



Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Sezioni e finzioni
- America invents act:
Nuove procedure di revisione dei brevetti statunitensi e loro confronto con l'opposizione europea
- Corte di Giustizia Europea: Novartis vs Actavis, Caso C442/11: "Mono SPC Covers Any Medicinal Use Of Protected Product"
- Licenze di marchio intergruppo, gli interessi del fisco e la determinazione della royalty da applicare
- Il marchio di fatto abbandonato può essere difensivo dell'omologo registrato
- La registrazione di numeri a titolo di marchio in Europa
- Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferma il significato di "copia" nel modello non registrato
- Legislazione Italiana Penale Cross Borders
Tutela Penale in Italia di Privative Estere violate all'estero
Tutela senza frontiere
- Babilonia (o è meglio Babele?)
- Organizzazione di un ufficio dedicato alla Proprietà Industriale all'interno di enti o imprese
- Convegno AIDB 2012: "Qualità dell'informazione brevettuale - Il valore dei brevetti come fonte documentale e le sue criticità"

Sezioni e finzioni	Pag. 1
<i>Adriano Vanzetti</i>	
America invents act: Nuove procedure di revisione dei brevetti statunitensi e loro confronto con l'opposizione europea	Pag. 3
<i>Micaela Modiano</i>	
Corte di Giustizia Europea: Novartis vs Actavis, Caso C442/11: "Mono SPC Covers Any Medicinal Use Of Protected Product".....	Pag. 10
<i>Guido Pontremoli</i>	
Licenze di marchio intergruppo, gli interessi del fisco e la determinazione della royalty da applicare	Pag. 12
<i>Fabio Giambrocono</i>	
Il marchio di fatto abbandonato può essere difensivo dell'omologo registrato	Pag. 16
<i>Renato D'Andrea</i>	
La registrazione di numeri a titolo di marchio in Europa	Pag. 17
<i>Carmela Rotundo Zocco</i>	
Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferma il significato di "copia" nel modello non registrato	Pag. 19
<i>Claudio Balboni</i>	
Legislazione Italiana Penale Cross Borders Tutela Penale in Italia di Privative Estere violate all'estero Tutela senza frontiere	Pag. 21
<i>Avv. Raimondo Galli</i>	
Babilonia (o è meglio Babele?).....	Pag. 24
<i>P. F. Vatti</i>	
Organizzazione di un ufficio dedicato alla Proprietà Industriale all'interno di enti o imprese	Pag. 26
<i>Michele Fattori, Silvia Merli, Giulia Tagliafico Franco Tronconi</i>	
Convegno AIDB 2012: "Qualità dell'informazione brevettuale - Il valore dei brevetti come fonte documentale e le sue criticità".....	Pag. 30
<i>Guido Moradei</i>	
Sentenze della commissione dei ricorsi <i>raccolte da Gianni Masciopinto</i>	
Brevetti per invenzione	Pag. 32
Brevetti per modello d'utilità'.....	Pag. 33
Marchi.....	Pag. 34

Sezioni e finzioni

La istituzione nel 2003 delle Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale (dette confidenzialmente Sezioni marchi e brevetti) fu giudicata molto positivamente da chi si occupa professionalmente in sede giudiziale appunto di marchi e brevetti, vale a dire da avvocati specializzati e consulenti in proprietà industriale. Questa istituzione da un lato affiancava l'Italia a gran parte dei Paesi industrializzati e, dall'altro, sembrava garantire una qualità delle sentenze spesso carente in quelle dei giudici "generici" (specie nelle sedi minori, dato che in quelle maggiori sotto il profilo della quantità di controversie in materia, come Milano, Roma e poche altre, le Sezioni cui quelle controversie venivano assegnate avevano conseguito una certa specializzazione).

La disciplina delle nuove Sezioni Specializzate era tuttavia strutturalmente inadeguata. Essa, infatti, non esigeva alcuna prova di competenza dei magistrati che entravano a farne parte, non contemplava alcuna possibilità di carriera all'interno di esse e comunque non consentiva la permanenza nelle medesime per più di dieci anni; cosicché per una ragione o per l'altra una volta acquisita una certa specializzazione i giudici lasciavano la Sezione.

Il modo in cui poi concretamente funzionarono fece sì che si rivelassero come una totale, o almeno parziale finzione. Finzione parziale vi fu anche nelle grandi sedi perché il numero di magistrati assegnati alle Sezioni in questione fu inadeguato, ed inoltre a quei pochi furono assegnate anche altre materie. Con la conseguenza che quei magistrati furono gravati da un peso di lavoro eccessivo, e l'appartenenza alle Sezioni stesse divenne cosa da non desiderare e comunque da abbandonare appena possibile, a scapito ovviamente della specializzazione. La finzione fu (ed è) invece totale nelle sedi "minori", ed anche in quasi tutte le Corti d'Appello (dato il prevalente esaurirsi delle controversie in materia al termine del primo grado, se non addirittura nella prima fase cautelare), dove i magistrati assegnati alle Sezioni Specializzate ebbero scarsissime occasioni per specializzarsi, occupandosi quasi esclusivamente di tutt'altro, e non avendo alcun incentivo, sotto nessun profilo, che potesse indurli a studiare la specifica materia nella quale erano tuttavia ufficialmente indicati come "specialisti". Una finzione, dunque, di cui c'era un po' da vergognarsi (non tanto fra noi italiani, che a certe cose siamo abituati, ma di fronte alle imprese straniere che hanno in Italia cause in materia).

A queste finzioni si sarebbe potuto facilmente porrimedio, almeno parzialmente, prevedendo una eccezione al limite del decennio di permanenza nella Sezione per i magistrati che ne fan parte; e soprattutto evitando di attribuire a costoro dei compiti ulteriori, cioè delle cause in altre materie. Un rimedio totale alle finzioni si sarebbe poi potuto ottenere sotto altro profilo abolendo le Sezioni Specializzate delle sedi in cui esse costituiscono appunto finzioni mere: cioè sedi nelle quali arrivano due, tre o anche cinque cause all'anno in materia, che vengono istruite e decise da magistrati che nulla sanno in argomento e *continuamente cambiano*.

Questa abolizione avrebbe potuto portare a un concentramento del contenzioso in non più di sei o sette sedi di Tribunale, e a non più di tre o quattro di Corte d'Appello: il che avrebbe consentito che in qualche misura l'aggettivo "specializzata" assumesse un significato più reale.

Comunque anche se non soddisfacente, la situazione determinatasi con la costituzione delle Sezioni Specializzate era "meglio che niente". Ed è in questa situazione che il nostro Governo ed il nostro Parlamento sono intervenuti con la bella idea di trasformare le Sezioni Specializzate in materia di Proprietà industriale e intellettuale, in Sezioni Specializzate in materia di Impresa, e di aumentarne il numero a venti. Queste Sezioni mantengono la competenza delle attuali, ma in più hanno quella sul diritto societario.

Dopo aver notato che nell'ampliare la competenza delle Sezioni il legislatore si è scordato di includervi il diritto della concorrenza, dimenticanza facilmente rimediabile, si può fare qualche osservazione su questa iniziativa. Anzitutto quella della rilevante eterogeneità del diritto industriale rispetto al societario, sempre più marcata in sede legislativa, sia nel mondo sia nel nostro Paese. Dovunque, infatti, la produzione legislativa in materia di proprietà industriale ha raggiunto dimensioni imponenti, con l'elaborazione in molti Paesi fra i quali il nostro, di appositi Codici, ed ancor più con la frenetica legiferazione specifica dell'Unione Europea, cui quelle degli Stati devono adeguarsi. E per quanto riguarda il nostro Continente è andata formandosi al riguardo una giurisprudenza comunitaria, a sua volta imponente, della quale i nostri giudici devono tener conto. Si tratta di materia la cui caratteristica unificante è di rappresentare aspetti fondamentali della disciplina della concorrenza, con la quale il diritto societario

veramente nulla ha a che fare: cosicché l'iniziativa del Governo di unificarli pare corrispondere ad una vecchia concezione unitaria del diritto commerciale, che non diventa più attuale per il fatto di esser chiamato diritto dell'impresa.

Comunque per qualche misteriosa ragione si è ritenuto indispensabile quale manifestazione di modernità avere una Sezione Specializzata in materia di impresa. E a questo punto non rimane che auspicare quantomeno che l'attuazione di questa iniziativa non si risolva nella dispersione o nell'annacquamento di quel (poco o tanto) di specializzazione industrialistica che si è formato negli anni, non solo con la costituzione delle Sezioni Marchi e Brevetti, ma anche prima, quando già le cause industrialistiche nelle sedi importanti erano assegnate ad una determinata sezione di fatto dotata di qualche specifica competenza.

Per evitare questa dispersione, pur prevedendo reciproca permeabilità e collaborazione, e magari materie comuni (in particolare su certi aspetti della disciplina *antitrust*), sarebbe opportuno che, formalmente, ma anche alla peggio solo di fatto, ogni "nuova" sezione specializzata potesse comprendere due sottosezioni, l'una per marchi, brevetti, diritti d'autore, concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette ecc., l'altra per i problemi societari (e ciò a quel che mi risulta è stato già fatto nelle sedi di Milano e di Roma).

Ma soprattutto bisognerebbe evitare per "marchi e brevetti" l'ampliamento del numero (da 12 a 20) delle Sezioni Specializzate, che per la materia industrialistica equivarrebbe ad una crescita assurda delle mere finzioni di cui si è detto sopra. Già adesso a fronte di certe nostre "specializzazioni" gli stranieri che con esse hanno a che fare si mettono a ridere o si indignano. E non sarebbe bello che proprio un Governo che vanta l'aver ripristinato il nostro prestigio all'estero, contribuisca, in una materia importante, a pregiudicarlo ulteriormente.

Volendo comunque esser realisti, non si può pensare a questo punto che Governo e Parlamento tornino sulle proprie decisioni e rinuncino alle 20 Sezioni Specializzate in materia d'impresa. E d'altra parte che esistano 20 Sezioni sul diritto societario potrebbe anche essere

un bene, data da un lato l'importanza della materia, e dall'altro la dimensione quantitativa del relativo contenzioso, ben più ampia di quella di "marchi e brevetti". Volendo salvare capra e cavoli, si potrebbe pensare ad una microriforma che restringa la competenza delle 20 Sezioni Specializzate in materia di impresa per quanto concerne le controversie di diritto industriale, prevedendo che "I procedimenti giudiziari di cui all'art. 134 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modifiche sono di competenza delle sole Sezioni Specializzate dei Tribunali di ... e delle Corti d'Appello di ..., nelle quali è istituita all'uopo una Sottosezione cui quei procedimenti devono essere assegnati".

Con l'occasione alla competenza di queste Sottosezioni potrebbe essere assegnata la materia della concorrenza, o quantomeno della concorrenza sleale, immotivatamente a suo tempo esclusa. Le sottosezioni non dovrebbero essere, ripeto, più di sei o sette a livello di Tribunale, e di tre o quattro a livello di Corte d'Appello. Quali dovrebbero essere questi Tribunali e Corti è facilmente immaginabile.

Con una simile modifica da un lato si favorirebbe la specializzazione e con essa la serietà delle Sezioni Specializzate per la materia "marchi e brevetti", evitando la creazione di nuove finzioni; e dall'altro lato si eviterebbe una altrimenti possibile procedura di infrazione dell'Unione Europea a carico dell'Italia. Infatti, i Regolamenti comunitari 207/2009 e 6/2002 impongono di attribuire la competenza per le cause in materia di marchio e modello comunitario a "un numero per quanto possibile ridotto di Tribunali nazionali di prima e di seconda istanza".

Gran parte di quanto sopra era stato segnalato, anche da me, non appena si è giunti a conoscenza dell'iniziativa del Governo, vale a dire all'inizio dell'anno. Trattandosi di considerazioni di buon senso, pratiche e di esperti del ramo, come è ovvio esse non hanno trovato la minima attenzione a livello politico (tecnico?); rimanendo per contro un mistero, almeno per me, a quale bell'ingegno sia dovuta l'innovazione legislativa di cui si tratta. E non ho ovviamente speranza alcuna che il parlarne ancora possa avere un qualsivoglia effetto.

Adriano Vanzetti

La pubblicazione dell'articolo riprodotto in seguito è prevista anche nella Rivista di Diritto Industriale

America invents act: Nuove procedure di revisione dei brevetti statunitensi e loro confronto con l'opposizione europea

1. Introduzione

Com'è noto, il 16 settembre 2011 è stata promulgata la riforma della legge brevettuale statunitense, riforma nota come "*America Invents Act*" (AIA).

Nell'indicare i fattori trainanti dell'AIA, la *House of Representatives* statunitense ha dichiarato che "*We need a system that ensures patent certainty, approves good patents quickly and weeds out bad patents effectively. [...] The America Invents Act brings our patent system into the 21st century, reducing frivolous litigation while creating a more efficient process for the approval of patents. These reforms will help the innovators and job creators of today launch the products and businesses of tomorrow.*"¹

Era, infatti, una delle preoccupazioni del legislatore statunitense quella di introdurre finalmente nel proprio sistema brevettuale la possibilità per i terzi di attaccare eventuali brevetti statunitensi potenzialmente nulli mediante procedure con costi inferiori a quelli delle cause statunitensi.

Osservando le statistiche, emerge infatti che, nel solo 2010, le cause brevettuali instaurate negli Stati Uniti erano ca. 3300². Certo questo numero significa che solo una parte ridotta dei brevetti statunitensi diviene poi oggetto di contenzioso, se si considera che nello stesso anno i brevetti statunitensi concessi erano poco più di 200.000³ (ammesso e non concesso che tutte le cause instaurate nel 2010 siano state instaurate sulla base di brevetti statunitensi concessi nello stesso anno, le cause in questione riguarderebbero solo l'1.65% dei brevetti concessi). Tuttavia, si tratta di un numero di contenziosi totali comunque molto alto, che spesso coinvolge società statunitensi su entrambi i lati, ma che a volte coinvolge anche società estere, incluse società italiane.

Inoltre, è noto che le cause statunitensi, per via delle peculiari procedure (una per tutte la famigerata *discovery*⁴) che le caratterizzano, comportano costi elevatissimi se confrontati con i costi medi delle cause nei paesi dell'Unione Europea. Infatti, il costo medio di una causa brevettuale negli Stati Uniti, riferito alla sola prima istanza, è di 3.000.000 USD⁵. La preoccupazione era quindi che questi costi così ingenti potessero, fino alla promulgazione dell'AIA, essere affrontati solamente da quelle pochissime società che li possono sostenere, e che quindi in realtà i brevetti potenzialmente nulli, che ostacolano indebitamente la concorrenza, fossero molti di più di quelli oggetto delle costosissime cause statunitensi.

E' per questo che, come detto, con l'AIA sono state introdotte procedure nuove, e riformate quelle già esistenti, che permettono a terzi di attaccare la validità di brevetti statunitensi concessi senza dover ricorrere a vere e proprie cause di nullità.

Nel seguito, si analizzeranno quindi tali procedure, confrontandole tra loro e confrontandole anche con la procedura di opposizione di fronte all'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB).

2. Post-Grant Review

La *post-grant review* è una delle nuove procedure introdotte dall'AIA. Come molte delle procedure introdotte dall'AIA, essa è entrata in vigore il 16 settembre 2012, anche se da quella data in poi essa può essere instaurata sostanzialmente per i brevetti riguardanti metodi per fare business. Per le restanti tecnologie, si applicherà ai brevetti depositati in base al nuovo sistema *first-to-file*, cioè brevetti che rivendichino una priorità successiva al 16 marzo 2013.

Una richiesta di *post-grant review* può essere presentata da qualsiasi terzo realmente interessato⁶ – quindi

¹ http://judiciary.house.gov/issues/issues_patentreformact2011.html

² <http://www.ipwatchdog.com/2011/08/02/patent-litigation-statistics-1980-2010/id=17995/>

³ *ibid*

⁴ In base alla legge statunitense, la *discovery* è la fase di una causa in cui le parti possono ottenere prove dalle parti opposte mediante strumenti quali richieste di risposta a interrogatori, richieste di produzione di documenti, richieste di ammissione e deposizioni.

⁵ <http://www.managingip.com/Article/2089405/Cost-and-duration-of-patent-litigation.html> e http://www.winston.com/siteFiles/News/5_10_2012_Patent_Litigation_in_the_European_Union_eLunch_FINAL.pdf

⁶ Si veda 35 USC, §322(a)(2) secondo cui "A petition [for post-grant review] may be considered only if [...] the petition identifies all real parties in interest".

non il titolare del brevetto e non un “prestanome” - sulla base di ogni motivo di nullità che possa anche essere sollevato in una causa di nullità statunitense (quindi, principalmente, mancanza di novità, mancanza di attività inventiva, mancanza di chiarezza e insufficienza di descrizione). In particolare, a differenza della preesistente *inter partes reexamination* nonché della *inter partes review* di cui si parlerà nel seguito, la *post-grant review* può essere instaurata non solo sulla base di anteriorità brevettuali o pubblicazioni scientifiche, ma anche sulla base di prove di preuso, attività di vendita o altre predivulgazioni pubbliche. In ogni caso, in maniera analoga a quanto avviene nella *inter partes review*, è il richiedente ad avere l'onere di dimostrare la nullità. L'autorità competente per le *post-grant reviews* è il Patent Trial and Appeal Board (PTAB), una nuova entità dell'United States Patent and Trademark Office (USPTO) istituita dall'AIA⁷.

In termini di tempistica, il PTAB deve prendere la sua decisione sul merito della *post-grant review* entro 1 anno dall'instaurazione della procedura (il termine è però prorogabile di 6 mesi per giusta causa, anche se per ora non è chiaro quale possa essere una “giusta causa”). Le decisioni del PTAB potranno essere appellate di fronte alla corte d'appello del circuito federal (Court of Appeal of the Federal Circuit (CAFC)).

Una volta presentata la richiesta di *post-grant review*, il Direttore dell'USPTO dovrà instaurare la procedura se il richiedente avrà dimostrato che è “*more likely than not*”⁸ che almeno una delle rivendicazioni contestate è nulla. Il Direttore potrà inoltre instaurare la procedura se la richiesta di *post-grant review* solleva una questione legale nuova oppure non ancora risolta che è importante (anche) per altri brevetti o domande di brevetto. Prima di decidere se instaurare la procedura, il titolare del brevetto ha l'opportunità di opporsi alla sua instaurazione. Laddove la decisione dovesse essere nel senso di non instaurare la procedura, tale decisione non è appellabile.

L'AIA conferisce le seguenti facoltà al PTAB:

- accettare il deposito di informazioni aggiuntive anche dopo che sia stata presentata la richiesta di *post-grant review* originaria;

- disporre una *discovery* limitata alle prove direttamente correlate ai fatti asseriti dalle parti, i cosiddetti *protective orders*⁹ e sanzioni in caso di abusi relativi alla *discovery*;
- permettere al titolare del brevetto di rispondere alla richiesta di *post-grant review* nel merito, e richiedere che il titolare presenti ulteriori prove di fatti e dichiarazioni di esperti su cui si basa il titolare stesso; così come permettere al richiedente, in almeno un'occasione, di depositare commenti scritti;
- permettere al titolare del brevetto di modificare il brevetto cancellando la rivendicazione contestata o proponendo rivendicazioni sostitutive, che devono avere un ambito di protezione ridotto rispetto a quelle concesse e non possono estendersi oltre il contenuto originario;
- permettere alle parti di chiedere la convocazione di un'udienza; e
- unire richieste di *post-grant review* presentate da entità diverse in un'unica procedura.

La procedura di *post-grant review* prevede che essa venga instaurata entro 9 mesi dalla concessione (o della *reissue*¹⁰, ove questa sia avvenuta) del brevetto. Non è però possibile richiedere una *post-grant review* di rivendicazioni che siano il risultato della procedura di *reissue* e che siano identiche alle rivendicazioni originariamente concesse o anche più ristrette (questo presumibilmente in quanto contro tali rivendicazioni il richiedente aveva già la possibilità di richiedere la *post-grant review* dopo la concessione del brevetto, senza attendere la *reissue*).

La procedura di *post-grant review* non può inoltre essere instaurata dopo che il richiedente abbia instaurato anche una causa di nullità contro lo stesso brevetto¹¹, d'altra parte, se la causa di nullità viene instaurata dal richiedente (attore) dopo che sia stata depositata una richiesta di *post-grant review* da parte sua, la causa di nullità viene sospesa *ex officio*¹².

Dal canto suo, il titolare del brevetto può instaurare una causa di contraffazione contro il terzo, il quale terzo può presentare una richiesta di *post-grant review* a partire dal giorno di concessione del brevetto. In tal caso, laddove il terzo risponda alla causa di contraf-

⁷ Si veda 35 USC, §6.

⁸ Si veda 35 USC, §324(a).

⁹ In base alla legge statunitense, i *protective orders* sono ad esempio gli ordini volti a far sì che solo i legali e consulenti di una parte possano accedere ad alcune delle informazioni fornite dalla parte avversaria, soprattutto lì dove le informazioni rappresentano dati confidenziali della parte che le ha fornite.

¹⁰ La *reissue* è una procedura già esistente nella legge brevettuale statunitense anche prima dell'AIA (35 USC §251). Laddove un brevetto sia stato concesso in base ad un testo difettoso, o laddove il brevetto sia stato concesso con ambito di protezione maggiore o minore rispetto all'ambito realmente spettante al titolare, e laddove in conseguenza di ciò il brevetto sia considerato non operativo o nullo a causa di un errore, il titolare può richiedere all'USPTO la riemissione (la *reissue*, appunto) del brevetto stesso. Il brevetto così riemesso sarà il brevetto vigente per la parte rimanente della vita del brevetto originario

¹¹ Si veda 35 USC, §325(a)(1).

¹² Si veda 35 USC, §325(a)(2).

fazione con una riconvenzionale di nullità, i due procedimenti (la *post-grant review* e la causa) possono continuare in parallelo¹³.

Tuttavia, se il titolare del brevetto instaura una causa di contraffazione e chiede misure cautelari entro 3 mesi dalla concessione del brevetto, il tribunale non può sospendere la richiesta di misure cautelari sulla base della pendenza di una richiesta o procedura di *post-grant review*¹⁴. E' quindi possibile che questa norma incoraggi il deposito di cause di contraffazione a ridosso della concessione dei brevetti, potenzialmente aumentando il numero di cause piuttosto che ridurle.

In generale, risulta quindi piuttosto chiaro come il legislatore statunitense abbia cercato di rendere la *post-grant review* il più simile possibile, quanto a portata, ad una causa di nullità statunitense. Infatti, questa procedura prevede sostanzialmente tutti i motivi di nullità e le categorie di prove disponibili nelle cause di nullità. Questo nell'evidente speranza che d'ora in poi i terzi ricorrano spesso alla *post-grant review* lì dove, in passato, avrebbero instaurato direttamente una causa di nullità o lasciato perdere del tutto per impossibilità di affrontare i significativi costi del contenzioso brevettuale statunitense.

3. Inter Partes Review

La *inter partes review* è una procedura introdotta dall'AIA per rimpiazzare, a partire dal 16 settembre 2012, la preesistente *inter partes reexamination*. Il cambio di nome da *inter partes reexamination* a *inter partes review* deriva dal desiderio di convertire la procedura stessa da un semplice esame ad un "*adjudicative proceeding*"¹⁵, cioè una procedura in cui le parti possano avvalersi della *discovery*, delle deposizioni di testimoni e dei protective orders, e possano chiedere un'udienza di fronte al PTAB, la nuova entità dell'USPTO che è competente non solo – come si è visto sopra – per le *post-grant reviews*, ma anche per le *inter partes reviews*.

In molti aspetti, la *inter partes review* è simile alla *post-grant review*, ma vi sono alcune differenze significative tra le due procedure che vale la pena affrontare.

Ad esempio, la *inter partes review* permette ai terzi di attaccare la validità di un brevetto nel periodo successivo ai primi 9 mesi dalla concessione (durante il quale periodo è invece possibile, come detto sopra, richie-

dere una *post-grant review*). Se entro i primi 9 mesi dalla concessione del brevetto viene instaurata una *post-grant review*, è ancora possibile instaurare anche una *inter partes review* rispetto al medesimo brevetto, ma sarà necessario attendere che si concluda la procedura di *post-grant review*.

Così come per la *post-grant review*, anche la procedura di *inter partes review* non può essere instaurata dopo che il richiedente abbia instaurato anche una causa di nullità contro lo stesso brevetto¹⁶. Sempre in analogia con la *post-grant review*, se la causa di nullità viene instaurata dal richiedente (attore) dopo che sia stata depositata una richiesta di *inter partes review* da parte sua, la causa di nullità viene sospesa *ex officio*¹⁷. Tuttavia, a differenza della *post-grant review*, in caso di una parallela causa di contraffazione instaurata contro il richiedente la *inter partes review* deve essere richiesta entro un anno da quando al richiedente viene notificato l'atto di citazione relativo alla causa di contraffazione¹⁸.

Per quanto riguarda lo standard che deve essere soddisfatto per ottenere l'instaurazione di una procedura di *inter partes review*, in questo caso il richiedente deve stabilire la "*reasonable likelihood*" che esso prevarrà rispetto ad almeno una rivendicazione¹⁹ (si ricorda che invece nel caso della *post-grant review* lo standard sembra essere più basso, in quanto nella *post-grant review* è sufficiente stabilire che è "*more likely than not*" che almeno una delle rivendicazioni contestate è nulla).

Nel merito, gli unici motivi di nullità adducibili in una richiesta di *inter partes review* sono la mancanza di novità e di attività inventiva, e le uniche prove adducibili sono anteriorità brevettuali e pubblicazioni scientifiche. Si tratta quindi di motivi e di prove molto più limitati rispetto a quelli adducibili in una *post-grant review*.

In termini di tempistica dell'entrata in vigore della nuova procedura qui discussa, la *inter partes review* si applica a partire dal 16 settembre 2012 per tutti i brevetti concessi, a prescindere dalla loro data di priorità e dalla loro data di concessione.

Sarà quindi possibile per i terzi utilizzare la *inter partes review* prima di quando sarà possibile utilizzare la *post-grant review*.

Da quanto sopra emerge chiaramente che, da un lato, esiste solo una limitata "finestra temporale" per instaurare la *post-grant review* ma che, dall'altro, la *post-grant review* conferisce al richiedente un margi-

13 Si veda 35 USC, §325(a)(3).

14 Si veda 35 USC, §325(b).

15 Si veda il rapporto no.112-98 della House of Representatives statunitense a commento dell'AIA.

16 Si veda 35 USC, §315(a)(1).

17 Si veda 35 USC, §315(a)(2).

18 Si veda 35 USC, §315(b)).

19 Su questo punto, la *inter partes review* differisce dalla *inter partes reexamination* nel senso che nel caso della *inter partes reexamination* era sufficiente che il richiedente dimostrasse l'esistenza di una "*substantial new question of patentability*." (35 USC § 312(a)) Lo standard che deve essere soddisfatto per l'instaurazione di una *inter partes review* è quindi più alto di quello che valeva per la *inter partes reexamination*.

ne di attacco molto più ampio rispetto alla *inter partes review*, in quanto contempla molti più motivi di nullità e molti più tipi di prove adducibili. Pertanto, la *post-grant review* sembra essere, tra le due nuove procedure di cui sopra, quella di più grande utilità per i terzi che volessero tentare di attaccare un brevetto nullo senza dover ricorrere ad una lunga ed economicamente onerosissima causa di nullità negli Stati Uniti. Tuttavia, una volta chiusa la “finestra temporale” per la *post-grant review*, resta comunque generalmente accessibile la procedura di *inter partes review*, anche questo presumibilmente nella speranza che almeno in alcuni casi in cui, fino ad ora, i terzi avrebbero escluso l’uso della *inter partes reexamination* per via dei suoi limiti, e instaurato invece una causa di nullità – sempre che ne avessero potuto sostenere i costi – i terzi abbiano a loro disposizione una procedura molto meno onerosa di una causa.

4. Confronto con la procedura di opposizione europea

E’ noto che, soprattutto per quanto riguarda la *post-grant review*, il legislatore statunitense si è ispirato estesamente alla procedura di opposizione prevista dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), considerata un esempio di procedura alternativa al contenzioso giudiziario per la revoca di brevetti potenzialmente nulli. In questo senso, basti considerare il termine di 9 mesi dalla concessione del brevetto, identico a quello previsto dalla CBE²⁰, per presentare la richiesta di *post-grant review*.

Tuttavia, almeno per il momento le differenze tra la *post-grant review* e la *inter partes review*, da un lato, e la procedura di opposizione di fronte all’UEB, dall’altro, restano comunque molte e significative, e vale la pena affrontarne alcune.

a) Opponente e richiedente

Per cominciare, mentre la *post-grant review* e la *inter partes review* possono essere presentate solamente

da terzi realmente interessati, attualmente un’opposizione europea può essere presentata anche da un “prestanome” (cosiddetto *strawman*²¹) senza per questo essere inammissibile.

b) Motivi di opposizione e di nullità

Per quanto riguarda i motivi di nullità, nella *post-grant review* è possibile anche addurre la mancanza di chiarezza, la quale non è invece considerata un motivo di opposizione in base alla CBE²².

D’altro canto, uno dei principali motivi di opposizione discussi di fronte all’UEB è l’estensione dell’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria²³, mentre questo non sembra essere contemplato tra i motivi di nullità adducibili non solo nella più limitata *inter partes review*²⁴, ma nemmeno nella *post-grant review*²⁵. Come è noto, l’UEB ha un approccio estremamente rigoroso quando si tratta di valutare se un brevetto sia stato modificato in maniera tale da estendere il suo oggetto oltre il contenuto della domanda originaria. Infatti, sono centinaia, se non migliaia, i brevetti europei revocati sulla base di questo singolo motivo di opposizione. Ebbene, questo tipo di “difetto” non permette invece, nemmeno in base alle nuove norme dell’AIA, l’annullamento di un brevetto statunitense mediante le procedure di *inter partes review* o *post-grant review* (così come non permette, in sé, l’annullamento di un brevetto statunitense in una causa).

c) Autorità competente

Come detto sopra, l’entità competente per sentire, in prima istanza, sia le *post-grant reviews* che le *inter partes reviews* è il PTAB²⁶. In base all’AIA, ciascuna commissione (*board*) del PTAB è costituita da almeno tre giudici brevettuali amministrativi con conoscenze di competenza legale e abilità scientifica²⁷. Pertanto, non vi sarà alcun accavallamento tra l’Esaminatore dell’USPTO che avrà seguito l’iter di concessione del brevetto poi soggetto alla procedura di *post-grant review* o *inter partes review* e i membri della commissione chiamata a decidere su tali procedure.

20 Si veda l’art. 99(1) CBE.

21 Si veda la decisione dell’Enlarged Board of Appeal dell’UEB no. G 3/97.

22 Si veda l’art. 100 CBE, che limita i motivi di opposizione ai motivi di non brevettabilità (esclusione dalla brevettabilità, mancanza di novità, attività inventiva e/o applicabilità industriale), insufficienza di descrizione ed estensione dell’oggetto oltre il contenuto della domanda originaria.

23 Si veda l’art. 100(c)CBE.

24 Si veda 35 USC, §311(b)

25 Si veda 35 USC, §321(b), dove si indica che i motivi di nullità per una *post-grant review* sono quelli menzionati in 35 USC, §282(b)(2) e (3). A loro volta:

- (i) 35 USC, §282(b)(2) menziona come motivi di nullità la non-conformità con i requisiti della parte II, “Patentability”, della legge brevettuale statunitense (il 35 USC appunto). La parte II, “Patentability” indica in sostanza quali sono le categorie di invenzioni brevettabili, e che le invenzioni devono essere nuove e inventive; e
- (ii) 35 USC, §282(b)(3) menziona come motivi di nullità la non-conformità con i requisiti di 35 USC, §112 (in buona sostanza, che il brevetto contenga una descrizione sufficiente dell’invenzione) e di 35 USC, §251 (in buona sostanza, che il brevetto non contenga una descrizione difettosa dell’invenzione, tale per cui il brevetto protegge di più o di meno di quanto spetterebbe al titolare).

26 Si veda 35 USC, §6.

27 Si veda 35 USC, §6(a), “The administrative patent judges shall be persons of competent legal knowledge and scientific ability...”.

A differenza di ciò, in prima istanza le opposizioni europee vengono sentite da una commissione (cosiddetta Divisione di Opposizione) costituita da membri della Divisione di Esame dell'UEB. Generalmente, della Divisione di Opposizione fa parte l'Esaminatore che ha esaminato, in qualità di *primary Examiner*, il brevetto opposto.

E' quindi evidente che, se non altro da un punto di vista formale, non vi è la stessa distanza tra la Divisione di Opposizione e il *primary Examiner* che vi è invece tra l'Esaminatore statunitense e il PTAB.

d) Ammissibilità

Per quanto riguarda l'ammissibilità, si è visto sopra che il direttore dell'USPTO²⁸ ha la facoltà di non instaurare una procedura di *post-grant review* o *inter partes review* laddove il richiedente non soddisfi i requisiti iniziali previsti da tali procedure. Tali requisiti non sono solo standard formali, ma comportano una valutazione preliminare del merito delle richieste avanzate.

Contrariamente a ciò, la CBE prevede solamente un esame formale²⁹ dell'opposizione perché questa sia considerata ammissibile.

Pertanto, è possibile che in alcuni casi in cui un'equivalente opposizione europea verrebbe instaurata e poi sentita nel merito, una richiesta di *post-grant review* o di *inter partes review* non venga nemmeno instaurata, a seguito della decisione del direttore dell'USPTO, in quanto non soddisfa i requisiti iniziali previsti dall'AIA. Questo, peraltro, senza che il richiedente possa appellarsi contro tale decisione del direttore dell'USPTO – a differenza di quanto avviene all'UEB dove, se una data opposizione non è formalmente ammissibile, l'UEB emette una decisione³⁰ che è, per definizione³¹, appellabile da parte dell'opponente stesso.

Almeno nella sua fase iniziale, la procedura di opposizione europea risulta quindi essere più facilmente accessibile ai terzi.

e) Reperimento delle prove

Nel merito, una volta instaurata la procedura di *post-grant review* o *inter partes review* si è detto che il PTAB può disporre la *discovery* (seppure più limitata rispetto a quella possibile in una causa statunitense).

Diversamente, per l'opposizione europea è sostanzialmente in capo all'opponente il compito di procurarsi tutte le prove necessarie per dimostrare la nullità del

brevetto attaccato, praticamente senza alcuna possibilità di costringere il titolare del brevetto a fornire eventuali prove di nullità che siano solo in suo possesso.

Questo rende il compito dell'opponente europeo per certi versi più oneroso rispetto a quello del richiedente statunitense, specialmente nel caso in cui si attacchi la validità del brevetto europeo sulla base di un preuso pubblico effettuato dal titolare del brevetto stesso.

f) Disponibilità temporale delle procedure

La procedura di *post-grant review* prevede che essa venga instaurata entro 9 mesi dalla concessione (o della *reissue*, ove questa sia avvenuta) del brevetto. E' anche possibile richiedere una *post-grant review* di rivendicazioni che siano il risultato della procedura di *reissue*, a patto che non siano identiche alle rivendicazioni originariamente concesse o più ristrette.

Inoltre, una volta concluso il periodo di 9 mesi *senza post-grant review*, o una volta conclusa l'eventuale *post-grant review* instaurata contro un dato brevetto statunitense, resta sempre possibile instaurare una *inter partes review*.

A differenza di ciò, una volta che il titolare di un brevetto europeo abbia richiesto ed ottenuto, dopo la concessione del brevetto, una limitazione centralizzata³² del brevetto presso l'UEB, non è poi possibile per i terzi - se nel frattempo è scaduto il termine di 9 mesi dalla concessione originaria - presentare all'UEB un'opposizione o altra procedura di contestazione amministrativa contro la versione limitata del brevetto (si ricorda a tale riguardo che la limitazione centralizzata può essere richiesta in ogni momento della vita del brevetto europeo concesso, e anche addirittura a brevetto ormai scaduto). Questo nonostante ovviamente sussista la possibilità, seppure sperabilmente remota, che l'UEB conceda inavvertitamente una limitazione centralizzata che in realtà rende il brevetto limitato nullo per estensione del suo contenuto oltre la domanda originaria e/o per estensione dell'ambito di protezione del brevetto limitato oltre l'ambito di protezione del brevetto concesso, cioè che conceda un brevetto limitato affetto proprio da quei difetti che sono annoverati tra i motivi di opposizione nella CBE stessa³³ o che possono comunque portare alla revoca di un brevetto da parte della Divisione di Opposizione³⁴ una volta che un terzo opponente li abbia segnalati all'UEB.

In questo frangente, risulta quindi evidente che l'AIA

²⁸ Si veda 35 USC, §314(a) per *inter partes reviews* e 35 USC, §324(a) per *post-grant reviews*, in combinazione con 35 USC, sec. 2(1) per la definizione di "Director".

²⁹ Si veda la r. 77(1) e (2) CBE.

³⁰ Si veda la r. 77 CBE.

³¹ Si veda l'art. 106(1) CBE in combinazione con l'art. 107(1) CBE, che prevede che qualsiasi parte su cui si esercitino gli effetti negativi di una decisione dell'UEB può presentare appello contro tale decisione.

³² Si vedano gli art. 105a, 105b e 105c CBE.

³³ Si veda l'art. 100(c) CBE.

³⁴ Si veda l'art. 123(3) CBE.

conferisce ai terzi maggiori e più prolungate possibilità di ottenere l'annullamento di un brevetto (senza ricorrere ad una causa) rispetto alle possibilità più limitate (se non altro da un punto di vista temporale) conferite dall'unica procedura di tipo *inter partes* prevista dalla CBE, cioè la procedura di opposizione.

g) Interazione con cause di merito

Si è visto sopra che un terzo non può instaurare una procedura di *post-grant review* e di *inter partes review* dopo che lo stesso terzo abbia instaurato anche una causa di nullità contro lo stesso brevetto.

Tuttavia, se la causa di nullità viene instaurata dal terzo dopo che lo stesso terzo abbia anche depositato una richiesta di *post-grant review* o *inter partes review*, la causa di nullità viene sospesa *ex officio* (la sospensione da parte del tribunale civile dura fino a mozione contraria da parte del titolare del brevetto, fino all'instaurazione di una causa o riconvenzionale di contraffazione contro il terzo, o fino alla richiesta da parte del terzo di rigettare la causa).

Si vede quindi che, se instaurate per prime, le *post-grant reviews* e *inter partes reviews* hanno la precedenza rispetto ad eventuali cause di nullità successive tra le medesime parti.

A differenza di ciò, l'interazione tra un'opposizione presso l'UEB ed un'eventuale causa di nullità relativa ad una delle porzioni nazionali del brevetto europeo varia da paese a paese.

Ad esempio, nel caso della Germania la legge brevettuale tedesca vieta la possibilità di instaurare una causa di nullità contro la porzione tedesca di un brevetto europeo fintanto che il brevetto europeo è potenzialmente o concretamente soggetto a opposizione di fronte all'UEB³⁵.

Invece, in altri paesi europei quali l'Italia un'eventuale causa di nullità instaurata contro la porzione locale di un brevetto europeo può essere sospesa in attesa dell'esito dell'opposizione europea³⁶, o prolungata (più

o meno palesemente) al fine di poter tenere conto di tale esito prima di mandare la causa in decisione.

Infine, in altri paesi europei ancora, quali ad esempio la Gran Bretagna, il tribunale può procedere autonomamente con l'eventuale causa di nullità contro la porzione locale di un brevetto europeo, senza curarsi minimamente dell'esistenza di un'opposizione europea e senza attenderne l'esito³⁷.

Si vede quindi subito che, in questo frangente, i vari paesi contraenti della CBE danno una precedenza diversa (o non ne danno affatto) alla procedura di opposizione instaurata contro un dato brevetto europeo rispetto ad eventuali cause di nullità nazionali riguardanti lo stesso brevetto.

h) Affermazioni del titolare

L'AIA permette al PTAB, sia nelle *post-grant reviews* sia anche (cosa non possibile in precedenza) nelle *inter partes reviews*, di prendere in considerazione eventuali affermazioni (scritte) del titolare del brevetto presentate in altre procedure di fronte all'USPTO o in causa di fronte ad un tribunale civile statunitense³⁸ nelle quali il titolare del brevetto abbia preso una certa posizione rispetto all'ambito di protezione di una qualsiasi rivendicazione di un particolare brevetto. Sempre nello stesso contesto, l'AIA permette al PTAB di prendere in considerazione anche qualsiasi altro documento relativo a tali affermazioni (ad esempio, è possibile depositare una decisione di un tribunale riguardante la cosiddetta *claim construction*, cioè l'interpretazione delle rivendicazioni, ecc).³⁹

Se da un lato va segnalato che tali affermazioni scritte possono essere usate solamente, per quello che interessa in questa sede, per interpretare le rivendicazioni del brevetto oggetto della *post-grant review* o *inter partes review*⁴⁰, dall'altro è indubbio che questa norma dell'AIA va palesemente nella direzione dell'estensione del principio sottostante il *file history estoppel*.

Infatti, fino ad ora il *file history estoppel* si manifestava

³⁵ Si veda il §81(2) della legge brevettuale tedesca.

³⁶ Si veda ad esempio l'ordinanza del Tribunale di Torino del 3 ottobre/7 novembre 2008, in cui il Tribunale ha ritenuto che l'art. 120(1), ultima frase del CPI si applichi anche a brevetti europei soggetti a opposizione di fronte all'UEB. Anche se il Tribunale non ha esplicitamente parlato di sospensione, nella pratica ha disposto un rinvio grazie al quale ha fissato la nuova udienza per una data che avrebbe permesso al Tribunale di tenere conto dell'esito dell'opposizione europea relativa allo stesso brevetto.

³⁷ Si veda, a mero titolo esemplificativo, il caso del brevetto europeo EP 998292 B1, che la High Court of Justice ha dichiarato nullo in data 21 gennaio 2003 e la cui nullità è stata confermata dalla Court of Appeal in data 6 novembre 2003, e questo nonostante nel frattempo fosse anche stata instaurata un'opposizione all'UEB da parte di almeno una delle società che avevano anche instaurato la causa di nullità. Infatti, anche la Divisione di Opposizione dell'UEB ha revocato il brevetto, ma non prima del 20 luglio 2004 (cioè quando la causa contro la porzione britannica del brevetto si era già completata sia in primo grado che in appello), e anche il Board of Appeal dell'UEB ha confermato la revoca del brevetto, ma non prima del 14 marzo 2006.

³⁸ Si veda 35 USC, §301(a)(2) dove si dice che qualsiasi persona può, in qualsiasi momento, citare all'USPTO per iscritto "statements of the patent owner filed in a proceedings before a Federal court or the Office in which the patent owner took a position on the scope of any claim of a particular patent".

³⁹ Si veda 35 USC, §301(c), dove si dice che "A party that submits a written statement [...] shall include any other documents, pleadings, or evidence from the proceeding in which the statement was filed that addresses the written statement".

⁴⁰ La possibilità di prendere in considerazione tali affermazioni non sussiste nel caso della *inter partes reexamination*. In questo senso, le possibilità offerte nella *inter partes review* assomigliano di più alle possibilità offerte in una causa statunitense, dove le affermazioni fatte dal titolare del brevetto in procedure parallele possono essere prese in considerazione ed essere eventualmente usate contro il titolare stesso.

prevalentemente nella generale impossibilità, a seguito di una modifica in senso restrittivo di una rivendicazione di un brevetto di fronte all'USPTO, di applicare poi, alle forme di realizzazione escluse dall'ambito di protezione proprio a seguito di tale modifica, la dottrina degli equivalenti nel tentativo di far nuovamente rientrare tali forme di realizzazione nel monopolio conferito dal brevetto. In altre parole, fino ad ora il *file history estoppel* era una limitazione per il titolare, in caso di causa, generata da affermazioni presentate di fronte all'USPTO. Ora l'AIA sembra permettere un meccanismo simile al *file history estoppel* anche in caso di procedure di fronte all'USPTO, generato da affermazioni del titolare in sede di causa.

D'altro canto, nulla di quanto ora introdotto dall'AIA vale per le opposizioni europee. Infatti, nella pratica l'UEB (sia a livello di Divisione di Opposizione sia a livello di Board of Appeal) è più interessato a quanto il titolare afferma direttamente all'UEB stesso, nella specifica opposizione, che a quanto il titolare afferma, ad esempio, riguardo alle porzioni nazionali dello stesso brevetto in caso di causa di fronte ad un tribunale di uno dei paesi designati.

A titolo esemplificativo, si veda la decisione T 1837/06 del 29 settembre 2010, dove al punto 1.7. il *Board of Appeal* ha affermato quanto segue: *“Finalement, lors de la procédure orale devant la Chambre la requérante-opposante [...] a argumenté à plusieurs reprises que dans l'appréciation de la revendication 1 relative à la nouveauté et à la portée revendiquée, les déclarations faites par la titulaire dans la procédure de contrefaçon devaient être prises en compte. Cependant, il faut rappeler que la procédure de “estoppel” n'est pas une*

procédure reconnue au sein des Chambres de recours de l'OEB pour le jugement des recours techniques. En outre, si la titulaire a choisi une certaine voie argumentative dans ses allégations de contrefaçon, celle-ci a pu être basée sur une faute d'appréciation. En effet, l'allégation de contrefaçon a été rejetée par le tribunal allemand. Le fait que la titulaire ait choisi d'argumenter différemment dans le cadre du présent recours ne saurait donc pas constituer un abus de procédure.”

E' quindi chiaro che, in linea generale ed estremizzando, vi può essere un maggiore “scollamento” nelle posizioni adottate dal titolare di un brevetto europeo rispetto alle posizioni adottate dal titolare di un brevetto statunitense, il che ovviamente ha sia dei pro che dei contro, sia per il titolare che per il pubblico.

5. Conclusioni

La riforma della legge brevettuale statunitense, tramite l'AIA di recente approvazione, ha aperto ai terzi la possibilità di ricorrere a nuove procedure non puramente giurisdizionali per annullare eventuali brevetti statunitensi di dubbia validità. Tali procedure si ispirano in parte all'opposizione europea, anche se le differenze rimangono molte. Sarà certamente interessante seguire gli sviluppi di tali nuove procedure, per vedere se esse – come spera il legislatore statunitense – porteranno ad una riduzione del numero di cause di nullità negli USA e alla conseguente riduzione dei costi per i terzi che vogliono affrontare il mercato locale senza ingiuste barriere.

Micaela Modiano 29.8.12

Corte di Giustizia Europea: Novartis vs Actavis, Caso C442/11: *“Mono SPC Covers Any Medicinal Use Of Protected Product”*

Come ormai ben noto, il Certificato di Protezione Supplementare (SPC) è il titolo in forza del quale si prolunga limitatamente al prodotto medicinale o fitosanitario, la durata dell'esclusiva brevettuale ottenuta dal brevetto (c.d. di base) al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del prodotto.

Il regolamento (CE) N. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo, riguardante i certificati di protezione supplementare per prodotti medicinali (entrato in vigore in data 6.7.2009, G.U. L152 del 16.6.2009) codifica e abroga il precedente regolamento (CEE) N. 1768/92. L'articolo 13 del Regolamento prevede che il certificato di protezione supplementare ha una durata decorrente dalla scadenza del brevetto *“uguale al periodo intercorso tra la data di deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima AIC nella Comunità, ridotto di cinque anni”* e comunque non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

Qualche mese fa, la Corte di Giustizia Europea (CJEU) si è espressa in merito al contenzioso tra l'azienda farmaceutica Novartis (originator) e l'azienda genericista Actavis (Caso C-442/11) per cui la questione da risolvere era stabilire se un SPC relativo ad un solo principio attivo coprisse anche eventuali associazioni di detto principio attivo con una o più molecole attive. In particolare, il caso C-442/11 aveva come oggetto la valutazione della portata della protezione conferita dall'SPC ottenuto da Novartis per il principio attivo valsartan.

Valsartan è una molecola che agisce come antagonista del recettore dell'angiotensina II, ed è ampiamente utilizzato nel trattamento dell'ipertensione. Valsartan è stato descritto e rivendicato nel brevetto Novartis EP0443983, depositato in data 12 febbraio 1991 e scaduto il 12 febbraio 2011, comprendente una rivendicazione 1 di formula generale (Markush), ed una rivendicazione dipendente 26, relativa alla formula specifica. Sulla base di detto brevetto, ed alla luce della prima autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) rilasciata in data 16 ottobre 1996 per il prodotto Diovan (in cui valsartan compare come unico principio attivo), Novartis ottenne un Certificato di Protezione Supple-

mentare in data 22 agosto 1997, che, unitamente all'estensione pediatrica secondo il regolamento pediatrico pari a 6 mesi, ha permesso di prolungare la protezione per valsartan fino al 12 novembre 2011.

Il nocciolo della questione è che oltre a Diovan, Novartis iniziò a commercializzare anche il prodotto Co-Diovan, che contiene valsartan in combinazione con idroclorotiazide, un diuretico che ha anche proprietà ipotensive. Per Co-Diovan, tuttavia, Novartis non chiese nessun SPC relativo alla combinazione valsartan-idroclorotiazide.

Il 30 novembre 2010, l'azienda Actavis (uno dei tanti produttori di farmaci generici) dichiarò la sua intenzione di commercializzare, allo scadere del brevetto Novartis, un prodotto generico di Co-Diovan, contenente cioè valsartan in combinazione con idroclorotiazide come secondo principio attivo, noncurante della protezione aggiuntiva conferita dall'SPC. Secondo Actavis, infatti, il Certificato di Protezione Supplementare rilasciato per il prodotto Diovan era da intendersi come riferito al principio attivo *per se*, e non ad eventuali composizioni contenenti detto principio attivo in combinazione con uno o più ulteriori molecole farmacologicamente attive quali, *e.g.*, l'idroclorotiazide. Il farmaco Co-Diovan era quindi da intendersi tutelato dal solo brevetto europeo (che bloccava la libertà di utilizzo non autorizzato della molecola valsartan) e quindi liberamente commercializzabile allo scadere dello stesso.

Novartis, citò Actavis davanti alla corte inglese, sostenendo invece che l'eventuale commercializzazione del farmaco generico di Actavis, sebbene a brevetto scaduto, avrebbe tuttavia violato i diritti conferiti dal Certificato di Protezione rilasciato per Diovan. Secondo la titolare, infatti, il SPC in realtà copriva anche le eventuali associazioni della molecola valsartan con ulteriori principi attivi e pertanto, il prodotto di Actavis era da intendersi come frutto di contraffazione. Tale affermazione trovava supporto e conferma nel regolamento No469/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo riguardante i certificati di protezione supplementare per prodotti medicinali (cfr supra). In particolare, l'Articolo 4 (*“oggetto della protezione”*) e l'Articolo 5 (*“effetti del certificato”*) sostengono che sebbene un SPC sia rilasciato limitatamente al prodotto per cui è stata ottenuta l'autorizzazione all'immissione in commercio detto certificato conferisce gli stessi diritti e limiti del

brevetto di base, inteso come brevetto che validamente rivendica il prodotto.

Regolamento No 469/2009:

Articolo 4: "Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato".

Articolo 5: "Fatto salvo l'articolo 4, il certificato conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi".

Pertanto, poiché il SPC conferisce gli stessi diritti e limitazioni del brevetto concesso, la commercializzazione non autorizzata del prodotto dell'azienda Actavis (cioè valsartan-idroclorotiazide) rappresentava similmente un atto illecito alla luce del diritto acquisito da Novartis. Nelle memorie depositate dal titolare, inoltre, si sottolineava il fatto che una diversa interpretazione del regolamento No469/2009, articoli 4 e 5, avrebbe significato che chiunque avrebbe potuto facilmente aggirare la protezione conferita da un Certificato Supplementare, tramite semplice combinazione del principio attivo "protetto" con un qualsiasi altro ingrediente attivo. In questo caso, inoltre, la protezione conferita dal certificato non sarebbe stata più la stessa conferita dal brevetto base, violando di fatto i principi dell'articolo 5 del regolamento.

La questione è stata giudicata dalla Corte di Giustizia Europea, la quale si è espressa, con decisione del 9 febbraio 2012, dando sostanzialmente ragione a Novartis e sostenendo che, se il titolare di un brevetto può legittimamente opporsi all'uso da parte di terzi del prodotto rivendicato come tale (in questo caso valsartan), allora il Certificato di Protezione Supplementare rilasciato per tale prodotto conferisce al titolare gli stessi diritti per quel prodotto medicinale, sia da solo che in combinazione (e.g. valsartan-idroclorotiazide). In pratica, la Corte di Giustizia Europea ha ribadito le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento No 469/2009, confermando che la protezione conferita da un SPC è identica a quella conferita dal brevetto di base. La Corte di Giustizia ha inoltre fatto riferimento alla precedente giurisprudenza per cui in passato sono già stati giudicati casi simili quali, *inter alia*, il caso C-322/10 *Medeva*, il caso C-422/10 *Georgetown University and Others*, il caso C-630/10 *University of Queensland and CSL* e il caso C-6/11 *Daiichi Sankyo*.

Il presente caso C442/11 dimostra ancora una volta la politica spesso aggressiva dei produttori di farmaci generici, e dei pericoli che le aziende c.d. "originator" corrono, in particolare alla scadenza delle privative brevettuali di cui sono titolari. Un'attenta sorveglianza del mercato e delle aziende concorrenti sono ormai azioni indispensabili per qualsiasi realtà industriale, soprattutto in campo farmaceutico dove la possibilità di prolungare la protezione brevettuale tramite SPC può generare situazioni di conflitto (e a volte di incertezza) assai pericolose.

Guido Pontremoli

Licenze di marchio intergruppo, gli interessi del fisco e la determinazione della royalty da applicare

Il presente lavoro tende a fare luce sulle problematiche legate all'uso plurimo del marchio da parte di imprese appartenenti allo stesso gruppo e alla necessità di regolare con accordi di licenza a carattere oneroso detto uso.

Fino a pochissimi anni fa la problematica praticamente non esisteva almeno dal punto di vista della pratica professionale. Non veniva dato alcun risalto (e soprattutto non veniva data alcuna rilevanza fiscale) al fatto che imprese tra loro collegate facessero un uso plurimo dello stesso marchio registrato. L'uso plurimo del marchio da parte della capogruppo e delle sue consociate era considerato il più delle volte un dato di fatto normale.

Pensiamo a un caso di scuola: ipotizziamo l'esistenza di una impresa che si chiama Rossi S.p.A., titolare del marchio Rossi per occhiali, che sta sostanzialmente un'impresa produttrice.

Vi è ora la necessità di aprire una società controllata che possa occuparsi della distribuzione sul territorio degli occhiali, della gestione della forza di vendita e forse dell'apertura di negozi di ottica in franchising.

Questa nuova impresa verrà battezzata Rossi Commercio S.p.A. e sarà un'impresa controllata al 100% da Rossi S.p.A. La scelta della ditta avviene in modo oculato e automatico, in modo da comunicare ai terzi che la nuova società è in qualche modo legata a Rossi S.p.A.

Ora, per Rossi Commercio S.p.A. potersi chiamare Rossi ha sicuramente un vantaggio. Rossi è un marchio conosciuto per occhiali ed esiste anche un marchio registrato che sicuramente non verrà mai attivato contro un'impresa controllata. Rossi Commercio si trova quindi in una posizione privilegiata rispetto ad un'azienda commercializzatrice di occhiali qualsiasi. Può fregiarsi di una ditta prestigiosa, potrà utilizzare il segno distintivo Rossi, e potrà violare senza conseguenze un marchio registrato di terzi. Tutto questo solo perché l'azionista di maggioranza è anche il titolare del marchio ROSSI.

Questo tipo di operazione sicuramente arricchisce Rossi Commercio S.p.A.

Fino a pochi anni or sono, nessun Notaio o nessun Commercialista si sarebbe preoccupato dell'aspetto fiscale di questo arricchimento.

Non solo, ma molti ricorderanno che la legge marchi del 1992 prevedeva espressamente (al vecchio art. 22) che potevano far uso del marchio sia la capogruppo (che ipotizziamo fosse la titolare del marchio) sia le imprese di cui la titolare aveva il controllo. Si giustificava

così l'uso plurimo del marchio all'interno del medesimo gruppo o, se si preferisce, si riconoscevano delle licenze implicite tra la capogruppo titolare del marchio e le imprese controllate. Questo non giustificava affatto l'assenza di una regolamentazione fiscale dell'operazione ma in qualche modo veniva "riconosciuta" l'esistenza di "licenze implicite" all'interno di un gruppo. Questo riconoscimento non avrebbe avuto senso se vi fossero state nella prassi delle licenze esplicite, ovvero delle licenze di marchio regolarmente firmate tra le parti e soggette a precise regole economiche. La legge marchi del tempo "fotografava" quella che era la realtà dei fatti, ovvero l'esistenza di un uso plurimo del marchio da parte di imprese appartenenti allo stesso gruppo che era considerato normale e non era regolato da licenze scritte: il legislatore si era preoccupato di testimoniare la presenza di licenze implicite in questi casi. Solo gruppi di grandi dimensioni organizzavano una rete di licenze a carattere oneroso. I gruppi di imprese più piccoli, a carattere prevalentemente nazionale, raramente regolavano la materia attraverso accordi di licenza intergruppo.

Oggi "il vento è cambiato" e vi è molta più attenzione alle transazioni tra la società capogruppo e le proprie controllate. Esiste sempre, all'interno di un gruppo di imprese, un notevole passaggio di beni materiali e immateriali, di conoscenze, di risorse umane che è quindi richiesta una maggior attenzione alle problematiche fiscali, ai possibili comportamenti elusivi e alla volontà di regolare per iscritto quanto più possibile i rapporti tra imprese.

Questo considerevole passaggio di risorse può dar luogo a dei pagamenti incrociati o a dei mancati pagamenti a fronte di forniture di beni immateriali, quali ad esempio l'uso di un determinato segno distintivo o l'uso di conoscenze (know-how) o tecnologie brevettate.

Il caso fin qui esaminato è il più semplice ovvero la capogruppo possiede in Italia sia il diritto alla ditta sia il diritto al marchio. Sarà agevole stilare con la società controllata un accordo di licenza che regola l'uso del marchio Rossi in Italia. Questa operazione per il fisco italiano è nella maggioranza dei casi assolutamente neutra. Quello che risparmia in imposte la società controllata viene pagato esattamente dalla società controllante. Quindi, in caso di società controllate al 100% (salvo casi particolari) l'operazione non impoverisce e non arricchisce nessuno, fisco compreso. Le cose possono cambiare qualora il controllo non sia al 100%. In questo caso i soci di minoranza pagano un giusto tributo a chi ha reso celebre il marchio Rossi per

occhiali e sicuramente percepiranno un utile minore a causa delle royalty che la controllata deve pagare alla controllante.

Le cose si complicano se dall'Italia passiamo ad una scala internazionale. Qui le operazioni per il fisco italiano non sono più neutre.

Si immagini che la società capogruppo italiana venda un qualsiasi prodotto fabbricato da una controllante operante all'estero, ad esempio in Cina. La capogruppo paga alla controllata un prezzo per ogni articolo prodotto. La determinazione del prezzo è ovviamente concordata tra la controllante e la controllata, con probabile prevalenza della prima nella scelta. Il prezzo pagato dalla controllante alla controllata rappresenta un costo per la controllante che abbassa il reddito prodotto e quindi l'ammontare delle imposte. Discorso opposto è per la controllata. Il flusso di reddito proveniente dalla controllante è reddito sul quale si avranno da pagare delle imposte secondo le aliquote vigenti nel paese, nel nostro esempio la Cina. Con un'ottica di gruppo potrebbe essere conveniente concordare un elevatissimo prezzo per ogni singolo prodotto in modo da impoverire l'azienda italiana soggetta ad altissimo prelievo fiscale in favore di un arricchimento dell'impresa cinese, soggetta a imposte decisamente più basse. Una strategia di questo tipo minimizza il totale delle imposte pagate a livello consolidato, con un danno per l'erario italiano.

Vediamo un esempio di questo tipo relativo ai titoli di proprietà industriale. Prendiamo un caso un poco più complesso rispetto al caso precedente.

Ipotizziamo il caso in cui la società Rossi S.p.A., famosa nel campo degli occhiali, volesse aprire una consociata in Spagna chiamandola ad esempio Rossi Iberica S.A.

Ipotizziamo che in Spagna la Rossi S.p.A. abbia già operato e quindi il marchio Rossi per occhiali sia già conosciuto ed anche già depositato dalla società Rossi S.p.A. in Spagna.

Trattasi di caso speculare al precedente: anche in questo caso Rossi Iberica si avvantaggia della notorietà del segno distintivo e sarà immune dalla violazione del marchio spagnolo posseduto dalla società capogruppo. Se non fosse previsto alcun contratto di licenza, la società italiana arricchirebbe quella spagnola, che potrebbe beneficiare dell'uso di un segno distintivo ben conosciuto senza aver pagato un euro di comunicazione su di esso. La società spagnola sarebbe più ricca e conseguentemente sarebbe più ricco anche il fisco spagnolo.

Il fisco italiano vorrebbe invece che la società spagnola pagasse alla capogruppo una royalty per l'utilizzo del segno distintivo, arricchendo così la società italiana che pagherebbe per questo una tassa maggiore sul reddito. Una royalty, questa, che dovrebbe essere cal-

colata a "valore normale", ovvero al valore di mercato, ammesso e non concesso che esista un mercato per ogni tipo di royalty di prodotto e di marchio.

Curiosamente, potrebbe non esserci alcun interesse economico sia da parte della società spagnola sia da parte della società italiana a regolare tale rapporto. La società italiana potrebbe beneficiare di vantaggi fiscali di tipo consolidato evitando la tassazione delle royalties in Italia, ove vige (ipoteticamente) un'aliquota maggiore rispetto alla Spagna, mentre la società spagnola potrebbe beneficiare dell'avviamento del marchio con una licenza implicita e gratuita. Quindi la regolazione di un tale rapporto contrattuale potrebbe essere di interesse solo del fisco italiano e la regolamentazione dell'accordo solo un mezzo per evitare la possibile accusa di aver compiuto un atto potenzialmente elusivo. Ora vediamo un caso leggermente diverso: ipotizziamo il caso in cui la Rossi S.p.A. desideri aprire una consociata in Spagna senza aver venduto nel paese in modo significativo e senza possedere un marchio depositato in loco. Ora, la società spagnola che chiameremo Rossi Iberica S.A. non si avvantaggia di un marchio conosciuto in loco e nemmeno viola marchi vigenti. Non vi è quindi ragione di dover corrispondere alla capogruppo delle royalties. Si potrebbe ipotizzare di intestare il marchio Rossi in Spagna per occhiali direttamente alla consociata locale oppure di centralizzare presso la capogruppo tutti i segni distintivi. In questo caso si potrebbe pensare un contratto di licenza che però dovrebbe essere praticamente gratuita, visto che la consociata iberica non acquisisce alcun vantaggio nel chiamarsi Rossi, ed in ogni caso avrebbe potuto registrare il marchio a nome proprio.

Nella letteratura fiscale non si tiene quasi mai conto del principio di specialità e nemmeno del principio della territorialità. Un marchio è considerato qualche cosa che non ha confini e che non ha limiti di prodotto. Pertanto, secondo la maggioranza degli autori di estrazione economica, nel caso precedente "esiste un marchio". Leggendo la letteratura di tipo economico e/o fiscale, gli autori arriverebbero a conclusioni differenti dalle mie. Si penserebbe che comunque la società spagnola controllata acquisisca un qualche tipo di vantaggio nel chiamarsi Rossi. Questo ipotetico vantaggio prevarrebbe sul principio della territorialità e a poco importa se esista o non esista un marchio in Spagna, e se la consociata avrebbe potuto depositare il marchio Rossi a proprio nome senza chiedere il permesso a nessuno. Quello che rileva secondo questi autori è l'esistenza o meno di un vantaggio nel chiamarsi Rossi: se esiste questo vantaggio, esso deve venire remunerato. È interessante notare come il diritto industriale e il diritto fiscale in questo preciso ambito divergano, creando delle incertezze comportamentali quando siamo chiamati a scrivere contratti di licenza intergruppo.

Tutto quanto abbiamo detto è relativo al marchio principale, ma nella pratica professionale sappiamo che le consociate estere commercializzano sia con il marchio principale sia con i marchi di linea e di prodotto, rendendo tutto molto più complicato.

Ora, si auspica che la materia di ciò che è elusivo e ciò che ha valore possa venire regolata in modo chiaro, utilizzando i principi della nostra materia anche nella letteratura fiscale.

Vediamo quindi alcuni principi per la determinazione pratica di quella che potrebbe essere la royalty che la società controllata dovrebbe pagare alla capogruppo per l'utilizzo del marchio ROSSI, sia in guisa di Ditta che sui prodotti commercializzati.

Il primo principio riguarda il risparmio delle spese pubblicitarie. Si ipotizza che la capogruppo spenda un certo ammontare all'anno di risorse in pubblicità sul marchio principale e in promozione sullo stesso. Possiamo quindi misurare, dal bilancio della capogruppo, la percentuale di investimento pubblicitario effettuato rispetto al fatturato totale. Ipotizziamo che la capogruppo investa il 2% del proprio fatturato in pubblicità. Se esaminiamo il prezzo di vendita del prodotto, possiamo immaginare che ogni prodotto incorpori del proprio prezzo il 2% di pubblicità. Una royalty pari a questo valore potrebbe remunerare gli investimenti pubblicitari effettuati dalla capogruppo e quindi potrebbe essere logico applicare tale percentuale in un ipotetico contratto di licenza.

Tuttavia, la pubblicità e la promozione sono anch'essi territoriali. Basti pensare alla lingua con cui sono effettuati i messaggi pubblicitari. Non sono quindi convinto che la società Rossi iberica debba pagare il 2% del proprio fatturato per remunerare investimenti pubblicitari effettuati su media italiani in lingua italiana per pubblicizzare il marchio Rossi in Italia. Possiamo quindi ipotizzare il 2% come l'aliquota massima, ma dobbiamo ritenere che la consociata iberica possa pagare alla capogruppo una percentuale molto, molto minore rispetto al rapporto tra investimenti pubblicitari e fatturato, proprio per il fatto che non vi è un beneficio diretto della pubblicità sul territorio spagnolo. Si tenga inoltre presente che, se il marchio in Spagna è detenuto dalla capogruppo, tutta la pubblicità effettuata sul territorio spagnolo dalla Rossi Iberica accresce il valore del marchio spagnolo detenuto dalla capogruppo. Questo arricchimento non è fiscalmente rilevante perché sarà tassato nel momento in cui la capogruppo decidesse eventualmente di vendere il marchio spagnolo Rossi a terzi. In quel momento si registrerebbe una plusvalenza sul marchio spagnolo che darà luogo a tassazione. Quello che volevo esprimere è che dal punto di vista della società spagnola non solo si sarebbe costretti a remunerare la pubblicità effettuata dalla capogruppo su territori e in lingue diverse da quelle di interesse ma

la propria pubblicità, ovvero quella effettuata in Spagna dalla Rossi iberica, verrebbe ad accrescere il valore di un bene immateriale non iscritto nel bilancio della società spagnola: una doppia beffa. Per questa ragione io sono un sostenitore di tassi di royalty molto bassi per remunerare l'uso plurimo del marchio all'interno dello stesso gruppo anche nei rapporti internazionali. Un secondo metodo, piuttosto usato, è quello di individuare la royalty normale da pagarsi per l'uso del marchio Rossi. Per fare questo si utilizzano dei parametri di riferimento ricavati dal mercato e pubblicati su alcune riviste specializzate.

Sulla base della mia esperienza posso individuare questi tassi di royalties:

1. *Molti grandi stilisti hanno richiesto in passato royalties superiori al 10%. Almeno uno di questi contratti è stato oggetto di giudizio per "eccessiva onerosità" in quanto la royalty per pellicce era stata fissata al 40%. Oggi valori così alti nel settore Haute Couture sono meno frequenti se non per prodotti di "nicchia".*
2. *Pupazzetti di plastica del valore di pochi centesimi "supportano" prezzi finali pari a centinaia di volte il proprio valore se raffigurano Harry Potter o l'Uomo Ragno o altri personaggi famosi. I contratti su questi impongono royalties del 10-13%. Esistono valori estremi che arrivano al 30%.*
3. *Beni di basso valore unitario (esempio: astucce, quaderni, cartelle per la scuola) possono supportare royalties elevatissime se "arricchiti" da personaggi dei fumetti o della televisione. E' determinante il "Margine Lordo" ottenibile sul prodotto. La royalty può incidere fino al 60% del margine di guadagno, ma generalmente si assesta sul 25% (la cosiddetta "regola del 25%"). Quindi, se il margine di guadagno fosse del 60%, la royalty potrebbe essere del 15% ovvero il 25% del margine di guadagno.*
4. *Nel settore dell'arte si arriva al 15-20% sul prezzo di vendita per la riproduzione di quadri famosi (esempio di Andy Warhol) ancora tutelati dal Diritto d'Autore.*
5. *Un marchio famoso come Coca Cola non chiede, a mia scienza, royalties sui prodotti di "merchandising", vedendoli come veicolo promozionale. Pretende, però, un'alta qualità dell'articolo contraddistinto e generalmente li distribuisce direttamente.*
6. *Prodotti industriali, acquistati da specialisti o esperti, risentono in misura molto minore del richiamo del marchio, eccezion fatta nei rari casi in cui l'acquirente non sia in grado di va-*

lutare le caratteristiche del prodotto. In questi casi le royalties sono molto basse 0,5%-2%.

- 7. Le squadre di calcio di primaria importanza (INTER, JUVENTUS, MILAN) chiedono royalties dell'ordine del 10-15%.*
- 8. Marchi famosi nell'ambito dell'automobilismo, del motociclismo, degli pneumatici o della nautica spuntano royalties che variano dal 6 al 7,5%. La pubblicità è pagata in gran parte dal Licenziatario.*
- 9. Si arriva al 15% per mitici marchi automobilistici del settore corse o nel caso di campioni di motociclismo particolarmente famosi e simpatici.*

Tali tassi di royalties vengono applicati al fatturato relativo a tutti i prodotti che recano quel marchio. La royalty normale potrebbe essere calcolata applicando la media matematica tra le royalties calcolate con i due metodi sopra esposti.

Fabio Giambrocono

Il marchio di fatto abbandonato può essere *difensivo* dell'omologo registrato

Una recente sentenza della Sezione Specializzata di P.I. del Tribunale di Roma (No. 9004/2012, dep. 11.04.2012, pubbl. 07.05.2012) ha ampliato di molto il raggio di applicazione dell'istituto del marchio *difensivo* di cui all'art. 24 comma 4 CPI, che come noto incontra invece una ferma opposizione da parte della giurisprudenza comunitaria (cfr. la sentenza del Tribunale delle Comunità Europee T-194/03, in questa rivista, n. 1 giugno 2006, pag. 20 e ss.).

La controversia all'origine della pronuncia qui in commento ha visto coinvolta, quale parte attrice, la compagnia assicurativa olandese Atradius in quanto titolare di vari marchi italiani (registrati e non) tutti incentrati sull'acronimo "S.I.C.", in passato appartenuti alla compagnia di assicurazioni sul credito Società Italiana Cauzioni S.p.A. e poi acquisiti da Atradius nel 2004.

Tra dette private Atradius ha azionato avanti la Corte romana anche un marchio complesso costituito da un'impronta circolare racchiudente il suddetto acronimo in speciale grafia (c.d. "logo circolare S.I.C."), marchio mai assoggettato a tutela registrativa, benché estensivamente utilizzato sino ai primi anni '70 e perciò protetto ex art.2 CPI, a dire dell'attrice, quale marchio di fatto.

Su tale presupposto Atradius ha convenuto in giudizio una neo costituita società di brokeraggio, accusata, tra altre forme di illecito, di usare un marchio configurante contraffazione sia degli elementi figurativi caratterizzanti il marchio di fatto "logo circolare S.I.C." (come detto, sostanzialmente abbandonato dall'inizio degli anni '70), e sia pure lesivo del marchio puramente verbale SIC®, dotato invece di tutela registrativa ed utilizzato, anche recentemente, in varie combinazioni e declinazioni grafiche.

La società convenuta si difendeva argomentando, tra altre tesi, che gli azionati diritti attinenti al "logo circolare S.I.C." erano in verità insussistenti, in quanto siffatto marchio *di fatto* era decaduto, per mancato uso pluriennale, ben prima di essere stato trasferito ad Atradius.

La replica di quest'ultima, pienamente accolta dal Tribunale di Roma, partiva dalla considerazione che la componente distintiva del logo circolare SIC incorsa in sostanziale abbandono era solo la caratterizzazione grafica; mentre il c.d. *cuore distintivo* di tale mar-

chio complesso *di fatto*, vale a dire l'acronimo "SIC" tal quale, era stato invece oggetto d'uso costante. Quindi non erano passibili di decadenza alcuna né la registrazione di marchio rivendicante il segno verbale SIC tal quale né l'omologo marchio *di fatto* costituito dall'acronimo SIC caratterizzato dalla veste grafica abbandonata da anni (il *logo circolare S.I.C.*). Ciò in quanto l'articolo 24 comma 4 CPI, che ha definitivamente sancito la tutela in Italia dei marchi c.d. *difensivi*, non pone alcuna distinzione di disciplina tra marchi registrati e marchi *di fatto*, detta norma disponendo solo che non interviene "la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore".

Quindi nel nostro Paese può ben accadere (ma come detto, i giudici comunitari la pensano diversamente...!) che un marchio di fatto abbandonato da tempo, laddove sia *simile* ad altro marchio nel frattempo utilizzato dal medesimo titolare, non veda azzerare i propri effetti, ma divenga piuttosto un marchio *difensivo* (ovvero, ampliando l'ambito di protezione) dell'omologo marchio effettivamente in uso, registrato o meno che sia.

Proprio applicando tale principio, e tornando al caso qui in esame, il Tribunale di Roma ha statuito che "...la componente distintiva del marchio di fatto, vale a dire il "cuore" costituito dall'acronimo SIC, è stata oggetto di un uso ininterrotto anche attraverso i marchi registrati pure contenenti l'acronimo SIC; ed ai sensi dell'art.24 comma 4 C.P.I. non si può avere decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o di altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi".

In definitiva, passando ad un esempio puramente ipotetico, se anche il marchio PIRELLI® non avesse in Italia una copertura registrativa attinente alla nota caratterizzazione grafica della "P" allungata, ciò nondimeno in caso di (assolutamente imprevedibile...) pluriennale abbandono di detto segno figurativo, non vi è dubbio che nessun concorrente potrebbe impadronirsene sin tanto che fosse in uso il marchio PIRELLI® verbale, e tanto più se per quest'ultimo fossero vigenti anche gli inerenti diritti regolativi.

Renato D'Andrea – Avvocato in Milano

La registrazione di numeri a titolo di marchio in Europa

Lo scopo di questo articolo è di esaminare la registrazione dei numeri a titolo di marchio in vari Paesi europei. In particolare, nella maggior parte dei Paesi europei, un numero può essere registrato a titolo di marchio se è distintivo in relazione ai prodotti e servizi che copre. Fa eccezione la Svizzera, dove i numeri da 0 a 10 non sono registrabili anche quando non descrittivi dei prodotti e servizi che coprono.

Unione Europea

Secondo la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2011 (causa T-176/10) (Seven S.p.A. c. OHIM), i numeri possono essere registrati come marchi comunitari. Tuttavia, per essere registrati, devono soddisfare i requisiti previsti all'articolo 7 del Regolamento CE n° 207/09 che impedisce la registrazione ai segni non in grado di soddisfare la funzione di indicatore dell'origine commerciale dei prodotti e servizi coperti dalla domanda di registrazione. Quindi un numero può essere registrato come marchio comunitario a condizione che sia distintivo in relazione ai prodotti e servizi coperti dalla domanda di marchio comunitario e non meramente descrittivo dei medesimi (cfr paragrafo 36 della predetta sentenza).

Germania

La Germania segue un approccio simile a quello dell'Unione Europea. Infatti, i numeri possono essere registrati a titolo di marchio se non descrittivi rispetto ai prodotti e servizi coperti dalla domanda. Per esempio, nel 2002, il *Bundesgerichtshof* (ovvero la Suprema Corte Federale Tedesca) ha ritenuto che il numero "1" fosse distintivo per sigarette, non potendo riferirsi alla quantità di sigarette vendute (in quanto le sigarette non sono vendute singolarmente) né ad altre caratteristiche dei prodotti in questione. (I ZB23/99 of 18 April 2002). In senso contrario, il *Bundespatentgericht* (la Corte Federale dei Brevetti Tedesca) il 18 agosto 2011 ha ritenuto che il marchio "18+" non fosse distintivo per computer, CD, DVD, servizi di telecomunicazione ed internet e altri prodotti e servizi in classe 9, 35 e 38 in quanto il termine potrebbe riferirsi a prodotti/servizi per maggiorenti (BPatG 25 W (pat) 10/11). Nello stesso senso, nel 2003 il *Bundespatentgericht* ha affermato che il numero "1" non era distintivo di prodotti nel settore automobilistico (classe 12) in quanto descrittivo del volume del motore o della potenza (1.0 litri per esempio) o altre caratteristiche del veicolo (*Bundespatentgericht* 28w (pat) 72/03 del 1° ottobre 2003).

Croazia

Conformemente alla legge marchi croata, i numeri (sia espressi in cifre che in parola) possono essere registrati come marchi se sono distintivi per i prodotti e servizi che coprono. Nella pratica, l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale della Croazia rigetta le domande di marchio composte da numeri o lettere singole senza esaminarle. Se però la richiedente risponde al rifiuto, l'Ufficio esamina il marchio.

Ecco alcuni esempi di marchi concessi:

- „DVA“ figurativo („dva“ significa „due“ in croato e la registrazione del marchio in particolare grafia è stata concessa per prodotti e servizi nelle classi 16, 29, 32 e 40);
- „2“ figurativo registrato per le medesime classi di cui sopra;
- „1955“ registrato per prodotti in classe 30;
- „1950“ registrato per prodotti nelle classi 16, 24 e 25;
- „57“ registrato per prodotti in classe 30;

Svizzera

L'approccio svizzero è totalmente diverso. Secondo il Tribunale Amministrativo Federale (TAF), le singole lettere dell'alfabeto latino (dalla A alla Z) e le singole cifre del sistema numerico arabo (da 0 a 10) e romano sono segni semplici e come tali non atti ad essere registrati come marchi [si vedano TAF b-55/2010- (G Fig) e B-1580/2008- (A-Z)]TAF B-55/2010]. A parere del predetto Tribunale, anche se singole lettere e cifre non sono descrittive in relazione ai prodotti e servizi rivendicati, si tratta di segni banali, privi del carattere distintivo concreto necessario. Inoltre, le singole cifre e lettere devono restare a libera disposizione in ragione del loro numero limitato (cfr Linee Guida dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Parte 4, Esame materiale dei marchi, pag.79).

Turchia

In Turchia, numeri sono stati registrati a titolo di marchio quali "114" e "216" per autovetture nonché il noto marchio di colla "404" e anche il marchio "ONE" registrato per autovetture. Il *Türk Patent Enstitüsü* (Ufficio Brevetti Turco) ha registrato questi marchi apparentemente senza sollevare alcuna obiezione.

Tuttavia, l'Ufficio ha emesso di recente delle linee guida nell'ambito di un progetto di gemellaggio europeo (avente lo scopo di aiutare paesi candidati a

sviluppare amministrazioni moderne ed efficienti) condotto insieme all'IRZ (Fondazione Tedesca per la Cooperazione legale internazionale). Le linee guida recitano: Numerals are, in general, registrable as any other word or figurative element, unless the number has, or might be considered by the relevant public to have, a specific (indicative) function in respect to the products applied for. The numerals that are written in a standard way (i.e. not written in a stylized way, have no original character), as a rule, shall be considered non-distinctive.” (cfr Linee Guida concernenti le procedure davanti all'Ufficio Brevetti turco versione del 1° novembre 2011, pag. 9 comma 4.1.2.4). Di conseguenza, è probabile che in futuro l'Ufficio Brevetti non concederà la registrazione di numeri a titolo di marchio senza esaminarli in relazione ai prodotti/servizi che *designano*.

Conclusioni

Conformemente al Tribunale dell'Unione Europea, la registrazione dei numeri a titolo di marchio deve essere valutata in relazione ai prodotti e servizi coperti. La Germania e la Croazia seguono tale approccio. La Turchia e la Svizzera hanno attualmente un approccio diverso. Chi intende registrare un numero a titolo di marchio dovrebbe ottenerlo facilmente in Turchia almeno per il momento. In Germania e Croazia e davanti all'UAMI è probabile che un richiedente ottenga la registrazione di un numero come marchio se la cifra è distintiva rispetto ai prodotti e servizi per i quali si richiede la registrazione. Al contrario, in Svizzera, è impossibile ottenere la registrazione di singoli numeri a titolo di marchio.

Carmela Rotundo Zocco, Metroconsult, Milano

Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferma il significato di “copia” nel modello non registrato

L'art. 22 RDC conferisce al soggetto che abbia iniziato ad impiegare in buona fede nella Comunità *“un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione del disegno o modello comunitario registrato e non costituente una copia di quest'ultimo”* la facoltà di avvalersi del *“diritto derivante dalla precedente utilizzazione”*.

Questo diritto, in qualche modo affine al preuso dei marchi che abbiano acquisito notorietà meramente locale, *“conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali [il preutente] aveva iniziato a utilizzarlo”*, non permette al suo titolare di concedere il modello in licenza e ne permette il trasferimento solo limitatamente al ramo d'azienda all'interno del quale ne è stata posta in essere l'utilizzazione.

In realtà la norma citata conferisce questo diritto sia a chi abbia iniziato ad utilizzare in buona fede un modello nella Comunità, sia a chi abbia compiuto preparativi seri ed effettivi *“a tal fine”*.

Le ipotesi ivi disciplinate sono pertanto due: chi fa semplicemente preparativi e chi utilizza un *design* nella Comunità.

In entrambi i casi la norma in questione presuppone un secondo soggetto che deposita un modello configgente con quello precedente ed introduce un limite all'azionabilità di questo. Pertanto l'articolo 22, più che come un diritto nei confronti del preutente, si configura come una limitazione posta a carico del registrante.

Prendiamo in esame la prima ipotesi.

Chi fa preparativi, anche se seri ed effettivi, evidentemente non divulga il modello ai sensi dell'art. 7 RDC, pertanto pare coerente con l'ordinamento comunitario che venga concessa a costui la possibilità di continuare o, meglio, di iniziare ad utilizzare il modello oggetto dei preparativi. Non è invece chiaro entro quali limiti costui possa continuare ad utilizzarlo. Infatti, se, tornando al paragone fatto in apertura, il preutente di un marchio con notorietà puramente locale può continuarne l'uso *“nei limiti della diffusione locale”* (art. 12.1 b) c.p.i.), in questo caso il preutente può utilizzare il modello *“per gli scopi per i quali aveva iniziato ad utilizzarlo”*. Se quindi gli scopi erano quelli

di una diffusione mondiale del modello, il citato articolo 22 sembra non prevedere alcun limite in capo al terzo, che potrà quindi iniziare la sua commercializzazione, anche se il modello al tempo solo ideato rientra nella sfera di protezione di quello del successivo registrante. Avremo quindi sul mercato due modelli: uno registrato ed uno non registrato con esso interferente, ed il primo dovrà tollerare il secondo, per tutti i 25 anni della sua possibile vita.

Quali diritti ha però questo secondo modello? Apparentemente l'unico diritto che lo stesso può vantare dovrebbe essere quello di dover essere tollerato dal successivo registrante: il suo diritto sarebbe quindi limitato ad un mero contenuto negativo.

Veniamo alla seconda ipotesi, ossia quella di colui che utilizza un *design* nella Comunità e si vuole avvalere del diritto di cui al 22.

Per ragioni di coordinamento normativo, sembra si debba richiedere che l'utilizzo che precede l'altrui registrazione sia stato così limitato da non potere essere ragionevolmente conoscibile, nel corso della normale attività commerciale, da parte degli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Infatti, se si trattasse di una divulgazione conoscibile, questa sarebbe idonea a privare di novità e/o di carattere individuale il successivo modello, pertanto sarà inconcepibile la situazione contemplata dal 22.

Affinché un soggetto possa avvantaggiarsi dei diritti derivanti da una precedente utilizzazione, egli dovrà fornire la prova che prima della data del deposito ha iniziato ad impiegare il modello o ha fatto seri preparativi a tal fine. Deve inoltre provare la buona fede, che, contrariamente alla regola generale che vede questo requisito come presunto, in questo caso il legislatore pare richiedere una prova positiva dello stesso, in considerazione anche del fatto che questo è elemento costitutivo del diritto in questione.

Occorre poi che il modello rientri nell'ambito di protezione di quello successivo, ma che non sia copia di quest'ultimo.

Sul requisito della “copia” occorre brevemente soffermarsi per ricordare che gli articoli 11 e 19 del Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari (RDC) riconosco-

no e definiscono l'ambito di tutela del modello comunitario non registrato. L'articolo 11 individua il limite temporale di protezione di questa privativa non titolata in 3 anni dalla divulgazione comunque avvenuta, mentre l'art. 19 detta le condizioni in presenza delle quali il *design* non registrato può essere utilmente azionato. In particolare, il secondo comma della norma sopracitata prevede che *"Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare"*.

Di questa norma sono state date differenti interpretazioni. Da un lato si è affermato che il modello non registrato oltre ad avere una protezione temporalmente limitata presentasse un ulteriore limite consistente nel fatto che potesse impedire solamente l'utilizzo di modelli che fossero copie dello stesso, con la conseguenza che se ci si trovasse di fronte a modelli non identici, ma percepiti dall'utilizzatore informato come interferenti, al titolare del modello comunitario non registrato non competerebbe alcuna protezione. Il limite triennale e la forza espansiva diretta a contrastare la sola mera copiatura potrebbero essere invero interpretate come sanzioni nei confronti di chi non ha voluto registrare ma si è "accontentato" della tutela conferita dal *design* di fatto.

Dall'altra parte si è invece affermato che la tutela del modello comunitario non registrato avesse la stessa ampiezza di quella del disegno o modello registrato e che *"l'espressione copiatura non deve essere interpretata come equivalente al concetto di imitazione pedissequa, limitandosi così il contenuto dell'esclusiva"* *"ma si riferisce invece alla conoscenza del disegno o modello protetto"* (Silvia Giudici *"Il design non registrato"* in *"Rivista di diritto industriale"* 2007 p. 203). Con la conseguenza che se il convenuto riuscisse a provare di non essere a conoscenza dell'altrui modello, ossia che la sua opera sia frutto di una creazione indipendente, il titolare del modello non registrato non potrebbe impedirgli alcunché. Questa disposizione troverebbe la propria ragion d'essere nella mancanza di ogni forma di pubblicità per la privativa di fatto

(S. Giudici *ibidem*; Francesco Terrano in *"Brevi note sul design comunitario"* in *"Il diritto industriale"* n. 1/2004 p. 17 e ss.). Pertanto la conoscenza concreta del modello non registrato sostituirebbe la presunzione di conoscenza data dalla pubblicazione del modello di fatto. Senza conoscenza effettiva o presunta non vi può essere sanzione: questo è confermato anche dal disposto dell'articolo 19.3 che prevede l'applicazione della disciplina del disegno o modello non registrato anche al *design* di cui sia richiesto il differimento della pubblicazione, fintanto che la pubblicazione non sia avvenuta.

A mio avviso questa seconda impostazione apparirebbe da preferire, soprattutto in ragione del tenore normativo della disposizione dell'art. 19 che non parla di "copia" ma di utilizzazione che *"deriva"* dalla copiatura, nonché per l'indiscutibile coerenza con i principi di conoscibilità che dovrebbero governare la materia. E questo è confermato proprio dalla disposizione dell'art. 22 che limita i diritti derivanti da una precedente utilizzazione al caso che il modello in questione non costituisca una "copia" di quello successivamente registrato.

La versione inglese del Regolamento Comunitario è utile per fugare dubbi in merito in quanto, nel passo di riferimento, prevede che possa agevolarsi di questi diritti il modello *"which has not been copied from the latter"*. La forma lessicale impiegata invero pare riferirsi in modo più certo al fatto che si richieda che il modello *"non sia stato [volutamente] copiato"* e conseguentemente sembra riaffermare il requisito della buona fede.

In sintesi potrà avvalersi dei diritti derivanti da una precedente utilizzazione chi:

- ha fatto seri preparativi o iniziato ad usare nella Comunità (senza che però quest'uso assuma un'entità tale da potere essere configurato come "divulgazione");
- fosse in buona fede, nel senso che il modello in questione non è frutto di una riproduzione volontaria di un modello altrui.

Claudio Balboni

Legislazione Italiana Penale Cross Borders

Tutela Penale in Italia di Privative Estere violate all'estero

Tutela senza frontiere

La tutela della PI è sempre più complessa, vista la internalizzazione e delocalizzazione e la frammentazione dei depositi e relative intestazioni, fittizie o meno. In questa nota si ricorda la **Tutela Penale in Italia di Privative Estere violate all'estero** e si ricordano i rimedi penali contro i casi più ricorrenti di violazione di privative estere (ad es. marchi, brevetti, design, copyright, ecc.) registrate magari solo all'estero (senza avere depositi o diritti di PI in Italia quindi), e quindi violate anche solo all'estero, ove i contraffattori possono essere soggetti italiani o anche solo esteri, e si ricordano i rimedi che può offrire la legge penale nella risoluzione di questi casi, **consentendone la tutela penale in Italia, così potendo evitare costose e complesse azioni all'estero**.

In sintesi, *e a certe condizioni*, la legge italiana punisce testualmente (a) il cittadino italiano o straniero che commettano in Italia un reato (es contraffazione) considerato tale dalla legge italiana anche se in Italia il reato viene solo concepito e poi eseguito interamente all'estero (b) il cittadino italiano che commetta in territorio straniero un reato (es. contraffazione all'estero) (nei confronti di un cittadino italiano) per il quale la legge italiana stabilisca una pena (c) il cittadino italiano che commetta in territorio straniero un reato (es. contraffazione all'estero) (nei confronti di un cittadino straniero) per il quale la legge italiana stabilisca una pena ma in questo caso ci vuole la autorizzazione del Ministro della Giustizia (d) il cittadino straniero che commetta all'estero un reato (es. contraffazione all'estero) (nei confronti di un cittadino italiano) per il quale la legge italiana stabilisca una certa pena (e) il cittadino straniero che commetta all'estero un reato (es. contraffazione all'estero) (nei confronti di un cittadino straniero) per il quale la legge italiana stabilisca una pena (con la autorizzazione del Ministro della Giustizia ed altre condizioni) (f) in caso di concorso di persone nel reato (italiano in concorso con straniero) i principi di cui sopra si applicano cumulativamente e si rafforzano. La ratio di tale normativa è evidente: se il reato è commesso in parte in Italia, anche in forma embrionale e non punibile di per sé perché per es. atto "interno" e preparatorio di reato poi commesso anche interamente all'estero, la legge italiana si riserva il diritto di punire il colpevole sotto un duplice profilo: per il principio di territorialità della legge penale (se il colpevole è straniero) e per il

principio di sovranità se il colpevole è italiano. Se invece il reato è commesso interamente all'estero, la legge italiana si riserva il diritto di punire il colpevole sotto un duplice profilo: ancora per il principio di sovranità se il colpevole è italiano, mentre se il colpevole è straniero ma la parte offesa è italiana, ancora per il principio di sovranità. Nel caso estremo di reato commesso all'estero da soggetto estero nei confronti di persona offesa estera, in questo caso vi sono alcune condizioni aggiuntive per la procedibilità del reato in Italia. Infatti, la legge penale punisce il cittadino in Italia anche se il reato è realizzato interamente all'estero ovvero punisce lo straniero che realizzi all'estero un reato nei confronti di un cittadino italiano e la valutazione del fatto reato è effettuata secondo la legge italiana (per cui ad es. se in un certo paese non sussistesse la tutela penale del brevetto, si potrebbe procedere in Italia dato che la valutazione del fatto reato è effettuata secondo la legge italiana). Facciamo alcuni esempi, ove si tratta di privative estere violate all'estero ma perseguibili in Italia, e la contraffazione è valutata secondo la legge italiana, sia pur a certe condizioni.

1. Reato di contraffazione di privativa straniera (marchio, brevetto, ecc.), commesso all'estero, da soggetto italiano (o estero)

Si pongono due casi. Nel primo caso si ha contraffazione all'estero (con attività preparatoria in Italia) da parte di un cittadino italiano o estero di un marchio (o altri Titoli) registrato solo all'estero (per es. in Cina o Russia, paesi oggi di moda), di titolarità di un cittadino italiano o estero, persona offesa, mediante ad es. la produzione (o anche solo la mera attività preparatoria non punibile) in Italia e la commercializzazione all'estero (in Cina o Russia) di prodotti contraffatti. In questo caso, anche se la privativa violata è solo estera e la violazione avviene solo all'estero, si applica la legge penale italiana e sussiste la giurisdizione del giudice italiano: il titolare della privativa estera (marchio, brevetto, ecc.) potrà presentare a certe condizioni una denuncia/querela presso la Procura della Repubblica Italiana competente e ottenere la tutela penale in Italia contro la violazione della sua privativa estera. Il principio della territorialità della legge penale, infatti, vuole che qualunque reato, da chiunque commesso, cittadino italiano o straniero, perpetrato sul territorio nazionale sia soggetto all'applicazione della legge penale

italiana. Non rileva, come detto, che la privativa violata sia estera. Il punto è confermato pacificamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, anche nel caso in cui nel territorio dello Stato sia stata attuata una frazione minima di reato di contraffazione, addirittura se si tratti di atti preparatori di per sé penalmente irrilevanti. Così prevede la legge penale. *Chiunque commette un reato sul territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o l'omissione.* Il punto è confermato pacificamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, anche nel caso in cui nel territorio dello Stato sia stata attuata una frazione di reato minima, addirittura se si tratti di atti preparatori di per sé penalmente irrilevanti. *Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta soltanto in parte, a nulla rilevando che la "frazione" di reato avvenuta in Italia non integri gli estremi del tentativo punibile. Non è, pertanto, necessario che gli atti commessi nel territorio italiano configurino per assumere rilevanza ai fini in esame gli estremi del tentativo punibile, ma è sufficiente accertare "con giudizio a posteriori e in concreto riferito al delitto consumato" che gli atti commessi nello Stato costituiscano parte integrante del fatto complessivo. Ne deriva che il reato deve considerarsi commesso nel territorio della Repubblica anche quando quivi siano stati compiuti "meri atti preparatori", o "atti preordinati" all'esecuzione del reato ancorché penalmente irrilevanti, se autonomamente considerati.*

Nel secondo caso si ha invece contraffazione realizzata interamente all'estero da parte di un cittadino italiano di un marchio (o altri Titoli) registrato solo all'estero (per es. in Cina o Russia, paesi oggi di moda), di titolarità di un cittadino italiano (o estero: si veda punto 3), persona offesa, mediante la produzione e la commercializzazione esclusivamente all'estero (ad es. in Cina o Russia) di prodotti contraffatti. In questo caso, anche se la privativa violata è estera e la violazione avviene solo all'estero, si applica la legge penale italiana e sussiste la giurisdizione del giudice italiano: il titolare della privativa estera (marchio, brevetto, ecc.) potrà presentare una denuncia / querela presso la Procura della Repubblica Italiana competente e ottenere la tutela penale in Italia contro la violazione della sua privativa estera avvenuta interamente all'estero.

2. Contraffazione commessa in parte in Italia e in parte all'estero da parte di soggetto straniero in concorso con soggetto italiano e, ai danni di persona offesa italiana, in violazione di privative italiane (marchi, brevetti, ecc.)

Poniamo qui il caso di reato di contraffazione commesso in parte in Italia e in parte all'estero (ad es. in Cina o Russia) da cittadino straniero (cinese o russo) in concorso (anche minimale e non punibile di per sé) con cittadino italiano nei confronti di un cittadino italiano quale persona offesa in violazione di privative italiane. Anche in questo caso vi è giurisdizione del giudice penale italiano sulla condotta illecita di contraffazione posta in essere in Italia da parte del soggetto italiano, anche se si trattasse di frazione di reato poi completato all'estero e anche nel caso in Italia fossero posti in essere meri atti preparatori, di per sé stessi penalmente irrilevanti. Per i medesimi motivi, varrebbe la giurisdizione del giudice penale italiano anche per il fatto commesso dal soggetto straniero, se si ritenesse che anch'egli avesse posto in essere almeno una parte della condotta illecita in Italia. Ma anche se non vi fosse prova che lo straniero abbia posto in essere una qualche condotta nel territorio italiano, ma abbia agito illecitamente solo all'estero, l'applicabilità anche a questi della legge italiana discende dalle norme in materia di concorso di persone: infatti, perché vi sia giurisdizione del giudice italiano è sufficiente che nel territorio italiano si sia svolta una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, anche se si tratta di una attività parziale e non illecita di per sé o se si tratta di partecipazione solo morale. Pacifica la giurisprudenza in punto. *Nell'ipotesi di concorso in reato commesso all'estero, il reato è da ritenere commesso nel territorio dello Stato anche nel caso in cui sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo la stessa essere intesa come frammento di un unico ed inscindibile "iter" delittuoso. E ancora. Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano nei confronti del cittadino straniero che, pur senza essere mai stato in Italia, abbia collaborato, nella consapevolezza che si dava esecuzione ad un reato all'estero, con un cittadino italiano, atteso che una porzione del fatto giuridicamente ascrivibile allo straniero si è, in tal caso, svolta nello Stato, con conseguente applicabilità delle norme sulla territorialità potendosi qualificare il comportamento della persona che abbia svolto l'indicata attività all'estero quale concorso nell'esecuzione di un delitto plurisoggettivo, in cui le singole azioni perdono la loro individualità e di esse ciascun agente risponde per l'intero. E ancora. Nell'ipotesi di concorso di più persone nel reato, alcune delle quali abbiano realizzato una parte della condotta in Italia ed una parte all'estero, oppure totalmente all'estero alcune e totalmente in Italia altre, coloro che attuarono una collaborazione nella esecuzione del fatto in territorio estero risponderanno*

del reato come se commesso in Italia, perché la loro condotta è considerata come un aspetto o come una frazione di un tutto che ha trovato la sua attuazione anche nel territorio dello Stato e, ai sensi del principio di territorialità suscita l'interesse punitivo dello Stato e ne determina l'intervento e la persecuzione in sede penale. In questo caso il titolare delle privative dovrà soltanto presentare istanza o querela, affinché il fatto sia procedibile penalmente in Italia. La legge poi prevede, in quest'ultimo caso, anche la condizione della presenza del colpevole sul territorio dello Stato. Questa è considerata come condizione di punibilità e non di procedibilità, ossia elemento che deve sussistere al momento dell'irrogazione della pena, dopo che è stata pronunciata sentenza, per poter in concreto punire il soggetto condannato, e non al momento della presentazione della denuncia.

3. Contraffazione o altro reato commessi all'estero da parte di soggetto italiano ai danni di persona offesa straniera

Poniamo il caso estremo che un cittadino italiano commetta all'estero una contraffazione di un titolo di PI estero (o altro reato) ai danni però di un soggetto straniero (non italiano, caso diverso quindi dal caso sub 1). Anche in questo caso il soggetto straniero potrà presentare una denuncia / querela in Italia, dato che il reato è assoggettato alla legge italiana. Anche qui abbiamo due casi. Se il reato è commesso interamente all'estero, la legge, nel caso di specie, pone due condizioni di procedibilità ossia la richiesta del Ministero della Giustizia e che il cittadino non sia stato oggetto di un provvedimento di estradizione. Se invece il reato è

commesso anche solo in parte in Italia, nel vastissimo ambito di cui sub 1 o 2 (sub 1: *il reato deve considerarsi commesso nel territorio della Repubblica anche quando quivi siano stati compiuti "meri atti preparatori", o "atti preordinati" all'esecuzione del reato - poi commesso all'estero - , ancorché penalmente irrilevanti, se autonomamente considerati.* sub 2: *perché vi sia giurisdizione del giudice italiano è sufficiente che nel territorio italiano si sia svolta una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, anche se si tratta di una attività parziale e non illecita di per sé o se si tratta di partecipazione solo morale*), non sembrano esservi condizioni di procedibilità, perché si ricade nel principio di territorialità. E' evidente la vastità di applicazioni pratiche che si possono avere nei casi sopra esemplificati, ove con una azione penale raramente resta privo di tutela un caso di contraffazione, anche se frammentato, anche se effettuato all'estero da soggetto estero, anche senza un titolo in Italia. In pratica, si può evitare di dover promuovere causa all'estero, potendola promuovere in Italia. Discorso più articolato avviene per la richiesta di cautelari personali o reali, per cui ci vorrà una nota separata. Una volta avevo detto che non si può obbligare una rosa a crescere meglio e più in fretta con una legge. Avevo torto. Dopo il Giusnaturalismo, le leggi hanno sempre cercato di far crescere le rose meglio e più in fretta. Talora riuscendoci.

Avv. Raimondo Galli
Studio Galli - Avvocati

Babilonia (o è meglio Babele?)

Als ich den Artikel von Ingenieur Markovina in dem Blatt der italienischen Patentanwaltskammer (Ordine) letzten Aprils gelesen hatte, war meine erste Versuchung, diesen Artikel ganz auf Deutsch zu schreiben. Poi ho pensato che è mia convinzione che le barriere linguistiche siano un problema reale e non immaginario e che non sarei stato letto se non da qualche altro fanatico della lingua di Goethe e così sono disciplinatamente tornato all'italiano.

Il mio articolo precedente ha suscitato commenti sia da parte dell'Ing. Markovina, che non conosco, ma che si è rivelato contraddittore assai cortese e acuto, sia da parte dell'Ing. Masciopinto, col quale ho avuto modo di scambiare qualche piacevole chiacchiera in passato e che stimo, anche come "guastatore" e lanciatore di sassi negli stagni. Tuttavia, da quegli articoli, mi accorgo di avere ancora qualcosina da dire sull'argomento, cosicché colgo l'invito dell'Ing. Markovina a cercare un dialogo costruttivo, nel pormi e porre delle domande.

Secondo quanto proposto dal collega Markovina, sono andato a rileggermi gli articoli di Giannesi e Colucci sul numero dell'aprile 2011 per trovare concrete spiegazioni sul perché il brevetto europeo unitario convenga all'Italia, all'industria italiana e ai mandatarî italiani. Purtroppo, però, tale ricerca non ha avuto l'esito sperato. O meglio: si spiega perché sarebbe utile il brevetto unitario, ma non perché sarebbe conveniente per noi che l'Italia aderisse. Si capisce che il brevetto unitario dovrebbe essere economico per l'assenza di traduzioni (cioè perché viene a perdere la propria funzione di disseminazione di informazioni presso soggetti che non conoscano una delle tre lingue ufficiali, cosicché verrebbe a mancare un motivo fondamentale per cui sia conveniente a uno Stato concedere il diritto di brevetto), benché le chiacchiere che si sentono sulle tasse facciano pensare diversamente. Vi sono grandi professioni di europeismo. Non si chiarisce, però, un punto fondamentale e mi piacerebbe porre una domanda a chiarimento di ciò: perché dovrebbe convenire all'Italia e agli operatori italiani che un soggetto giapponese possa depositare per quattro soldi (ammesso che sia vero) un brevetto valido in Italia, risparmiando qualsiasi costo relativo al nostro Paese, mentre per un soggetto italiano il costo debba rimanere esattamente identico? Mi spiego meglio. Due soggetti vogliono brevettare in Francia, Inghilterra, Italia e Germania, uno è giapponese, l'altro italiano. Caso A: brevetto unitario in tutta Europa, salvo che in Italia e Spagna. Caso B: brevetto comunitario in tutta la UE. Nel Caso A, il giapponese dovrà spendere qualcosa in più per proteggere la pro-

pria invenzione in Italia di quanto non succederebbe nel caso B, mentre l'italiano, verosimilmente, spenderebbe esattamente lo stesso, dato che il brevetto italiano come base per la priorità gli consente di avere una ricerca a spese UIBM, che non avrebbe depositando direttamente un brevetto europeo e che gli richiederebbe di affrontare subito un investimento importante. Che il caso B sia vantaggioso per un giapponese, mi è evidente (direi che sia palese). Per un italiano, però, non riesco a vedere nessun vantaggio nel caso B e mi piacerebbe capire dove stia, visto che fondamentalmente è di questo che si sta parlando.

Nell'articolo del collega Markovina si legge che AICIPI sarebbe formata da esperti in PI di imprese piccole, medie e grandi. Dando un'occhiata al sito dell'Ordine, cercando i mandatarî, sia in brevetti che in marchi, operanti all'interno dell'industria, i nomi di aziende che si trovano sono: ENI, Basell, Kedge Capital, Pirelli, Whirlpool, Tetra Pak, Bracco, Dipharma, Zambon, SISVEL, Prysmian, Hewlett Packard, Krona Koblenz, Salice, Telecom Italia, Molmed, Italcementi, Campagnolo, Sigma-Tau, Marposs, Nerviano Medical Sciences. Naturalmente si può disquisire a lungo su cosa si intenda per grande, piccola o media impresa. Tuttavia, data la realtà italiana, mi sembrerebbe che le piccole imprese siano quelle esonerate dagli obblighi dell'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e, francamente (ho dato anche un'occhiata ai siti internet relativi alle singole aziende), non ne vedo. Peraltro non mi aspettavo di trovarne, visto che il costo di un mandatario non è proprio trascurabile per un'azienda. Anche volendo equiparare il suo costo a quello di un insegnante per una scuola (circa 50.000 Euro all'anno), si tratta della cifra con cui si possono depositare una ventina di brevetti italiani o una decina di brevetti europei (o tutte le combinazioni possibili che portino alla stessa cifra). Dubito che un'azienda con meno di quindici dipendenti possa permettersi una simile cifra (escludendo, peraltro, tutti i pareri e altre cose cui un mandatario può essere addetto). Allora, pensiamo pure che qualcuna delle aziende indicate sopra si possa definire media (cosa su cui pure non sarei d'accordo, per me 500 addetti configura un'industria grandina), ma non mi pare che si possa ritenere che AICIPI abbia fra i propri associati mandatarî interni a piccole aziende.

E' vero che chi lavora all'interno di un'azienda ha un quadro più diretto e spesso più preciso di ciò che avviene nell'azienda, ma, in una discussione come questa sarebbe interessante che questo quadro venisse illustrato anche a chi nell'azienda non opera (pur lavorando a stretto contatto con diverse aziende e quindi

non potendo essere definito completamente all'oscuro del mondo aziendale). Invece non si trova una spiegazione convincente dell'interesse per l'industria italiana a che l'Italia faccia parte del progetto. In particolare, non è spiegato né nell'articolo dell'Ing. Markovina, né in quelli che egli cita perché il fatto che gli stranieri possano brevettare a costo zero in Italia dovrebbe portare beneficio all'industria italiana (che si troverebbe facilmente più strade sbarrate da altrui brevetti), mentre il fatto che l'industria italiana possa brevettare a costi bassi fuori e che i suoi concorrenti debbano spendere di più porterebbe a ridimensionare gli investimenti in ricerca in Italia. Francamente non riesco a trovare una logica per questo e mi piacerebbe una spiegazione chiara, che finora non mi è riuscito di ottenere.

Il fatto che sia interesse delle multinazionali ottenere un brevetto unico in Europa non mi pare fatto così strano né frutto di chissà quale complotto e, personalmente, non ho particolari acrimonie contro le multinazionali né le ritengo il male assoluto: penso che facciano quello che fanno tutti, cioè i propri interessi e, avendo più soldi degli altri, lo fanno anche bene. Mi domando se noi mandatarî li facciamo altrettanto bene. Saremmo poi solo contenti noi liberi professionisti di occuparci di servizi a più elevato contenuto professionale, sicuramente più gratificanti che traduzioni, convalide, pagamenti di annualità e simili. Tuttavia, come è stato detto all'ultimo congresso della FICPI, per poter dare prestazioni professionali (peraltro meno richieste dalla stessa platea dei clienti), il mandatarîo deve anche avere operazioni a minore valore professionale e maggiore valore commerciale, come appunto questi servizi. Peraltro, la revisione delle traduzioni permette al mandatarîo di vedere come altre persone stendono i brevetti, così da mantenersi aggiornato e da confrontarsi con altre visioni, aumentando così la propria professionalità.

C'è un'ultima domanda che vorrei fare agli amici dipendenti di industria: se si dà un'occhiata all'elenco riportato sopra, si vede che molte delle aziende per le quali essi lavorano hanno sede all'estero; alcune hanno sede in Europa, altre fuori Europa, ma con sedi piazzate meglio dell'Italia rispetto ai grandi uffici che si occupano di assegnare i diritti di proprietà industriale. La prima cosa che mi viene in mente è che le aziende in questa situazione, una volta che non ci sia più bisogno di avere uffici locali, concentrino tutto nelle sedi europee più convenienti, chiudendo gli uffici di PI in Italia o riducendoli ai minimi termini (anche questi diverrebbero inutilmente costosi): come pensano i colleghi che ciò verrebbe scongiurato? Non vuole essere una domanda polemica, ma veramente questo è il primo pensiero che mi viene accostando industria e brevetto unitario.

Per quanto riguarda l'articolo Babylon dell'Ing. Masciopinto, vorrei dire che il fatto che le industrie italiane di dimensioni considerevoli non siano la maggioranza si può vedere, tra l'altro, nel sito internet di Confcommercio, che riporta che le piccole e medie imprese in Italia sono il 99,9% del totale, il 95% delle quali ha meno di dieci dipendenti. Ritengo la fonte sufficientemente informata sui fatti, ma sono pronto a discutere smentite. Peraltro, non vedo nulla di poco onorevole in ciò.

Per quanto riguarda il fatto che gli imprenditori italiani avrebbero difficoltà a comprendere testi scritti in altre lingue, a parte il fatto che una lingua straniera è sempre più complicata della propria, anche per persone con conoscenza delle lingue buona od ottima, comunque tale mia convinzione si basa sull'esperienza professionale, visto che molti clienti mi chiedono ancora oggi di inviare loro traduzione delle lettere ufficiali, delle anteriorità eccetera eccetera. Peraltro, il sito di Repubblica riporta che l'inglese sarebbe conosciuto dal 53,5% degli italiani, il francese dal 37,1 e il tedesco dal 4%. Ciò significa che un testo in inglese ha il 47% di probabilità di non essere letto in Italia. Se si guarda il sito di JOB24, la situazione dei neolaureati appare ancora più sconsigliante: il 75% avrebbe una conoscenza insufficiente. Mi pare che questi numeri dovrebbero far riflettere chi debba prendere una decisione di questo tipo!

Sarebbe augurabile che gli industriali si rivolgessero sempre a noi consulenti, ma visto che ciò non può essere imposto per legge, non sarebbe equo che almeno potessero capire cosa viene loro vietato?

A parte che tutti hanno diritto a una difesa, difendere i diritti dei terzi non significa necessariamente difendere i diritti dei contraffattori, ma difendere per lo meno il diritto di un imprenditore di sapere che prescrizioni gli vengano imposte (magari, una volta note, il suddetto imprenditore cercherebbe un'altra strada...). Il brevetto dà al suo titolare un diritto molto forte e non è giusto che questo venga pagato da chi questo diritto subisce. Peraltro, quello che una volta è il titolare di un brevetto, la volta dopo ne deve rispettare un altro, dunque l'interesse globale è che i diritti di tutti vengano bilanciati e non solo quelli di chi brevetta. Partire con la difesa a spada tratta solo dei titolari dei brevetti non è un atteggiamento bilanciato e favorisce eccessivamente alcuni soggetti rispetto ad altri, che non sono necessariamente disonesti. Chiaro che se non ci si intende su questo punto, il dialogo diviene, se non impossibile, molto complicato.

P. F. Vatti

Organizzazione di un ufficio dedicato alla Proprietà Industriale all'interno di enti o imprese

Introduzione

All'inizio di quest'anno AICIPI¹ (Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti e Imprese) ha lanciato fra i suoi soci un sondaggio per conoscere meglio e condividere alcuni aspetti organizzativi della vita lavorativa all'interno dei dipartimenti IP aziendali.

Infatti, la possibilità di condividere esperienze ed esempi di "best practice" da imitare è un'attività benvenuta da tutti i professionisti del settore IP, in quanto opportunità di stimolo e crescita. Nel caso dei colleghi che operano in azienda anziché in uno studio professionale, tale attività di *benchmarking* si tramuta poi in una vera e propria necessità, visto l'esiguo numero che purtroppo ancora li caratterizza, rispetto alla totalità dei Consulenti in Proprietà Industriale operanti in Italia².

Tale esiguità di numero, infatti, rende a volte difficile, se non impossibile, lo scambio di esperienze fra colleghi diretti, e quindi di conseguenza imprescindibile il ricercare, per questi fini, il contatto e lo scambio esperienziale con colleghi operanti in altre realtà aziendali. A questo scopo, un piccolo gruppo di lavoro composto dagli scriventi si è occupato di preparare il sondaggio, che è rimasto attivo online per 15 giorni (prima quindicina di febbraio 2012).

Le cifre ci hanno confermato quanto il sondaggio abbia riscosso un'ampia partecipazione: 52, infatti, sono stati i partecipanti al sondaggio. Si tratta di una partecipazione molto rappresentativa dei soci AICIPI se si considera che l'Associazione contava in febbraio 99 soci ordinari, appartenenti a 53 diverse aziende od enti (avevamo infatti chiesto ai nostri soci che per ciascun dipartimento IP solo un socio rispondesse al sondaggio).

Il sondaggio prevedeva sette gruppi di domande, nelle seguenti aree:

1. Attività, collocazione e dimensioni dell'ufficio
2. Gestione del portafoglio brevetti e marchi
3. Modalità operative deposito domande
4. Aspetti decisionali
5. Gestione dell'archivio
6. Gestione fatture
7. Documentazione brevettuale

Riportiamo qui di seguito e brevemente i risultati del sondaggio in ciascuna di queste aree.

1. Attività, collocazione e dimensioni dell'ufficio

Le risposte al primo gruppo di domande ci hanno permesso di accertare che il 96% delle realtà rappresentate in AICIPI appartengono al settore dell'industria. Questo risultato ci ha confermato come il settore enti di ricerca ed università sia purtroppo ancora poco rappresentato in AICIPI.

Nell'ambito dell'industria il campo tecnico della meccanica/elettronica risulta il più diffuso anche rispetto a quello chimico/farmaceutico.

Il sondaggio ha inoltre evidenziato che i dipartimenti IP interni si occupano prevalentemente di brevetti (73%), tutt'al più sia di brevetti che di marchi (23%), raramente prevalentemente di marchi (4%).

Patent searching e licensing sono anch'esse attività molto frequenti.

Per quanto riguarda la collocazione del dipartimento IP, il sondaggio ha evidenziato come il responsabile di tale dipartimento riporti al direttore legale nel 41% dei casi, al direttore R&D nel 36%, all'amministratore delegato nel 15% (ad altre funzioni nell'8% dei casi).

L'ufficio IP è in genere composto da 4 persone (valore più ricorrente): si va da un minimo di una persona ad un massimo di 17 (media: 4.56). E' comunque anche molto ricorrente il caso in cui il dipartimento sia composto da due o da una sola persona.

Il personale all'interno dell'ufficio IP, generalmente (valore più ricorrente), risulta così suddiviso:

- 1 professionista iscritto/a all'Albo dei Consulenti
- 1 personale amministrativo
- 1 trainee (media: 0.78) o
- 1 documentalista (media: 0.94)
- 1 altri (media: 2.08).

Riteniamo che l'alto valore medio della figura "altri", evidenziato dal sondaggio, possa essere forse riferito a professionalità presenti in azienda, che ad un certo momento della loro carriera vengono dedicate alla cura della Proprietà Industriale, senza per questo aver seguito un percorso formativo "tradizionale", culminante con l'accesso all'Ordine dei Consulenti.

2. Gestione del portafoglio brevetti e marchi

In prevalenza, i soci AICIPI gestiscono portafogli brevetti, in cui ciascuna famiglia è costituita da 5 a 10 membri. Il peso relativo che occupano i Paesi emergenti all'interno di tali famiglie brevettuali è cresciuto (moderatamente) negli ultimi tre anni.

¹ <http://www.aicipi.it/>

² Si veda l'analisi statistica (al 31 dicembre 2011) sugli iscritti del nostro Ordine, pubblicata a pag. 7 del Notiziario dell'Ordine N°1 2012.

Dal sondaggio è inoltre emerso che, per quanto riguarda la gestione delle procedure di ottenimento (*prosecution*), quando ci si affida ad un solo studio esterno (agente centralizzato), si tratta spesso di uno studio italiano (ca. 70% delle risposte). In generale, comunque, appare raro che la gestione della *prosecution* sia svolta completamente *in-house*: nella maggioranza dei casi, le attività vengono invece almeno parzialmente affidate ad uno o più (in genere, a più) studi esterni. Per quanto riguarda la gestione del pagamento delle annualità, il singolo studio/fornitore è sicuramente la soluzione preferita e nella maggioranza dei casi detto studio/fornitore non coincide con l'agente centralizzato (che segue la *prosecution*).

Questo risultato potrebbe essere interpretabile, secondo noi, nel senso di una grande complementarità tra funzioni IP aziendali e studi professionali esterni: nella maggioranza dei casi, la presenza di un ufficio IP *in-house* non sembra infatti sottrarre lavoro agli studi di consulenza: semmai, la funzione *in-house* parrebbe svolgere un sicuro ruolo di "catalizzatore", generando maggior lavoro (e, speriamo, di maggior qualità) per gli studi esterni, potendo assicurare quella continuità che l'inventore occasionale non è peraltro in grado di garantire.

3. Modalità di deposito

40 risposte sono state ottenute su 52 partecipanti al sondaggio. Il deposito per via elettronica viene preferito dall'85% di chi ha risposto.

Nel caso dei brevetti, si preferisce depositare la domanda di priorità in Italia (nel 56% dei casi) oppure all'E-PO (41%); altre opzioni di primo deposito appaiono più rare.

Tuttavia, in buona percentuale (17%), parallelamente al primo deposito si effettua anche un secondo deposito in altro paese.

Per via di queste diverse strategie di primo deposito, risulta che **le domande di priorità sono depositate prevalentemente in inglese (64%)**.

Andamento simile si riscontra dal sondaggio anche per i marchi, con una maggiore (70%) preferenza per un primo deposito nazionale, affiancato (27%) da un parallelo secondo deposito.

Sarà interessante approfondire il dato relativo ai depositi di priorità online presso l'UIBM oppure presso l'EPO per capire se gli uffici brevetti *in-house* si siano dovuti dotare di strumenti (ad esempio *software*) per effettuare questi depositi direttamente (e quali: italiani, europei o PCT?) oppure se, in particolare per questo aspetto, preferiscono avvalersi di studi professionali esterni.

Nel primo caso, infatti, sarebbe auspicabile l'organizzazione di corsi di preparazione specifici, o seminari di approfondimento analoghi a quello tenuto nel Febbraio 2012 con esperti dell'UIBM ed i responsabili del servi-

zio della Camera di Commercio di Milano, anche presso altre Camere di Commercio o dallo stesso Ordine dei Consulenti per incrementare la modalità di deposito online, (dal sondaggio risultava molto utilizzata: 85%) più comoda e decisamente meno dispendiosa rispetto ad altre modalità.

4. Aspetti decisionali

Dal sondaggio è emerso che il budget del dipartimento IP è deciso dal responsabile dello stesso dipartimento nella maggioranza dei casi (55.8%) e negli altri casi dal direttore legale (14%), dal direttore R&D (11.6%), dall'amministratore delegato (9.3%), dal direttore finanziario (4.7%), dal direttore marketing e/o vendite (2.3%) o altro (2.3%). Naturalmente chi definisce il budget del dipartimento IP all'interno di una struttura più o meno grande deve ovviamente attenersi a dei criteri dettati dal *top management*, ma, nel rispetto di questi ultimi, può e deve fare (o almeno caldamente consigliare) delle scelte. Con la domanda a proposito della decisione del budget intendevamo proprio avere un'idea di quanto contasse il parere del responsabile IP nella definizione del budget del dipartimento stesso, fatte salve ovviamente le linee guida imposte dal *top management*.

I criteri utilizzati per dimensionare il budget spaziano dalla definizione di un tetto massimo di spesa (caso più frequente), ad una somma calcolata per i singoli casi previsti, oppure ad una previsione forfettaria sulla base delle spese degli anni precedenti. In taluni casi il budget viene invece derivato a partire da valutazioni strategiche complesse.

Le decisioni in merito alla formazione del personale dell'ufficio IP vengono prese dal **responsabile dell'ufficio nel 75% dei casi** (nel 20% dal dipendente interessato e nel 5% dal direttore HR).

Per quanto riguarda l'estensione all'estero delle domande di brevetto, generalmente, le procedure per scegliere tale estensione si basano su una pluralità di criteri prestabiliti (60% circa), altrimenti si effettua una valutazione caso per caso (39% circa).

5. Gestione dell'archivio e del portafoglio

Le pratiche di brevetti e marchi vengono archiviate in maniera cartacea nella maggior parte delle realtà (60,0%), mentre comunque un archivio elettronico viene usato in molti dipartimenti (40,0%); un sistema misto (sia cartaceo che elettronico) viene usato in alcuni casi (12%). *Insomma: la cartaccia è dura a morire!*... Ai soci è stato chiesto il nome commerciale del software utilizzato per l'archivio elettronico e sono emersi 7 nomi diversi di software anche molto diversi fra loro per funzionalità, operatività e costi, senza una netta preferenza per un sistema in particolare.

Per la gestione del portafoglio brevetti e marchi (intendendo dati bibliografici, scadenze, annualità, azioni ufficiali, eccetera) la gran parte dei dipartimenti IP si serve di un *software* elettronico (76%).

E' stato chiesto il nome commerciale del *software* utilizzato per la gestione del portafoglio e sono emersi 7 nomi, così come *software* sviluppati *in-house*. E' emersa una netta preferenza degli utenti verso un *software* specifico.

Abbiamo inoltre chiesto se il *software* che gestisce il portafoglio e le scadenze fosse **interfacciato o "comunicante"** con un *software* che gestisce l'archivio e circa la metà circa degli utenti che usano un archivio elettronico ci hanno risposto positivamente.

Gli utenti di tali *software* si dichiarano mediamente "soddisfatti".

6. Gestione fatture

Nella maggior parte dei dipartimenti IP (57% circa), il dipartimento stesso si occupa solo dell'approvazione delle fatture e dell'invio in contabilità per il pagamento, aggiungendo soltanto un riferimento alla pratica e/o una classificazione interna.

In alcuni casi il dipartimento IP si occupa invece direttamente di inserirle nel sistema (informatico o cartaceo) che gestisce il flusso di approvazione, registrazione e pagamento (29% circa).

Nella minoranza dei casi il dipartimento IP si occupa solo della approvazione delle fatture e dell'invio in contabilità senza alcuna specifica aggiuntiva (15% circa). Si utilizza un *software* per la gestione delle fatture nella maggior parte dei casi (67%).

Anche in questo caso è stato chiesto il nome commerciale del *software* utilizzato per la gestione delle fatture e del flusso di approvazione delle stesse e dal sondaggio sono emersi 6 nomi diversi, così come *software* sviluppati *in-house*. Anche qui è emersa una netta preferenza degli utenti verso un *software* specifico.

Per la maggior parte degli utenti però il *software* per la gestione delle fatture **non è interfacciato** con quello della gestione del portafoglio e delle scadenze o con quello dell'archivio elettronico.

7. Documentazione brevettuale

Dal sondaggio è emerso inequivocabilmente come la attività di documentazione svolga un ruolo molto importante nella missione del dipartimento IP di una impresa. Lo conferma l'elevato numero di ricerche su banche dati effettuate in un anno, specialmente in campo brevettuale: in media più di 50 in un anno. Da notare che il sondaggio non intendeva mettere in risalto banali interrogazioni singole su banche dati per

conoscere lo status di un brevetto o un equivalente straniero di un brevetto europeo o italiano, ma vere e proprie ricerche di brevettabilità, libertà di attuazione, stato della tecnica in un certo campo, eccetera.

Il sondaggio ha evidenziato come le ricerche vengano svolte completamente *in-house* nel 41% dei casi, parzialmente esternalizzate nel 52%, e totalmente esternalizzate solo per il 7%.

Se esternalizzate, le ricerche vengono spesso svolte dagli stessi studi di consulenza che curano il deposito e/o la *prosecution* (58%) e/o da studi specializzati in documentazione brevettuale in Italia (37%) e/o all'estero (33%). La grande maggioranza delle realtà **usa almeno una banca dati a pagamento** (86%) per effettuare le ricerche di cui sopra. I nomi delle banche dati utilizzate (a pagamento e non) sono quelli noti al "tecnico del ramo".

Per le traduzioni dei documenti, ci si rivolge prevalentemente agli studi di consulenza brevettuale (56%) e/o agli studi di traduzione (47%), mentre l'utilizzo di *machine translations* appare limitato, se non in prima battuta per avere un'idea generica del contenuto del documento. Da notare però che in questo caso, quando si parla di traduzioni, si dovrebbe intendere da lingue diverse dall'inglese.

Ulteriori approfondimenti

L'organizzazione di un dipartimento IP aziendale è materia, in Italia, ancora poco conosciuta, come evidenziato qualche tempo fa dal collega Stivani, sulle pagine di questo Notiziario³.

Con questo sondaggio, AICIPI si è proposta, con un approccio pratico e diretto, di aprire uno "spiraglio" sulla materia, con l'auspicio che a questa possano seguire iniziative analoghe, volte a migliorare le competenze teoriche e le capacità pratiche richieste ai professionisti che operano in tali realtà. Tale conoscenza risulterà peraltro, non ne dubitiamo, utile anche ai colleghi che, operando invece all'interno di studi professionali, sono tuttavia chiamati ad interfacciarsi regolarmente con dette realtà.

Abbiamo in programma di proporre successivi sondaggi di approfondimento sia per focalizzare la situazione e le esigenze all'interno di ciascun campo tecnico di riferimento (p. es. meccanico, chimico, farmaceutico, etc.), sia per meglio analizzare alcuni aspetti più specifici, soprattutto in merito alla composizione dell'ufficio IP (ad esempio, la correlazione tra qualifica professionale, posizione organizzativa, ed inquadramento contrattuale). Altri aspetti da approfondire potrebbero essere anche i criteri che portano all'*outsourcing* di alcune attività piuttosto che altre.

3 Si veda il relativo articolo apparso sul Notiziario dell'Ordine, N°2 2008 (pag. 25 e seguenti).

Conclusioni e impressioni degli autori

Innanzitutto ci ha fatto molto piacere che l'iniziativa abbia riscosso molto successo fra i nostri soci. Lavorando all'interno di un dipartimento IP di una struttura più o meno grande è possibile provare a volte una sensazione di isolamento, che crediamo sia dovuta al fatto che svolgiamo un'attività molto specialistica e specializzata e poco conosciuta dai colleghi delle nostre stesse aziende. Pertanto l'opportunità di condividere con i colleghi alcuni aspetti della nostra vita lavorativa di ogni giorno è stata molto ben accolta. Da notare poi che in molte realtà il dipartimento IP è costituito da 1 o 2 persone soltanto e questo può giustificare maggiormente questa sensazione di isolamento.

In generale comunque l'alto grado di specializzazione sembra conferire al responsabile IP una certa autonomia all'interno della propria realtà, come mostrerebbero i risultati del sondaggio sulla definizione del budget e sulla formazione dei collaboratori.

L'impressione che abbiamo avuto analizzando i risultati del sondaggio è che la vita lavorativa di un consulente in proprietà industriale sia molto varia: si spazia dalle attività prettamente amministrative (approvazione delle fatture, preparazione o revisione del budget, consultazione dei *software* per la gestione del portafoglio e dell'archivio), alle attività più specialistiche di ricerca su banche dati, fino alle attività più professionali in senso stretto, come la preparazione di nuove domande di brevetto, la risposta alle azioni ufficiali, opposizione a marchi di concorrenti, eccetera, ed è molto probabile che tutte queste attività (soprattutto per i dipartimenti di 1 o 2 persone)... siano svolte dalla stessa persona magari nella stessa giornata!

Gli strumenti informatici oggi a nostra disposizione ci aiutano, ma il nostro lavoro sarebbe sicuramente molto più agevolato se questi differenti *software* che utilizziamo fossero interfacciati, completamente comunicanti o unificati, in modo da evitare di inserire uno stesso dato due o tre volte in sistemi diversi solo perché hanno finalità diverse.

Inoltre pensiamo che una maggiore attenzione dovrebbe essere posta all'interno del dipartimento IP di imprese o enti alla figura del documentalista che svolge una funzione essenziale e che ha bisogno di una formazione continua e costante, esattamente come quella del consulente in proprietà industriale⁴. Se la figura del consulente in proprietà industriale all'interno di una azienda è poco conosciuta, quella del documentalista è forse in alcuni casi ... **non-pervenuta**...! Noi crediamo invece che sia sempre più importante dotarsi di documentalisti che sappiano informare le aziende sulle innovazioni e le opportunità in tutti i campi a livello internazionale. Inoltre ad esempio lo spostamento verso Est degli investimenti in R&S sta rendendo necessaria una specializzazione su nuove banche dati e un allargamento delle competenze linguistiche.

Per ultimo cogliamo ancora questa occasione per far notare che l'uso della lingua inglese nel nostro lavoro non è qualcosa che possiamo permetterci di evitare: il sondaggio ha mostrato che, nonostante molti soci si servano del deposito presso l'UIBM, il 64% dei primi depositi delle domande di brevetto viene comunque effettuato in lingua inglese. Le banche dati brevettuali libere o a pagamento fanno uso della lingua inglese. Insomma, per noi *l'English always* è il nostro pane quotidiano da sempre.

Michele Fattori
Silvia Merli
Giulia Tagliafico
Franco Tronconi

⁴ Qualcosa si muove, tuttavia, a livello europeo: si veda l'attività di associazioni quali CEPIUG e PDG (in collaborazione con EPO) volta alla messa a punto di uno schema di qualificazione professionale per documentalisti brevettuali. Anche AIDB, l'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, è da sempre attiva su questo (purtroppo a lungo misconosciuto) fronte.

Convegno AIDB 2012: “Qualità dell’informazione brevettuale - Il valore dei brevetti come fonte documentale e le sue criticità”

Gli scorsi 15 e 16 Maggio si è tenuto a Vicenza presso la Fondazione Rumor – Centro Produttività Veneto l’8° Convegno AIDB sull’informazione brevettuale, dedicata quest’anno al tema della “Qualità”.

Assieme ai workshop dei fornitori internazionali di banche dati brevettuali Minesoft, Questel, STN/CAS/Fiz Karlsruhe e Thomson Reuters, gli interventi dei relatori hanno contribuito a delineare un quadro completo della materia, toccando tutti gli anelli della catena dell’informazione: dai testi depositati al primo trattamento dei dati da parte degli uffici brevetti, alla raccolta nelle banche dati internazionali gestite dall’European Patent Office (INPADOC, DOCDB), al valore aggiunto dagli operatori commerciali per correggere e standardizzare i dati, sino all’organizzazione della ricerca delle informazioni nelle aziende ed alla ricerca professionale tout court.

Antonio Girardi, direttore del Centro Produttività Veneto e Patlib di Vicenza, ha introdotto i lavori illustrando il ruolo di questa organizzazione che svolge un’importante attività di alfabetizzazione in proprietà industriale fornendo un primo supporto informativo alle imprese del territorio delle cinque province di cui è emanazione.

Michele Fattori, IP manager della Snap-on e past president AIDB ha riportato alcuni interessanti dati di fonte AICIPI sull’organizzazione dell’informazione brevettuale in azienda, sulle risorse ad esse dedicate e su come è possibile integrare in modo proficuo monitoraggi e ricerche specifiche.

In particolare sono state analizzate le principali tipologie di ricerche brevettuali diverse per scopo, copertura temporale e documentazione da considerare, che vengono talvolta confuse o definite tutte genericamente “ricerche di anteriorità”, cioè, secondo la terminologia internazionale: State of the Art, Patentability, Validity, Freedom-To-Operate.

Francesco Morgia, attuale responsabile degli uffici Affari Generali, Informatizzazione e Servizi all’utenza dell’Ufficio Brevetti Italiano, ha fornito un resoconto obiettivo della situazione attuale dei servizi UIBM in materia di informazione brevettuale, non nascondendo le grandi difficoltà in cui si muove l’Ufficio a causa dell’incompletezza e dell’incertezza dei dati acquisiti in passato che non hanno consentito sinora di mettere a disposizione del pubblico in modo massiccio testi e copie di domande/brevetti mancando la certezza sull’effettiva accessibilità al pubblico delle stesse.

Inoltre si è reso necessario negli ultimi anni dare la

priorità alle nuove importanti procedure (ricerca ed esame delle domande di brevetto, opposizione ai marchi) che hanno comportato un notevole investimento di risorse, risultando comunque queste storicamente e cronicamente troppo scarse per un paese industrializzato come l’Italia.

Vi è tuttavia in corso una reingegnerizzazione del sistema informatico di cui si spera di vedere presto i primi risultati positivi e a questo scopo il dr. Morgia si è mostrato disponibile a un dialogo con i gli utenti che porti ad un miglioramento dei servizi in materia di informazione brevettuale (banche dati, copie, stato vita, ecc.). La prima relatrice dell’European Patent Office, **Fenny Versloot-Spoelstra**, responsabile dell’EPO Patent Information Resource a Vienna, il maggior sistema mondiale di banche dati brevettuali, tra cui la storica banca dati INPADOC, principale fonte di informazione su famiglie e legal status per la comunità internazionale dei documentalisti, ha illustrato la complessa organizzazione che si cela dietro l’acquisizione dei dati dagli uffici brevetti di quasi tutto il mondo, considerando i problemi derivanti dalle lingue e dai formati diversi, l’eterogeneità della scrittura dei nomi, la questione dell’aggiornamento.

La Cooperative Patent Classification, che sostituirà dal 1.1.2013 quella europea ed americana, comporterà un forte impatto sulla qualità del lavoro dei documentalisti, dunque molto apprezzato è stato l’intervento del secondo relatore EPO, **Roberto Jasevoli**, capo del Classification Board a L’Aja, sul tema.

La CPC si baserà sull’attuale ECLA ma, al posto dell’attuale formato alfanumerico, ne utilizzerà uno puramente numerico in cui saranno integrati i codici ICO e quelli americani, passando dalle attuali 140.000 voci a 210.000, ed offrirà una base utile alla futura integrazione della classificazione FI giapponese.

Oltre al maggior dettaglio vi saranno temi nuovi (si pensi ai Business Methods importati dalla classificazione US) e “tagli” diversi, particolarmente derivati dai codici interni utilizzati dagli esaminatori EPO (i cosiddetti ICO).

Stephen Adams, il recente vincitore dell’IPI Award 2012 e riconosciuto guru della patent information internazionale, ha analizzato caratteristiche e rilevanza di una parte della documentazione brevettuale spesso nascosta o poco considerata: i modelli di utilità.

Con un’originale statistica tra i modelli tedeschi Adams ha messo in luce il fatto che questo strumento non è

usato solo nei tradizionali settori della piccola meccanica (ai primi posti quelli dei mobili, packaging, componenti di ingegneria, illuminazione, edilizia, automotive), ma anche in aree meno consuete come quella dei farmaci.

Si tratta comunque di una fonte di documentazione piuttosto eterogenea (basti pensare ai vari nomi che il modello di utilità assume nel mondo) e spesso non disponibile nelle banche dati in modo completo.

“Requisito di chiarezza delle rivendicazioni e suo impatto sulle ricerche brevettuali” è stato l’originale tema scelto da **Lidia Casciano** (Studio Torta) nella sua doppia veste di documentalista e mandatario europeo, in cui ha ben evidenziato uso e misuso del linguaggio dei brevetti, con esempi chiarificatori di come (non solo nelle domande ma, a dispetto delle regole, anche nei testi concessi), i concetti rivendicati talvolta siano espressi in modo poco o per nulla chiaro.

Se ciò causa incertezze nell’interpretazione e quindi nell’applicazione del diritto, a maggior ragione crea un grave problema per il documentalista, rendendo vana la ricerca per parole chiave e quindi difficile la selezione di un documento di cui può sfuggire la comprensione.

Nelle sue conclusioni il presidente AIDB **Guido Moradei** ha ripercorso le tematiche trattate nell’assemblea e nel convegno, a partire dal percorso fatto con i colleghi

europei verso la certificazione dei professionisti della documentazione brevettuale (“Certified Patent Information Analyst”), i cui primi esami di prova sono stati effettuati nel 2011, ospite l’EPO.

Nel sistema brevettuale la “Qualità” è evidentemente necessaria a tutti i livelli perché l’informazione possa essere corretta e affidabile, ed in molti casi ciò non avviene per come vengono scritti i brevetti (si pensi in particolare agli ingenui depositi “fai da te”), per come vengono trasposti i dati nelle banche dati, che sovente comportano errori umani o di OCR, fantasiose variazioni nel nome del titolare, priorità mancanti o errate che determinano di conseguenza la creazione di famiglie brevettuali mescolate tra loro o lacunose, legal status contraddittori oltre che non aggiornati, ma anche pubblicazioni poco chiare, specialmente riguardo alla versione delle stesse (con modifiche, ecc.).

Il lavoro dei provider in questo senso è molto apprezzato, e l’utilizzo di banche dati professionali a valore aggiunto necessario per limitare al massimo i rischi, ma non tutti i problemi sono risolti e per svolgere un lavoro professionale di documentazione è vietato abbassare il livello di attenzione.

Guido Moradei

Sentenze della commissione dei ricorsi

raccolte da Gianni Masciopinto

Brevetti per invenzione

- Ricorso: 7252** data decisione: 26 settembre 2011 - sentenza: 13/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: fg_2006A10
Parola di ricerca: livello inventivo : *no*
 ricorso: *respinto*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7253** data decisione: 26 settembre 2011 - sentenza: 14/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_11168
Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione: *si*
 restituito in integrum: *si*
 ricorso: *accolto*
 convalida brevetto europeo: *si*
- Ricorso: 7256** data decisione: 28 giugno 2011 - sentenza: 15/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: bo_2007a17
Parola di ricerca: livello inventivo: *no*
 ricorso: *respinto*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7261** data decisione: 26 settembre 2011 - sentenza: 16/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: rg_2006a3
Parola di ricerca: insufficienza di descrizione: *si*
 motivazioni al ricorso: *si*
 ricorso: *accolto*
 domanda: *riesame*
- Ricorso: 7264** data decisione: 26 settembre 2011 - sentenza: 11/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_1620636
Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione: *si*
 continuazione della procedura: *si*
 ricorso: *accolto*
 convalida brevetto europeo: *si*
- Ricorso: 7240** data decisione: 13 marzo 2012 - sentenza: 07/12 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: rm_2005a359
Parola di ricerca: insufficienza di descrizione: *si*
 ricorso: *inammissibile*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7255** data decisione: 26 settembre 2011 - sentenza: 01/12 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ba_2005a10
Parola di ricerca: insufficienza di descrizione: *no*
 ricorso: *accolto*
 domanda: *rilasciata*

- Ricorso: 7257** data decisione: 09 novembre 2011 - sentenza: 02/12 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: dp_2006a12
Parola di ricerca: livello inventivo: *no*
 industrialità: *no*
 ricorso: *respinto*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7258** data decisione: 09 novembre 2011 - sentenza: 03/12 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: dp_2006a4 e dp_2006a5
Parola di ricerca: industrialità: *no*
 insufficienza di descrizione: *sì*
 ricorso: *respinto*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7259** data decisione: 26 settembre 2011 - sentenza: 04/12 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_1432616
Parola di ricerca: deposito tardivo traduzione: *sì*
 restituito in integrum: *sì*
 ricorso: *accolto*
 convalida brevetto europeo: *sì*
- Ricorso: 7263** data decisione: 13 marzo 2012 - sentenza: 08/12 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: rm_2007a310
Parola di ricerca: livello inventivo: *no*
 ricorso: *respinto*
 domanda: *respinta*
- Ricorso: 7266** data decisione: 09 novembre 2011 - sentenza: 06/12 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_0304393; ep_0338187; ep_0847107
Parola di ricerca: cambio titolare: *sì*
 Istanza di trascrizione: *sì*
 ricorso: *accolto*
- Ricorso: 7269** data decisione: 13 marzo 2012 - sentenza: 09/12 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: ep_0893864
Parola di ricerca: pagamento diritti annuali: *no*
 restituito in integrum: *sì*
 ricorso: *accolto*

Brevetti per modello d'utilità

- Ricorso: 7265** data decisione: 19 novembre 2011 - sentenza: 17/11 [Download >>](#)
 Brevetto/domanda di brevetto: mi_2006u456
Parola di ricerca: materia esclusa: *sì*
 oggetto del brevetto variato: *sì*
 ricorso: *accolto*
 domanda: *rilasciata*

Marchi

- Ricorso: 7251** data decisione: 28 giugno 2011 - sentenza: 12/11
marchio/domanda di marchio: ctm_8722019
Parola di ricerca: documentazione: no
ricorso: *inammissibile* [Download >>](#)
- Ricorso: 7260** data decisione: 26 settembre 2011 - sentenza: 05/12
marchio/domanda di marchio: mi_2007c10550
Parola di ricerca: contrarietà buon costume: sì
ricorso: *respinto*
domanda: *respinta* [Download >>](#)
- Ricorso: 7271** data decisione: 13 marzo 2012 - sentenza: 10/12
marchio/domanda di marchio: ta_2008c3
Parola di ricerca: confusorio: no
ricorso: *accolto*
domanda: *accolta* [Download >>](#)



***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