "The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): an assessment", richiesto dall'European Parliament's Committee on International Trade (INTA). La conclusione è stata che l'ACTA è in linea con la legislazione comunitaria, ed in qualche aspetto va addirittura oltre, soprattutto nell'ambito delle misure doganali. Inoltre si sostiene che dall'adesione all'ACTA non deriveranno muta-

menti riguardanti le libertà civili e gli standard sulla privacy.

All'inizio del mese di Ottobre 2011 un nuovo studio sulla compatibilità dell'ACTA con i diritti umani riconosciuti dall'Unione Europea, richiesto dai Greens/EFA group, è stato presentato al Parlamento Europeo.

In questo studio la cooperazione richiesta dall'ACTA tra gli internet providers e l'industria dei mass media è vista come una minaccia alla libertà ed alla privacy degli utenti internet. Il gruppo chiederà che il Parlamento Europeo non ratifichi l'ACTA, ma che richieda preventivamente il parere in merito della Corte Europea di Giustizia, come anche previsto dal Trattato di Lisbona.

Le posizioni a sfavore dell'ACTA sono state accompagnate da preoccupazioni per un ritardo nell'adesione espresse da parte di organizzazioni del mondo imprenditoriale e da associazioni di professionisti ed accademici.

Di fatto il corpus della regolamentazione comunitaria relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (Direttiva sul rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale; Regolamento relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale; Direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; Direttiva relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; Direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; Direttiva sul quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e l'autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) non viene modificato.

Buona parte delle disposizioni contenute nell'ACTA sono simili, quando non quasi identiche, alle disposizioni della Direttiva sul

rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale e del Regolamento relativo all'intervento dell'autorità doganale. Il corpus della legislazione comunitaria è comunque più avanzato rispetto all'ACTA ed agli attuali standard internazionali, inclusi quelli del TRIPS Agreement.

Questo ovviamente non costituisce un problema, in quanto le Parti possono adottare, per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, misure legislative di più ampia portata rispetto a quelle previste dall'ACTA.

Ad esempio l'Articolo 8.1 della Direttiva 2004/48/EC prevede obblighi di informazione più ampi rispetto all'ACTA, in quanto l'autorità giudiziaria competente può ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che sia stata trovata in possesso di merci, o sorpresa a utilizzare servizi, oggetto di violazione di un diritto su scala commerciale, o sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto, o sia stata indicata come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

L'ACTA, a differenza della IPR Enforcement Directive, non prevede obblighi di comunicazione di documentazione bancarie, finanziarie o commerciali che si trovino in possesso della controparte.

Nell'ACTA, diversamente che nella disciplina comunitaria, manca il riferimento ad un risarcimento del danno anche morale del titolare dei diritti violati.

Anche per quanto riguarda le disposizioni doganali, il Regolamento comunitario, per quanto riguarda le merci contraffatte, ha una portata più estesa rispetto all'ACTA, considerando come tali anche gli imballaggi e le varie rappresentazioni del marchio (loghi, etichette, autoadesivi, opuscoli, foglietti illustrativi, documenti di garanzia), seppur presentati separatamente dalle merci, ed assimilando alle merci contraf-

fatte stampi e matrici destinati alla loro fabbricazione.

A livello comunitario possono essere soggetti a controllo doganale e blocco anche i prodotti contenuti nei bagagli personali, quando vi siano indicazioni concrete che lascino supporre che essi formino parte di un traffico commerciale.

Tra le perplessità espresse da varie fonti riguardo la compatibilità tra regolamentazione comunitaria ed ACTA, vi è se i criteri per la valutazione del danno contenuti nell'ACTA possano rispecchiare il criterio dell'idoneità del danno rispetto al pregiudizio subito ("appropriateness of the damage to the actual prejudice suffered") stabilito dall'IPR Enforcement Directive.

Nell'IPR Enforcement Directive, a differenza che nell'ACTA, le misure *inaudita altera parte* prevedono specifiche clausole di salvaguardia quali l'obbligo di informare le parti, la possibilità della richiesta di revisione, e la revoca delle misure se il richiedente non istituisce l'azione.

Attualmente la Commissione Europea sta verificando i risultati ottenuti dalla IPR Enforcement Directive, in vista di eventuali ampliamenti e revisioni.

Recentemente l'Unione Europea ha concluso con il Sud Corea un FTA, che contiene misure per la tutela della proprietà intellettuale in buona parte identiche a quelle contenute nell'ACTA, e sta conducendo negoziati per un accordo di libero commercio con il Canada (CETA) sempre sulla base dei contenuti ACTA. Nell'ambito dei negoziati con il Canada, l'Unione Europea spinge per una più vasta applicabilità dei rimedi penali, anche alle indicazioni geografiche. Si è iniziato perciò a parlare di ACTA+.

Tutto ciò a riprova del fatto che è stata e viene ancora portata avanti una campagna allarmistica senza considerare quali siano effettivamente le conseguenze dell'adesione all'ACTA a livello di legislazione e prassi comunitaria, di *acquis communautaire*.

L'ACTA dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri ed ottenere il consenso del Parlamento Europeo. La Proposta della Commissione

Europea per la decisione del Consiglio, del 24 Giugno 2011, si è espressa in termini positivi: l'ACTA non modifica l'acquis comunitario, istituisce sulle basi del TRIPS Agreement degli standard internazionali con effetti benefici per gli esportatori comunitari e per la competitività UE, senza intaccare i diritti dei cittadini.

In considerazione delle disposizioni riguardanti l'applicazione del diritto penale previste dall'ACTA, e del fatto che non vi è stata l'intenzione di armonizzare, nell'ambito della negoziazione ACTA, la legislazione UE per quanto riguarda l'applicazione del diritto penale in materia di diritti di proprietà intellettuale, la Commissione propone che l'ACTA non venga firmato secondo il principio di competenza concorrente stabilito dall'Art. 83(2) TFUE, ma che ad apporre le firme siano sia l'Unione Europea che i singoli Stati membri.

Non è chiaro cosa accadrà se un certo numero di Paesi membri UE non dovesse ratificare le misure penali, dopo che il Parlamento Europeo avrà ratificato il resto dell'Accordo.

Unione Europea e Stati Uniti hanno esercitato pressioni perché nell'ACTA venissero incluse disposizioni a tutela di diritti di loro particolare interesse.

Buona parte delle disposizioni dell'ACTA sono in effetti ispirate, quando non identiche, alla normativa UE.

È stata una conquista UE il fatto che le indicazioni geografiche possano essere ricomprese nella protezione ACTA, anche se non espressamente menzionate, e se non tra le misure penali. Ovviamente fuori dall'Unione Europea esse non riceveranno tutela se non previste dalla legislazione locale.

Le misure anti-camcording erano invece di interesse particolare per gli Stati Uniti, che hanno ottenuto l'inclusione a livello di tutela penale nell'ACTA, anche se dal canto suo l'Unione Europea ha spinto perché tali misure penali fossero comunque opzionali.

Il blocco delle merci in transito è una disposizione già presente nelle leggi degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l'Unione Europea occorre segnalare la raccomandazione del Max Planck Institute (Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System del 15 Febbraio 2011) perché venga chiaramente stabilita la possibilità di blocco delle merci in transito, se contraffatte secondo la definizione dell'art. 51 del TRIPS Agreement (in realtà identica alla definizione di "counterfeit trademark goods" contenuta nell'ACTA), e se in violazione di diritti nel Paese di transito e nel Paese di destinazione.

In ambito comunitario la questione riguardante le possibilità e modalità di sospensione dello svincolo e blocco delle merci in transito ha già ingenerato qualche disputa, tra le ultime il caso C-495/09 del 13/02/2010.

Gli Stati Uniti continuano comunque ad esercitare pressioni per disposizioni doganali più restrittive sulle merci in importazione, esportazione e transito.

D'altronde, secondo studi in merito, tra i 10 ed i 20 milioni di cittadini statunitensi lavorano in settori dove i diritti di proprietà intellettuale rivestono una notevole importanza. Di fatto l'adesione all'ACTA per alcune Parti, come Unione Europea, Stati Uniti, Nuova Zelanda, non comporterà alcuna modifica legislativa, per altre, come Australia e Canada, delle limitate modifiche, e solo alcune Parti modifiche legislative di una certa entità.

Il fatto che gli standards stabiliti dall'ACTA siano generalmente di minore portata rispetto a quelli ottenuti da Stati Uniti ed Unione Europea in accordi bilaterali ed accordi di libero commercio regionale, potrebbe far pensare che i benefici strategici dell'ACTA siano limitati.

L'ACTA è stato negoziato da Paesi che asseriscono avere la stessa visione nel campo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e che intendono promuovere tale accordo, una volta in vigore, tra gli altri Paesi. Infatti l'ACTA non solo è aperto all'adesione di altri Paesi, ma l'adesione di questi è uno degli obiettivi principali, anche se non espresso a livello testuale.

L'ACTA vuole divenire uno stan-

dard minimo a livello internazionale, ed è quindi probabile che i suoi standards verranno "imposti" in futuro a Paesi terzi, che vogliano stabilire accordi di libero commercio con Paesi Parti dell'ACTA, e che si troveranno a dover aderire senza aver partecipato ai negoziati.

L'obiettivo finale è che le economie emergenti, molto spesso provenienza di merci contraffatte o usurpative, accettino gli standards ACTA. Ed il crescente consenso internazionale intorno all'ACTA lascia ben pensare che prima o poi tale obiettivo verrà raggiunto.

Nel frattempo, occorre ricordare che le Parti ACTA non possono attuare discriminazioni nei confronti di membri non -ACTA che siano però membri del WTO. Quindi i membri WTO non Acta potranno in certi casi beneficiare dell'enforcement ACTA come i cittadini dei Paesi Parti dell'ACTA.

Riassunti delle sentenze della Commissione dei Ricorsi

Gianluigi Piselli

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.

MARCHI DI IMPRESA

RICORSO: 7184

UDIENZA: 15 LUGLIO 2008

SENTENZA: 02/09

PAROLA DI RICERCA:

MANCANZA DELL'OGGETTO NEL RICORSO

Svolgimento

Con ricorso notificato all'UIBM l'8 febbraio 2007 il mandatario della Società Titolare (Società) impugnava il provvedimento in data 15 novembre 2007 n. 67264 il quale, con riferimento ad una annotazione del giorno 1 settembre 2004 relativa ai marchi nazionali n. 709484 e 709485 conteneva la seguente motivazione: *"in considerazione dell'irregolarità dell'istanza di annotazione indicata in oggetto e non essendo stato fornito riscontro nei termini concessi dalla ministeriale protocollo 12.532 del 5.3.2007, si notifica che l'istanza medesima è respinta in osservanza a quanto stabilito dall'art. 17.4 del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005"*.

Nella precedente ministeriale n. 12.532 veniva indicato che: *"con riferimento all'istanza in oggetto specificata si informa che questo ufficio non può procedere alle conseguenti operazioni relative ai marchi in oggetto in quanto la pratica è mancante della lettera di incarico in bollo e del relativo pagamento del conto corrente postale previsto per la stessa. Si invita a fornire chiarimenti al riguardo entro 60 gg. dal ricevimento della presente e si avverte che tale termine, previa istanza in bollo motivata, può essere eventualmente prorogato fino al limite massimo di 6 mesi dalla data di ricezione della presente medesima. Decorso tale termine di provvederà a respingere l'istanza"*.

Nell'istanza di annotazione la richiedente, rappresentata dal proprio mandatario, a seguito delle registrazioni per marchio nazionale n. 709484 e 709485 con protocollo n. BZ94C000082 e BZ94C000083 chiedeva all'UIBM l'annotazione sul registro dei marchi del cambiamento di indirizzo del titolare.

Il mandatario della Società, riferendosi a questi atti, intendeva il ricorso presentandolo *"avverso il rigetto della domanda di rinnovazione marchi n. 709484 e 709485"* e chiedeva che la Commissione disponesse il rinnovo del deposito dei due marchi in questione a nome della Società.

Motivazione e decisione

Esaminati gli atti del procedimento la Commissione riscontra che, mentre l'istanza originaria respinta per mancanza della lettera di incarico chiedeva l'annotazione del cambiamento di indirizzo della Società titolare dei due marchi,

il ricorso chiede l'accoglimento di una istanza di rinnovazione che non risulta essere stata mai presentata.

Il provvedimento impugnato dunque non ha nessuna attinenza con la rinnovazione dei marchi n. 709484 e 709485 e conseguentemente il ricorso è da considerarsi viziato da mancanza di oggetto e la Commissione lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.

RICORSO = RESPINTO

MARCHI DI IMPRESA

RICORSO: 7186

UDIENZA: 29 OTTOBRE 2008

SENTENZA: 05/09

PAROLA DI RICERCA:

PROVENIENZA GEOGRAFICA

Svolgimento

Con provvedimento del 19 ottobre 2007, l'UIBM rigettava la domanda di registrazione come marchio internazionale della dicitura "Spiga Italy", assumendo che la dicitura stessa "...contiene un chiaro riferimento di provenienza geografica (ITALY) che, messo in relazione con i prodotti per i quali si chiede la protezione (classe 25: calzature), appare tale da influenzare il giudizio del consumatore sulla qualità del prodotto e quindi ingannevole qualora i prodotti non risultassero di provenienza italiana (titolare del marchio è una società degli Stati Uniti)".

La Società Depositante (Società) con tempestivo ricorso impugnava il provvedimento deducendo che l'Ufficio avesse stimato ingannevole il segno valutandolo non già in sé ma in funzione di un uso del tutto ipotetico, congetturato dalla sede legale statunitense della società depositante.

Motivazione e decisione

A parere della Commissione il ricorso è fondato. L'esame svolto dall'UIBM sull'idoneità del segno ad ingannare il pubblico è, manifestamente, un esame indiziario. Quando indizi gravi, precisi e concordanti, dei quali l'Ufficio sia in possesso (o perché appartenenti al notorio o perché somministratigli dallo stesso richiedente - esclusa essendo ogni attività "inquisitoria", per palese difetto di ogni supporto normativo correlato, nel regime legale dell'esame della domanda di registrazione), congiurino nel legittimare una prognosi di uso ingannevole del segno, bene allora l'Ufficio rifiuta la registrazione.

Nel caso di specie, tuttavia, l'unico indizio del quale l'Ufficio si è avvalso è la sede estera della Società richiedente; dato, questo, dal quale ha congetturato che le calzature da marcarsi - attualmente non in produzione - si sarebbero indebitamente accreditate dell'eccellenza, reale o putativa, dei calzaturifici italiani pur non essendo prodotte in Italia.

L'unicità dell'indizio esclude che sia suscettibile di una valutazione di concordanza, valutazione decisiva per attribuire agli indizi valore probatorio (arg. ex art. 2729 c.c.); tanto più che l'indizio di cui si tratta non sembra né preciso né, in sé grave, posto che la sede legale di una società (la sede cioè dove la società è stata costituita) non depone affatto, per la regola notoria di esperienza, nel senso che con la stessa coincida automaticamente la sede dell'impresa.

Resta naturalmente impregiudicato ogni rimedio previsto dalla legge in caso di futuro uso ingannevole del marchio così come impregiudicata è l'intensità della privativa (marchio c.d. forte *vs* marchio c.d. debole) con riferimento al toponimo Italy.

RICORSO = ACCOLTO

MARCHI DI IMPRESA

RICORSO: 7144

UDIENZA: 29 OTTOBRE 2007

SENTENZA: 06/08

PAROLA DI RICERCA:

RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO

INTERNAZIONALE

Svolgimento

La Società titolare (Società) depositava in data 4 febbraio 2005, tramite il proprio mandatario, una istanza in cui chiedeva all'UIBM di far rinnovare presso l'OMPI il proprio marchio e a tal fine, oltre all'attestazione di pagamento delle prescritte tasse, allegava la copia del modulo MM/11 del quale dava notizia di aver trasmesso all'OMPI l'originale. In data 3 ottobre 2006 la Società chiedeva all'UIBM di essere reintegrata nei suoi diritti concernenti il marchio in questione, in quanto aveva appreso da una notifica pubblicata dall'OMPI del mancato rinnovo del marchio stesso; sosteneva la Società che per cause non dipendenti dalla sua volontà e da accertare, l'OMPI non avesse effettuato il rinnovo.

Il mandatario della Società, avendo appreso che l'UIBM non aveva inviato il modello MM11 all'OMPI, faceva presente di aver ricevuto risposta dall'OMPI che, appositamente interpellato, indicava l'obbligo da parte dell'Ufficio di origine a mandare la comunicazione della richiesta di rinnovo all'OMPI. Il mandatario della Società sollecitava all'UIBM una risposta nel merito dell'istanza di reintegrazione presentata precedentemente.

Con lettera del 6 febbraio 2007, l'UIBM rispondeva precisando che la rinnovazione del marchio internazionale si realizzava con il pagamento delle tasse internazionali dovute, relativamente alle quali, il titolare del marchio o il suo mandatario avrebbe dovuto curare l'invio dell'attestazione all'OMPI, nonché con la spedizione allo stesso Ufficio internazionale del formulario MM11 da parte del richiedente; l'UIBM, tra l'altro non tenuto all'inoltro di quest'ultimo chiariva che nel caso specifico il modello MM11 non era stato inviato all'OMPI in quanto nell'istanza era stato fatto presente dall'interessato che aveva contemporaneamente e direttamente provveduto a mandare l'originale all'Ufficio internazionale.

L'UIBM concludeva rivendicando la potestà di esigere la

tassa nazionale in quanto ciò era stato fissato nel DL 31.01.2005 n. 7 convertito nella l.31.03.2005 n. 43 e rispondeva alle esigenze di mantenimento in vita del marchio. Contro il mancato accoglimento dell'istanza di reintegrazione, ai sensi dell'art. 193 c.p.i., è stato presentato tempestivo ricorso in cui la Società sosteneva che l'UIBM abbia ommesso un atto dovuto non avendo richiesto all'OMPI di rinnovare il marchio e considerava errato quanto asserito nella replica all'istanza perché, a suo dire, sarebbe stata riservata al richiedente della rinnovazione di un marchio internazionale la facoltà di optare, attraverso due vie equivalenti, se inviare la richiesta ed il pagamento delle tasse direttamente all'OMPI oppure ad un ufficio nazionale, che, in questo caso, deve dare comunicazione della richiesta di rinnovo all'OMPI.

A conferma di tale assunto la Società ricordava l'art.8.1 dell'accordo di Madrid, secondo il quale il Paese d'origine ha la facoltà di fissare e di percepire una tassa nazionale a carico del titolare del marchio di cui si richiama la registrazione o la rinnovazione; l'esistenza presso le camere di commercio di un modulo dove si prevede la possibilità di richiedere la registrazione ma anche la rinnovazione; una procedura analoga prevista per il marchio comunitario per la quale il deposito può avvenire non obbligatoriamente attraverso l'U.A.M.I. ma anche attraverso l'ufficio nazionale.

La Società concludeva chiedendo che venisse dichiarata la condotta omissiva da parte dell'UIBM e che venisse ingiunto allo stesso Ufficio di attivarsi presso l'OMPI per ottenere il rinnovo del marchio internazionale de quo.

Motivazione e decisione

Osserva la Commissione che la eccezione di irricevibilità della istanza di rinnovo, avanzata dall'UIBM con la memoria presentata prima dell'udienza, e sulla quale peraltro la Società è stata invitata a precisare le sue difese, è fondata. L'istanza è stata presentata il 3 ottobre 2006, mentre la domanda di rinnovo del marchio internazionale in questione era stata presentata il 4 febbraio 2005. Non può essere accolta l'istanza di reintegrazione nei diritti, concernenti il rinnovo di un marchio internazionale, se detta istanza è presentata oltre il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del codice della proprietà industriale e, quindi, dopo il semestre di mora. La Commissione respinge quindi il ricorso.

RICORSO = RESPINTO

MARCHI DI IMPRESA

RICORSO: 7192

UDIENZA: 27 NOVEMBRE 2008

SENTENZA: 07/09

PAROLA DI RICERCA:

**REGISTRABILITÀ DI PAROLE IN LINGUA
STRANIERA E DENOMINAZIONI GENERICHE
O INDICAZIONI DESCRITTIVE**

Svolgimento

La Società richiedente (Società) aveva depositato presso l'U.I.B.M. domanda di registrazione del marchio "The Ita-

lian coffee speciality away from home" per distinguere prodotti della classe 30 e della classe 32. Con ministeriale in data 12.06.2007 l'U.I.B.M. aveva comunicato alla Società che il segno proposto come marchio non poteva essere registrato trattandosi di uno "semplice slogan descrittivo ed elogiativo dei prodotti da contraddistinguere" ed essendo "privo di caratteri distintivi, per originalità e fantasia, necessari a renderlo idoneo oggetto di privativa industriale". L'UIBM assegnava alla Società un termine di due mesi, prorogabile su richiesta, per trasmettere le sue osservazioni.

Con nota protocollata la Società, nelle proprie osservazioni, rivendicava il sufficiente carattere distintivo del marchio sottolineando:

- a) che il consumatore medio, ignaro o con una conoscenza superficiale della lingua inglese, non è in grado di comprendere il significato complessivo dell'espressione che si vuole registrare;
- b) che, pur ammettendo che il significato dell'espressione inglese sia intellegibile da parte del consumatore di riferimento, non si individuava alcun carattere elogiativo all'interno dell'espressione stessa;
- c) che l'espressione in questione, per quanto vagamente evocativa di una possibile modalità di consumo dei prodotti, non poteva essere equiparata ai segni costituiti esclusivamente da denominazione generiche dei prodotti o dei servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferissero, secondo quanto dispone l'art. 13.1 C.P.I. richiamato dall'Ufficio per motivare il provvedimento di rifiuto.

Con provvedimento in data 27.11.2007 l'UIBM contestava la fondatezza delle osservazioni depositate dalla richiedente sottolineando, con particolare riferimento alla possibilità o meno che il consumatore medio fosse in grado di comprendere il significato dell'espressione "The Italian coffee speciality away from home" che i termini compresi nella dicitura più facilmente intuibili ("The Italian coffee speciality") erano proprio quelli che specificavano genere e tipo dei prodotti da contraddistinguere, impedivano la registrazione del marchio. A parere dell'UIBM era riduttivo considerare il consumatore "in epoca di terzo millennio e globalizzazione ancora incapace di comprendere espressioni in lingua inglese come quella in questione, parte della quale comprensibile anche da chi, della lingua inglese, sia del tutto ignaro". L'Ufficio pertanto rifiutava la registrazione ai sensi degli artt.13.1 e 173.7 C.P.I.

Contro tale provvedimento la Società presentava tempestivo ricorso contestando la fondatezza delle valutazioni dell'Ufficio riguardo alla presunta carenza di carattere distintivo dell'espressione, anche ammettendo che il consumatore medio italiano ne avesse una perfetta ed integrale comprensione, potrebbe essere considerata dotata di quel minimo carattere distintivo richiesto per dar vita ad un marchio valido anche se debole.

L'espressione infatti - secondo la Società - non costituisce un'indicazione descrittiva di una caratteristica essenziale del prodotto ma potrebbe limitarsi a suggerire una fra le tante possibili modalità di consumo dei prodotti stessi. In ogni caso la ricorrente ribadiva che l'espressione in lingua inglese di cui era stata chiesta la registrazione come marchi non si considera automaticamente ed immediatamente percepibile dal consumatore di riferimento dato che i pro-

dotti da contraddistinguere sono di largo consumo, destinati ad un pubblico specializzato, di qualsiasi fascia di età e di cultura, all'interno del quale è verosimile immaginare una ridotta conoscenza della lingua inglese che permetterebbe di intuire il significato dei termini "Italian coffee" e "speciality" ma non dell'espressione idiomatica inglese "away from home" e quindi del significato complessivo di tutta l'espressione.

Motivazione e decisione

Il problema che si pone all'esame della Commissione per effetto del ricorso è quello che risulta dalla confluenza di due profili che, normalmente, vengono trattati separatamente.

Il primo profilo è quello volto a stabilire fino a che punto possono essere registrate in Italia come marchi nazionali parole ed espressioni di lingue straniere; il secondo è quello di attribuire un significato al divieto posto all'art.13.21 C.P.I. di registrare come marchi i segni privi di carattere distintivo ed in particolare quelli costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive che si riferiscono ai prodotti oppure ai servizi da contraddistinguere o il marchio portato alla registrazione. Sotto il primo profilo, la Commissione ritiene che, agli effetti della valutazione della capacità distintiva delle denominazioni generiche e delle indicazioni descrittive, è necessario equiparare il vocabolario italiano e quello in inglese, tenuto conto che la conoscenza della lingua inglese si sta estendendo progressivamente a larghi strati della popolazione italiana e che la rilevanza giuridica del principio di territorialità della tutela non deve tradursi in una rilevanza di natura commerciale, come accadrebbe se prodotti e/o servizi non potessero circolare oppure essere prestati liberamente in Italia perché quivi ostacolati dal diritto esclusivo di marchio su parole ed espressioni di lingua inglese.

Nel caso in esame, sulla base del criterio che precede l'espressione "The Italian coffee speciality away from home", agli effetti della valutazione della sua capacità distintiva come marchio, deve essere considerata come se dicesse "Specialità di caffè italiano fuori casa". È agevole rendersi conto che tale espressione non ha alcun carattere elogiativo perché evoca puramente e semplicemente una possibile modalità di consumo dei prodotti individuati come "specialità di caffè italiano".

Sotto il secondo profilo, a parere della Commissione non vi è dubbio che l'espressione abbia un significato descrittivo e, atteso che la norma dell'art. 13. C.P.I. vieta la registrazione del marchio che sia costituito esclusivamente da una indicazione descrittiva, si tratta di interpretare il significato dell'avverbio "esclusivamente" come riferimento alla ratio della norma. La norma di cui all'art. 13 C.P.I. vuole impedire la monopolizzazione di parole ed espressioni il cui uso sia necessario per individuare il prodotto o per descriverne la stessa caratteristica alla quale il marchio si riferisce. Pertanto, è vietata la registrazione come marchio di una indicazione descrittiva configurata in modo tale che lo stesso contenuto descrittivo non possa essere manifestato se non utilizzando una espressione confondibile. È registrabile come marchio un'espressione che sia descrit-

tiva di un concetto che può essere espresso in molti altri modi, in particolare quando si tratta di una espressione piuttosto complessa le cui componenti possono certamente essere modificate singolarmente oppure nella combinazione, così che vi sia spazio per esprimere il concetto in altro modo.

Sulla base di questo criterio, la Commissione rileva che l'espressione *"The Italian coffee speciality away from home"* equivalente dal punto di vista percettivo alla espressione *"Specialità di caffè italiano fuori casa"* sia descrittivo di un concetto che può essere espresso in molti altri modi e accoglie il ricorso.

RICORSO = ACCOLTO

MARCHI DI IMPRESA

RICORSO: 7198

UDIENZA: 27 NOVEMBRE 2008

SENTENZA: 11/09

PAROLA DI RICERCA:

RINUNCIA AL DIRITTO DI PROTEZIONE

Svolgimento

La Società richiedente (Società) impugnava con ricorso il provvedimento definitivo in data 16 gennaio 2008 con il quale l'UIBM respingeva la domanda di registrazione di marchio nazionale MC2006C000381, rilevando che la figura proposta - costituita da una targa automobilistica con due rettangoli azzurri ai suoi rispettivi lati - ricomprendeva altresì segni vietati ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n.30/05 (bandiera italiana e logo CE).

Il diniego di registrazione risulta motivato dall'UIBM sul rilievo che la figura proposta - costituita da una targa automobilistica con due rettangoli azzurri ai suoi rispettivi lati - ricomprendeva altresì segni vietati ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n.30/05: bandiera italiana e logo CE.

La Società replicava che, nelle annotazioni in calce alla domanda stessa, essa aveva comunque già dichiarato di rinunciare al diritto di protezione su quei segni.

Motivazione e decisione

La Commissione, dopo aver verificato quanto indicato dalla ricorrente, accoglie il ricorso ritenendo che non è legittimo il diniego di registrazione da parte dell'UIBM quando la figura proposta ricomprende altresì segni vietati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ma il richiedente nelle annotazioni in calce alla domanda di deposito abbia comunque dichiarato di rinunciare al diritto di protezione su quel segni.

RICORSO = ACCOLTO

MARCHI DI IMPRESA

RICORSO: 7201

UDIENZA: 27 NOVEMBRE 2008

SENTENZA: 12/09

PAROLA DI RICERCA:

MANCATA OTTEMPERANZA A MINISTERIALE

Svolgimento

La Società richiedente (Società) impugnava con ricorso il provvedimento definitivo in data 22 aprile 2008 con il quale veniva respinta dall'UIBM la domanda di registrazione di marchio nazionale n. BA2003C00053.

Il rifiuto dell'UIBM risulta motivato in ragione della mancata ottemperanza a precedente ministeriale recante richiesta di precisazioni in ordine ai prodotti di riferimento del marchio in questione. La Società tuttavia contestava la motivazione del rifiuto, sostenendo che non gli era mai pervenuta la ministeriale indicata, e l'UIBM non ha fornito la prova di averla spedita.

Motivazione e decisione

La Commissione accoglie il ricorso ritenendo che non sia legittimo il provvedimento con cui l'UIBM respinge la domanda di registrazione di un marchio di impresa per la mancata ottemperanza a precedente ministeriale quando l'Ufficio non fornisce la prova di averla spedita.

RICORSO = ACCOLTO

Gianni Masciopinto
con la collaborazione di *Alberto Furno*

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7179

UDIENZA: 15 luglio 2008

SENTENZA: 01/09

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

La Società titolare di nazionalità Statunitense (Società) presentava in data 24-05-2005, a mezzo Mandatario Italiano, istanza di reintegrazione per il brevetto europeo EP0907360 (brevetto) dichiarato decaduto ai sensi del

D.Lgs. n. 30/2005 (C.P.I.) a causa del mancato deposito della traduzione entro il termine fissato (3-02-2005).

Nell'istanza venivano evidenziati i seguenti fatti:

- A fronte dell'invio da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) della comunicazione secondo la R. 51(4) EPC, il Mandatario Europeo invitava la Società attraverso il Mandatario Statunitense a pagare le tasse dovute ed a depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle lingue ufficiali dell'EPO;

- La Società dava istruzioni per gli adempimenti previsti secondo la R. 51(4) EPC e, dopo vari solleciti da parte del Mandatario Statunitense, trasmetteva anche lettere riguardanti la convalida del brevetto di cui due prevedevano l'abbandono in rispettivi Paesi e due prevedevano

vano la Convalida in rispettivi paesi tra cui l'Italia.

- Il Mandatario Statunitense chiedeva alla Segreteria di predisporre le lettere per controfirmarle e, successivamente, le firmava senza rilevare che la lettera riguardante la convalida del brevetto in Italia, come richiesto dalla società, ne prevedeva l'abbandono. L'errore fu anche confermato da un messaggio di posta elettronica trasmesso dal Mandatario Statunitense a quello Europeo a conferma dell'abbandono del brevetto in Italia.

- L'errore veniva rilevato, a fronte di un controllo effettuato dalla Società, in data 1-04-2005 per cui, il Mandatario Italiano, depositava ai sensi dell'Art. 56 CPI la traduzione italiana del brevetto unitamente ad istanza di reintegrazione in data 24-05-2005.

Nell'istanza, il Mandatario Italiano, oltre ad evidenziare i fatti di cui sopra, chiedeva la reintegrazione motivando che la Società aveva adottato la diligenza richiesta dalle circostanze e che la scadenza infruttuosa del termine era avvenuta per eventi del tutto indipendenti dalla volontà e diligenza della Società.

UIBM dichiarava con lettera del 28-03-2007 che le giustificazioni fornite non erano tali da permettere il ripristino del diritto essendosi trattato di un errore commesso dal Mandatario Statunitense che non era riconducibile a quanto previsto dall'Art. 193 CPI.

La Società replicava ribadendo le motivazioni precedentemente addotte aggiungendo citazioni a sentenze della Commissione Ricorsi dell'EPO in cui veniva distinto l'errore commesso dal Mandatario da quello commesso dagli assistenti e veniva concluso che gli errori degli assistenti sono scusabili in quanto da questi non è richiesto lo stesso standard di accuratezza previsto per il Mandatario.

La Società, aggiungeva, inoltre, che l'errore doveva essere considerato un errore isolato in un sistema che aveva data prova in molti anni ad assoluta affidabilità; tale errore doveva, dunque, essere considerato un errore non prevedibile, non evitabile e, di conseguenza, non preclusivo del beneficio della reintegrazione.

La Società, infine, si riconduceva all'Art. 122 EPC osservando come la nuova formulazione nell'Art. 193 CPI secondo cui la reintegrazione è ammissibile sulla base della "diligenza richiesta dalle circostanze" è in linea con la normativa Europea e differisce dalla massima diligenza esigibile, precedentemente prevista dalla Legge Invenzioni Italiana all'Art. 90.

UIBM in data 28-09-2007 respingeva in via definitiva l'istanza.

La Società presentava tempestivo ricorso motivando che:
- l'errore era scusabile essendosi verificato a seguito di scambio di E-Mail e lettere fra Mandatari di Paesi e Continenti diversi risolvendosi in un ordine opposto a quello voluto dalla Società;

- l'errore doveva essere considerato "isolato" e pertanto non poteva essere preclusivo del beneficio alla luce della giurisprudenza della Commissione Ricorsi dell'EPO applicabile anche in Italia sulla base di un principio di "armonizzazione" tra i Paesi della Comunità a cui si ispira il CPI.

Motivazione e decisione

Premesse interpretative

Le premesse interpretative della presente sentenza sono sostanzialmente identiche a quelle riportate nella sentenza N. 01/08 emessa in data 10 maggio 2007 per il Ricorso N. 7124 e commentata e pubblicata in un precedente resoconto.

Per completezza, vengono comunque riportati i principi di base:

- Diritto Intertemporale

La Commissione ritiene che il ricorso vada trattato non sulla base della legge vigente al momento dell'evento che determina la decadenza del diritto (Ar. 90 L.I.) ma sulla base della legge vigente al momento in cui il procedimento funzionale alla concessione del beneficio si svolge (Art. 193 CPI).

- Interpretazione Comparativa

La Commissione ritiene che la sostanza precettiva dell'Art. 193 CPI vada interpretata assumendo che il termine "impedimento" sia sostituito dal termine "inosservanza" coerentemente con l'interpretazione fornita dalla Commissione Ricorsi dell'EPO all'Art. 122 EPC (Si veda al riguardo la modifica introdotta all'Art. 193 CPI nel 2010 che ora recita il termine "inosservanza" in sostituzione del termine "impedimento"); tale interpretazione, a parere della Commissione è coerente con le intenzioni alla base della legge di delega 12.12.2002 n. 273 "per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale".

In sintesi la nuova sostanza precettiva, in armonia con l'interpretazione dell'Art. 122 EPC, prevede:

- a) la centralità precettiva non è sull'impedimento ma sulla diligenza richiesta nell'assolvimento degli oneri imposti dalla disciplina brevettuale;
- b) ostativa alla concessione del beneficio è la scelta da parte dell'interessato di un sostituto professionale non dotato di un'organizzazione adeguata secondo gli standard della professione di consulenti in proprietà industriale;
- c) ove il soggetto interessato abbia eletto un professionista dotato di un'organizzazione astrattamente allineata al modello ritenuto adeguato ed avente una storia professionale che non deponga, in concreto, contro l'efficienza dell'organizzazione, l'incidente isolato non si riflette a danno del soggetto interessato;
- d) nella misura in cui il soggetto interessato non possa far valere la responsabilità professionale dell'organizzazione incaricata, il beneficio della "restituito in integrum" gli compete proprio in quanto realizza un risultato di equa distribuzione del rischio.

Dalle premesse interpretative alla valutazione del caso di specie

Presi in considerazione come elementi da valutare:

- un errore scusabile in quanto isolato, nel contesto di
- un'organizzazione efficiente;

la Commissione reputa che nessuna prova sia stata data di entrambi tali elementi costitutivi della scusabilità.

Nulla dimostra che l'errore sia stato isolato.

Inoltre, dalla narrativa della ricorrente è stato anche evidenziato l'errore del Mandatario Statunitense.

In sintesi, se l'errore, per essere scusabile deve essere accaduto in via eccezionale, tal fatto deve essere provato. In difetto della prova che l'organizzazione professionale abbia operato per molti anni senza inconvenienti e che l'errore oggetto del ricorso sia occorso per la prima volta, il beneficio della "restitutio" non può essere concesso.

Pur riconoscendo la difficoltà di fornire una prova negativa, la Commissione ritiene possibile una prova per presunzione, basata sulla dimostrazione di fatti incompatibili con quello oggetto della prova stessa.

Ad esempio fatti positivi sono quelli che attengono alla organizzazione dei controlli.

Inoltre, prendendo a riferimento le decisioni della Commissione dei ricorsi dell'EPO, citate dalla stessa Società ricorrente, in cui viene distinto lo standard di diligenza richiesto ad un dipendente con mansioni di segreteria rispetto a quello di un dipendente con mansioni di responsabile, appare evidente come, nel caso di specie, lo stesso mandatario statunitense abbia commesso l'errore, per cui il principio di armonizzazione invocato dalla società risulta alla Commissione fuori luogo.

Nel caso di specie, infatti, il beneficio della reintegrazione viene negato proprio sulla base della DISCIPLINA ARMONIZZATA.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7194

UDIENZA: 27 novembre 2008

SENTENZA: 08/09

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO TRADUZIONE

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento:

In data 3-05-2005 la Società titolare (Società) depositava sia traduzione del testo del Brevetto EP1266588 che istanza di reintegrazione in quanto la traduzione era depositata oltre il termine previsto dall'Art. 56 CPI.

L'istante motivava che il ritardo era stato dovuto al fatto che il termine, per quanto correttamente calcolato, era stato inserito in modo errato nel sistema di monitoraggio per un errore di battitura di un dipendente dello Studio del Mandatario Europeo.

Né la persona addetta ai controlli né il responsabile dello Studio avevano rilevato l'errore che, invece, era emerso a seguito di una verifica richiesta dal Mandatario Statunitense relativamente alla nazionalizzazione (convalida) in Italia. A parere dell'istante, sulla base dei fatti sopra elencati, esistevano tutti i presupposti per richiedere la reintegrazione dei diritti in quanto il mancato rispetto della scadenza era dovuto ad "un tragico accumularsi di circostanze chiaramente imprevedibili".

In data 16-06-2007 UIBM con ministeriale dichiarava che i fatti descritti non potevano essere considerati scusabili "perché proprio quegli errori commessi diffusamente da tutti gli addetti allo Studio dimostra[va]no il mancato esercizio della diligenza dovuta in quelle circostanze ...".

La Società replicava confermando le argomentazioni già presentate e concludeva che l'errore non era dipeso da un'organizzazione lacunosa dello Studio del Mandatario, ma da una catena casuale, eccezionalmente e raramente sfortunata, di errori umani che aveva portato all'annotazione sbagliata della data di scadenza della convalida.

UIBM in data 2-01-2008 respingeva l'istanza e considerava il Brevetto Europeo senza effetto in Italia fin dall'origine.

La Società presentava tempestivo ricorso sostenendo che l'organizzazione incaricata (Studio) era adeguata agli adempimenti e che in svariati decenni questa aveva garantito il rispetto delle scadenze.

In sintesi, a parere della Società era chiaro "come l'errore che ha portato al mancato rispetto della scadenza ... [sia stato causato] da una catena *casuale* eccezionalmente e raramente sfortunata di errori umani che ha portato all'annotazione di una data, correttamente indicata nei documenti del Mandatario, accidentalmente sbagliata ed in modo estremamente simile all'indicazione corretta e pertanto interpretabile in modo non corretto ...".

La Società, inoltre, segnalava che, a parità di circostanze, l'Ufficio Brevetti Tedesco e Francese avevano reintegrato la Società nei diritti relativi al Brevetto.

Motivazione e decisione

La Commissione osserva che la Società non ha fornito alcuna allegazione che il Mandatario abbia predisposto specifici strumenti tali da poter riparare ad errori del tipo segnalato che comunque sono assolutamente ipotizzabili.

In sintesi la Commissione osserva che un'operazione, che si concretizza nella possibile trascrizione inesatta di un dato, richiede necessariamente un momento di verifica. Sembra, pertanto, alla Commissione che nel caso di specie non ricorrano le condizioni di scusabilità in quanto l'attività di indicare una data rilevante avrebbe richiesto almeno una procedura di verifica dell'attività compiuta.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7183 e 7188

UDIENZA: 15 luglio 2008

SENTENZE: 03-04/08

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

LETTERA D'INCARICO

Premessa

I due ricorsi vengono trattati congiuntamente in quanto riguardano uno stesso Brevetto Europeo.

Svolgimento

Con Ministeriale del 18 luglio 2007 UIBM contestava la legittimità della lettera d'incarico depositata dal Mandatario Italiano per la convalida del Brevetto Europeo EP0845005 di titolarità di una prima e di una seconda Società. La lettera, infatti, non era firmata dalla seconda

Società contitolare ma da una terza Società risultante da operazioni di fusione e cambio nome, registrati presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) dopo la pubblicazione della decisione di concessione del Brevetto.

UIBM, successivamente, in difetto di risposta, respingeva la richiesta di convalida ex Art. 173.4 CPI.

Ricorso 7183 e 7188

La prima e la terza Società interponevano rispettivi tempestivi ricorsi (7183 e 7188) presentando rispettive memorie. La prima Società segnalava che il suo ricorso era effettuato a puro titolo di tutela della terza Società, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da UIBM.

La terza Società, nel ricorso, si duole per il fatto che:

- tale Società è pienamente idonea a convalidare il Brevetto in Italia a nome della seconda Società in quanto risultante dalla fusione per incorporazione della seconda Società nella terza;

- il ricorso è stato tempestivo in quanto il provvedimento impugnato è venuto a conoscenza in data posteriore a quella asserita da UIBM sulla base di ricevuta di ritorno sottoscritta da persona non incaricata alla ricezione delle lettere raccomandate.

Motivazione e decisione

Decisione relativa a ricorso 7183

La Commissione ritiene che la prima Società non abbia interesse a ricorrere in quanto il provvedimento di UIBM non è tale da impedirle "il riconoscimento di un diritto" (Art. 135 CPI) in quanto riguardante la seconda e la terza Società.

Decisione relativa a ricorso 7188

La Commissione ritiene tempestivo il ricorso in quanto UIBM non ha dimostrato la conoscenza da parte della terza Società del provvedimento in data anteriore a quella dichiarata dalla terza società.

In più, la ricevuta di ritorno depositata da UIBM non risulta firmata dal legale rappresentante del Mandatario né da personale del Mandatario abilitato a ricevere la corrispondenza.

La Commissione accoglie il ricorso in quanto l'invito di UIBM non era legittimo.

Infatti, ciò che è decisivo ai fini della convalida (nazionalizzazione) non è la nomenclatura della Società, ma l'identità giuridica della stessa.

Tale identità giuridica non è messa in discussione

- né dalla fusione;

- né dalla modificazione della denominazione sociale.

Posto che UIBM era informato delle operazioni di fusione e di modifica di denominazione sociale, il provvedimento di UIBM è viziato da un "illegittimo scambio tra identità della denominazione sociale e identità giuridica" della Società.

Conseguentemente, sulla base di un orientamento consolidato della Commissione:

- UN RILIEVO ILLEGITTIMO NON FA DECORRERE IL TERMINE ASSEGNATO NE' LA TRASGRESSIONE DEL TERMINE.

RICORSO = ACCOLTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7200

UDIENZA: 27 novembre 2008

SENTENZA: 10/09

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

LETTERA D'INCARICO

Svolgimento

In data 25-08-2005 il Mandatario Italiano depositava, a nome e per conto di due Società titolari, istanza di nazionalizzazione (convalida) del Brevetto EP_0755451 con riserva di deposito della lettera d'incarico.

In data 25-10-2005 il Mandatario depositava a nome della prima e della seconda Società istanza di proroga per il deposito della lettera d'incarico; l'istanza veniva accolta da UIBM con comunicazione del 14-05-2006 che avvertiva che il termine per il deposito della lettera d'incarico sarebbe scaduto 60 gg. dalla ricezione della comunicazione.

In data 22-06-2007 il Mandatario depositava copia della lettera d'incarico firmata solo dalla seconda titolare (l'originale era stato presentato in data 2-02-2007) unitamente a richiesta di trascrizione del trasferimento della quota di comproprietà dal primo titolare al secondo titolare.

UIBM in data 2-11-2007 comunicava al Mandatario, fissando un termine di 60 gg., che era necessario, ai sensi dell'Art. 56 CPI, corredare la lettera d'incarico con altra firmata anche dal primo titolare in quanto, al momento del deposito dell'istanza di convalida, il primo titolare risultava ancora comproprietario del Brevetto.

Il Mandatario in data 27-12-2007 depositava nuova istanza di proroga che veniva però respinta da UIBM che procedeva in data 20-02-2008 a respingere l'istanza di convalida del Brevetto motivando che l'istanza non era stata corredata anche da lettera d'incarico del primo titolare.

In data 29-02-2007 il Mandatario recapitava a UIBM istanza di continuazione della procedura ai sensi dell'Art. 192 CPI contestando che il termine assegnato da UIBM fosse tassativo.

Il Mandatario, contestualmente, ricordava la natura esclusivamente dichiarativa della trascrizione della cessione dal primo al secondo titolare, segnalando come la seconda Società era divenuta unico proprietario del Brevetto fin dal 2003, i.e. in data anteriore alla convalida.

La seconda Società presentava, in ogni caso, tempestivo ricorso motivando nel modo seguente:

- quanto sostenuto da UIBM relativamente alla titolarità è errato perché motivato da un'obiezione non riguardante il momento del passaggio della titolarità (2003) ma quello della trascrizione (2007). La trascrizione, secondo la Società ricorrente, comprova con atto puramente dichiarativo, la cessione del Brevetto alla ricorrente, cessione che però, essendo avvenuta ben anteriormente alla convalida, impedisce alla prima di firmare la lettera d'incarico;

- alla data di presentazione della lettera d'incarico la ricorrente era già subentrata alla prima Società nella titolarità, per cui essa era l'unica Società che poteva firmare la lettera d'incarico;

- l'accoglimento della tesi di UIBM comporterebbe, a parere della ricorrente, una disparità di trattamento fra chi voglia convalidare un Brevetto in Italia, avendone cambiato titolarità, e chi abbia depositato la domanda di Brevetto in Italia e lo abbia ottenuto.

In conclusione, la ricorrente chiedeva l'annullamento del rifiuto di UIBM ed il completamento della procedura di nazionalizzazione.

Motivazioni e decisione

Il ricorso è fondato e viene accolto.

La domanda di Brevetto depositata in data 27-01-1995 ha ottenuto concessione in data 25-05-2005.

Nel periodo fra deposito della domanda e concessione il primo titolare ha ceduto (2003) la propria quota al secondo titolare.

A seguito della concessione il secondo titolare divenuto unico titolare ha chiesto al Mandatario di nazionalizzare il Brevetto e questo ha presentato l'istanza riservandosi di produrre lettera d'incarico firmata dai due titolari originari.

Successivamente, il Mandatario presentava lettera d'incarico firmata dal solo secondo titolare e procedeva a documentare la cessione dal primo al secondo ed a richiederne la trascrizione.

- L'Art. 56 CPI dispone che *"la traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originario dal titolare del Brevetto europeo ovvero dal suo Mandatario, ..."*. Appare evidente che l'istanza di convalida deve pervenire dal titolare del Brevetto, ma anche che UIBM NON VERIFICA la legittimazione del richiedente (Art. 119 CPI) e perciò si deve accontentare di ciò che risulta dall'attestato di brevettazione.

- UIBM ha effettuato una verifica formale della coincidenza dei titolari risultanti dall'attestato di brevettazione e dal conferimento dell'incarico al Mandatario per cui ha chiesto che l'istanza di nazionalizzazione fosse regolarizzata da lettera d'incarico firmata da entrambi i titolari.

- A questo punto sarebbe stato sufficiente che il Mandatario avesse reso noto a UIBM che il Brevetto già dal 2003 apparteneva al solo secondo titolare e, sulla base di tale allegazione, UIBM avrebbe dovuto semplicemente prenderne atto (Art. 119 CPI).

- Il Mandatario, ritenendo necessario procedere alla trascrizione, ha proceduto di conseguenza, ma UIBM ha contestato la legittimazione della seconda Società a presentare l'istanza di nazionalizzazione in quanto la trascrizione era stata richiesta tardivamente rispetto alla nazionalizzazione.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che:

- La trascrizione brevettuale è un sistema di pubblicità legale ad effetto puramente dichiarativo per cui, nel caso di specie, il trasferimento è da considerarsi avvenuto nel 2003.

La commissione osserva che, sulla base dei fatti sopra riassunti, una gestione giuridicamente corretta della pratica di nazionalizzazione avrebbe dovuto essere effettuata come segue:

- all'atto della richiesta al Mandatario di integrare la documentazione di nazionalizzazione con lettera d'in-

carico firmata dai due titolari, il Mandatario avrebbe dovuto rendere noto a UIBM che il primo titolare non era più titolare dal 2003;

- qualora la cessione non fosse stata documentata, UIBM avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell'allegazione per cui la nazionalizzazione avrebbe dovuto essere completata sulla base della lettera d'incarico del solo secondo titolare;

- avendo, comunque, il Mandatario proceduto a trascrivere l'atto di cessione, UIBM, a maggior ragione, avrebbe dovuto sia prenderne atto che procedere alla nazionalizzazione.

RICORSO = ACCOLTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7199

UDIENZA: 27 novembre 2008

SENTENZA: 09/09

PAROLA DI RICERCA:

CONVALIDA BREVETTO EUROPEO

LETTERA D'INCARICO

Svolgimento

In data 2-08-2005 il Mandatario Italiano depositava istanza di convalida per il Brevetto EP_1422238 ed allegava lettera d'incarico di una prima Società titolare, riservandosi di presentare lettera d'incarico di una seconda Società titolare.

Successivamente il Mandatario presentava istanza di proroga per il deposito della lettera d'incarico riguardante il secondo titolare.

UIBM in data 14-09-2007, a seguito di presentazione della lettera d'incarico a nome di una terza Società, scriveva al Mandatario che non poteva procedere alla convalida in quanto la lettera d'incarico non era firmata dal secondo titolare registrato presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

UIBM, contestualmente, chiedeva l'inoltro di una lettera d'incarico a nome del secondo titolare.

In data 29-11-2007 il Mandatario, pur riconoscendo che la registrazione del trasferimento presso EPO era avvenuta successivamente alla concessione così come la trascrizione in Italia, ricordava a UIBM che la trascrizione ha effetti puramente dichiarativi e segnalava che i diritti di comproprietà erano passati dalla seconda Società alla terza ben prima (1-07-2003) della concessione del Brevetto.

UIBM in data 17-01-2008 insisteva nella richiesta della lettera d'incarico a nome del secondo titolare e annullava l'istanza di convalida. Di qui il ricorso dei contitolari (prima e terza Società) in cui veniva precisato che:

- la lettera d'incarico firmata dal secondo titolare non avrebbe potuto essere prodotta, riconoscendo come dovuto ad errore che l'istanza di convalida fosse stata inoltrata a nome della prima e della seconda Società;

- UIBM non poteva considerare titolare la Società che alla data della convalida non lo era più;

e richiedeva:

- in subordine, che la richiesta di convalida venisse con-

siderata legittimamente depositata anche se proveniente da uno solo dei contitolari, ai sensi dell'Art. 6 CPI; e che - l'annullamento del provvedimento di UIBM ed il completamento della procedura di validazione.

Motivazioni e decisione

La commissione, pur rilevando l'irregolarità nella formulazione dell'istanza di convalida, ritiene che, sulla base della situazione di fatto che vede la terza Società legittimata in concreto alla titolarità, il ricorso deve essere accolto in quanto il diritto alla convalida sussiste in onta alla irregolarità.

RICORSO = ACCOLTO

DISEGNI E MODELLI

RICORSO: 7193

UDIENZA: 29-10-2008

SENTENZA: 06/09

PAROLA DI RICERCA: ISTANZA DI PROROGA

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Svolgimento

Premessa

1. Questio iuris è preliminare al thema decidendum.
2. La questio riguarda il fatto che UIBM ha considerato decaduta una privativa per disegno e modello in scadenza nel 2006 a causa dell'omessa presentazione di domanda di proroga ai sensi dell'Art. 37 CPI e che la Ricorrente ha lamentato che non era onere del titolare presentare domanda di proroga.

La questio scaturisce dalla seguente dinamica normativa:
a) la finanziaria 2006 (Comma 351 sub 1 l. 266/2005) ha soppresso "gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative ..." a far data dal 1° gennaio 2006;
b) la finanziaria 2007 (comma 851 sub. Art. 1 l. 296/2006) ha demandato ad un DM l'istituzione di "diritti ..., sui modelli, ..." ecc.;

c) il corrispondente DM ha determinato in via forfetaria il pagamento dei diritti sui disegni e modelli ed ha precisato come fosse da corrispondersi entro il mese di giugno del 2007 o nei 6 mesi successivi con mora. "Trascorso detto periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato ... il disegno è dichiarato "decaduto" dal 31-12-2006".

Svolgimento

UIBM ha ritenuto tardiva la domanda di proroga depositata in data 09-08-2006 dalla Società titolare per un modello depositato in data 18-01-2001, in quanto depositata oltre i 6 mesi dalla data di deposito ed ha dichiarato *decaduto* il modello. La Società ha depositato tempestivo ricorso sostenendo che la proroga, a seguito della finanziaria 2006 era diventata automatica.

Motivazioni e decisione

La Commissione, innanzitutto, rileva che l'uso del termine "decaduto" nel provvedimento impugnato è improprio. Nel caso di specie il diritto esclusivo è accordato per 5 anni e "scade" come esito legale del decorso del termine di richiesta di proroga e NON "decade", in quanto la "deca-

denza" designa un effetto estintivo a causa del mancato assolvimento di un onere (versamento di un tributo).

La Commissione, comunque, reputa corretta la posizione di UIBM. A parere della Commissione la locuzione usata nell'Art. 37 CPI "il titolare può ottenere la proroga della durata ..." ha un'univoca interpretazione e cioè che la proroga è nella "potestate" del titolare e non è un fatto automatico. Da qui la legittimità della circolare 474 del 1-02-2006 di UIBM e del fatto che la proroga deve essere richiesta solo se il diritto non è scaduto.

La Commissione riconosce che fin tanto che la proroga era associata al pagamento di un diritto di mantenimento, il problema della scadenza in assenza di richiesta di proroga non era percepito. Il problema, però, si è posto quando è venuto a mancare il collegamento fra richiesta di proroga e pagamento di un diritto e la soluzione non può che essere quella prospettata da UIBM.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7202

UDIENZA: 2 ottobre 2009

SENTENZA: 16/09

PAROLA DI RICERCA:

PAGAMENTO ANNUALITÀ

RESTITUTIO IN INTEGRUM

DICHIARAZIONE DI DECADENZA

Svolgimento

La Società titolare impugnava il provvedimento di dichiarazione di decadenza del Brevetto EP0650694 per mancato pagamento della tassa annuale, giustificandolo con un errore materiale commesso dal Mandatario Statunitense che aveva annotato come "fatto" il pagamento anche se era stato solo "fatta" una comunicazione interlocutoria al Mandatario Europeo incaricato.

Motivazioni e decisione

La Commissione ritiene che un sistema adeguato di controlli avrebbe dovuto neutralizzare l'errore.

Tale inadeguatezza del soggetto incaricato è incompatibile con l'astratta adeguatezza dell'organizzazione professionale prescelta che è suscettibile di eliminare la "colpa in eligendo" del titolare del brevetto.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER INVENZIONE

RICORSO: 7203

UDIENZA: 2 ottobre 2009

SENTENZA: 15/09

PAROLA DI RICERCA:

PAGAMENTO ANNUALITÀ

RESTITUTIO IN INTEGRUM

DICHIARAZIONE DI DECADENZA

Svolgimento

Il titolare impugnava il provvedimento di dichiarazione di decadenza del Brevetto IT1332743 per mancato paga-

mento della tassa annuale, giustificandolo con "la situazione di particolare confusione" ingenerata dalla reintroduzione nel 2007 delle tasse annuali.

Motivazioni e decisione

La Commissione non accoglie il ricorso motivando che:
- un minimo di diligenza del Titolare avrebbe permesso allo stesso di adempiere all'impegno, tenuto anche conto del ritardo con cui lo stesso Titolare aveva provveduto al ritiro dell'attestato di concessione del Brevetto.

RICORSO = RESPINTO

BREVETTI PER MODELLO D'UTILITÀ

RICORSO: 7191

UDIENZA: 15 luglio 2008

SENTENZA: 14/09

PAROLA DI RICERCA: IRRICEVIBILITÀ

Svolgimento

UIBM con provvedimento rigettava la domanda di Brevetto per Modello d'Utilità del Titolare che depositava presso la Segreteria della Commissione Ricorsi istanza in cui richiedeva alla Commissione e, contestualmente, al Ministero dello Sviluppo Economico, ecc. di "... voler rilasciare il brevetto".

Motivazioni e decisione

La commissione, sulla base dell'Art. 136 C.P.I. dichiara irricevibile il ricorso mancando la prova dell'avvenuta notifica ad UIBM ed ai cointeressati.

RICORSO = IRRICEVIBILE

MARCHI D'IMPRESA

RICORSO N. 7190

SENTEZA N. 13/09

UDIENZA DEL 26 NOVEMBRE 2007

PAOLA DI RICERCA: AVVENUTE NOTIFICHE

Svolgimento

Il Titolare di una domanda di registrazione ricorreva con Raccomandata del 10 marzo 2008 avverso il provvedimento di rifiuto emesso dall'UIBM nei confronti di una domanda di registrazione per il segno "IO SONO IN TE". L'UIBM aveva ritenuto la citata richiesta di registrazione in contrasto con l'articolo 14 lettera a) del Codice di Proprietà Industriale.

Motivazione e decisione

A parere della Commissione il ricorso doveva essere corredato della prova delle avvenute notifiche. La Commissione sosteneva, infatti, che il Ricorso dovesse essere notificato sia all'UIBM sia ai contro interessati e, corredato della prova di quanto sopra, dovesse essere poi trasmesso agli Uffici di cui all'art. 147 o inviato per Raccomandata postale presso la segreteria della Commissione. Avendo constatato, nel caso di specie, che il Ricorso non era corredato delle prove di cui sopra la Commissione respingeva.

RICORSO = RESPINTO

RICORSO N. 7212

SENTENZA N. 05/10

UDIENZA DEL 30 ottobre 2009

PAROLA DI RICERCA: "MARCHIO DI FORMA"

Svolgimento

Con Provvedimento del 09 luglio 2008 l'UIBM respingeva la domanda di registrazione di marchio depositata dalla Società Depositante. La Società Depositante aveva richiesto la protezione come marchio di forma della *forma di una lanterna portatile in parte sostanzialmente parallepipeda ed in parte sostanzialmente cilindrica*, al fine di ottenere la tutela per prodotti quali lampade, lampade elettriche portatili (...) compresi in classe 11.

L'Ufficio riteneva detta forma non registrabile: il segno proposto raffigurava, ad avviso dell'Ufficio, la forma imposta dalla natura stessa del prodotto che si intendeva proteggere (art. 09 Codice Proprietà Industriale).

La Società Depositante ricorreva pertanto avverso tale Decisione in data 02 ottobre 2008 sostenendo che la forma di cui trattasi non poteva ritenersi standardizzata e che i prodotti rivendicati non fossero di per se dotati di una forma imposta dalla loro stessa natura.

Motivazione e decisione

La Commissione rilevava che le lampade portatili ed articoli affini non fossero dotate di una "forma imposta" dalla natura stessa dei prodotti, pertanto la concessione del marchio di forma dipendeva dal carattere arbitrario della forma rivendicata. Nel caso di specie, la Commissione riteneva che l'abbinamento di una forma a "parallelepipedo" con una forma "cilindrica", che se considerate isolatamente erano forme standard e correnti nel settore di riferimento, fosse dotato di un minimo grado di originalità. Il carattere arbitrario richiesto per ottenere un diritto esclusivo pertanto era da cogliere proprio nell'integrazione e abbinamento delle due forme.

RICORSO = ACCOLTO

RICORSO N. 7222

SENTEZA N.12/11

UDIENZA DEL 25 febbraio 2010

PAROLA CHIAVE: BANDIERA ITALIA

Svolgimento:

In data 21 gennaio 2009 L'UIBM rifiutava la domanda di registrazione per un marchio contenente uno scudetto tricolore rivendicante la tutela dei servizi in classe 38 e 41 in quanto non conforme ai dettami dell'articolo 10 del Codice di Proprietà Industriale. La Società Depositante depositava ricorso sostenendo che lo scudetto non poteva considerarsi una bandiera e che l'articolo 10 che rinvia all'art. 6 ter della Convenzione di Parigi non si sarebbe dovuto applicare ai marchi di servizio, come da recente Giurisprudenza Comunitaria.

Motivazione e Decisione

La Commissione rilevava che lo scudetto tricolore era inserito all'interno di un marchio misto originale (lo scudetto

indossa una cuffia), la funzione distintiva veniva pertanto assolta da tale particolare grafica del marchio misto. Mentre la bandiera assolveva ad una funzione meramente descrittiva, per altro già evocata dalla parte verbale del marchio (Musica Italiana). Pertanto, ad opinione della Commissione, il ricorso era fondato in quanto il divieto di cui all'art 10 opera a condizione che "gli stemmi e gli altri segni considerati nelle Convezioni internazionali" assolvano ad una funzione distintiva. In ultimo, la Commissione non riteneva sussistere eventuali rischi di inganno per il pubblico circa il nesso tra il depositante e lo Stato, requisito richiesto perché operi il divieto di cui al 6 ter. Convenzione Parigi.

RICORSO = ACCOLTO

RICORSO N. 7225

SENTENZA N. 14/10

UDIENZA DEL 19 aprile 2010

PAROLA CHIAVE: MARCHIO DI FORMA

Svolgimento

La Società Depositante impugnava in data 28 maggio 2009 il respingimento dell'UIBM relativo alla domanda di registrazione per la *forma di una bistecciera sostanzialmente esagonale*. La Società Depositante contestava quindi il respingimento sostenendo che il segno non fosse privo di carattere distintivo e non rappresentasse meramente la forma del prodotto in questione (una bistecciera).

Motivazione e Decisione

La Commissione confermava gli intendimenti dell'Ufficio ritenendo che il segno richiesto rimandasse nei suoi tratti essenziali alla forma funzionale e standardizzata di una bistecciera. Non rilevava inoltre l'uso commerciale di tale segno effettuato nel corso degli anni dalla Depositante, anche alla luce del fatto che il supposto grado di notorietà del prodotto fosse dato, ad avviso della Commissione, non già dalla forma ma dal marchio denominativo.

RICORSO = RESPINTO

In questo numero

Via Napo Torriani, 29: informazioni ed alcune riflessioni <i>Luciano Bosotti</i>	Pag. 1	Cooperazione rafforzata. A che gioco giochiamo? <i>Paolo Gerli</i>	» 15
È la fine della brevettazione delle cellule staminali in Europa? <i>Alessandra Bosia</i>	» 4	Non registrabilità e nullità sopravvenuta di Segni o Marchi contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume <i>Maria Teresa Saguatti</i>	» 17
Opposizione in Italia primi dati e considerazioni <i>Fabio Giambrocono</i>	» 5	L'ordine pubblico e il buon costume nella casistica dell'UIBM e dell'UAMI <i>Raffaella Barbuto</i>	» 18
Equivalenza brevettuale: qualche riflessione con sguardo oltre confine <i>Sandro Hassan</i>	» 6	ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) <i>Rosalba Palmas</i>	» 21
DISCLAIMERS Una nuova risposta dall'UEB (sarà l'ultima?) <i>Micaela Modiano</i>	» 11	Riassunti delle sentenze della Commissione dei Ricorsi <i>Gianluigi Piselli</i>	» 30
Chiacchierata fra colleghi su Babilonia <i>Francesco Paolo Vatti</i>	» 12	<i>Gianni Masciopinto e Alberto Furno</i>	» 33
Brevetto e Tribunale unitari <i>Giuseppe Colucci</i>	» 14		

Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale
Via Napo Torriani 29
20124 Milano

Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

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

Segreteria di Redazione:
Elisa Franchina

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

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