



Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale



Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Assemblea 29 febbraio 2012
- I consulenti in proprietà industriale tra la crisi e le opportunità
- Diritti di PI, risarcimento dei danni e reversione degli utili del contraffattore: il punto sull'evoluzione in atto
- Uso medico e non - l'UEB si avventura nell'interpretazione delle rivendicazioni
- Il valore del marchio nel caso Dolce & Gabbana, una storia di presunto abuso del diritto
- Il fenomeno del Trademark Bullying

Editoriale del Direttore Paolo Pederzini	Pag. 1
<i>Paolo Pederzini</i>	
Assemblea 29 febbraio 2011	Pag. 2
<i>Luciano Bosotti</i>	
Analisi dati statistici al 31 dicembre 2012	Pag. 7
<i>Dott. Giuseppe Zanella e sig.a Aurora Zacchetti, segreteria Ordine</i>	
I Consulenti in Proprietà Industriale tra la crisi e le opportunità.....	Pag. 10
<i>Anna Maria Bardone</i>	
Diritti IP, risarcimento dei danni e reversione degli utili del contraffattore: il punto sull'evoluzione in atto	Pag. 13
<i>Prof. Avv. Cesare Galli</i>	
Uso medico e non - l'UEB si avventura nell'interpretazione delle rivendicazioni.....	Pag. 17
<i>Micaela Modiano</i>	
La <i>file history estoppel</i> quale fonte di interpretazione del brevetto	Pag. 19
<i>Daniilo Martucci</i>	
Per un dialogo più costruttivo.....	Pag. 22
<i>Paolo Markovina</i>	
Babylon	Pag. 23
<i>Gianni Masciopinto</i>	
I requisiti di validità e la protezione conferita dai disegni e modelli italiani e comunitari	Pag. 24
<i>Valerio Lunati</i>	
Il valore del marchio nel caso Dolce & Gabbana, una storia di presunto abuso di diritto	Pag. 26
<i>Fabio Giambroco</i>	
Il dot.brand vede la luce	Pag. 29
<i>Stefano Marzocchi</i>	
Il fenomeno del "TRADEMARK BULLYING": quando la tutela di un marchio supera il limite diventando un vero e proprio strumento di aggressione.	Pag. 30
<i>Gianluigi Piselli</i>	
Sentenze della commissione dei ricorsi <i>raccolte da Gianni Masciopinto</i>	
Brevetti per invenzione.....	Pag. 33
Brevetti per modello d'utilità'	Pag. 35
Marchi	Pag. 36

Editoriale del Direttore Paolo Pederzini

Cari Colleghi,
come già anticipato, con questo numero, il nostro Notiziario cambia forma editoriale. Dal n. 1/2012 il Notiziario dei Consulenti in Proprietà Industriale sarà edito solamente in formato elettronico e potrà essere scaricato dal sito dell'Ordine e da voi archiviato secondo i modi che riterrete più opportuni.

Con questo numero del nostro Notiziario abbiamo ritenuto utile segnalarvi le recenti sentenze della Commissione dei Ricorsi in conformità a loro dati essenziali abbinando a essi il file, in pdf, dell'intero dispositivo delle sentenze cui potrete accedere con un semplice "clic" sull'apposito richiamo che troverete a fianco di ciascuna identificazione delle stesse.

Abbiamo in progetto di creare una sorta di contenitore/ archivio di tutte le sentenze della Commissione dei Ricorsi cui si potrà accedere dall'area riservata agli iscritti sul sito dell'Ordine, con possibilità di ricerca per parola chiave e forse anche per parola contenuta nel testo della decisione, così da consentirvi di eseguire ricerche di facile esecuzione e di soddisfacente e rapido risultato. Intanto, come sopra indicato, apriamo, con questo numero 1/2012 del Notiziario, una nuova presentazione delle suddette sentenze che ci auguriamo possa incontrare la vostra soddisfazione.

Aggiungo che il nostro Notiziario necessita costantemente di contributi sui diversi argomenti che interessano la nostra professione e proposte di pubblicazione di vostri articoli saranno accuratamente vagliate dal Comitato di Redazione. Mi auguro che questo appello sia raccolto da molti di voi così da poter offrire ai colleghi spunti informativi e argomenti di discussione che possano sempre di più e costantemente arricchire il nostro bagaglio di conoscenze ed esperienze professionali.

Vi saluto con viva cordialità.

Paolo Pederzini

Assemblea 29 febbraio 2012

1. Seguendo la tradizione, ormai consolidata, questo numero del Notiziario riporta una sintesi della relazione del Consiglio che ha aperto l'assemblea annuale dell'Ordine, svoltasi il 29 febbraio scorso.

2. La relazione dà conto delle attività svolte, in particolare per confronto con la relazione svolta l'anno precedente, ed illustra i programmi futuri del Consiglio.

2.1 Con la sessione di esame svoltasi nel 2011 sono stati ammessi alla sezione marchi dell'Ordine circa 50 nuovi iscritti, cui va il benvenuto degli iscritti e del Consiglio. Le attività di preparazione e di coordinamento dell'esame sono state condotte avvalendosi di consulenza specialistica in materia di diritto amministrativo; a differenza di quanto occorso per precedenti sessioni di esame, non sono stati presentati ricorsi di fronte al TAR, in particolare da candidati non ammessi all'esame.

2.2 La collaborazione con l'UIBM per la definizione della procedura di esame delle domande di brevetto italiana è proseguita, anche con l'organizzazione di otto giornate di lavoro presso l'UIBM in cui vari consiglieri ed iscritti hanno discusso con i Dirigenti dell'ufficio e gli esaminatori vari aspetti della procedura. Indicazioni ricevute da più fonti dimostrano che l'iniziativa è stata accolta con particolare favore dall'UIBM. Testimonianza forte della sempre più proficua collaborazione dell'Ordine con l'UIBM è data dal fatto che l'assemblea del 29 febbraio 2012 ha veduto la partecipazione, come sempre assai gradita, del Direttore Generale, avv. Gulino, e dei Dirigenti (Dott.ssa Guglielmetti, Dott.ssa Di Cintio e Dott. Scarponi) più da vicino impegnati nel coordinamento dell'esame delle domande di brevetto italiane e delle opposizioni in materia di marchi.

2.3 Il mese scorso è stato pubblicato sul sito dell'Ordine il regolamento dell'albo tirocinanti, predisposto in accordo con la revisione del Codice di fine 2010. Una prima versione del regolamento era già stata sottoposta alle osservazioni dell'UIBM a metà 2011, quando è intervenuto il primo decreto di riforma delle professioni. E' stato pertanto predisposto, avvalendosi della consulenza dell'avvocato Roberto Invernizzi, un nuovo testo riveduto in modo completo in conformità con le indicazioni espresse nel decreto. Pur essendo verosimile attendersi che i cambiamenti in atto in materia di norme sulle professioni renderanno necessarie ulteriori modifiche, il Consiglio ha deciso di pubblicare il regolamento al fine di non ritardare l'attivazione dell'albo. La

relativa procedura di iscrizione diventerà operativa in questi giorni secondo modalità totalmente telematiche, traendo vantaggio dalla rinnovazione del sito e della piattaforma informatica dell'Ordine.

2.4 Le segnalazioni e gli esposti sinora pervenuti in relazione a comportamenti considerati deontologicamente non conformi sono stati presi in esame, anche se, in accordo con il decreto di riforma di agosto 2011, la competenza in materia disciplinare è destinata ad essere trasferita ad organismo diverso dal Consiglio. Vari casi trattati (in ogni caso è positivo riscontrare l'assenza di casi di particolare gravità) riguardano in modo diretto o indiretto rapporti di collaborazione stabiliti fra mandatarî operanti in strutture diverse, ad esempio al fine di estendere la gamma dei servizi offerti alla clientela. Legami di questa natura vanno portati a conoscenza del pubblico per evitare, ad esempio, l'insorgere di situazioni di pregiudizio per il carattere di indifferenza ed indipendenza di chi è chiamato a svolgere il ruolo di consulente d'Ufficio. L'esistenza di tali legami, non manifestati in precedenza, può infatti inficiare gli esiti di una consulenza già svolta e/o esporre il CTU a censure da parte del giudice, oltre a contribuire in modo non favorevole all'immagine della professione.

2.5 In materia di esercizio abusivo della professione, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza di fronte all'UIBM, il Consiglio ha avviato l'esposto di fronte al Garante della concorrenza già prospettato dal Consigliere Iannone nell'assemblea dello scorso anno. Alla predisposizione dell'esposto, che al momento non ha ancora avuto riscontri, è stata dedicata una cura estesa, ricorrendo anche ad attività di investigatori. Sul fronte amministrativo è stata ottenuta, in particolare grazie all'intervento del Consigliere Anna Maria Bardone, la cancellazione dall'elenco dei mandatarî accreditati presso lo UAMI di soggetti privi di titolo per tale iscrizione. Il Consiglio ha altresì collaborato ad attività investigative di polizia giudiziaria relative ad un soggetto indagato per illeciti di varia natura fra i quali figuravano anche ipotetici profili di svolgimento abusivo della nostra professione.

2.6 L'annunciato avvicendamento del Dott. Cotti alla segreteria dell'Ordine ha avuto corso con l'assunzione dell'incarico di Segretario da parte del Dott. Giuseppe Zanella. Grazie anche alla disponibilità manifestata dal Dott. Cotti nell'assicurare vari mesi di lavoro in affiancamento, il Dott. Zanella si è inserito rapidamente ed in modo molto proficuo ed apprezzato nel suo ruolo.

Rinnoviamo quindi i ringraziamenti al Dott. Cotti, formulando al dottor Zanella i migliori auguri di buon lavoro.

2.7 Le attività in seno a CNIPA (associazione degli ordini professionali del nostro settore in Europa) sono continuate con la partecipazione del Presidente alle riunioni svoltesi a Cracovia ed a Vienna rispettivamente nel maggio e nell'ottobre del 2011. L'Ordine sarà l'organizzazione ospitante per la prossima riunione, prevista per il 28 aprile 2012 a Milano.

2.8 Le questioni assicurative (destinate ad assumere rilievo ancora maggiore con la riforma delle professioni) hanno formato oggetto di approfondimenti abbastanza estesi, soprattutto da parte del Consigliere Bongiovanni che ha reso una relazione particolareggiata in assemblea. Si sta studiando, tramite Area Broker di Milano, la possibilità di aumentare i massimali disponibili nell'ambito della convenzione stipulata circa una decina di anni or sono con la Zurigo Assicurazioni.

2.9 La nuova sede di via Napo Torriani è ora totalmente operativa, grazie anche all'impegno dedicato al trasferimento dalla segreteria, in particolare dalla Sig.ra Aurora Zacchetti. Nei giorni scorsi si sono svolti presso la nuova sede alcuni seminari/incontri di formazione. Queste iniziative hanno incontrato particolare successo, con un numero di richieste di partecipazione (avanzate tramite la procedura telematica di recente attivata sul sito dell'Ordine) superiore alla capienza della sala. Oltre alla possibilità di utilizzare locali esterni nel caso di elevata affluenza prevista, per i futuri eventi si prevede di estendere le potenzialità della sede con la ripetizione dello stesso evento e/o offrendo la possibilità di fruizione a distanza o in differita con mezzi telematici. Quest'ultima soluzione è destinata ad avere ulteriori sviluppi ai fini dell'aggiornamento professionale, pratica destinata a diventare obbligatoria con la nuova normativa. E' doveroso il ringraziamento a Marina Mauro, anima e promotrice di tali iniziative, insieme ad altri Consiglieri, quali Anna Maria Bardone.

2.10 Particolare rilievo hanno avuto le attività dirette al rifacimento del sito ed alla riorganizzazione nella piattaforma informatica dell'Ordine. Al di là del *restyling* già presentato in assemblea 2011, nel corso dell'anno passato gli sforzi sono stati finalizzati in via principale a migliorare le funzionalità generali, arricchire i contenuti (ad esempio pubblicando un certo numero di ipotesi di soluzione dei temi prospettati ad edizioni passate dell'esame brevetti) ed attivare nuove funzionalità (ad esempio la prenotazione telematica della presenza di eventi). Il Consiglio ha dedicato particolare attenzione nell'assicurare agli Iscritti, tramite il sito, una informazione puntuale ed aggiornata sulle attività dell'Ordine e del Consiglio. Per

una quota rilevante delle convocazioni all'assemblea del 29 febbraio 2012 (per circa 750 avvisi) è stata sperimentato l'invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Rispetto all'invio per posta raccomandata tradizionale, questa scelta comporta rilevanti vantaggi di natura economica e, soprattutto, alleggerisce in misura marcata l'impegno lavorativo della segreteria. Così come già detto, l'albo tirocinanti è organizzato secondo modalità totalmente "telematiche" e per due pubblicazioni tradizionalmente fornite agli Iscritti in forma cartacea (ossia l'elenco degli iscritti ed il Notiziario) si adatterà d'ora in poi il formato elettronico. Così come rilevato da interventi in assemblea, il formato cartaceo tradizionale assicurava al Notiziario l'accesso ad una certa fetta di utenza (ad es. taluni tribunali e studi legali) che, almeno in una fase iniziale, potranno risultare esclusi dalla diffusione on-line. Dall'altra parte, grazie soprattutto all'impegno del comitato di redazione e del suo Direttore, il Consigliere Paolo Pederzini, gli ultimi numeri del Notiziario sono risultati particolarmente ricchi: il passaggio al formato elettronico permetterà pertanto di conseguire vantaggi di varia natura, compresi i vantaggi di economicità e maggiore rapidità di diffusione rispetto al formato cartaceo tradizionale. A fronte della segnalazione di utenti interessati non raggiunti dalla distribuzione on-line, sarà cura del Consiglio assicurare l'invio di una versione cartacea del notiziario.

3. Un'attività di particolare rilievo, coordinata (anzi, in massima parte svolta) dal Consigliere De Benedetti con il concorso del Consigliere Iannone, è come sempre quella inerente alle relazioni con l'UIBM. Nel corso del 2011 tali attività hanno riguardato, fra vari altri aspetti:

- l'elaborazione della bozza di decreto di modifica del Regolamento di attuazione del CPI (le modifiche attuate a fine 2010 nel Codice comportano infatti corrispondenti modifiche del regolamento),
- la predisposizione della modulistica e delle istruzioni per la procedura di opposizione marchi, anche in relazione alle linee guida interne per la conduzione dell'esame stesso,
- la consulenza in merito a contestazioni sollevate in sede UE riguardo alla normativa, contenuta nel CPI, in materia di prestazioni occasionali di mandatari di altri stati,
- il coordinamento con l'UIBM per quanto riguarda la possibilità di generalizzare il ricorso alla Posta Elettronica Certificata (PEC) per le notifiche inviate dall'Ufficio ai mandatari; questo segnatamente per la possibilità, per i mandatari stessi, di utilizzare PEC "di studio/dipartimento", cui l'UIBM potrebbe inviare le notifiche relative alle pratiche seguite da un determinato studio/determinato dipartimento aziendale, evitando la dispersione su indirizzi individuali di più mandatari differenti eventualmente attivi in fasi diverse di una procedura;

- l'applicazione uniforme di talune decisioni della Commissione dei Ricorsi, ad esempio la decisione 11/11 del 22 dicembre 2011, con cui è stata riconosciuta l'applicabilità dell'Art. 192 CPI (continuazione della procedura) al deposito delle traduzioni nei brevetti europei.

4. L'impegno dedicato alle varie iniziative considerate in precedenza ha fatto sì che alcune attività previste a inizio 2011 siano passate leggermente in secondo piano.

4.1 Fra queste si può menzionare la questione del *privilege*. Le iniziative di contenuto formativo ed informativo, rallentate dal trasferimento della sede, si stanno ora avvicinando con cadenza serrata a partire dall'inizio del 2012 con il conforto di una estesa partecipazione da parte degli iscritti.

4.2 L'integrazione del personale di segreteria con una nuova unità in ausilio alla Sig.ra Aurora Zacchetti, spostata in ordine di priorità all'avvicinamento del Dott. Cotti da parte del Dott. Zanella, è ora in corso. La nuova unità dovrebbe essere in servizio presso la segreteria a partire dal 1 aprile 2012.

4.3 L'esperienza dei gruppi di progetto ha dato esiti contrastanti. Il gruppo sulle CTU, coordinato dal Vicepresidente Enrico Zanoli, ha operato in modo proficuo ed a breve riferirà sui primi risultati ottenuti. Sulle attività del gruppo che si occupa di didattica e formazione già si è detto in precedenza. Altri gruppi di progetto non hanno potuto beneficiare di una partecipazione apprezzabile, talvolta anche da parte di coloro che ne avevano caldeggiato la costituzione. Così come già detto in assemblea, chi propone una determinata iniziativa non deve infatti attendersi di vedere respinta la sua fattiva partecipazione: l'esperienza fatta nel 2011 conferma anzi infatti che i ranghi del Consiglio sono largamente insufficienti per fare fronte a tutti gli impegni richiesti, anche solo a livello conoscitivo: la attiva partecipazione degli Iscritti è dunque ancora una volta sollecitata.

5. Nel corso del 2011 sono riemersi o si sono profilati temi di rilievo decisivo per il futuro della professione. Fra questi vale la pena menzionare i) l'organizzazione di un tribunale unitario nell'ambito di un ordinamento sul brevetto unitario e ii) più in generale, il tema della riforma delle professioni.

5.1 Interpretando l'atteggiamento verosimilmente concorde degli iscritti, questo Consiglio non intende certo rassegnarsi a prendere atto di ciò che succederà e/o limitarsi a cercare di minimizzare possibili effetti negativi per gli Iscritti: così come già rilevato nell'intervento introduttivo al precedente numero del Notiziario, le

dimensioni dell'Ordine, la conoscenza nel complesso ridotta dell'attività degli Iscritti da parte del grande pubblico e l'impossibilità di condizionare in modo rilevante attività altrui rendono di fatto impraticabili questa scelte.

5.2 La professione si trova quindi di fronte all'esigenza di cercare di trarre dai mutamenti in corso opportunità di lavoro per gli Iscritti. Questa scelta, di fatto ineludibile, si profila peraltro come una scelta realistica per vari motivi.

In primo luogo, il nostro è un ordine giovane, nato sin dall'inizio in una prospettiva internazionale e dunque non esposto a particolari condizionamenti del passato quali, ad esempio, numero chiuso, limitazioni territoriali all'esercizio della professione, infrastrutture quali casse di previdenza, ecc. suscettibili di rendere più critico l'adattamento alle nuove realtà da parte di altri ordini professionali. In più, siamo un ordine complessivamente poco numeroso, soprattutto in taluni segmenti di attività. Ancora, la domanda di servizi nel settore è in costante crescita (nel 2011 l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha segnato un ulteriore record nel numero di domande depositate) ed ancora il settore è visto come di importanza strategica anche in ambienti che in passato potevano sembrare avere preclusioni ideologiche nei confronti della proprietà industriale.

6. Per gli sviluppi a livello di brevetto/tribunale unitario, tema seguito con particolare attenzione dai Consiglieri Dragotti, Macchetta e De Benedetti, affidare qualunque dato all'informazione scritta corre il rischio di far sì che tale informazione sia già superata nel momento in cui viene pubblicata.

6.1 A livello di sintesi si può qui ricordare che il cosiddetto "pacchetto" comprensivo del regolamento sulla traduzione dei brevetti unitari non è stato approvato entro il 2011, così come originariamente previsto dalla presidenza polacca.

6.2 Rimangono aperti temi di discussione di particolare rilievo, quali la possibilità che la competenza del tribunale unitario si estenda anche ai brevetti europei non unitari, la possibilità da parte dei mandatarî accreditati di fronte all'UEB di rappresentare al posto di un avvocato di fronte al tribunale unitario a fronte del conseguimento di una specifica qualificazione.

Ultimo in ordine di elencazione ma certo non ultimo per importanza è il tema della ripartizione delle tasse di mantenimento fra l'UEB (intenzionato a trattenere per sé il 50% del relativo ammontare) e gli uffici nazionali.

6.3 Per quanto riguarda specificatamente l'Italia, il nuovo governo ha compiuto vari passi nella direzione di uscire dalla situazione di isolamento assunta in

passato e che aveva portato alla decisione, da parte di venticinque stati membri, di procedere nell'ambito di una cosiddetta cooperazione *rafforzata*: decisione che aveva portato ad un ricorso di Italia e Spagna tuttora pendente di fronte alla Corte di Giustizia.

6.4 Particolare interesse assume in tale ambito la discussione sulla sede del Tribunale o Corte unitaria. Data pressoché per scontata la localizzazione in Lussemburgo della Corte di Appello, per la Divisione Centrale di primo grado sono al momento in lizza le candidature di Parigi, Monaco e Londra, cui si è di recente aggiunta la candidatura di Milano. La candidatura italiana è stata presentata quando i relativi termini previsti nell'ambito della cooperazione rafforzata erano già scaduti: si tratterà ora di vedere se e come i nostri negozianti avranno modo di valorizzare questa candidatura, eventualmente prospettandola come contropartita per il ritiro del ricorso italiano.

7. In questo quadro generale è giusto chiedersi che cosa può fare l'Ordine.

Il Consiglio ha intravisto almeno tre linee di movimento:

- riorganizzazione della piattaforma informativa ed informatica per favorire l'acquisizione e lo scambio di informazioni fra gli Iscritti: chi sa di più, chi è più informato riesce di solito a contare di più;
- sviluppo delle iniziative di formazione e di visibilità: chi è più preparato riesce di solito a prospettare meglio ed in modo più redditizio le proprie attività, a patto, naturalmente, di essere capace di far conoscere agli altri la sua presenza, e
- coinvolgimento sempre crescente degli Iscritti in tutte le iniziative: più persone cooperano, più cose si possono fare e meglio.

8. Sulla riorganizzazione informativa ed informatica già si è detto in parte. Questa attività è stata seguita in via principale dai Consiglieri Antonio Robbiani ed Anna Maria Bardone, cui va il ringraziamento di noi tutti.

8.1 Le iniziative avviate nel corso del 2011 hanno perseguito l'obiettivo primario di ottenere maggiore efficienza con una riduzione dei costi, già sperimentata in parte nel 2011 e, ci si augura, in misura ancor maggiore nel 2012, ad esempio con una riduzione dei costi postali e di comunicazione e dei costi associati alla stampa del Notiziario.

8.2 Il futuro (passi in proposito sono già stati avviati nel 2012) dovrà portare ad un vero e proprio cambio di registro con l'intento di sviluppare ancora nuove funzionalità e modalità di interazione e di condivisione dell'informazione, ad esempio con l'organizzazione di corsi

di formazione secondo modalità *"train-the-trainers"* (un primo gruppo di Iscritti partecipa ad un evento di formazione di base e poi si incarica di organizzare corrispondenti eventi in sedi distribuite sul territorio): questa modalità di interazione, in possibile unione con modalità telematiche (ad esempio *"webinar"* e/ o registrazione o trasmissione in diretta su Internet degli eventi formativi), potrebbe diventare particolarmente importante per i programmi di formazione permanente, permettendo agli Iscritti di partecipare agli eventi formativi senza dover intervenire di necessità presso la sede dell'Ordine o una sede remota.

8.3 Si sta anche lavorando alla formazione di basi dati informative (in particolare sull'area del sito riservata agli Iscritti, cui i terzi non avranno facoltà di accedere). Ad esempio, il Collega Masciopinto si è detto disponibile a far sì che le decisioni della Commissione dei Ricorsi, tradizionalmente pubblicate sul Notiziario a livello di sintesi, siano rese accessibili rendendo i testi completi *"linkabili"* a partire dal Notiziario on-line, mentre una banca dati ricercabile di tali decisioni sarà organizzata sull'area riservata.

8.4 Il sito e la piattaforma informatica dell'Ordine sono quindi destinati a diventare il centro (in ampia misura virtuale) dell'attività dell'Ordine. Affinché questo progetto abbia successo è importante poter contare sulla collaborazione di tutte le associazioni specializzate del settore quali AICIPI (con cui esiste da tempo un'estesa collaborazione), il Collegio (che, ad esempio, ha messo gentilmente a disposizione dell'Ordine le risposte scritte dell'UIBM sull'esame brevetti e sull'opposizione marchi raccolte in vista dell'assemblea del Collegio di inizio febbraio 2012) ed il Sindacato (di recente presente con varie iniziative). L'elencazione qui data è esemplificativa: le associazioni non citate non devono di certo considerarsi escluse dalla possibilità di partecipare a nuove iniziative. I migliori risultati si possono conseguire - è evidente - operando in modo coordinato: ad esempio, quesiti o suggerimenti di interesse per tutti gli Iscritti possono essere al meglio proposti, ad esempio all'UIBM, in modo coordinato evitando i) che più soggetti facciano in modo ridondante lo stesso lavoro e/o ii) di creare margini di incertezza legati, ad esempio, a risposte almeno marginalmente diverse date, magari in tempi successivi, a domande distinte relative allo stesso tema, trattato in modo leggermente differente.

8.5 L'intento perseguito con le iniziative formative e di visibilità è molteplice. Oltre a consentire, in maniera sempre più estesa e completa, lo scambio di informazioni fra Iscritti ed esperti del settore, alcuni eventi (ad esempio la presentazione del libro *"150 (anni di) invenzioni italiane"* di Vittorio Marchis - Codice edizioni

tenutasi il 15 marzo 2012 presso la sede dell'Ordine) possono essere utili per estendere la conoscenza del nostro settore oltre il novero degli addetti ai lavori, in particolare nei confronti degli organi di informazione. Questo con l'intento di favorire un'informazione corretta sui temi dibattuti, con l'obiettivo di far sì che quanto si legge in materia di proprietà industriale sui mezzi di informazione possa gradualmente andare al di là delle informazioni di puro colore o delle notizie di tono sensazionalistico, spesso fondate su assunti del tutto erronei (l'esempio del cosiddetto "*copyright sui broccoli*" è solo uno dei tanti possibili esempi).

8.6 Varie iniziative in corso di organizzazione vanno nella direzione della formazione del personale degli studi e dei dipartimenti presso i quali gli iscritti operano. Al riguardo è possibile contare sulla disponibilità, già più volte confermata da organismi quali l'UEB o l'UAMI, ad organizzare presso nostre sedi seminari "*hands on*", ad esempio sui depositi telematici o sulla istruzione redazionale delle pratiche relative ai depositi ed alle procedure di rilascio. Di recente si è altresì stabilito un contatto con il comitato PQC dell'EPI (attualmente presieduto da un nostro Collega, l'Ing. Rambelli) affinché varie iniziative di formazione relative all'esame di qualificazione europeo (EQE) possano essere organizzate in Italia con il coinvolgimento dell'Ordine. Anche questa iniziativa mira a perseguire un duplice effetto di formazione e di maggiore visibilità data alla professione italiana.

9. Nella sostanza questo Consiglio mira a perseguire una graduale transizione da un'organizzazione dell'Ordine, per così dire, "verticistica" (concezione oggi superata, veduto che, al di là del ruolo di rappresentanza ufficiale, il Consiglio non dispone di un punto di vista particolarmente privilegiato per venire a conoscenza di dati ed informazioni utili per gli Iscritti) ad un assetto "integrato" (ossia di completo interscambio informativo), in cui ciascun Iscritto sarà in condizioni di informare rapidamente e compiutamente gli altri Iscritti di quanto ha appreso e di quanto l'Ordine, con il coordinamento del Consiglio, conta di mettere in atto.

10. La transizione verso un assetto di questo genere ed il compimento delle iniziative delineate in precedenza presuppone evidentemente:

- la disponibilità degli Iscritti a collaborare in maniera sempre più estesa alle attività avviate nell'interesse dell'Ordine, e
- la disponibilità di maggiori risorse finanziarie.

10. 1 L'assemblea di febbraio 2012 ha dato una chiara indicazione in questo senso approvando -- pressoché all'unanimità -- la proposta di aumentare a 180 Euro la quota annuale di iscrizione. Alcuni Iscritti hanno anzi proposto, a fronte dell'esigenza di finanziare ulteriori attività, un incremento ancora maggiore della quota, oppure di prevedere che iniziative oggi svolte a titolo gratuito possano essere in futuro assoggettate al pagamento di un contributo da parte degli Iscritti che vi partecipano.

10.2 Quest'ultimo aspetto va peraltro coordinato con il fatto che l'Ordine opera al momento come soggetto non assoggettato agli obblighi dell'IVA, il che impone limitazioni per la corresponsione di contributi degli Iscritti riguardo ad attività che non siano istituzionali, quali l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di esame ovvero la cosiddetta "liquidazione" delle fatture: attività, questa, destinata presumibilmente a cessare per effetto dei decreti che hanno stabilito in modo definitivo la soppressione degli assetti tariffari precedenti.

Poter contare sul supporto degli Iscritti è motivo di soddisfazione e di conforto; questo forse è il migliore stimolo per il Consiglio a proseguire nel cammino intrapreso.

Luciano Bosotti

ANALISI DATI STATISTICI AL 31 DICEMBRE 2011

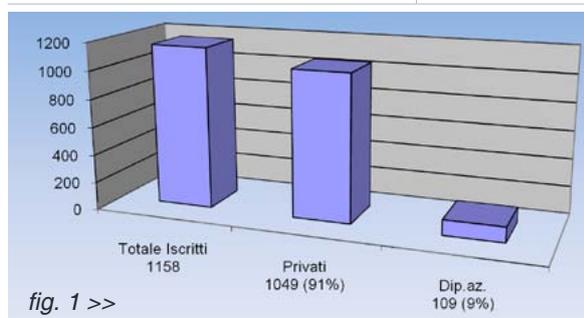
- Anche nel 2011 è proseguito il trend ascendente degli iscritti che si sono attestati a fine anno a 1.158 unità, con un incremento del 3,7% sull'anno precedente (1.117 unità). Di questi, 1049 fanno parte di studi privati mentre i restanti 109 sono dipendenti di azienda. In termini assoluti, il maggior incremento si è registrato tra i privati che sono passati da 1012 unità nel 2010 a 1049 unità nel 2011 (+3,7%), mentre in termini % anche i dipendenti di azienda hanno registrato un incremento pressoché uguale (3,8) passando da 105 unità nel 2010 a 109 unità nel 2011. (vedi fig. 1-2-3-4)
- Il dato degli iscritti per sezione vede invariato rispetto al 2010 il numero di unità nei B+M (436), mentre si registra un incremento di 22 unità nella sezione Marchi (430 vs 408) e di 19 unità nella sezione Brevetti (292 vs 273). (vedi fig. 5 e 5A) A

fine 2011 sono pertanto 728 i mandatarî che possono operare nella sezione brevetti e 866 coloro che possono operare nella sezione marchi.

- Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle presenze continua il primato dell'Area Nord con 967 unità pari all'83%, seguita dall'Area Centro con 171 unità (15%) e dall'Area Sud con 20 unità pari al 2%. Il confronto con il 2010 vede un incremento di iscritti nell'Area Nord pari al 4,8% (+ 44 unità), un decremento dell'1,7% (- 3 unità) nell'Area Centro ed una situazione invariata al Sud con 20 iscritti. Nell'ambito dell'Area Nord è sempre la Lombardia ad attestarsi al primo posto con 497 iscritti pari al 43% del totale, seguita a distanza rispettivamente da Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. L'Area Centro vede al primo posto il Lazio con 105 iscritti

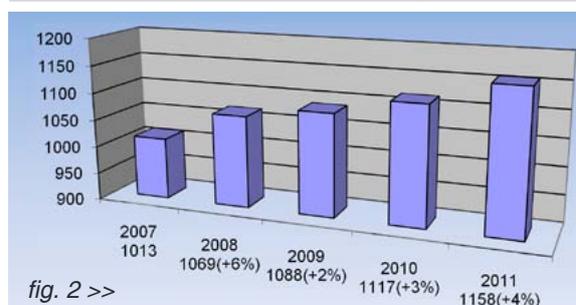
Iscritti 2011

Totale Iscritti	1158	1158
Privati	1049 (91%)	1049
Dip.az.	109 (9%)	109
Totale		1158



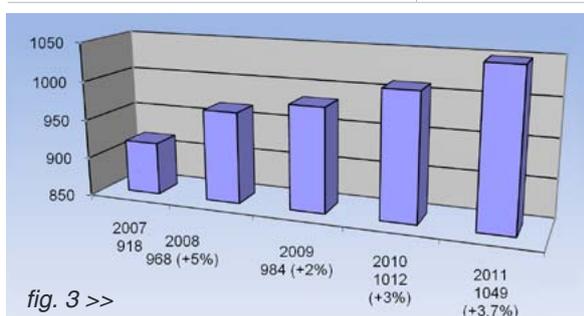
Andamento Iscritti

2007	1013	1013
2008	1069(+6%)	1069
2009	1088(+2%)	1088
2010	1117(+3%)	1117
2011	1158(+4%)	1158



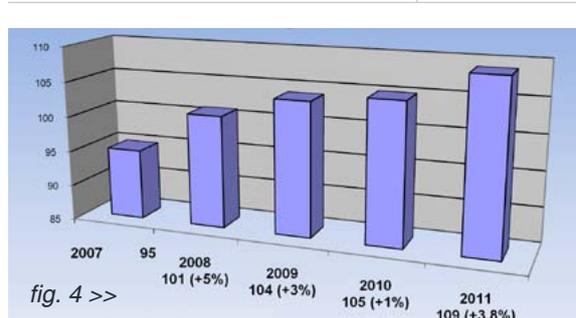
Andamento iscritti privati

2007	918	918
2008	968 (+5%)	968
2009	984 (+2%)	984
2010	1012 (+3%)	1012
2011	1049 (+3,7%)	1049



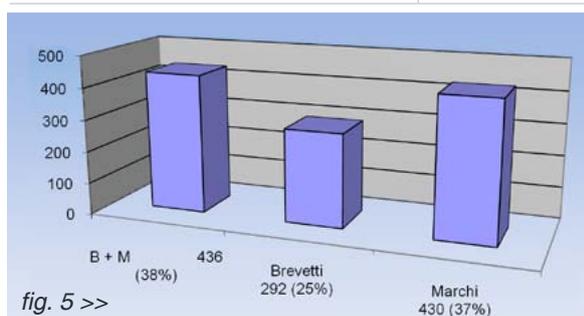
Andamento iscritti dip. azienda

2007	95	95
2008	101 (+5%)	101
2009	104 (+3%)	104
2010	105 (+1%)	105
2011	109 (+3,8%)	109



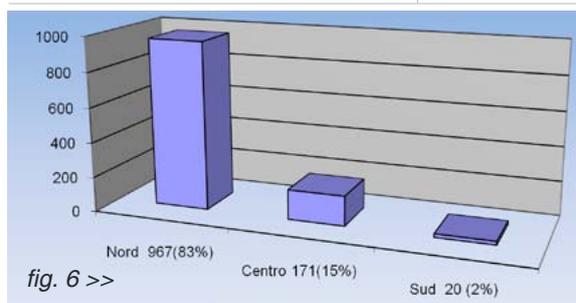
Iscritti per sezione 2011

<i>B + M</i>	436 (38%)	436
<i>Brevetti</i>	292 (25%)	292
<i>Marchi</i>	430 (37%)	430
		1158



Iscritti per area territoriale 2011

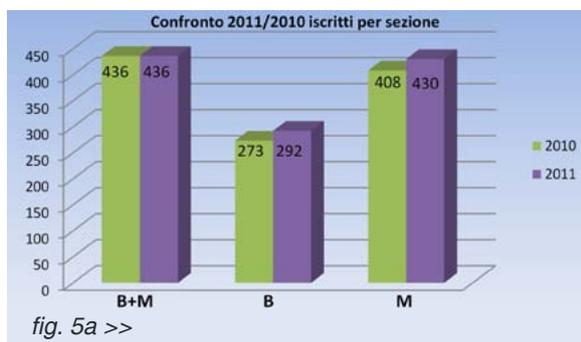
<i>Nord</i>	967 (83%)	967
<i>Centro</i>	171 (15%)	171
<i>Sud</i>	20 (2%)	20
		Totale 1158



Confronto 2011/2010 iscritti per sezione

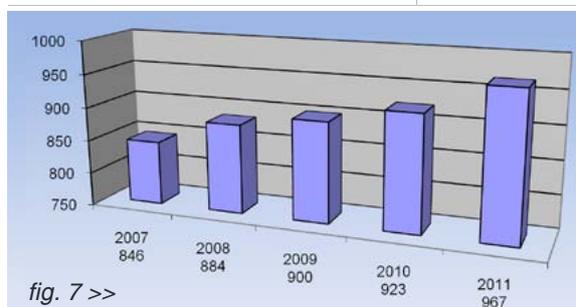
2010		
<i>B + M</i>	436 (38%)	436
<i>Brevetti</i>	273 (25%)	273
<i>Marchi</i>	408 (37%)	408
		1117

2011		
<i>B + M</i>	436 (38%)	436
<i>Brevetti</i>	292 (25%)	292
<i>Marchi</i>	430 (37%)	430
		1158



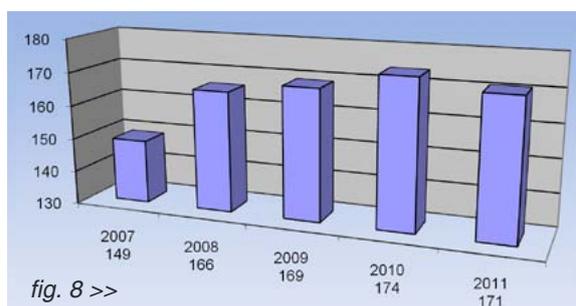
Andamento iscritti area Nord

<i>2007</i>	846	846
<i>2008</i>	884	884
<i>2009</i>	900	900
<i>2010</i>	923	923
<i>2011</i>	967	967



Andamento iscritti area Centro

<i>2007</i>	149	149
<i>2008</i>	166	166
<i>2009</i>	169	169
<i>2010</i>	174	174
<i>2011</i>	171	171

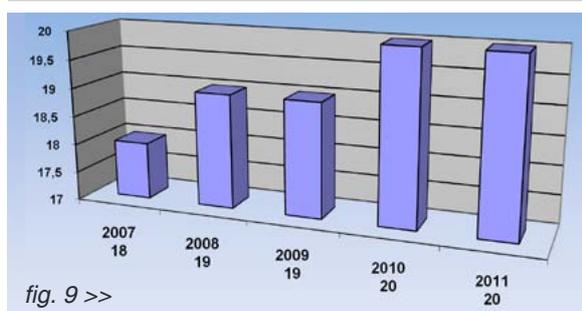


(9%) mentre nell'Area Sud è la Campania ad avere il primato, ma con solo 9 iscritti. (vedi fig. 6-7-8-9- 10)

- I dati riguardanti l'età degli iscritti, pur registrando un incremento in termini assoluti, si confermano invariati rispetto al 2010 in termini percentuali, con il 50% degli stessi (582 unità) che è compreso tra i 41 e i 60 anni, il 28% (328 unità) che ha fino a 40 anni ed il 22% (248 unità) oltre i 60 anni. (fig. 11)
- Nel corso del 2011 si è svolto l'esame di abilitazione Marche con prova scritta nel mese di luglio ed orali nel mese di novembre. Ci sono pervenute 177 domande e di queste ne sono state accettate 166. L'esame ha dato il seguente risultato:
 - Ammessi 166
 - Presenti alla prova scritta 146
 - Ammessi alla prova orale 76
 - Abilitati 71
(48% rispetto ai presenti p.s., 42% rispetto agli ammessi)

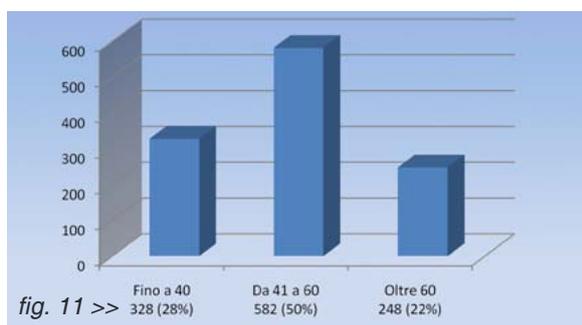
Andamento iscritti area Sud

2007	18	18
2008	19	19
2009	19	19
2010	20	20
2011	20	20



Isritti per età

Fino a 40	328 (28%)	328
Da 41 a 60	582 (50%)	582
Oltre 60	248 (22%)	248



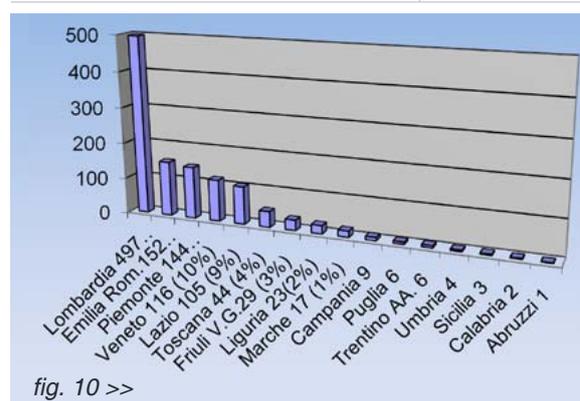
- A fine 2011 erano pervenuti all'Ordine da parte degli iscritti circa 730 indirizzi PEC personale che sono stati utilizzati per la prima volta per l'invio della convocazione all'assemblea. In 100 casi, si è verificata una mancata consegna del messaggio dovuta ad inesattezza o non aggiornamento degli indirizzi stessi, ma va segnalato il positivo riscontro degli iscritti a seguito della nostra comunicazione relativa alla nuova modalità di invio, che ha consentito di aggiornare ed incrementare la disponibilità di tale dato. Non essendosi però ancora completata la raccolta degli indirizzi suddetti, si pregano tutti coloro che non vi abbiano ancora provveduto ad inviarli con tempestività all'Ordine.

Ciò è particolarmente importante in quanto, oltre ad essere previsto dalla presente legislazione, contribuisce ad agevolare l'attività dell'Ordine che sta vivendo una fase di notevole sviluppo,

Dott. Zanella e sig.a Aurora Zacchetti, segreteria Ordine

Isritti per regione 2011

Lombardia 497 (43%)	497
Emilia Rom. 152 (13%)	152
Piemonte 144 (12%)	144
Veneto 116 (10%)	116
Lazio 105 (9%)	105
Toscana 44 (4%)	44
Friuli V.G. 29 (3%)	29
Liguria 23 (2%)	23
Marche 17 (1%)	17
Campania 9	9
Puglia 6	6
Trentino AA. 6	6
Umbria 4	4
Sicilia 3	3
Calabria 2	2
Abruzzi 1	1
Totale	1158



I CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE TRA LA CRISI E LE OPPORTUNITA'

L'anno trascorso per tutte le professioni è stato un anno vissuto pericolosamente.

La crisi. Il protrarsi e l'acuirsi di una crisi che ha morso anche nel 2011 ha portato il Governo (prima quello Berlusconi e poi quello Monti) a introdurre significative e radicali riforme, sotto la spinta degli inviti dell'Unione Europea e in un clima alimentato da una campagna stampa (non sempre a ragione) aggressiva delle professioni regolamentate e degli Ordini.

E noi? E i Consulenti in Proprietà Industriale? Come affrontiamo la crisi, il dibattito sulla riforma degli Ordini e le liberalizzazioni? E da questa crisi, dalle riforme annunciate, approvate e da quelle che verranno esistono nuove opportunità e possiamo cogliere segnali di ottimismo e crescita?

Ma riavvolgiamo il nastro di questo film, che per la rapidità è un cortometraggio.

La Manovra estiva del Governo Berlusconi (art. 3 D.L. n. 138/11, convertito nella L. 148/2011, dall'art. 10 della L. 183/2011 c.d. Legge di Stabilità) ha introdotto: l'obbligo della formazione continua; la forma scritta dell'incarico, anche in deroga alle tariffe e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili; l'assicurazione obbligatoria; l'istituzione di un organo disciplinare diverso dall'Ordine; la libertà della pubblicità informativa.

Il Governo Monti (art. 33 del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 cd. "Salva Italia") ha poi previsto: una riforma degli Ordini (non abrogativa ma competitiva); la soppressione del riferimento alle tariffe (anche minime); la riduzione della durata del tirocinio; la fissazione esplicita del termine massimo entro cui decadrebbero le norme (e non gli Ordini) degli ordinamenti professionali in contrasto con le nuove disposizioni; l'introduzione della forma di società tra professionisti (quindi anche multi-disciplinare) secondo i modelli del Codice Civile.

Anche l'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza - AGMC - (Segnalazione per proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2012) ha espresso le proprie raccomandazioni: abolire le tariffe in caso di mancato consenso tra professionista e cliente, di rapporto

con la P.A. e di prestazione in favore di terzi; separazione della funzione disciplinare da quell'amministrativa, e quindi costituzione di un organo disciplinare con membri anche non iscritti ad albi; fissazione da parte dei Consigli degli Ordini dei requisiti minimi dei corsi di formazione, senza necessità di autorizzazione o riconoscimenti preventivi, prevedendo forme di auto-dichiarazione da parte degli organizzatori, con controlli a campione da parte degli Ordini; abolizione di qualsivoglia controllo (preventivo e successivo) degli Ordini sul contenuto dei messaggi pubblicitari informativi dei professionisti, sottoposti al controllo dell'AGMC. Tutte queste raccomandazioni verranno tradotte in un D.P.R. di riforma degli Ordini.

Dopo il "Salva Italia", il Governo Monti ha approvato il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Cresci Italia) dedicato alle liberalizzazioni, che ha ridimensionato (non ridotto) la portata dell'impatto delle novità sulle professioni: il preventivo scritto dei costi è "di massima"; la partecipazione al capitale delle società tra professionisti da parte dei soci non professionisti è limitata al 25 %; il tirocinio deve essere remunerato dopo i primi 6 mesi. Dopo tormentati passaggi parlamentari, il "Cresci Italia" dovrà essere approvato entro fine marzo 2012.

Come avrete ben capito, il tempo della consultazione e della concertazione con le parti sociali, incluse le rappresentanze delle professioni, è finito o comunque non c'è: o perché ne abbiamo sprecato troppo in passato o perché la rapidità dell'evolversi della crisi non lo consente più. Sarà un bene o un male, questo lo sapremo solo nel futuro. A mente fredda. Ora abbiamo solo il tempo di capire quello che sta accadendo nel momento stesso in cui accade. Tempo zero per le riflessioni approfondite e per convegni, seminari e i dibattiti pubblici: solo Internet aiuta a reggere questi ritmi.

In questo quadro confuso, a tratti schizofrenico, fatto di cambi repentini e di accelerazioni dettate da fattori esterni alla nostra economia e vita quotidiana professionale, quali prospettive esistono e quali opportunità il consulente in proprietà industriale può o deve cogliere?

Di certo non possiamo permetterci di essere spettatori, astanti, di capovolgimento, di rivolgimenti, di sconvolgimenti e cambi di panorama, mai visti prima. Tutti, nessuno escluso.

Le nuove regole andranno sì interpretate e adattate ai nostri rapporti quotidiani con clienti e colleghi, che in una parola sono il mercato di riferimento dei Consulenti in Proprietà Industriale. E la nostra professione è stata quella che da sempre si è misurata con il mercato dei servizi professionali, esposta, come era e come è, alla concorrenza di altre professioni. Il Consulente in Proprietà Industriale, come professionista-tecnico dell'Innovazione e della Ricerca e "protettore" delle idee altrui, ha sempre respirato, vissuto e attuato le regole della competizione, quella sana.

Ma la crisi, le liberalizzazioni e la riforma degli Ordini hanno portato e porteranno solo queste aperture, nuove sfide e forse costi (senza tariffe, con polizze r.c., pubblicità, formazione, nuovo organo di disciplina e nuove società professionali) o anche nuove opportunità e spazi di crescita?

La nostra professione ha accettato da tempo il mercato e la competitività, e le sue regole, ed è quindi pronta a misurarsi; l'Ordine, pur nella propria indipendenza di pensiero, non potrà che agire come "Garibaldi a Teano".

Le opportunità. Nonostante questo scenario, un nuovo spazio di crescita e l'ampliamento della nostra professionalità è stato da tempo offerto dal legislatore, ma il nostro mondo professionale sembra non averlo colto o non aver avuto il modo o il tempo di riflettere sulle potenzialità o averlo accolto con timidezza o diffidenza: la mediazione.

Noi tutti sappiamo, come professionisti (ad es. nella veste di CTU) o cittadini, che la giustizia civile è uno dei fattori di ostacolo alla competitività e all'attrazione degli investimenti stranieri in Italia. Dopo una gestazione lunga 10 anni, nel 2010 anche il legislatore italiano, recependo un orientamento internazionale in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie (c.d. **Alternative Dispute Resolution**) e una direttiva comunitaria (n. 28/2008), ha introdotto nel processo civile (d.lgs. n. 28/10 - di seguito la Legge; D.M. 180/2010, di seguito DM) la mediazione delle controversie civili e commerciali finalizzata alla conciliazione.

La dottrina industrialistica ha analizzato il nuovo istituto, giungendo a risultati non unanimi, e focalizzando la propria attenzione (o preoccupazione) sul carattere obbligatorio o facoltativo della procedura di mediazione delle controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale: l'Accademia si è divisa tra chi sostiene l'obbligatorietà (Cartella) e chi la facoltatività (Vanzetti e Sena). Tutti concordi nel predire l'inutilità, l'inade-

guatezza, la superfluità, in ogni caso, il fallimento della mediazione, per le caratteristiche intrinseche delle controversie in materia di Proprietà Industriale e intellettuale: elevato tecnicismo, durata media delle CTU, specializzazione dei Giudici a fronte di un'inesistente specializzazione dei mediatori.

A chi scrive, come a chi legge, e quindi a un Consulente in Proprietà Industriale, non sfugge l'effetto pratico del dibattito dottrinale tra "essere costretti per legge a passare da un mediatore" o meno, ma, superato il problema dell'obbligatorietà, e concordi tutti (o quasi) sulla facoltatività, a chi pratica, al brevettista o al marchista, resta il problema di cogliere dalle novità legislative nuove vie per accrescere le proprie competenze.

E nuovi spiragli e nuove opportunità, a ben vedere e ad una lettura più attenta (anche se non sempre agevole) delle norme, esistono, eccome.

La Legge (art. 4) prevede che il mediatore possa essere anche un Consulente in Proprietà Industriale, come, a maggior ragione, il Consulente in Proprietà Industriale possa assistere una parte in lite, quantomeno finché il Governo resisterà alla richiesta dell'avvocatura di introdurre l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica di un avvocato nella mediazione.

E se così è, chi meglio di noi può trattare, assistere e consigliare un titolare di un diritto di proprietà industriale in una negoziazione avanti un mediatore. Chi meglio di un brevettista può mediare una controversia su un brevetto, modello o disegno, in particolare chi meglio di tutti quei colleghi brevettisti, che svolgono anche funzioni di CTU, possono contribuire al successo di una mediazione avente ad oggetto un brevetto, modello, per la loro elevata competenza tecnica, anche sul piano del contenzioso.

Alcuni sostengono che un mediatore, controvertendo in materia di diritti, non possa fare a meno di un avvocato. In proposito la Legge (art. 8) prevede proprio la facoltà, sempre con l'accordo delle parti, (dell'Organismo di Mediazione) di nominare un mediatore ausiliario, che potrebbe essere un avvocato. O viceversa, un mediatore-avvocato potrebbe essere affiancato da un mediatore ausiliario-brevettista.

E quale professionista viene, di regola e per primo, investito di una controversia in materia di proprietà industriale? Noi.

E all'obiezione che le controversie nel nostro settore sono incompatibili per natura con la durata di una procedura di mediazione, cosa si risponde?

Se un titolare intende avviare un procedura d'urgenza, **nulla quaestio**, la mediazione è incompatibile per scelta (strategica) della parte, e prim'ancora inammissibile per legge (art. 5). Ma se la controversia viene introdotta con un procedimento ordinario? La durata di una mediazione è compatibile con la durata di un giudizio ordinario. La durata massima di una mediazione è per legge di 4 mesi (art. 6), ma su accordo delle parti la durata può essere prolungata perché il termine massimo (di 4 mesi) non è perentorio, non avendo natura processuale (né è soggetto a sospensione feriale), tanto più se la mediazione è facoltativa. E pertanto, se un brevettista o marchista necessita, anche con l'ausilio di un avvocato, di tempo per un maggior approfondimento (tecnico o legale) dei profili di una controversia, la durata della mediazione è non solo compatibile con quella di un giudizio ordinario avanti ad un Giudice, ma potrebbe essere un valido contributo (tecnico-giuridico) alla prima udienza di conciliazione, quantomeno in termini di argomenti di discussione, anche nel caso in cui il verbale di fallita conciliazione non riporti la proposta del mediatore.

E poi. La mediazione in materia di Proprietà Industriale è sempre attivabile su accordo delle parti (facoltatività) e non è mai obbligatoria? No.

Il Giudice potrebbe, in prima udienza, se la natura della controversia lo ammette e le parti acconsentono, invitare le parti a mediare, e quindi attivare una mediazione, non obbligatoria, ma raccomandata, caldeggiata, sollecitata dal Giudice (c.d. **mediazione delegata** sulla falsa riga della **Court-annexed mediation** di stampo anglosassone).

Esiste anche un caso di mediazione obbligatoria: quando le parti hanno inserito in un contratto (ad esempio licenza) una clausola di mediazione. In tal caso, se una delle parti introduce un giudizio, senza esperire prima la mediazione concordata e prevista nel contratto, il Giudice, in prima udienza, anche d'ufficio, rileverà l'improcedibilità della/e domanda/e e inviterà le parti a recarsi avanti un mediatore-organismo di mediazione. Pertanto, possiamo intravedere uno strumento di promozione della mediazione, nelle mani del Consulente in Proprietà Industriale, che potrebbe inserire una clausola di mediazione in un accordo di co-esistenza, una transazione, licenza o altre forme di accordo.

Nella Proprietà Industriale, la mediazione è quindi sempre facoltativa (per accordo delle parti), a volte può essere delegata (dal Giudice), altre volte obbligatoria (per contratto).

E perché allora l'Ordine non istituisce un Organismo di Mediazione (art. 19)?

Perché la legge (art. 3 D.L. n. 138/11, convertito nella L. 148/2011, dall'art. 10 della L. 183/2011 c.d. Legge di Stabilità; art. 33 del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011), prima chiede alle professioni e agli Ordini di "stare sul mercato" e di abolire i minimi tariffari, e poi penalizza gli Ordini stessi, imponendo (art. 16 - DM) tariffe ministeriali minime inderogabili (la c.d. Tabella A allegata al DM, invocando la necessità del "servizio pubblico"; importi che peraltro costituiscono reddito d'impresa secondo l'Agenzia dell'Entrate, nonostante la natura di ente pubblico non economico dell'Ordine), incompatibili con l'elevata professionalità dei Consulenti in Proprietà Industriale. Al di là dell'eventuale complesso lavoro di istituzione e funzionamento dell'Organismo, non si può chiedere (art. 18 - DM) ad un iscritto di formarsi (54 ore di corso) e aggiornarsi (18 ore ogni 2 anni), e poi remunerarlo con compensi fuori mercato.

E perché l'Ordine non si abilita come Ente Formatore di mediatori (art. 17 - DM)?

E' un'altra opportunità. Ma occorre che maturi la consapevolezza negli iscritti, e non solo nell'Ordine, del valore e dell'efficacia del nuovo istituto della Mediazione e della nuova competenza e qualifica professionale di Mediatore per gli iscritti.

Nonostante gli scetticismi, le diffidenze e le contraddizioni, che la mediazione sia la naturale area di elezione delle nuove attività del Consulente in Proprietà Industriale lo ha compreso anche l'UAMI, che ha lanciato, di recente, un processo di mediazione, gratuito, riservato ai ricorrenti avanti la Commissione dei ricorsi, gestito dal personale dell'UAMI.

Ecco le opportunità che nascono dalla crisi: il Consulente in Proprietà Industriale, mediatore o consulente nella mediazione.

"E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato" (Albert Einstein).

Anna Maria Bardone

Diritti IP, risarcimento dei danni e reversione degli utili del contraffattore: il punto sull'evoluzione in atto

L'indubbia efficienza (oggi anche in materia brevettuale) delle misure cautelari industrialistiche nell'ordinamento italiano ha fatto spesso passare ingiustamente in secondo piano il problema del risarcimento del danno, che è invece altrettanto importante ed è particolarmente sentito dal mondo delle imprese.

Oggi infatti nel nostro Paese, se si impegna l'azione in modo corretto, una contraffazione di marchio o di *design* può essere bloccata nel giro di poche settimane, a volte in pochi giorni; e in pochi mesi può esserlo una contraffazione di brevetto, compresa la fase di consulenza tecnica, ormai ammessa anche nel giudizio cautelare: tutto questo grazie al sistema di provvedimenti d'urgenza forse più completo e moderno d'Europa, riconosciuto come *best practice* a livello comunitario, che si pone come esempio anche per altri settori del diritto.

Il punto dolente in questo sistema restava proprio il risarcimento del danno, sia perché i processi sul danno continuano ad essere invece più lunghi della media europea, dato che in genere richiedono non meno di tre anni per arrivare alla sentenza, sia perché i giudici, almeno sino a un recente passato, apparivano spesso riluttanti a concedere risarcimenti significativi. Anche sotto questo profilo, però, le cose stanno cambiando, soprattutto grazie alla nuova norma introdotta in materia nel 2006: sfatando il mito che vuole il diritto e la giurisprudenza italiani poco sensibili al tema del risarcimento, il varo del testo attuale dell'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale – annoverato anch'esso tra le *best practices* della materia a livello europeo – ha infatti collocato il nostro Paese all'avanguardia nelle legislazioni in materia IP.

Rispetto a questa norma, di cui molto si è discusso a livello teorico, manca ancora però un serio approfondimento dei suoi aspetti applicativi, il che rischia di ridurre in modo sostanziale l'impatto positivo di uno strumento fondamentale nella lotta alla contraffazione, sia per rendere effettiva la tutela per i titolari dei diritti, sia per costituire una seria *deterrence* per i contraffattori. Le prove richieste, i metodi di calcolo di utili e mancati profitti, i danni emergenti, la *royalty* ragionevole, lo svolgimento della consulenza tecnica contabile sono infatti aspetti che richiedono una specifica riflessione, nella nuova prospettiva "realistica" che emerge dall'insieme degli interventi normativi nazionali e sovranazionali di questi ultimi anni nel diritto IP.

Il Convegno che ho avuto recentemente l'onore di presiedere a Parma (e di cui stanno per essere pubblicati gli Atti integrali, in un fascicolo speciale della rivista IPSOA *Il diritto industriale*, al quale rimando anche per gli opportuni richiami giurisprudenziali e bibliografici) ha appunto inteso affrontare questi aspetti, e facendolo ha sfatato anche una serie di altri "miti", il primo dei quali è certamente quello circa l'impossibilità di misurare con metodi attendibili i mancati profitti del titolare e i profitti del contraffattore, il che invece è risultato essere tutt'altro che disagevole, una volta che sia chiaro che a tal fine occorre procedere secondo una logica differenziale, ossia quella di determinare le conseguenze positive per gli uni e negative per gli altri che l'attività contraffattoria ha comportato, e avvalersi degli strumenti che la scienza economica mette a disposizione dei consulenti e dei giudici. Un secondo mito sfatato è quello che vedeva nella retroversione degli utili un elemento di "rottura" nel sistema, quando al contrario una lettura sistematica delle norme mostra come sia in materia di violazione di diritti IP, sia in materia di concorrenza sleale al centro del sistema vi sia sempre la logica pro-concorrenziale dell'eliminazione di tutti gli effetti dell'illecito, nella quale si inserisce pienamente anche il principio per cui vanno tolti al contraffattore tutti i benefici che ha ricavato dall'attività contraffattoria, principio che si può tradurre in parole semplici riprendendo proprio il titolo del Convegno: la contraffazione non paga.

Entrambi gli aspetti risultano chiari, una volta che si collochi il risarcimento del danno (e la retroversione degli utili) nel contesto delle cosiddette "misure correttive" (come le definisce la Direttiva "Enforcement") che possono essere disposte dalla sentenza di merito, in particolare la «distruzione di tutte le cose costituenti la violazione» (che quindi può riguardare anche cose diverse dai prodotti o dai mezzi specifici di produzione, e quindi anche materiali pubblicitari, cataloghi o altro) e l'ordine di assegnazione in proprietà al titolare del diritto dei prodotti contraffattori e dei «mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o il processo tutelato». Già quest'ultima misura (presente sin dal testo originario della legge invenzioni del 1939) supera infatti chiaramente il principio strettamente indennitario, anche perché, come l'art. 124, comma 4° C.P.I. precisa espressamente, va disposta «fermo restando il diritto al risarcimento del danno», al quale quindi viene ad aggiungersi; supera parimenti il

principio indennitario la previsione di una penale per le violazioni degli ordini contenuti nella sentenza, cosicché si deve escludere che tale principio rappresenti e abbia mai rappresentato un limite nella nostra materia e in generale in quella concorrenziale. In materia concorrenziale ciò è anzi espressamente previsto dall'art. 2599 c.c., che stabilisce che il giudice possa dare gli opportuni provvedimenti per eliminare gli effetti della concorrenza sleale e cioè che le sanzioni per gli atti di concorrenza sleale non rispondano ad una logica meramente indennitaria, il che non solo consente, ma anzi impone, che in questa materia trovino applicazione le stesse regole sul risarcimento del danno previste dall'art. 125 C.P.I., anche al di là delle altre motivazioni che si sono proposte per questa conclusione.

La sanzione interviene quindi non solo sullo stretto rapporto, per così dire, di dare e avere, per cui al titolare è assegnato solo il prezzo di quanto gli è stato sottratto, realizzandosi così *a posteriori* una sorta di scambio forzoso, ma opera in termini più ampi, andando a colpire (e compensare) anche questa "forzosità", ossia il fatto che la presenza sul mercato dei prodotti illeciti ha privato il titolare della sua esclusiva, della sua libertà di scelta di quali prodotti commercializzare, di come sfruttare la sua privativa. È dunque l'alterazione delle corrette dinamiche di mercato il vero obiettivo del legislatore, che non a caso prevede come sanzione-principio nella materia industrialistica l'inibitoria, ossia l'ordine di cessare l'illecito: una non-sanzione, secondo taluni, che vi vedevano una pura e semplice ripetizione del comando della legge, implicita nell'accertamento dell'illiceità della condotta; in realtà il rimedio fondamentale, proprio perché mira a rimuovere questa alterazione, consentendo agli operatori di tornare a compiere le proprie scelte (il calcolo economico), che si basano sulla previsione del corretto operare di tutti gli attori del mercato.

Le implicazioni pratiche di questa impostazione risultano evidenti già quando si tratta di determinare i mancati profitti del titolare del diritto violato, con una valutazione "controfattuale" che, inevitabilmente, dev'essere condotta sulla base di regole presuntive e di massime di esperienza, secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit*, gravando sul soggetto passivo della violazione solo l'onere di fornire elementi idonei a consentire di determinare questo suo mancato guadagno *rebus sic stantibus* (naturalmente tenendo anche conto dei *trends* di crescita o diminuzione in atto) e semmai di provare gli ulteriori elementi sopravvenuti che potevano influire in senso accrescitivo su questi guadagni (anche influenzando in positivo sui richiamati *trends*); e gravando invece sull'autore della violazione l'onere di provare, in via di eccezione, le circostanze ulteriori

che vi potevano influire nel senso di diminuirli. Non ha senso, dunque, richiedere al titolare del diritto violato di individuare e dimostrare tutte le variabili che potevano influire sulla commercializzazione dei prodotti o sulla prestazione dei servizi costituenti la violazione, ma solo di "fotografare", per così dire, la situazione preesistente, in modo che sia possibile dedurne, appunto in via presuntiva e *rebus sic stantibus*, la presumibile evoluzione.

Così, in particolare, e per considerare alcuni degli errori più frequenti, al fine di determinare il minor profitto del titolare del diritto conseguente all'illecito subito, non si può pensare di prendere a riferimento i valori del fatturato realizzato dal contraffattore negli anni considerati, moltiplicandolo per l'utile medio del titolare, perché questo non esprime affatto il suo mancato guadagno, che poteva essere maggiore – ad esempio in presenza di una pura e semplice sottrazione di clientela, perché in questo caso è logico pensare che i prodotti o i servizi sarebbero stati prestati da lui nella stessa misura e con i suoi prezzi, come avveniva prima della contraffazione –, ma anche minore, se è logico pensare che il contraffattore abbia venduto più prodotti di quelli che sarebbero stati venduti dal titolare, ad esempio perché si rivolgevano a un mercato non raggiungibile dal primo, come spesso accade in caso di contraffazione di marchio, se i prodotti-copia sono di prezzo unitario di gran lunga inferiore a quello dei corrispondenti prodotti originali. Ed è chiaro che in quest'ultimo caso saranno gli utili del contraffattore da un lato, e le componenti del danno diverse dal mancato guadagno, dall'altro, ad assumere il rilievo prevalente.

D'altra parte, anche in presenza di storno di clientela puro e semplice, si dovrà calcolare il risarcimento sulla base del fatturato non generato dal titolare del diritto violato, prendendo a tal fine come punto di partenza il fatturato che veniva generato con i clienti stornati prima della contraffazione (ovviamente tenendo conto delle prospettive di crescita o di diminuzione di esso, se ve n'erano: e abbiamo già visto come si ripartiscono al riguardo i rispettivi oneri probatori) e, a fronte di questo minor fatturato, la correlativa diminuzione delle spese, che di regola – ma non necessariamente – riguarda solo la parte variabile corrispondente ai costi legati solo ai prodotti o servizi non prestati (e magari nemmeno a quelli, se gli stessi sono stati prodotti egualmente, ovvero se sono stati fatti gli investimenti necessari per prestarli, ma questi sono rimasti inventati), cosicché il relativo minor utile è pari alla differenza tra il fatturato che verosimilmente il titolare del diritto avrebbe realizzato e le spese variabili corrispondenti che ha risparmiato, dunque senza tener conto dei costi fissi. E lo stesso, ovviamente, va fatto per determina-

re i maggiori utili correlativi del contraffattore derivanti dall'illecito, anche in questo caso tenendo conto dei soli costi variabili direttamente attinenti ai prodotti forniti o ai servizi espletati a favore dei clienti stornati e non dei costi che sarebbero stati sostenuti comunque; in entrambi i casi, poi, si dovrà tener conto anche degli effetti a cascata, ossia del danno e del beneficio subito e ricavato rispettivamente per effetto della mancanza dei profitti e del conseguimento di essi frutto della contraffazione: al punto che, in taluni casi, gli interi profitti realizzati dal contraffattore per tutta la sua attività andranno considerati, se questa attività non sarebbe stata avviata in mancanza della contraffazione, come accade in particolare in molti casi di illeciti, come la sottrazione di segreti, condotti ad opera di ex-dipendenti o collaboratori "messisi in proprio", che si servono della contraffazione come una sorta di capitale iniziale per la loro impresa.

La logica differenziale va necessariamente applicata anche nel valutare le componenti ulteriori del danno (il c.d. "danno emergente"), che spesso vengono ingiustamente trascurate e che invece assumono un'importanza sempre maggiore, anche considerando che i diritti della proprietà industriale sono degli *assets* dotati non solo di un valore d'uso, ma anche di un elevato valore di scambio. Ed altresì si devono considerare le conseguenze negative che la contraffazione in generale può generare sull'avviamento aziendale del titolare, e quelle positive che viceversa essa comporta per l'autore della violazione, anche in termini di risparmio di costi pubblicitari, e quindi di parassitismo.

Inevitabilmente il catalogo di queste voci di danno è lungo e dipende dai singoli casi; ed ovviamente vi è, a carico del titolare, l'onere di allegare di aver subito un danno anche in relazione a queste componenti ed anche di provarne l'esistenza, peraltro anche qui avvalendosi, necessariamente, di elementi indiziari, fondati appunto su massime di esperienza; mentre per la quantificazione è spesso necessario ricorrere ad una valutazione equitativa, di cui è peraltro opportuno che la consulenza contabile, se viene espletata, fornisca almeno le coordinate idonee a dare al giudice un ordine di grandezza per il relativo calcolo.

Tra queste componenti, una portata generale assumono anzitutto quelle di:

- danno di immagine;
- perdita del valore di avviamento;
- perdita del valore delle privative industriali;
- perdita degli investimenti pubblicitari svolti negli anni di interesse;
- valore di traino monetizzabile rispetto al diritto violato.

È evidente come queste voci di danno, ed anzitutto la prima, non siano direttamente desumibili dall'esame di semplici documenti contabili (fatture e bilanci), ma questo non vuol assolutamente dire che tale danno non sia comunque quantificabile sulla base dei dati ottenibili dalle risultanze di causa. Questo vale anzitutto per la quantificazione del danno d'immagine per la quale la nostra dottrina giuridica ed economica ha messo in luce come la stessa possa essere effettuata commisurandola quanto meno al "costo per una pubblicità di ricostruzione (correttiva)" dell'immagine aziendale deteriorata, ovvero ad una frazione dei costi pubblicitari sostenuti: ed ovviamente al riguardo non si può pretendere di risarcire solo la pubblicità ricostruttiva che sia stata effettivamente realizzata (anche perché spesso proprio la contraffazione, togliendo ricavi e profitti, mette il titolare del diritto violato nelle condizioni di ridurre, e non di accrescere, i suoi investimenti promozionali), perché nella logica differenziale ciò che conta è che la contraffazione abbia determinato la necessità della "riparazione", non che la riparazione sia stata effettuata.

Ciò vale anche per la diminuzione del valore del diritto violato, per la quale esistono metodi aziendalistici consolidati, e per il "prezzo" dell'effetto di traino, che è a sua volta di regola monetizzabile (si pensi alle operazioni di *co-branding* che, in quanto prevedano l'abbinamento di un marchio dotato di un'immagine di eccellenza ad un altro meno qualificato, comportano un compenso per il titolare del primo) e che assume particolare importanza nelle ipotesi di contraffazione non confusoria di marchio, ma che invero non riveste minore importanza per altri diritti IP, e in particolare per quelli la cui detenzione e utilizzazione (che il pubblico deve presumere legittima) conferisce l'immagine di impresa tecnologicamente avanzata, all'avanguardia o di successo.

In questa prospettiva "differenziale" e di ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza sul mercato, rimuovendone l'alterazione causata dall'illecito si colloca anche la retroversione degli utili del contraffattore, che dunque, lungi dall'assumere una carattere "eversivo", non è che un naturale completamento del sistema, che risulta particolarmente appropriato, come accennato sopra, in tutti i casi in cui la violazione del diritto si è manifestata in un'attività che il titolare di esso non avrebbe posto in essere – come l'uso di un segno distintivo per prodotti che, per le categorie merceologiche alle quali appartengono o per il loro livello qualitativo, il titolare non avrebbe prodotto, né fatto produrre a terzi, o una contraffazione peggiorativa di brevetto o *design* – e che quindi difficilmente giustificerebbero il riconoscimento di un risarcimento

a titolo di lucro cessante (se non al prezzo di ricorrere a finzioni inaccettabili), ma egualmente configurano la sottrazione parassitaria di un'utilità riservata al titolare medesimo, che apparirebbe iniquo lasciare senza sanzione.

Come pure si è accennato, in questa prospettiva è evidente che sia le considerazioni sistematiche svolte sopra, sia il fatto che la norma parli di restituzione degli utili *tout court*, impongono di interpretarla nel senso che gli utili da restituire non siano soltanto quelli direttamente imputabili al fattore sottratto, ma appunto tutti quelli riferibili all'illecito commesso, appunto facendo in modo che "la contraffazione non paghi", assolvendo anche la funzione di *deterrence* (espressamente prevista dalla Direttiva) verso queste ipotesi contraffattorie, in relazione alle quali in precedenza l'autore della violazione poteva sperare di cavarsela "a buon mercato". La logica differenziale non significa infatti, come pure da parte di qualcuno si è sostenuto, che si debba attribuire al titolare del diritto la sola quota degli utili direttamente imputabile all'uso del *quid* che forma oggetto del diritto violato, il che non trova alcuna giustificazione né nella lettera, né nella *ratio* della norma, ché anzi così interpretata incoraggerebbe il contraffattore ad operare in violazione dell'altrui diritto ogni qual volta la contraffazione possa inserirsi proficuamente in una struttura produttiva in sé più efficiente di quella del titolare del diritto. In base alla logica differenziale si dovrà invece commisurare la retroversione al vantaggio effettivo che dall'attività contraffattoria l'autore di essa ha ricavato in più rispetto alla sua condotta anteriore, naturalmente se un tale vantaggio vi è stato; ciò andrà valutato caso per caso, sulla base di considerazioni (anche sulla ripartizione dell'onere della prova) e di criteri analoghi a quelli che si sono illustrati sopra a proposito della determinazione del lucro cessante.

Quanto si è visto sin qui rende dunque evidente come in realtà sia il calcolo dei mancati utili (differenziali) del titolare del brevetto, sia quello degli utili (differenziali) del contraffattore di cui sia stata chiesta la retroversione (ed in realtà anche quello dei danni emergenti) non siano affatto "impossibili", potendo anzi i Giudici contare su metodi economici consolidati che, se applicati in modo appropriato (e quindi non meccanicamente, ma tenendo conto delle diverse possibili variabili), consentono di pervenire ad una liquidazione credibile, anche se, ovviamente, ciò comporta lo svolgimento di un'attività consulenziale complessa e quindi anche costosa, che risulta appropriata solo quando i valori in gioco la giustificano, potendosi altrimenti fare ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa, che risulta del resto necessaria, almeno in funzione integrativa, per gli aspetti relativi al danno emergente sui quali

non risulti possibile procedere ad un'esatta quantificazione, ma solo all'individuazione di un ordine di grandezza (e talvolta neppure a quello) e naturalmente per tener conto di eventuali attività contraffattorie ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili del contraffattore (che ha ovviamente un forte interesse ad occultarle), ma desumibili induttivamente, sulla base di elementi indiziari: fermo restando l'onere di allegazione (e di prova, almeno per presunzioni) gravante sul titolare del diritto.

Anche in relazione alla valutazione equitativa l'art. 125 C.P.I. integra opportunamente la disciplina generale, non solo consentendo espressamente il ricorso al criterio della cosiddetta "*royalty* ragionevole", ma altresì prevedendo che essa rappresenta la liquidazione equitativa minimale del risarcimento del danno per mancati profitti, naturalmente in quanto tale danno concretamente vi sia stato, implicitamente ammettendo che sempre in via equitativa essa possa venire aumentata per compensare ulteriori profili di danno, e anzitutto la lesione del potere di disposizione esclusiva del titolare.

Dunque non si tratta soltanto di conciliare principio indennitario e principio di deterrenza, quanto di prendere atto anche sotto questo profilo delle peculiarità della problematica industrialistica (e concorrenziale in genere), che si colloca in un contesto non statico, ma dinamico, qual è quello del mercato. Anche in questo caso si deve cioè avere consapevolezza del fatto che il diritto industriale non opera *in vitro* e che i suoi istituti vanno compresi e inquadrati nella concretezza delle relazioni economiche, prescindendo da ogni rigidità ed astrattezza. Solo così potremo avere un diritto all'altezza del tempo in cui viviamo, in cui i diritti IP sono sempre più importanti e perciò devono ricevere una considerazione pari alla loro reale rilevanza nel "mondo della vita".

Cesare Galli

Uso medico e non – l'UEB si avventura nell'interpretazione delle rivendicazioni

In una decisione pubblicata molto di recente, l'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha chiarito la propria posizione sulla distinzione tra rivendicazioni di uso e rivendicazioni di secondo uso medico, cioè le rivendicazioni permesse dall'UEB per superare il divieto contenuto nella Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) relativo alla brevettabilità di metodi di trattamento terapeutico del corpo umano o animale.

In particolare, nella decisione T 1635/09 il *Board of Appeal* dell'UEB ha dovuto decidere se l'uso, come contraccettivo orale, di una composizione in cui le concentrazioni rivendicate del contenuto di ormoni sono talmente basse da prevenire o ridurre i probabili effetti collaterali patologici del contraccettivo orale potesse essere brevettata presso l'UEB o meno.

Nella sua decisione, il *Board of Appeal* ha rilevato come normalmente l'UEB consideri che l'uso di un prodotto come contraccettivo sia brevettabile (senza ricorrere a rivendicazioni di secondo uso medico). Tuttavia, nel caso in questione il *Board of Appeal* ha considerato che la caratteristica secondo la quale le concentrazioni del contenuto di ormoni sono così basse da prevenire o ridurre i probabili effetti collaterali patologici del contraccettivo orale rappresentasse una caratteristica di un metodo di trattamento terapeutico.

Il *Board of Appeal* ha inoltre ritenuto che, caso in questione, la caratteristica relativa alle concentrazioni del contenuto di ormoni fosse una caratteristica essenziale dell'invenzione (cioè che non potesse essere cancellata dalle rivendicazioni). Pertanto, l'aspetto terapeutico della invenzione rivendicata (riduzione o prevenzione degli effetti collaterali) non poteva essere separata dall'aspetto non terapeutico (contraccezione), nemmeno tramite un *disclaimer* quale le parole "uso non terapeutico".

Ovviamente, il problema sarebbe stato risolto riscrivendo le rivendicazioni in forma di secondo uso medico ("Uso del prodotto X per la preparazione di un medicinale per uso nella terapia Y") piuttosto che in forma di uso *tout court* ("Uso di un prodotto X per espletare l'attività Y"). Tuttavia, nel caso in questione il brevetto (che comprendeva rivendicazioni di uso, ma non rivendicazioni di secondo uso medico) era già stato concesso quando la questione era giunta all'attenzione del *Board of Appeal*.

Il *Board of Appeal* ha dovuto quindi stabilire se il brevetto potesse essere salvato riscrivendo le rivendicazioni di uso come rivendicazioni di uso medico. Ora, la CBE proibisce la riscrittura delle rivendicazioni concesse se tale riscrittura risulta in rivendicazioni che co-

prono un oggetto non già coperto dalle rivendicazioni concesse. In altre parole, la CBE proibisce la riscrittura delle rivendicazioni concesse se tale riscrittura risulta nell'ampliamento dell'ambito di protezione rispetto all'ambito del brevetto concesso. Tenendo presente questo divieto della CBE, il *Board of Appeal* ha quindi affrontato il tema delle similitudini e differenze tra i due formati (rivendicazioni di uso e rivendicazioni di secondo uso medico) in termini di ambito di protezione, ed ha stabilito che l'ambito di protezione di questi due formati non è lo stesso.

Nello specifico, il *Board of Appeal* ha ritenuto che le rivendicazioni di secondo uso medico non sono in realtà delle rivendicazioni di uso, ma delle rivendicazioni di metodo. Al punto 14.2. dei motivi della decisione si legge infatti che secondo la decisione dell'*Enlarged Board of Appeal* G 1/83 "una rivendicazione diretta ad un "Uso di una sostanza o combinazione di sostanze per il trattamento terapeutico del corpo umano o animale" non è in alcuno modo diversa, per contenuto, da una rivendicazione diretta a un "Uso per il trattamento terapeutico del corpo umano o animale", cioè non è diversa da una rivendicazione relativa ad un metodo di trattamento. Il *Board of Appeal* ha quindi concluso che, per analogia, anche le rivendicazioni di secondo uso medico sono in realtà rivendicazioni di metodo, ma sono rivendicazioni dirette ad un metodo per preparare un medicinale e non per trattare un paziente. Poiché le rivendicazioni di uso sono dirette all'ottenimento di un effetto, e non di un prodotto come nel caso delle rivendicazioni di secondo uso medico, il *Board of Appeal* ha ritenuto che alle seconde si applicasse l'Art. 64(2) CBE, cioè che proteggessero anche il prodotto direttamente ottenuto tramite il metodo rivendicato, mentre alle prime tale norma non poteva applicarsi. Questa circostanza rappresentava chiaramente, secondo il *Board of Appeal*, una differenza nell'ambito di protezione tra le due rivendicazioni.

Già che c'era, il *Board of Appeal* si è anche spinto a confrontare l'ambito di protezione delle rivendicazioni di uso con quelle di *product-for-use* ora consentite dall'Art. 54(5) CBE e "stabilizzate" dalla decisione G2/08. In particolare, al punto 15.1. dei motivi della decisione il *Board of Appeal* ha stabilito che la conversione delle rivendicazioni di uso ad una rivendicazione di *product-for-use* avrebbe anch'essa rappresentato un'estensione dell'ambito di protezione non ammessa dall'Art. 123(3) CBE, sostenendo che "quest'ultima è diretta al prodotto stesso, cosicché la produzione del prodotto ricade nell'ambito di protezione di questa

forma di rivendicazione, cosa che invece non vale nel caso di una rivendicazione di uso.”

In base alle considerazioni appena esposte, il *Board of Appeal* è quindi giunto alla conclusione che, nel caso in questione e vista la differenza di ambito sopra esposta, la riscrittura delle rivendicazioni di uso come rivendicazioni di secondo uso medico (o come rivendicazioni di *product-for-use*) non potesse essere ammissibile.

Resta da vedere se questa decisione verrà applicata dall'UEB, particolarmente visto che è molto inusuale che l'UEB si trovi ad affrontare il tema dell'ambito di protezione delle rivendicazioni, cosa che l'UEB spesso rimette invece ai tribunali nazionali come tema pertinente alla contraffazione (di cui l'UEB non si occupa) più che alla validità.

Micaela Modiano

La *file history estoppel* quale fonte di interpretazione del brevetto

Le presenti note non hanno alcuna pretesa di completezza e intendono affrontare il tema della "*file history estoppel*" attraverso l'analisi della più recente giurisprudenza italiana, nella consapevolezza che i maggiori contributi giurisprudenziali sono extra nazionali.

Come noto, la questione della *file history estoppel* si colloca nell'ambito della interpretazione delle rivendicazioni e concerne la rilevanza delle dichiarazioni fatte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione al fine di chiarire l'oggetto della protezione richiesta. L'istituto, pertanto, assegna rilevanza alle dichiarazioni del richiedente per l'interpretazione delle rivendicazioni e la determinazione dell'ambito di protezione del brevetto. In altri termini, il richiedente, il quale nel corso della procedura di esame della domanda abbia volontariamente limitato l'ambito di protezione del brevetto, resta vincolato a tali dichiarazioni (e limitazioni), anche in una successiva azione di contraffazione, senza neppure poter fare ricorso al principio degli equivalenti per superare tali limiti.

L'interpretazione del brevetto, ossia l'individuazione del suo oggetto, rappresenta una fase ineludibile sia per la determinazione dell'ambito di protezione del brevetto che per la valutazione della contraffazione del medesimo. Nella legislazione nazionale, deputato a fornire i criteri per l'interpretazione del brevetto, è l'art. 52 CPI, recentemente modificato dal D. Lgs. n. 131/2010, che riprende la *ratio* dell'art. 69 CBE e del relativo Protocollo interpretativo. Tali disposizioni esaltano il ruolo autonomo e centrale delle rivendicazioni (c.d. "*claim system*") per la determinazione dei limiti della protezione del brevetto, assegnando alla descrizione e ai disegni il compito di chiarire eventuali ambiguità del testo delle rivendicazioni medesime, senza fungere da "serbatoio" a cui attingere per ampliare l'oggetto dell'esclusiva. Norme che, invece, non affrontano la questione della rilevanza della *file history* che, ad oggi, è di derivazione giurisprudenziale.

Tale tema è stato affrontato in sede di revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo al fine di fornire dei criteri e delle regole uniformi per l'interpretazione e la determinazione dell'ambito di protezione del brevetto.

L'intenzione del legislatore era di modificare il Protocollo interpretativo dell'art. 69 CBE inserendo l'art. 3 dal seguente tenore: "*Prior statements. For the purpose of determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection, made by the applicant or the proprietor of the patent in the European patent application or patent, or during proceedings concerning the grant or the validity of the European patent, in particular where the limitation was made in response to a citation of prior art*".

La formulazione di tale articolo è stata fortemente criticata da alcuni Stati, decidendo di eliminare tale disposizione per approfondire maggiormente la questione, anche in considerazione della complessa esperienza degli Stati Uniti d'America².

In mancanza di una disposizione in materia, la giurisprudenza italiana ha elaborato principi differenti, che possono essere ricondotti, esemplificando, a due differenti correnti di pensiero.

Una prima scuola di pensiero ritiene che le disposizioni non indicano la documentazione del fascicolo della domanda di brevetto tra le "fonti" dalle quali attingere per l'interpretazione del brevetto che transita esclusivamente dalla "lettera" delle rivendicazioni (interpretate secondo la descrizione e i disegni). Secondo tale approccio, teso ad esaltare il sistema del "*claims system*", restano irrilevanti tutte quelle dichiarazioni/comunicazioni contrassegnanti i rapporti tra il richiedente e l'Ufficio in sede di rilascio dell'attestato brevettuale. Tale impostazione ha rilevato che la ricostruzione della portata dell'esclusiva si risolve in una questione di interpretazione del brevetto e che le limitazioni assumono rilevanza unicamente nella misura in cui siano riportate nel testo del brevetto, poiché le affermazioni del richiedente rappresentano un criterio ermeneutico, prettamente volontaristico, che esulano dal testo brevettuale e dai principi del sistema brevettuale. Su tali basi è stato escluso qualsiasi valore confessorio alle dichiarazioni della parte in sede di procedura di rilascio del brevetto, dato che la richiesta dell'inventore tesa ad ottenere la concessione di una privativa industria-

¹ "Basic proposal for the revision of the European Patent Convention", Monaco, 13 ottobre 2000, in <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts.html>.

² Cfr. Aippi "Reports on the Diplomatic Conference for the Revision of the European Patent Convention", Monaco, 20 – 29 Marzo 2000, in <https://www.aippi.org/download/reports/DiplomaticConference.pdf>.

le è una dichiarazione di volontà diretta ad avviare un procedimento amministrativo e non una dichiarazione di scienza relativa a fatti sfavorevoli a se stessi e favorevoli alla controparte, sostenendo che le limitazioni in sede europea possono derivare da regioni differenti, quali convenienza economica, accelerazione della procedura, ecc. Pertanto, solo le dichiarazioni del richiedente che abbiamo determinato una modificazione delle rivendicazioni assumono rilevanza, rimanendo le rivendicazioni, supportate dalla descrizione e dai disegni, le uniche linee guida per l'interpretazione del brevetto.

Tale impostazione è stata ampiamente espressa dal Tribunale di Roma, 28 luglio 2008³, in cui afferma *“che inoltre la corte rileva in particolare che la file history della, peraltro diversa, frazione nazionale tedesca, del brevetto, non assume rilevanza ai fini del decidere, giacché la teoria nordamericana della prosecution history estoppel (sentenza della Corte Suprema del 28 maggio 2002 sul caso Festo), non pare suscettibile di applicazione nel sistema italiano e comunque europeo continentale di diritto brevettuale (in tal senso è la prevalente giurisprudenza europea, con alcune parziali eccezioni in quella olandese, vedi ad es. BGH 20 aprile 1993 nel caso Weichvorrichtung; che infatti la attribuzione di rilevanza alla file history, facendo appello all'intenzione del richiedente il brevetto, sia pur finalizzato alla riconduzione a validità della propria domanda di protezione, introduce un elemento ermeneutico prettamente volontaristico, che non appare coerente con le concorrenti rationes a cui è ispirato l'insieme di norme sui brevetti, di equa protezione del richiedente e di ragionevole certezza giuridica per i terzi, conciliative degli opposti criteri di lettura del brevetto, continentale e anglosassone; che pertanto le dichiarazioni limitative della parte richiedente nel procedimento di registrazione, e i documenti ivi introdotti a supporto, assumono*

rilevanza unicamente nella misura in cui sono riportate nei testi brevettuali; che quindi l'uso da parte del consulente dei due studi sperimentali sopracitati, versati in atti da parte resistente e già introdotti dalla parte ricorrente nel procedimento avanti all'esaminatore tedesco, ma i cui contenuti non si riflettono nel testo delle rivendicazioni, quali mere pubblicazioni scientifiche fonti del suo convincimento circa lo stato dell'arte e non per la ricostruzione della portata della invenzione, è rilevante ed affidabile”⁴.

Tale prima impostazione, predominante, è stata recentemente posta in dubbio, così sembrerebbe dalla serie di nuove pronunce sul tema, riprendendo una seconda scuola di pensiero tesa a “valorizzare” le dichiarazioni effettuate dal richiedente nel corso della procedura di brevettazione al fine di determinare l'ambito di protezione del brevetto e la contraffazione del medesimo titolo. Questo approccio assegna piena rilevanza ermeneutica alle dichiarazioni del richiedente al fine di una interpretazione “autentica” della volontà del titolare del brevetto, e per impedire che il richiedente che abbia ristretto l'ambito di protezione della propria invenzione per superare le obiezioni dell'esaminatore europeo tenti, poi, di recuperare “per equivalenza” l'ampiezza originaria in sede di valutazione della contraffazione, seppure l'art. 52 CPI così come l'art. 69 CBE e il relativo Protocollo interpretativo, non la contemplano tra le fonti di interpretazione del brevetto.

Difatti, in una recente decisione, il Tribunale di Milano, 27 luglio 2011⁵, pur affermando di prescindere dalla nuova formulazione del secondo comma dell'art. 52 CPI, ha ritenuto rilevante ai fini dell'interpretazione del brevetto *“la limitazione volontariamente introdotta dal titolare del brevetto HT innanzi all'esaminatore europeo, in quanto espressione chiara ed incontrovertibile della volontà dell'inventore medesimo”* arrivando a sostene-

³ Trib. di Roma, 28 luglio 2008, in www.darts-ip.com.

⁴ Trib. di Roma, 9 febbraio 2006 (ord.) in GADI 2006, 5003, *“la attribuzione di rilevanza alla file history, facendo appello all'intenzione del richiedente il brevetto, sia pur finalizzata alla riconduzione a validità della propria domanda di protezione, introduce un elemento ermeneutico prettamente volontaristico, che non appare coerente con le concorrenti rationes a cui è ispirato l'insieme di norme sui brevetti, di equa protezione del richiedente e di ragionevole certezza giuridica per i terzi, conciliative degli opposti criteri di lettura del brevetto, continentale e anglosassone”*; nello stesso senso Trib. Roma, 9 settembre 2004, in GADI 2004, 4832; Trib. Roma, 21 luglio 2005 (ord.) in SPI, 2005, I, 198, ha osservato che *“il giudizio di contraffazione del brevetto per invenzione industriale deve essere condotto con riferimento alle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e degli allegati, e che non è consentito integrare o modificare lo scopo del trovato mediante allegazioni successive ed estranee”*; Trib. Torino, 14 luglio 1997 (ord.), in GADI 1999, 3889: *“Né, tanto meno, è attribuibile in via logica un valore determinante alla condotta assunta dalla L.I.C.A. in sede di rilascio del brevetto americano, essendo ben presumibile l'intervento di fattori contingenti quali ad es. la valutazione di ragioni di mera opportunità e convenienza (in tal senso devono essere letti i richiami compiuti dal G.I. ad atteggiamenti volontaristici assunti dalla parte richiedente in correlazione alle limitazioni apposte alla rivendicazione relativa al brevetto americano)”*; Trib. Milano, 13 dicembre 1999, (ined.); Trib. di Milano, 18 giugno 2008, in HYPERLINK [“http://www.darts-ip.com”](http://www.darts-ip.com) www.darts-ip.com *“Sul primo punto, che concerne in particolare le dichiarazioni rese in sede di esame europeo del brevetto '633 sul significato da attribuire preferibilmente all'espressione “forma trans- dei composti di formula I”, va rappresentata la difficoltà di riconoscere valore confessorio a dichiarazioni rese in contesti legislativi e amministrativi diversi, suggerite da molteplici possibili ragioni e volte, parimenti, a molteplici possibili finalità, anche estranee all'ambito del titolo in contestazione. Ciò che tendenzialmente esclude il rilievo delle vicende estere sul giudizio avente a oggetto un titolo nazionale (o la frazione italiana di un titolo). E va comunque osservato, come puntualmente rileva la difesa della convenuta, che nella specie tali dichiarazioni non si sono tradotte in alcuna diversa formulazione delle rivendicazioni brevettuali, che quindi restano, con la descrizione (e gli eventuali disegni), a tracciare le linee guida per l'interpretazione del titolo (art. 69 CBE e 52 cpi)”*; Corte di Appello di Torino, 7 luglio 2009, in www.darts-ip.com.

re che *“in questa prospettiva la condotta della convenuta si configurerebbe come un file wrapper estoppel, concetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale non possono considerarsi equivalenti tecnici rispetto a quelli rivendicati le caratteristiche intenzionalmente escluse dal richiedente allo scopo di distinguere il brevetto dall'arte nota e nessun addebito di contraffazione potrebbe pertanto essere ascritto alla responsabilità di WLP”*⁶.

In tale prospettiva, la *file history* rappresenta un “ulteriore” fonte di interpretazione del brevetto, al fine di chiarire il significato di eventuali termini del brevetto, altrimenti non chiaramente ricavabile dal testo brevettuale, ovvero, al fine di escludere eventuali interpretazioni già “oggetto” di dichiarazioni da parte del richiedente in sede di concessione del brevetto. La *file history*, dunque, potrebbe, in alcuni casi, dare rilievo al giusto contemperamento degli interessi, in modo da garantire un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica dei terzi. L'equa protezione del titolare deriva dalla corretta interpretazione del titolo, anche con l'ausilio, se necessario, delle dichiarazioni di volontà del richiedente che in sede di concessione del brevetto abbia volontariamente limitato l'ambito di

protezione del proprio brevetto; la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi risiede nella tutela del ragionevole affidamento di coloro che abbiano esaminato la *file history* del brevetto e fatto affidamento sulle dichiarazioni del richiedente per modellare il proprio comportamento economico. Ulteriore elemento di valutazione al fine della rilevanza della *file history* è la valorizzazione anche della fase amministrativa di concessione del brevetto evitando che il richiedente abbia limitato l'ambito di protezione del brevetto al fine di superare le obiezioni dell'esaminatore e, in una fase successiva, pretendesse di sfruttare l'intero ambito di protezione originario della domanda per l'accertamento della contraffazione. Inoltre, l'applicazione della *file history estoppel* potrebbe spingere i richiedenti a depositare domande con rivendicazioni formulate in maniera più rigorosa al fine di evitare la “produzione” di una *file history* sfavorevole.

Danilo Martucci
Avvocato in Milano

⁵ Trib. di Milano, 27 luglio 2011, in www.darts-ip.com; nello stesso senso Trib. di Milano, 20 settembre 2011, (ined.), ha affermato che “Tale apprezzamento è rafforzato alla luce delle argomentazioni sottoposte dal richiedente all'esaminatore in sede di procedura europea ai fini della concessione del titolo”; Trib. di Torino, 11 aprile 2011, Massima Redazione in G. Bonilini – M. Confortini, Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale, Utet 2011, art. 52, 633, ha affermato che “Nell'individuazione dell'ambito di protezione di una privativa brevettuale si deve tenere conto, ove necessario, dei disegni e della descrizione, trattandosi di elementi di ricostruzione dell'invenzione ricavabili dallo stesso documento brevettuale, e si deve anche dare la dovuta rilevanza alle limitazioni consapevoli della protezione risultanti dalla *file history* del brevetto. Pertanto un parametro consapevolmente individuato in un determinato valore nelle rivendicazioni del brevetto (nella specie, un range di purezza ottica di una sostanza uguale o maggiore al 99,8%) non può essere “rideterminato” applicando regole tecniche non richiamate nel documento brevettuale, poiché così facendo si opererebbe un'interpretazione delle rivendicazioni non idonea a garantire una ragionevole tutela giuridica dei terzi che per stabilire che cosa sia o non sia compreso nella privativa non possono essere tenuti ad effettuare particolari ipotesi interpretative che non siano giustificate e strettamente collegate al contenuto oggettivo del documento”; Trib. di Milano, 5 aprile 2011, “il contenuto della lettera del mandatario Uretek all'esaminatore europeo - certamente riconducibile alla volontà della depositante - per un verso consente addirittura di escludere che l'inventore considerasse tempi di espansione di 20-30 secondi come molto rapidi, tanto da indicare come propri della resina da utilizzare per il suo trovato tempi di espansione pari a 4-10 secondi”.

⁶ Con riferimento alla limitazione dell'applicazione della dottrina degli equivalenti in caso di prosecution history estoppel Frederick F. Calvetti, Mary A. Montebello, Brett Nelson, Plain talk about infringement and the doctrine of equivalents from the Supreme Court of the United States. The U.S. Supreme Court Decision in Festo Corp. v. Shoketsu kogyo Kabushiki Co., Ltd., in Riv. Dir. Ind. 2002, 4-5, 131.

Per un dialogo più costruttivo

Ho letto, sul numero di novembre 2011 di questo Notiziario, l'articolo del Dr. Vatti intitolato "*Chiaccherata fra colleghi su Babilonia*", relativo al tema del brevetto unitario. In tale articolo viene chiamata in causa anche AICIPI, dicendo: "*Mi rimane un dubbio: come mail l'AICIPI fa questa campagna a favore del brevetto unitario? Non ha preso in considerazione i vantaggi che ho elencato sopra?*".

Non voglio entrare nel merito del contenuto dell'articolo, sia perché trovo gli argomenti presentati poco significativi, sia perché i vantaggi (tanti) e gli svantaggi (pochi) per l'industria italiana di una adesione alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario sono stati già ampiamente spiegati in varie occasioni da AICIPI stessa e da alcuni autorevoli professionisti che operano nell'industria (si vedano ad esempio gli articoli nel Notiziario di Aprile 2011 del Dr. Giannesi e del Dr. Colucci). Lungi da me anche il desiderio di aprire una polemica.

Mi limito solo a fare alcune considerazioni.

AICIPI, formata essenzialmente da esperti in PI di imprese (piccole, medie e grandi, a carattere nazionale o facenti parte di gruppi internazionali), rappresenta in generale l'industria italiana e con le sue posizioni cerca sempre di esprimere ciò che è meglio per l'industria stessa (tipicamente in linea con quanto espresso anche da Confindustria). Viceversa, il Collegio dei Consulenti, formato da coloro che esercitano la libera professione, cura gli interessi degli studi di consulenza.

Se alcuni liberi consulenti, come in questo caso, nel considerare questioni relative all'industria, non capiscono le posizioni di AICIPI o non ne condividono il pensiero, sinceramente non c'è da stupirsi, perché non operando all'interno delle imprese non ne possono conoscere - almeno non come chi vi opera - le dinamiche e le necessità. Analogamente, sarebbe assurdo che chi lavora nell'industria avesse la presunzione di capire i problemi e le necessità degli studi professionali meglio di chi li gestisce o di chi vi opera.

Se quindi è utile a tutti, in particolare su temi di interesse comune come quello del brevetto unitario, un tavolo di discussione in cui ciascuna delle parti possa esprimere apertamente le proprie opinioni e dare i propri suggerimenti, meno comprensibile è il tentativo di risolvere problematiche relative alla controparte non solo con la presunzione di far prevalere la propria opinione, ma addirittura (come in questo caso) accusando i col-

leggi dell'altra categoria, in maniera quasi esplicita, di scarsa competenza o, peggio ancora, di essere pedine di "manovre occulte" (di aziende multinazionali, nello specifico).

Viene piuttosto da chiedersi se dietro l'apparente crociata a favore dell'industria mostrata nell'articolo non si nascondano invece altri interessi, che sono poi quelli di fatto palesati nella parte finale dell'articolo stesso, in cui si lancia il grido d'allarme per la libera professione derivante da un minor giro d'affari legato a traduzioni, convalide, ecc., che il nuovo sistema comporterebbe. Questo è probabilmente il vero punto su cui i liberi professionisti dovrebbero concentrarsi e riflettere, magari chiedendosi, nel cercare una soluzione a tale problema, se non sia comunque il caso di incoraggiare l'adozione di quei cambiamenti che privilegiano i servizi a più elevato contenuto professionale a discapito di quelli a scarso valore aggiunto (come appunto traduzioni e convalide), che sono un costo inutile per le imprese.

La mia opinione è infatti che il sistema del brevetto unitario, se l'Italia aderisse, garantirebbe alle aziende italiane (piccole o grandi che siano) una maggior competitività a livello internazionale e stimolerebbe maggiori investimenti in innovazione e in proprietà industriale, con un conseguente maggior bisogno dei servizi dei liberi consulenti. Viceversa, è probabile che un'esclusione dell'Italia da tale sistema non possa portare, per i vari motivi già più volte spiegati, che ad un ridimensionamento degli investimenti in proprietà industriale delle imprese italiane e, quindi, ad una minor necessità di supporto professionale esterno.

Pertanto, il mio suggerimento è di continuare il dialogo in maniera costruttiva, apportando il reciproco contributo alla discussione, ciascuno per la parte di propria competenza, ed informando correttamente ed in maniera trasparente coloro che si trovano nella difficile posizione di dover decidere delle sorti delle nostre imprese e del nostro futuro professionale.

Paolo Markovina
Presidente AICIPI

BABYLON

Il notiziario dell'Ordine di novembre 2011, l'ultimo a pubblicazione in formato cartaceo, contiene tre articoli sui temi della cooperazione rafforzata e della giurisdizione in ambito comunitario.

Oramai molti degli iscritti all'Ordine, credo, sono a conoscenza dei temi relativi a brevetto unitario, cooperazione rafforzata, ricorso dell'Italia alla Corte di Giustizia, ecc.

Molti esprimono opinioni ma pochi, se non nessuno, sembrano proporre cifre conferenti a tali temi.

Prendo ad esempio l'articolo a titolo "Chiacchierata fra colleghi su Babilonia" e riporto di seguito alcune affermazioni contenute nell'articolo che mi sono sembrate, a prima vista, opinioni poco sostenibili se non sono supportate da rispettive cifre conferenti nel merito.

- 1 L'industria che vuole il brevetto unitario è quella di dimensioni considerevoli e proprietà estera. Presa alla lettera, questa affermazione, anche se non provata, sembra condurre ad una conclusione poco onorevole per l'Italia: non esistono industrie a proprietà italiana di dimensioni considerevoli (da approfondire il significato di "considerevoli").
- 2 I titolari delle PMI italiane, in maggioranza, hanno avuto un ciclo di studi non particolarmente avanzato. Questa seconda affermazione, non provata, sembra condurre alla conclusione che gli unici imprenditori italiani esistenti (come evidenziato al punto 1 non esistono industrie a proprietà italiana di dimensioni considerevoli) sono anche ignoranti al punto da non essere capaci di leggere un testo in una lingua diversa dall'Italiano. Qui, forse, viene sottovalutato il lavoro dei consulenti in P.I. che in realtà, non solo devono saper leggere, ma anche devono saper capire. In altri termini, gli imprenditori italiani probabilmente sanno leggere ma, forse, non essendo esperti in P.I., non sono in grado di capire e questo, probabilmente, non è un problema linguistico, ma solo un problema di specializzazione; in altri termini a ciascuno la propria professione.
- 3 Il Consulente libero professionista (suppongo un consulente che opera in uno studio privato) vede le situazioni in maniera più bilanciata.

L'affermazione mi sembra, per così dire, apodittica.

Non mi risulta, infatti, che tutti i consulenti:

- considerino il brevetto unitario una debacle dello stato di fronte all'industria, soprattutto straniera;
- siano convinti che sia necessaria una traduzione per chiamare in causa un presunto contraffattore.

In effetti mi sembra confusorio pensare che la nostra professione sia indirizzata a proteggere i contraffattori, proponendo vantaggi per la loro presunta ignoranza, e non, al contrario, a salvaguardare i diritti dei titolari di P.I.

In ogni caso, mi sembra che il titolo sia azzeccato.

Una Babilonia esiste in cui molti Consulenti in P.I. parlano e/o scrivono, compreso il sottoscritto, senza trovare un linguaggio comune, con il risultato che dati i presupposti è anche impossibile individuare punti di vista condivisi o condivisibili.

Gianni Masciopinto

I requisiti di validità e la protezione conferita dai disegni e modelli italiani e comunitari

Generalmente, si ritiene che disegni e modelli Comunitari e Italiani abbiano gli stessi requisiti di validità e requisiti di validità simmetrici all'ambito di tutela conferito. Tuttavia ad un esame più attento la situazione non è esattamente la stessa.

In particolare, il regolamento comunitario (RCD) definisce nell'articolo 4 comma 1 i due requisiti fondamentali di validità: la novità ed il carattere individuale. Nei dettagli *“Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale”*.

L'articolo 5 RCD specifica cosa significa nuovo: *“5.1 Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico.” ed ancora identico significa: “5.2 Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”*.

Nuovo significa quindi che non ci sono disegni o modelli precedenti che non differiscono affatto dal disegno o modello in esame o che differiscono dallo stesso solo per particolari irrilevanti.

L'articolo 6 RCD spiega cosa significhi possedere un carattere individuale: *“Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico”*.

Possedere carattere individuale significa quindi non solo presentare un'impressione generale diversa da

quella dei design precedenti, ma anche che la stessa impressione generale sia significativamente diversa.

Possiamo quindi individuare i seguenti sottoinsiemi di similitudine/diversità tra design:

- 1 Design identici (design che differiscono reciprocamente solo per particolari irrilevanti).
- 2 Design che suscitano nell'utilizzatore informato la stessa impressione generale.
- 3 Design che hanno lo stesso carattere individuale (suscitano nell'utilizzatore informato un'impressione generale che non differisce significativamente),
- 4 Design che hanno diversi caratteri individuali (suscitano nell'utilizzatore informato un'impressione generale che differisce significativamente).

Il design in esame è ovviamente nel cerchio 1 e gli altri design, simili o meno, sono sparsi per l'insieme 4, che comprende la totalità dei design precedenti ed include i sottoinsiemi 1, 2 e 3.

Il design in esame è nuovo se nessuno dei design precedenti è presente all'interno del sottoinsieme 1.

Inoltre il design in esame possiede carattere individuale, e conseguentemente è valido se nessuno dei design precedenti è presente all'interno del sottoinsieme 4, includente i sottoinsiemi 1 e 2.

L'estensione della protezione è invece definita nell'articolo 10 RCD: *“10.1 La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.”*

4

totalità dei
design

3

differenza
necessaria
per validità

2

ambito di
tutela

1

design in esame
e identici

È immediatamente evidente l'assenza dei termini "in modo significativo". La protezione dei design comunitari si estende quindi a tutti i design che suscitano nell'utilizzatore informato la stessa impressione generale e non si estende ai design che suscitano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa ma che non differisce in modo significativo.

Riprendendo lo schema sopra riportato e considerando il design in esame posto nel sottoinsieme 1 e tutti i design successivi nell'insieme 4, l'estensione della tutela del design in esame si ferma al sottoinsieme 2 ed esclude il sottoinsieme 3.

Non esiste quindi simmetria tra i requisiti di validità e l'ambito di tutela dei design Comunitari. Infatti, i design che suscitano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa ma che non differisce in modo significativo (intersezione tra sottoinsieme 3 e sottoinsieme 2) sono design che, se divulgati precedentemente al deposito del design in analisi, lo privano di validità, e se divulgati successivamente al deposito non sono in interferenza con lo stesso.

La non simmetria è confermata dal tribunale di Torino 14 luglio 2008, Procedura cautelare iscritta al n. 12146/07 R.G.C. promossa da FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.a., contro GREAT WALL MOTORS, pag. 10:

"...l'estensione della protezione è disciplinata dall'art. 10 del Regolamento secondo il quale la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, anche in tal caso avendo riguardo al margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello...mentre ai fini del carattere individuale l'art. 6 richiede che l'impressione generale che il disegno o modello suscita differisca in modo significativo dall'impressione generale suscitata da qualsiasi disegno o modello in precedenza divulgato, l'art. 10 non contiene - invece - tale inciso ed estende tout court la protezione del modello registrato nei confronti di qualsiasi altro disegno o modello che non produca un'impressione generale diversa."

Per quanto riguarda le definizioni del CPI circa i disegni o modelli italiani sembrano ravvisarsi alcune importanti differenze.

In particolare, l'ambito di tutela rispecchia la definizione del regolamento comunitario, secondo l'art. 41.3 del CPI: *"I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa."*

Anche in questo caso i requisiti di validità sono la novità e il carattere individuale e la novità è definita identicamente al regolamento comunitario (art. 32 CPI).

Diversamente il carattere individuale è definito dall'art. 33 CPI: *"Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima."*

In questo caso non si specifica che l'impressione generale deve differire significativamente. Il carattere individuale e l'identità di impressione generale sono quindi sinonimi nel regolamento Italiano ed il grafico manca quindi dell'insieme 3 sopra riportato.

I disegni o modelli hanno quindi, a differenza dei comunitari, requisiti di validità ed estensione di protezione identici.

Come riflessione finale sottolineiamo che, stando all'RCD ed al CPI, un disegno o modello Italiano potrebbe essere valido mentre un identico design Comunitario potrebbe essere nullo.

In particolare, se esistesse un disegno o modello avente una prior art consistente in un modello precedente che suscitasse nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, ma non in modo significativo, dal disegno modello in esame, tale disegno o modello se italiano, sarebbe valido, se comunitario sarebbe nullo.

Valerio Lunati

IL VALORE DEL MARCHIO NEL CASO DOLCE & GABBANA, UNA STORIA DI PRESUNTO ABUSO DI DIRITTO.

Il marchio DOLCE & GABBANA o meglio i marchi DOLCE & GABBANA fino al 2004 erano posseduti da Stefano Gabbana e Dolce Domenico, quali persone fisiche, in comproprietà indivisa al 50%. I marchi erano concessi in licenza alla sub-holding DOLCE & GABBANA S.r.l., a sua volta proprietaria del 51% della DOLCE & GABBANA INDUSTRIA S.p.A.. In capo a tutto vi era la D&G Srl, una holding posseduta in quote paritarie dai due stilisti.

La decisione di tenere in capo alle persone fisiche i marchi è stata dettata da ragioni "storiche" (i due stilisti hanno iniziato l'attività con pochi mezzi) e dalla necessità di tenere ben salda la proprietà di un marchio che fa riferimento ai propri nomi patronimici.

Il Gruppo oggi è costituito da oltre 3.500 persone e come tutti spesso deve far ricorso al finanziamento da parte delle banche. Era inoltre prevista una quotazione in borsa del titolo.

Il marchio è sicuramente uno degli "asset" di maggior valore, ma le banche non vedevano di buon occhio l'idea di dover finanziare un'impresa non proprietaria di un bene così prezioso. Vi era quindi un'esigenza del sistema bancario di poter contare su una garanzia costituita dal valore del marchio. Inoltre, per ragioni storiche che non approfondiamo, il peso della famiglia Dolce e della famiglia Gabbana nel controllo societario non era paritetica, in quanto era presente nel Gruppo il fratello di Domenico, Alfonso Dolce, e nessun parente invece per la famiglia Gabbana.

Si è quindi manifestata l'esigenza di "introdurre" il marchio all'interno del Gruppo e di riequilibrare il peso delle rispettive famiglie per poter tranquillizzare gli investitori, sia quelli bancari che i potenziali azionisti. Nessuno avrebbe investito sui frutti delle licenze del marchio DOLCE & GABBANA con la spada di Damocle che i due stilisti potessero disporre diversamente del marchio. La situazione è diventata "rovente" quando i due stilisti, legati anche sentimentalmente, hanno iniziato a litigare tra loro. La contitolarità dei marchi era giudicata un elemento di debolezza dal sistema bancario, che temeva le ripercussioni legate agli eventuali dissidi che sarebbero potuti insorgere tra i due stilisti ... da qui la volontà di collocare i marchi su un mercato finan-

ziario appetibile in vista di una eventuale quotazione in borsa. In tutto questo non va assolutamente sottovalutato che vi è stato probabilmente anche un obiettivo di "ottimizzazione fiscale", ovvero il tentativo di pagare meno imposte possibili, ormai non più rinviabili, nell'operazione. Per ottenere questo sono state costituite due società lussemburghesi, una delle quali (la GADO Sarl) è divenuta la Cessionaria del pacchetto di marchi DOLCE & GABBANA per un corrispettivo di circa 360 milioni di Euro. Tale società aveva stipulato un accordo particolare e vantaggiosissimo con il Fisco lussemburghese, grazie al quale la misura delle imposte sui redditi veniva stabilita in modo individuale e fisso in misura del 4%.

Individuiamo quindi in questa operazione quattro buoni motivi per cedere il marchio.

- POSSIBILE QUOTAZIONE
- RISPARMIO DI IMPOSTE
- EQUILIBRIO DEL PESO DELLE FAMIGLIE
- TRANQUILLIZZAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO

Come è risaputo, per il Fisco sono necessari due principi fondamentali per una cessione di un marchio intergruppo in modo non "evasivo": è necessario un "interesse economico" alla cessione ed è indispensabile che la cessione avvenga a "valore normale".

Leggendo la Sentenza del Tribunale di Milano in materia penale mi pare di capire che ci fossero dei buoni motivi per cedere il marchio. Vista dal di fuori non sembra una di quelle operazioni mirante esclusivamente ad un risparmio fiscale. Sono convinto che una quotazione del Gruppo o anche un suo finanziamento non avrebbe potuto avvenire senza la proprietà dei segni distintivi. Si tratta ovviamente della mia opinione, molto diversa da quella del Fisco che invece ha visto in tale operazione un disegno criminoso volto unicamente a evadere reddito prodotto in Italia.

E' una classica situazione che fa riferimento al cosiddetto "abuso di diritto". Questo è un principio di creazione dottrinale seguito da una certa giurisprudenza che si concretizza nell'utilizzo distorto dell'autonomia contrattuale: attraverso una serie di atti singolarmente legittimi e fiscalmente ammissibili, esso persegue fina-

lità globali esclusivamente rivolte all'evasione delle imposte. In questo quadro gioca un ruolo fondamentale il luogo dove si produce il reddito. Per il Fisco, se il reddito è prodotto in Italia questo va tassato in Italia. Ora, le società lussemburghesi erano effettivamente domiciliate presso una società specializzata nella "domiciliazione societaria". Il nome "Alterdomus" ne svela l'attività. Una dipendente di DOLCE & GABBANA storicamente dedita alla gestione dei marchi viene però distaccata in Lussemburgo dove effettivamente sembra operare direttamente.

Ora, il Tribunale di Milano di conseguenza ha dichiarato che i due stilisti non hanno violato alcuna norma penale e ha dichiarato il non luogo a procedere. La Cassazione pochi giorni fa (scrivo l'articolo il 6 marzo 2012) ha annullato la Decisione del Tribunale rimandando ad esso agli atti. La lettura della Decisione di Cassazione fa pensare che l'abuso di diritto dia luogo ad un vero e proprio reato anche se gli atti in sé non violano alcuna norma positiva. Questa Decisione mi lascia molto perplesso. In questa fattispecie io stesso avrei ritenuto soddisfatto il requisito dell'interesse economico alla cessione dei marchi.

Viene discusso il principio, più volte ribadito in ambito comunitario, secondo cui esiste una libertà di stabilimento. Ovvero ogni imprenditore è libero di posizionare la propria impresa in un qualsiasi Stato dell'Unione Europea e di godere del regime fiscale ivi vigente. Il punto più forte nella posizione dell'Agenzia delle Entrate consiste nell'ipotesi che la società lussemburghese non fosse operativa ma una mera "copertura". Questi ritenevano che le decisioni fossero interamente prese in Italia e che ci fosse quindi soltanto una "estero vestizione" di un'impresa italiana, con la conseguenza che la cessione dei marchi fosse un'operazione assolutamente fittizia.

Nel disegno presunto criminoso è stato coinvolto anche il commercialista del Gruppo. Questo coinvolgimento del professionista un poco mi inquieta. Non sono rari i casi in cui imprese hanno ceduto marchi a società estere più o meno collegate con il cedente.

Sarebbe opportuno se si chiarisse una volta per tutte quello che può essere fatto o non può essere fatto in materia di marchi e brevetti. Leggendo la posizione dell'Agenzia delle Entrate parrebbe oggi che qualsiasi, e sottolineo qualsiasi, cessione di marchi verso società più o meno collegate con il Cedente, ubicata in Paesi con fiscalità più favorevole, sia considerata un reato. Non riesco a ipotizzare nemmeno un caso di fantasia di una cessione intergruppo verso una società lussemburghese, svizzera, irlandese od

olandese che non possa essere inquadrato dall'amministrazione fiscale come evasivo. Ne consegue che l'elusione fiscale o l'ottimizzazione fiscale (come la chiamano i commercialisti) sia da considerare a tutti gli effetti evasione fiscale, un reato in cui sono coinvolti anche i professionisti. Ora grazie a Dio in queste operazioni noi, Consulenti in Proprietà Industriale, difficilmente siamo i registi, molto spesso siamo solo delle comparse.

Diverso aspetto è quello relativo al valore del marchio DOLCE & GABBANA.

Si tratta del secondo requisito per una cessione intergruppo fiscalmente legittima. Lo scambio tra le due società deve avvenire con lo stesso valore di cessione che potrebbe essere ottenuto vendendo il marchio sul libero mercato. Questo per assoggettare la cessione alla giusta tassazione sia essa con IVA o con tassa di registro.

Per quel che riguarda il valore ci sono due interessi opposti. Più alto è il valore più alta sarà la tassazione sulla cessione ma maggiore sarà l'ammortamento che potrà effettuare la società cessionaria. In Italia l'ammortamento di un marchio non può essere più breve di 18 anni, ma all'estero valgono diverse normative. In linea di massima, con un'ottica di breve periodo e con un cessionario con pochi utili previsti, è preferibile attribuire un valore basso. Se il cessionario ha invece in previsione alti utili, allora è preferibile un valore alto.

Il corrispettivo della cessione, lo sappiamo, è determinabile dal legittimo esercizio della libertà contrattuale tra le parti. Nella fattispecie la valutazione è stata affidata alla società PriceWaterhouseCoopers. Non ho avuto modo di visionare la perizia, tuttavia il valore stimato è stato pari a circa 355 milioni di euro.

Sebbene lo scrivente passi per un esperto di valutazioni di marchi, più passa il tempo più mi convinco che il valore del marchio non esiste in quanto non esiste un reale mercato di riferimento. Finché non si cederanno marchi in modo trasparente e con dati accessibili, l'opinione sul valore di un marchio rimane un esercizio astratto.

Per ogni marchio esistono decine di valori possibili che vengono ottenuti aggregando in modo diverso figure di costo e di ricavo. Non mi stupisce quindi che nella fattispecie esistano differenti "opinioni" sul valore del marchio DOLCE & GABBANA.

- Per la PriceWaterhouseCooper il valore è di circa 360 milioni di euro;

- La Guardia di Finanza utilizzando gli stessi criteri PriceWaterhouseCooper arriva ad un valore di circa 550 milioni di euro;
- L'Agenzia delle Entrate calcola il valore del marchio in circa 1.200 milioni di euro;
- La società Interbrand Srl arriva ad un valore di 2.200 milioni di Euro.

Nella mia attività professionale di valutazione dei marchi sono sempre estremamente prudente nella valutazione.

Credo che sia facile pensare ad una "bolla" che amplifichi in modo spropositato il valore dei segni distintivi.

Personalmente non credo ai valori pubblicati annualmente da Interbrand nella classifica dei 100 "BEST GLOBAL BRANDS", ma in ogni caso è piuttosto difficile criticare o sostenere il metodo Interbrand, in quanto si tratta di una procedura in gran parte segreta basata su una serie storica di dati in possesso soltanto della Società.

Nella pratica professionale, non giuro mai una valutazione e visti i valori in gioco nel caso che ci occupa ben difficilmente la giurerò in futuro. Quello che non credo è che una società come PriceWaterhouseCooper possa aver effettuato in modo "pilotato" una valutazione pari a un settimo del valore secondo Interbrand. E' assolutamente normale, quando ci si addentra in una valutazione di marchio, ricevere pressioni da parte del cliente per avere una valutazione particolarmente alta o particolarmente bassa; esistono tuttavia dei limiti alla possibilità del valutatore di "aggiustare" le cifre. Io chiamo "intervallo della decenza" lo spazio tra la valutazione minima e la valutazione massima di un segno distintivo.

Senza poter esaminare nel dettaglio le carte non mi è possibile esprimermi sulla congruità della valutazione o individuare quegli indizi che portano a "stiracchiare" un valore verso l'alto o verso il basso. Quello che posso sicuramente affermare è che non vi era un forte interesse da parte di Dolce & Gabbana ad avere una valutazione bassa del proprio marchio. Questo sia per sfruttare l'ammortamento in capo al Cessionario sia per quel che riguarda la quotazione di borsa.

Si investe in Dolce & Gabbana grazie al prestigio del proprio marchio, qual è l'interesse a chiedere un valore basso?

I consulenti sono veramente così miopi da ipotecare quest'opportunità sull'altare su una minor tassazione della cessione una-tantum. Si pensi inoltre al sistema bancario e alla richiesta di finanziamenti spesso connessi alle operazioni di quotazione. Vi era un reale interesse a tenere basso il valore?

Non ho le risposte a queste domande. Quello che credo è che questa vicenda risenta in modo particolare del "vento antielusivo" che spira forte in questo momento.

Si tratta però di una partita giocata in assenza di regole certe, anzi spesso le regole vengono "costruite" a posteriori da dottrine e giurisprudenza.

Premetto che non ho nessuna simpatia per gli evasori fiscali e nemmeno per quelli che con "mezzucci" riescono a risparmiare imposte. Ma credo ancora più profondamente che, soprattutto in materia penale, le regole debbano essere chiare.

Riconosco pienamente lo splendido lavoro che sta effettuando la Guardia di Finanza in questo periodo per la caccia agli evasori.

Spero che il Governo Monti possa mettere mano alla materia e fare chiarezza sul tema dell' "abuso di diritto", per evitare "pasticci" come quello esaminato.

Fabio Giambrocono

Il dot.brand vede la luce

Il 20 giugno 2011 il Board dell'ICANN - l'organismo supremo della Rete - ha votato quella che ad oggi appare la più grande rivoluzione nel mondo del Web dall'invenzione del DNS. Sino ad allora infatti l'universalmente decantata libertà del cyberspazio si era concretizzata in una normativa più che spesso lacunosa ed oltremodo elastica nelle cui maglie sono in molti ad essersi persi ed altrettanti ad avervi fatto fortuna; da questa data invece la libertà del mondo Internet abbatte l'ultima grande barriera, la limitata disponibilità di nomi a dominio di primo livello e la conseguente necessità di rivolgersi a gestori terzi che con ICANN intrattengano uno specifico rapporto di concessione. La necessità quindi di rivolgersi ad altri. Quel 20 giugno è stato infatti deciso che gli enti pubblici e privati - è stata formalmente esclusa la forma individuale - potranno registrare quale dominio di primo livello (il suffisso .xyzfinale in un indirizzo Web, come un .com per intenderci) pressoché qualunque combinazione di caratteri a loro scelta, ovvero tali enti diverranno essi stessi registry soggetti solo al suddetto rapporto di concessione con l'ICANN stessa.

Potenzialmente saranno quindi migliaia i nuovi nomi a dominio di primo livello (oggi ce ne sono 22 generici, come il .com o il .net, e circa 270 nazionali come il .it) permettendo al titolare di amministrare il proprio spazio Web privato.

Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, amministrare un registry non è cosa per tutti ed oltre a dover dimostrare ad ICANN di possedere una poderosa struttura che giustifichi la pretesa, bisogna versare alla no-profit californiana 185.000 dollari! Per ciascun dominio di primo livello! Il procedimento di ammissione poi è volutamente farraginoso, tanto da richiedere l'assistenza di esperti e la compilazione di un modulo che con le sue 50 domande analitiche prefigura un corposo dossier di risposte ben superiore alle 200 pagine. Cui prodest? Verrebbe da chiedersi, cosa spinge un'azienda a sborsare 185 mila dollari di tasse di registrazione, altrettanto in consulenze e una media di 50 mila dollari annui alla società che materialmente fornirà l'infrastruttura tecnica per la gestione del dominio?

Immediata poi la reazione di svariate associazioni di brand owners (specialmente di quelli piccoli, che si vedono tagliati fuori dal gioco a causa della barriera di costo all'ingresso) che lamentano l'assoluta indeterminatezza delle regole stabilite dall'ICANN per il procedimento di selezione degli applicant ed il rischio concreto di dare nuovo impulso ai ben noti fenomeni di cybersquatting. In merito a quest'ultimo punto, a parere di chi scrive è la stessa barriera che taglia fuori le piccole aziende ad escludere in radice il fenomeno stesso del cybersquatting, che presuppone costi irrisori di investimento, almeno per quanto concerne i primi livelli mentre per quanto riguarda i secondi (e.g. xyz.shoes o xyz.fashion) sono le stesse regole approvate da ICANN per i già esistenti TLD ad essere estese al nuovo arrivato.

Il termine per richiedere il proprio dominio di primo livello personalizzato si è aperto lo scorso 12 gennaio, e si chiuderà il 12 aprile di quest'anno. Nella prima settimana di maggio sarà disponibile un elenco delle domande presentate e gli eventuali conflitti tra richiedenti a buon titolo lo stesso dominio verranno risolti sulla base di aste (con gioia dell'ICANN che incamererà diversi milioni).

Prima che i nuovi domini vedano un root server si dovrà tuttavia attendere il primo trimestre del 2013, una volta che il contratto di concessione verrà siglato dall'ICANN, dopodiché la grande incognita sarà la risposta data dai motori di ricerca. I nuovi gTLD daranno alle aziende una marcia in più o il vecchio .com farà ancora da padrone? Ai posteri l'ardua sentenza.

Stefano Marzocchi

Il fenomeno del “TRADEMARK BULLYING”: quando la tutela di un marchio supera il limite diventando un vero e proprio strumento di aggressione.

Negli ultimi tempi si sta riscontrando lo sviluppo di particolari comportamenti aggressivi da parte delle grandi multinazionali nei confronti di piccole e medie imprese, solo apparentemente in difesa dei diritti sui marchi e segni distintivi, ma in realtà diretti e rivolti ad altre e ben diverse finalità.

È infatti sempre più frequente il verificarsi di situazioni in cui molte aziende e società, titolari di marchi celebri, sfruttano la propria posizione di supremazia politica ed economica per contrastare in maniera assoluta e ingiustificata il sorgere di nuove imprese o attività sul mercato, utilizzando come base di contestazione la normativa in materia di marchi anche quando, concretamente, non ve ne siano i presupposti.

Tale forma di comportamento è stata nominata da parte dell'opinione pubblica come un vero e proprio “bullismo” (cd. “Trademark Bullying”) di numerose imprese che, sfruttando una palese asimmetria di potere e la rinomanza dei propri marchi, si attivano a contestare ad altre società o terzi soggetti l'impiego di marchi o segni distintivi sul mercato, tramite vere e proprie aggressioni, di tipo abusivo, e metodi di intimidazione e contestazione al solo scopo di eliminare e scoraggiare potenziali concorrenti.

L'atteggiamento di “bullismo” delle imprese titolari di marchi celebri e rinomati, si concretizza con particolari atteggiamenti offensivi e strategie esclusivamente vessatorie, come ad esempio l'invio sistematico di lettere di diffida, numerose contestazioni e costanti intimidazioni di possibili azioni legali e costose controversie giudiziarie o amministrative, con il solo fine di intimidire, scoraggiare ogni nuova attività o impresa e, quindi, vanificare la concorrenza sul mercato.

In sostanza, ci si trova in presenza di un fenomeno di “trademark bullying” quando una grande azienda, con risorse illimitate, al fine di imporre la propria posizione e il proprio marchio sul mercato utilizza la normativa in materia di marchi, sfruttandola oltre ogni normale e ragionevole interpretazione, come un pretesto per perseguire i concorrenti più piccoli e più deboli, inviando lettere di diffida e altre minacce, a prescindere dalla reale ed effettiva giustificazione

La grande azienda titolare di un marchio (cd. “Trademark Bully”) aggredisce le imprese minori presenti sul mercato, sfruttando le proprie risorse economiche illimitate e approfittando dell'evidente squilibrio con

i concorrenti che non possono sostenere le stesse spese legali di un'azione legale.

In molti casi, infatti, nonostante le pretese delle grandi aziende multinazionali non siano giustificate, molte piccole e medio imprese, di fronte a tale tipo di atteggiamento aggressivo e intimidatorio, sono costrette ad accettare e sottostare alle richieste invocate dal Trademark Bully sia per la mancanza di una piena cognizione della materia giuridica, sia per evitare di dover sopportare gli ingenti costi necessari per la difesa in un possibile procedimento legale con il possibile rischio di fallimento durante la controversia.

In questo modo, una società titolare di un marchio famoso, vede soddisfatto il proprio interesse ad avere un'ingiustificata posizione di supremazia sul mercato; grazie ad un atteggiamento prepotente ed aggressivo, e, come un vero “bullo”, riesce infatti a mostrare a tutte le aziende più piccole e più deboli, la propria posizione di forza e supremazia, impedendo la presenza sul mercato di qualunque altra azienda o soggetto che non ha la stessa forza economica per poter resistere e contrastare gli attacchi, le intimidazioni e le ripetute minacce.

È quindi evidente che tali azioni “difensive” delle imprese sono dettate da comportamenti aggressivi e prepotenti con obiettivi che superano quelli relativi ad una normale e doverosa tutela dei propri marchi e segni distintivi, ed hanno la precisa finalità di escludere qualunque presenza di nuove imprese sul mercato e quindi, impedire una libera concorrenza.

Tuttavia, non è sempre facile poter individuare la differenza tra la tutela, in maniera legale, dei propri diritti anteriori di marchio rispetto a sistematiche pratiche vessatorie e di intimidazione finalizzate solo per scoraggiare ed eliminare potenziali concorrenti dal mercato.

Tutte le imprese, grandi e piccole, hanno il diritto di proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale, i loro diritti sui marchi e segni distintivi a prescindere dalla loro grandezza ed importanza sul mercato. È quindi opportuno distinguere gli atteggiamenti aggressivi tipici del “trademark bullying” rispetto ad una difesa giustificata e dei propri diritti di marchio da parte di grandi aziende multinazionali che sfruttano le proprie risorse sproporzionate nei confronti di altri soggetti per poter ottenere i loro risultati.

La differenza di tali due atteggiamenti spesso consiste

nelle effettive motivazioni che portano il titolare del marchio anteriore a contestare il marchio o i segni utilizzati e depositati successivamente da altre imprese più piccole.

Infatti, mentre molti titolari di marchi cercano di impedire in maniera lecita e doverosa le violazioni dei propri diritti anteriori contestando utilizzi illeciti e/o depositi di marchi in conflitto, gli atteggiamenti del Trademark Bully sono rivolti a contestare e intimidire le proprie vittime, indipendentemente da qualsiasi attività illecita o non autorizzata.

Quindi, oltre ad un'evidente sproporzione tra i soggetti della controversia, l'aggressione del Trademark Bully avviene sfruttando il diritto dei marchi oltre ogni ragionevole limite di interpretazione, e con il solo obiettivo di ottenere una totale supremazia annullando qualunque tipo di presenza sul mercato della società presa di mira.

È evidente agli occhi di tutti che le grandi imprese multinazionali possono permettersi di utilizzare le loro ingenti risorse economiche e politiche per far valere i propri diritti nei confronti di piccole e medio imprese (attuali o potenziali concorrenti) ed impedire l'utilizzo, legittimo o illegittimo, di marchi e segni distintivi

Se molte volte le azioni in difesa dei propri diritti di marchio da parte delle grandi imprese multinazionali sono avanzate per contrastare un utilizzo illegittimo dei loro marchi anteriori e con motivazioni giustificate, quale ad esempio un rischio di pregiudizio alla notorietà del brand, spesso possono accadere situazioni di evidente aggressione e prepotenza motivate solo da un mero interesse di supremazia sul mercato con la convinzione da parte del titolare che il marchio celebre e famoso sia invulnerabile.

Tale attività di "bullismo" aggressivo nella tutela dei marchi si è recentemente dimostrata efficace a favore delle multinazionali con gravissimi effetti nei confronti delle piccole-medio imprese e con gravi effetti sul mercato e sulla libera concorrenza.

Alcuni recenti casi avvenuti negli Stati Uniti mostrano in maniera emblematica quando si oltrepassa il limite della normale tutela di un marchio anteriore da parte del suo titolare rispetto sfociando in una vera e propria aggressione ingiustificata e senza una vera motivazione giuridica.

Tre le più recenti vicende di "bullismo", possiamo ricordare, ad esempio, le numerose contestazioni instaurate da Facebook per impedire a qualunque altro social network di utilizzare il termine "face" o la dicitura "book", o la pretesa di Apple di monopolizzare la dicitura "pad" impedendo un legittimo utilizzo di tale termine da parte di altre società.

Si possono ricordare inoltre le numerose azioni della società Intel Corporation nei confronti di qualunque azienda utilizzasse il termine "intel" (inteso come

abbreviazione della parola "intelligence" o "intelligent") nei nomi a dominio, indipendentemente dalla vicinanza o meno dei prodotti rispetto ai processori per computer protetti dal famoso marchio Intel.

Tra tutte le recenti vicende di bullismo in materia di marchi, il caso che ha fatto più scalpore riguarda la causa di Monster Energy Drink.

Nel 2009, la società Hansen Beverage, produttrice della famosa bevanda energetica, aveva infatti avanzato una imponente contestazione nei confronti della società Brewery Art Rock, piccola azienda del New England, contestando l'uso del marchio Vermonster per contraddistinguere birra, ritenendolo in conflitto con il proprio marchio Monster.

Il caso della birra Vermonster, ha permesso al "trademark bullying" di diventare oggetto di discussione presso le istituzioni negli Stati Uniti, a seguito di un'espressa richiesta da parte del senatore del Vermont Patrick Leahy.

Il 28 gennaio 2010 il senatore Leahy, preoccupato per le sorti della azienda del suo Stato, durante i lavori legislativi per un disegno di legge in materia di marchi, ha infatti sollevato la problematica del "bullismo" direttamente al parlamento statunitense, chiedendo che venisse introdotta una normativa specifica che permettesse una tutela valida ed efficace a favore delle piccole e medio imprese vittime di tali aggressioni da parte di aziende multinazionali e società titolari di marchi celebri.

Il Congresso ha quindi dato incarico al Dipartimento del Commercio di effettuare uno studio specifico su tale questione e poter fornire un rapporto in cui potessero venire indicate le opportune raccomandazioni necessarie da attuare per la protezione di piccole e medio imprese in caso di episodi di aggressioni ingiustificate, intimidazioni e strategie legali avanzate da grandi aziende e multinazionali.

Il rapporto richiesto è stato pubblicato il 27 aprile 2011 ma non ha raggiunto in maniera efficace e convincente lo scopo che era stato prefissato poiché nello studio si riscontra una raccolta di prove e documentazione insufficiente per poter permettere la promulgazione di una precisa e specifica norma di legge in materia di "trademark bullying".

Nel rapporto, lo stesso Dipartimento dimostra l'estrema difficoltà nel poter stabilire un'efficace e valido strumento giuridico a tutela delle piccole imprese vittime del "trademark bullying" e non raggiungendo lo scopo prefissato rimane solamente una raccolta di diverse opinioni ed esperienze relative ad episodi del fenomeno, giungendo solo con l'evidenziare alcuni suggerimenti per le imprese e particolari raccomandazioni da seguire in caso di un'aggressione ingiustificata di un Trademark Bully.

L'evidente esito inconcludente di tale studio è

dimostrato dal fatto che l'unica raccomandazione degna di nota consiste nell'incoraggiare il settore privato ad assistere e fornire servizi di assistenza "pro bono" o a condizioni favorevoli per le piccole imprese in difficoltà economica e vittime di aggressioni e intimidazioni da parte di grandi società.

Alla luce dei risultati inconcludenti dello studio statunitense e la mancanza di una successiva azione del Congresso dal senatore Leahy, è chiaro che le vittime del "trademark bullying" dovranno trovare altri modi per proteggersi.

Una soluzione efficace per le piccole imprese può essere quella di valutare e decidere con estrema attenzione quali marchi e segni distintivi utilizzare e registrare, effettuando precise e specifiche ricerche di anteriorità per verificare la presenza di eventuali marchi simili in conflitto, evitando in maniera preventiva future e possibili contestazioni e azioni legali.

Al contrario, un'altra soluzione è quella di combattere e difendersi, come quanto fatto da parte della Willa, piccola azienda produttrice di prodotti per la cura della pelle per bambini, che dopo una lunga controversia, ha ottenuto il ritiro delle contestazioni della Procter & Gamble, titolare del celebre marchio Wella. La società americana è riuscita a contrastare in giudizio le pretese della titolare del celebre marchio Wella, ma ha dovuto sostenere oltre 750 mila dollari di spese legali nel processo.

Molte aziende che non possono permettersi tali costi devono pubblicizzare le minacce e le aggressioni subite da parte delle grandi aziende, sfruttando i mass-media, internet e tutto ciò che permette di dare visibilità all'opinione pubblica dell'atteggiamento negativo e scorretto di una grande e famosa azienda. Tale strategia "mediatica" può infatti davvero essere vincente, come dimostra la vittoria di Rock Art Brewery nei confronti delle pretese ingiustificate di Monster Energy.

Gianluigi Piselli

Sentenze della commissione dei ricorsi

raccolte da Gianni Masciopinto

Brevetti per invenzione

- Ricorso: 7206** data decisione: 02 ottobre 2009 - sentenza: 01/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_1128896 - dimensioni file: 124Kb
Parola di ricerca: deposito lettera d'incarico : *sì*
 cambio titolare: *sì*
 ricorso: *respinto*
 convalida brevetto europeo: *no*
- Ricorso: 7209** data decisione: 30 ottobre 2009 - sentenza: 04/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_1260571 - dimensioni file: 359Kb
Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione: *sì*
 restituito in integrum: *no*
 ricorso: *respinto*
 convalida brevetto europeo: *no*
- Ricorso: 7213** data decisione: 30 ottobre 2009 - sentenza: 06/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_0914341 - dimensioni file: 62Kb
Parola di ricerca: deposito lettera d'incarico: *sì*
 cambio titolare: *sì*
 ricorso: *accolto*
 convalida brevetto europeo: *sì*
- Ricorso: 7205** data decisione: 25 febbraio 2010 - sentenza: 09/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_1005657 - dimensioni file: 73Kb
Parola di ricerca: deposito lettera d'incarico: *no*
 cambio titolare: *sì*
 ricorso: *respinto*
 convalida brevetto europeo: *no*
- Ricorso: 7221** data decisione: 27 gennaio 2010 - sentenza: 13/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_1654311 - dimensioni file: 62Kb
Parola di ricerca: deposito lettera d'incarico: *sì*
 deposito oltre scadenza termini: *sì*
 ricorso: *respinto*
 convalida brevetto europeo: *no*
- Ricorso: 7214** data decisione: 19 aprile 2010 - sentenza: 16/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: it - Dimensioni file: 93Kb
Titolo: modulo deformabile a forma di rettangolo parallelepipedo
 tipo materasso
Parola di ricerca: livello inventivo: *no*
 deposito osservazioni: *no*
 ricorso: *respinto*
 domanda: *respinta*

- Ricorso: 7219** data decisione: 19 aprile 2010 - sentenza: 17/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: it - Dimensioni file: 93Kb
Titolo: metodo di generazione di schermate su pc
Parola di ricerca: materia esclusa: *sì*
 ricorso: *inammissibile*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7241** data decisione: 19 aprile 2010 - sentenza: 18/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: it - Dimensioni file: 114Kb
Titolo: servizio eliminacode interattivo prenotabile
Parola di ricerca: materia esclusa: *sì*
 materia non ricercabile da epo: *sì*
 ricorso: *respinto*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7228** data decisione: 18 giugno 2010 - sentenza: 20/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_1572368 - dimensioni file: 124Kb
Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione: *sì*
 restituito in integrum: *no*
 ricorso: *respinto*
 convalida brevetto europeo: *no*
- Ricorso: 7229** data decisione: 18 giugno 2010 - sentenza: 21/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_1320758 - dimensioni file: 93Kb
Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione: *sì*
 ricorso: *doppio*
 ricorso: *inammissibile*
 convalida brevetto europeo: *no*
- Ricorso: 7230** data decisione: 18 giugno 2010 - sentenza: 22/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_1443949 - dimensioni file: 93Kb
Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione: *sì*
 ricorso: *respinto*
 convalida brevetto europeo: *no*
- Ricorso: 7238** data decisione: 23 settembre 2010 - sentenza: 02/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: it - Dimensioni file: 83Kb
Titolo: generatore di impulsi di trazione a direzione controllata
Parola di ricerca: insufficienza di descrizione: *sì*
 motivazioni al ricorso: *no*
 ricorso: *inammissibile*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7243** data decisione: 23 settembre 2010 - sentenza: 03/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_0710402 - dimensioni file: 155Kb
Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione: *sì*
 restituito in integrum: *sì*
 ricorso: *accolto*
 convalida brevetto europeo: *sì*

- Ricorsi: 7244, 7245 e 7246** data decisione: 12 novembre 2010 - sentenza 04/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: mi2005a323, mi2005a324 e mi2005a325 - dimensioni file: 128Kb
Parola di ricerca: materia esclusa: *sì*
 ricorsi: *respinti*
 domande: *respinte*
- Ricorsi: 7223 e 7250** data decisione: 23 settembre 2010 - sentenza: 23/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: cr_2008a14
 dimensioni file: 198Kb
Parola di ricerca: materia esclusa: *sì*
 materia non ricercabile da epo: *sì*
 livello inventivo: *no*
 Ricorsi: *respinti*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7227** data decisione: 18 giugno 2010 - sentenza: 25/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: to_2003a1057 - dimensioni file: 83Kb
Parola di ricerca: materia esclusa: *sì*
 ricorso: *respinto*
 domanda: *respinta*
- Ricorsi: 7217 e 7218** data decisione: 27 gennaio 2010 - sentenza: 11/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_667165
 dimensioni file: 383Kb
Parola di ricerca: richiesta certificato complementare: *multiplo*
 ricorsi: *respinti*
 certificato complementare: *unico*

Brevetti per modello d'utilità

- Ricorso: 7224** data decisione: 18 giugno 2010 - sentenza: 24/10 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: va_2004u7 - dimensioni file: 159Kb
Parola di ricerca: materia esclusa: *sì - procedimento*
 livello inventivo: *no*
 ricorso: *respinto*
 domanda: *respinta*

Marchi

- Ricorso: 7208** data decisione: 30 ottobre 2009 - sentenza: 03/10 [Download >>](#)
Parola di ricerca: contrarietà buon costume; titolo
lingua di riferimento
ricorso: *accolto*
marchio: *accolto*
- Ricorso: 7215** data decisione: 30 ottobre 2009 - sentenza: 07/10 [Download >>](#)
Parola di ricerca: trascrizione cessione
procedura fallimentare
integrazione documentazione
ricorso: *respinto*
marchio: *rifiutato*
- Ricorso: 7211** data decisione: 25 febbraio 2010 - sentenza: 10/10 [Download >>](#)
Parola di ricerca: contrarietà buon costume;
lingua di riferimento
ricorso: *respinto*
marchio: *rifiutato*
- Ricorso: 7226** data decisione: 19 aprile 2010 - sentenza: 15/10 [Download >>](#)
Parola di ricerca: marchio di forma
descrittività della forma
forma funzionale
ricorso: *respinto*
marchio: *rifiutato*
- Ricorso: 7239** data decisione: 12 novembre 2010 - sentenza: 1/11 [Download >>](#)
Parola di ricerca: marchio di forma
forma imposta dal prodotto;
valenza estetica
secondary meaning
ricorso: *respinto*



***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:
Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,
Diego Pallini, Paolo Pederzini

Segreteria di Redazione:
Monika Jochymek

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

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:
www.afterpixel.com