



# Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

[www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

## Sommario

### In questo numero

— La formazione professionale continua dei Consulenti in Proprietà Industriale

— Chiarezza delle rivendicazioni in opposizione all'UEB: se ne può parlare?

— Directive of the EU Council on the protection of undisclosed know-how and business information

— Symposium introduction: Advancing intellectual property goals through prevention and alternative dispute resolution.

La formazione professionale continua dei Consulenti in Proprietà Industriale.....	Pag. 1
<b>Per il Consiglio dell'Ordine Paolo Pederzini</b>	
Notizie sulla Piattaforma per i Depositi Elettronici presso l'UIBM .....	Pag. 5
<b>Per il Consiglio dell'Ordine Carlo Luigi Iannone</b>	
Chiarezza delle rivendicazioni in opposizione all'UEB: se ne può parlare? .....	Pag. 6
<b>Micaela Modiano</b>	
Directive of the EU Council on the protection of undisclosed know-how and business information .....	Pag. 8
<b>Simone Billi e Joanna Slowik</b>	
Marchi e transfer pricing.....	Pag. 10
<b>Fabio Giambrocco</b>	
Litigare può costare meno. ....	Pag. 13
<b>Cristina Bianchi</b>	
Symposium introduction: Advancing intellectual property goals through prevention and alternative dispute resolution. ....	Pag. 14
<b>Thomas D. Barton e James M. Cooper</b>	
Attribuzione dell'incarico all'Ufficio Europeo dei Brevetti ad effettuare la procedura di Opposizione per i brevetti Italiani .....	Pag. 27
<b>Simone Billi e Michele Pesce</b>	
Il Disegno di Legge n° 1061 sull'istituzione del marchio collettivo "Italian Quality" .....	Pag. 30
<b>Carmela Rotundo Zocco</b>	
Bando Disegni +2 .....	Pag. 32
<b>Carmela Rotundo Zocco</b>	
Regione Lombardia, bando Ricerca e Innovazione edizione 2014.....	Pag. 34
<b>Paolo Pederzini</b>	
Nuove iscrizioni al nostro Albo intervenute nel corrente anno 2014. ....	Pag. 35
<b>Paolo Pederzini</b>	
<b>Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi)</b>	
<b>codifica a cura di Manuela Bruscolini e</b>	
<b>Gian Giuseppe Masciopinto</b>	
Brevetti per invenzione .....	Pag. 36
Marchi .....	Pag. 36

## La formazione professionale continua dei Consulenti in Proprietà Industriale

Cari colleghi,

è a tutti noto che col D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137 sono state introdotte nel nostro ordinamento le regole riguardanti la riforma degli ordini professionali a norma dell'Art. 3, comma 5, del D.L. 13 Agosto 2011, n. 138, con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148.

In accordo con quanto stabilito dalle nuove regole, Il Consiglio dell'Ordine si è opportunamente attivato per redigere il testo di un Regolamento per la formazione continua degli iscritti al nostro Albo idoneo a soddisfare le disposizioni della nuova normativa e da sottoporre al parere del Ministero dello Sviluppo Economico, che è il nostro organo vigilante.

Nei lavori preparatori sono stati presi a riferimento regolamenti già esistenti per altre professioni, come in particolare, il Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense, il Regolamento emanato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Regolamento emanato dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Si è altresì tenuto conto del fatto che molti degli iscritti al nostro Albo sono iscritti alle due sezioni, brevetti e marchi, specializzazioni per entrambe le quali occorre soddisfare la formazione continua in conformità a quanto disposto dalle nuove norme.

Dopo diversi confronti con funzionari addetti ai lavori, il Consiglio dell'Ordine, con delibera del 10 marzo 2014, ha approvato il testo del "Regolamento per la formazione professionale continua dei Consulenti in Proprietà Industriale", che è riportato nel seguito e che è stato sottoposto al parere del Ministro Vigilante, del MSE. Ottenuto il nulla osta dal Ministro Vigilante, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'adozione del Regolamento in oggetto nella riunione del 24 sett. 2014, e il Regolamento è stato pubblicato sul sito dell'Ordine in data 1° ottobre 2014.

### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione, dunque a far data dal **16 ottobre 2014**
2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal terzo mese successivo alla pubblicazione, dunque a far data dal **1° gennaio 2015**.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà a fornire agli iscritti, con pubblicazione sul sito dell'Ordine, tutte le indicazioni necessarie riguardanti la predisposizione del programma formativo annuale e alle attività di formazione professionale fruibili dagli iscritti, come previsto all'art.3 del Regolamento.

### Lo schema di Regolamento

Lo schema di Regolamento, segue le indicazioni del citato D.P.R. 137/2012.

**Gli artt. 1 e 2** dettano le norme di base relative alla formazione e alle modalità con cui la stessa deve svilupparsi. Si riprende e si sottolinea che, essendo l'Albo suddiviso tra la sezione brevetti e la sezione marchi, è stata prevista una disposizione apposita relativa alla formazione degli iscritti ad ambedue tali sezioni affinché sia assicurata una preparazione nei rispettivi settori.

**L'art. 3** prevede i compiti del Consiglio dell'Ordine in materia di formazione, promuovendo, ove possibile, la formazione gratuita e il coinvolgimento di altri Consigli professionali o di Università.

**L'art. 4** elenca gli eventi formativi considerati agli effetti dell'accreditamento e specifica la possibilità di conseguire i crediti anche tramite modalità telematica sulla quale il Consiglio stesso sta predisponendo un'apposita piattaforma ad uso degli iscritti. Ciò risulta particolarmente importante nella situazione in cui il nostro l'Ordine è esclusivamente nazionale e gli iscritti possono avere sede in qualsiasi regione dello Stato.

**L'art. 6** integra le ulteriori attività di carattere formativo che possono essere riconosciute ai fini dell'acquisizione dei relativi crediti.

**L'art. 5** prevede le modalità di accreditamento e valutazione dei crediti, mentre l'art. 7, sulla falsariga di quanto previsto da altri Ordini, prevede i casi di esonero temporaneo o in relazione alla particolare anzianità professionale.

**Gli artt. 8 e 9** dettano le regole in materia di inosservanza e sanzioni, nonché dei controlli e verifiche da parte del Consiglio dell'Ordine.

**L'art. 10** prevede la possibilità per il Consiglio di emanare norme applicative e di chiarimento, anche sulla base dell'esperienza che verrà effettuata nell'applicazione del Regolamento.

**L'art. 11** prevede, a titolo di norma transitoria, una riduzione dei crediti da conseguire nel primo biennio al fine di facilitare, come peraltro previsto nei regolamenti di altri Ordini, l'avvio della formazione continua per l'intero corpo di iscritti. Inoltre, è prevista la possibilità, previa decisione del Consiglio dell'Ordine, di dispensa per coloro che dimostrino di aver esercitato l'attività professionale per almeno 40 anni ove risultino iscritti fin dalla prima data di iscrizione all'Albo nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi. Quest'ultima disposizione è stata ritenuta necessaria per non creare una disparità di trattamento in relazione a quanto previsto all'art. 7, comma 3, per coloro di più recente iscrizione che possono pertanto arrivare al termine dei 40 anni di iscrizione.

## IL TESTO DEL REGOLAMENTO

### Articolo 1

#### Formazione professionale continua.

1. Il Consulente ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
2. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali teoriche e pratiche, mediante la partecipazione ad eventi ed iniziative nell'ambito della Proprietà Industriale e dell'attività professionale ad essa attinente.

### Articolo 2

#### Periodo e obbligo della formazione professionale continua.

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo. L'anno formativo coincide con quello solare.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata biennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale.
3. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1 e salvo quanto previsto dall'art. 6, ogni iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale deve conseguire nel biennio almeno trenta crediti formativi, di cui almeno dieci debbono essere conseguiti nel singolo anno formativo.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere attinenti ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma nel biennio almeno tre

crediti devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e la deontologia.

5. Per gli iscritti sia alla sezione brevetti che alla sezione marchi, fermo restando quanto previsto al comma 3, almeno dieci crediti devono essere acquisiti in ciascuna delle sezioni.

6. La verifica dell'adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità previste dal successivo art. 9.

7. È facoltà dell'iscritto di ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente Regolamento, nel periodo intercorrente tra il superamento dell'esame di qualificazione professionale di cui all'art. 207 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e il primo gennaio dell'anno solare successivo alla data di iscrizione all'Albo. I relativi crediti sono considerati valere per il primo biennio.

### Articolo 3

#### Attività del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine predispone un programma formativo annuale e dà attuazione alle attività di formazione professionale fruibili dagli iscritti ubicati sul territorio nazionale. In particolare, il Consiglio dell'Ordine pubblica sul proprio sito il programma degli eventi formativi organizzati e di quelli che ha accreditato indicando anche i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dall'Ordine, anche da associazioni di iscritti all'Albo e da altri soggetti autorizzati dall'Ordine. Quando delibera su domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, l'Ordine trasmette motivata proposta di delibera al Ministro dello Sviluppo Economico al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso ex D.P.R. 137/2012, art. 7, comma 2.
3. Il Consiglio dell'Ordine nella programmazione ha facoltà di promuovere, ove possibile, la formazione gratuita, con utilizzo di risorse proprie o di quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi. Il Consiglio, per la realizzazione del programma, o il suo aggiornamento, può stipulare apposite convenzioni con Consigli e/o Collegi di altri Ordini Professionali e con Università per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi ovvero operare in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

### Articolo 4

#### Eventi formativi.

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, organizzati o accreditati anche stabilmente dal Consiglio dell'Ordine:

- a) corsi di aggiornamento e master;
- b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
- c) commissioni di studio o gruppi di lavoro in materie di Proprietà Industriale istituiti da organismi nazionali ed internazionali ove accreditati dal Consiglio dell'Ordine;
- d) altri eventi individuati di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine.

2. I crediti possono essere conseguiti anche tramite partecipazione con modalità telematica, a condizione che sia possibile il controllo della partecipazione.

3. Ove l'evento realizzato risulti non corrispondente a quanto indicato per l'accreditamento da parte del Consiglio, i crediti formativi potranno essere oggetto di revoca o riduzione.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di accreditamento e valutazione dei crediti.**

1. La partecipazione agli eventi formativi di cui all'art. 4 attribuisce al massimo: 1 credito per ogni ora di partecipazione, 7 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo giornaliero, ventuno crediti per la partecipazione ad un evento di durata pari o superiore a 3 giorni.

2. Il Consiglio attribuisce i crediti di cui al comma 1 tenendo conto dei seguenti aspetti:

- materie ed argomenti oggetto dell'evento;
- tipologia dell'evento;
- qualità e durata complessiva dell'evento;
- modalità di svolgimento: partecipazione diretta, partecipazione telematica, conformità agli obiettivi formativi oggetto del presente Regolamento.

3. I soggetti che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati ed attinenti alla Proprietà Industriale, devono presentare al Consiglio dell'Ordine una domanda con gli elementi sufficienti a consentire la valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente Regolamento. Il Consiglio dell'Ordine, ove necessario, richiede ulteriori informazioni o documentazioni e decide sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda o delle informazioni ulteriori richieste dandone comunicazione all'istante.

#### **Articolo 6**

##### **Attività formative**

1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'Art. 5, integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale lo svolgimento delle seguenti attività cui corrispondono al massimo i seguenti crediti:

- a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4: due crediti ogni

ora, o frazione di ora, di attività formativa;

- b) relazioni nei corsi destinati al pubblico di formazione per tirocinanti accreditati dal Consiglio dell'Ordine: due crediti/ora di lezione;
- c) docenze su materie attinenti la Proprietà Industriale in Università o istituti universitari riconosciuti ed organismi equiparati: due crediti ogni ora, o frazione di ora, di docenza effettiva fino ad un massimo del 40% dei crediti.

2. Integra altresì assolvimento degli obblighi di formazione professionale lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) partecipazione come membro alle commissioni per l'esame di abilitazione in materia di marchi o brevetti: dieci crediti;
- b) pubblicazione di contributo scientifico relativo al settore della Proprietà Industriale su riviste a rilevanza nazionale o internazionale, nonché monografia o contributo in volumi di autori vari munite di ISSN o ISBN: sette crediti per anno formativo per i contributi scientifici e dodici crediti per monografie o contributi in volumi di autori vari.

3. Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato, vaglia il riconoscimento e il livello dei crediti di cui al presente articolo e ne dà comunicazione al richiedente.

#### **Articolo 7**

##### **Esoneri**

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei casi di:

- maternità, fino al compimento di 1 anno di età del bambino;
- adozione, fino al compimento di 1 anno dall'adozione;
- grave malattia o infortunio;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;
- altri casi di temporaneo documentato impedimento a giudizio del Consiglio dell'Ordine.

2. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l'impedimento si verifica.

All'esonero consegue la riduzione del credito formativo professionale da acquisire nel corso dell'anno o del biennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

Il Consiglio dell'Ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'Albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

## **Articolo 8**

### **Controlli del Consiglio dell'Ordine**

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, consultando i dati in proprio possesso o chiedendo all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia fornita entro il termine assegnato nella richiesta, il Consiglio non attribuisce o riduce i crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da iscritti esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio che decide con deliberazione motivata.

## **Articolo 9**

### **Inosservanza dell'obbligo formativo**

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituisce illecito disciplinare.

2. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione e, quando è tale da incidere sul proseguimento dell'attività professionale, si applica alla sezione dell'Albo in cui si è verificato il mancato adempimento dell'obbligo formativo.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni attuative**

1. Ove ritenuto opportuno, il Consiglio ha facoltà di emanare norme applicative e di chiarimento al presente Regolamento da pubblicarsi sul sito dell'Ordine.

## **Articolo 11**

### **Norme transitorie**

1. Nel primo biennio di valutazione dell'obbligo di formazione, il Consulente deve conseguire almeno il 50% dei crediti formativi previsti all'Art. 2 di cui almeno due nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico.

2. L'interessato che risulti iscritto all'Albo fin dal 27.02.1983 nella sezione brevetti e dal 20.10.1995 nella sezione marchi può chiedere la dispensa di cui all'art. 7, comma 3, ove dimostri di aver esercitato l'attività professionale per almeno 40 anni. Il Consiglio deciderà con decisione motivata tenendo conto della quantità e qualità dell'attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

## **Articolo 12**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal terzo mese successivo alla pubblicazione di cui al comma 1.

### **Per il Consiglio dell'Ordine**

**Paolo Pederzini**

## Notizie sulla Piattaforma per i Depositi Elettronici presso l'UIBM

Cari Colleghi,

In relazione alla nuova Piattaforma per i Depositi Elettronici presso l'UIBM, anche alla luce di voci incontrollate che girano nell'ambiente, riteniamo opportuno informarvi, in base a quanto di nostra conoscenza, sulla situazione attuale.

Come a tutti Voi noto, a partire dal 22 luglio 2014, è possibile depositare, tramite la nuova piattaforma, le Convalide in Italia dei Brevetti Europei concessi.

In relazione a questa attività rimandiamo integralmente alle nostre precedenti comunicazioni del 15 e del 18 Luglio 2014, pubblicate sul sito dell'Ordine, rinnovando l'invito a segnalare qualsiasi disagio o anomalia doveste riscontrare durante la sua utilizzazione.

Stiamo comunque costantemente collaborando con i Dirigenti e gli informatici dell'UIBM al fine di ottimizzare la piattaforma stessa nel corso della sua utilizzazione.

Per quanto riguarda invece la nuova piattaforma per il deposito di domande di Brevetto, Modello di Utilità, Modelli e Disegni, e Marchi (inclusi i rinnovi degli stessi), nonché le modalità di pagamento delle Tasse e dei Diritti, non abbiamo avuto ancora la possibilità di valutare approfonditamente le differenti piattaforme, e non ci è stato in alcun modo comunicato ufficialmente dall'UIBM quando esse saranno operative. Siamo in contatto giornaliero con i Dirigenti e i tecnici dell'UIBM, ai quali abbiamo garantito la massima disponibilità del Consiglio.

Ovviamente, appena avremo indicazioni ufficiali più precise in merito all'adozione della nuova piattaforma sarà nostra cura informarvi immediatamente.

**Per il Consiglio dell'Ordine**  
**Carlo Luigi Iannone**



## Chiarezza delle rivendicazioni in opposizione all'UEB: se ne può parlare?

Le opposizioni ai brevetti europei sono notoriamente degli strumenti centralizzati molto utili per permettere ai terzi di tentare di ottenere la limitazione o revoca di un brevetto europeo almeno parzialmente nullo ma che nonostante tutto ha superato l'esame dell'UEB.

Come è noto, le opposizioni di fronte all'UEB possono essere basate su una serie di motivi, cioè mancanza di brevettabilità, novità, attività inventiva e industrialità, estensione dell'oggetto oltre il contenuto della domanda come originariamente depositata e insufficienza di descrizione.

Come è anche noto, le opposizioni di fronte all'UEB non possono tuttavia essere basate sulla mancanza di chiarezza delle rivendicazioni, anche se spesso e volentieri questo è il problema più grande incontrato dai terzi che debbano determinare se la loro attività passata o futura ricade o meno nelle rivendicazioni concesse di un dato brevetto europeo. L'impossibilità di basare un'opposizione sulla mancanza di chiarezza delle rivendicazioni concesse è un serio limite per i terzi, che si trovano costretti ad interpretare le rivendicazioni del brevetto del loro concorrente senza il conforto dell'ufficialità della loro interpretazione. Per questa ragione, nelle rare situazioni in cui è in effetti possibile discutere la chiarezza delle rivendicazioni in un'opposizione di fronte all'UEB questa possibilità è spesso vista come una mezza vittoria.

Una recente decisione del 2 aprile 2014 (si tratta della decisione T 323/12) potrebbe ora cambiare le cose almeno in parte. Infatti, si tratta di una decisione di un *Board of Appeal* dell'UEB nella quale il *Board* ha rimesso una serie di domande all'*Enlarged Board of Appeal*, le quali domande riguardano proprio la misura in cui la chiarezza delle rivendicazioni può o deve essere valutata quando le rivendicazioni vengono modificate nel corso di una procedura di opposizione.

Nello specifico, le domande oggetto della remissione all'*Enlarged Board of Appeal* (pendente sotto il numero G 3/14) sono le seguenti:

*"1. Is the term "amendments" ... to be understood as encompassing a literal insertion of (a) elements of dependent claims as granted and/or (b) complete dependent claims as granted into an independent claim, so that opposition divisions and boards of*

*appeal are required ... always to examine the clarity of independent claims thus amended during the proceedings?*

*2. If the Enlarged Board answers Question 1 in the affirmative, is then an examination of the clarity of the independent claim in such cases limited to the inserted features, or may it extend to features already contained in the unamended independent claim?*

*3. If the Enlarged Board answers Question 1 in the negative, is then an examination of the clarity of independent claims thus amended always excluded?*

*4. If the Enlarged Board comes to the conclusion that an examination of the clarity of independent claims thus amended is neither always required nor always excluded, what then are the conditions to be applied in deciding whether an examination of clarity comes into question in a given case?"*

Si vede subito come la questione principale sia la misura in cui, quando le rivendicazioni concesse vengono modificate nel corso di un'opposizione mediante l'introduzione in una rivendicazione indipendente di una parte di una rivendicazione dipendente, o di un'intera rivendicazione dipendente, la rivendicazione risultante da tale modifica debba essere valutata anche rispetto al requisito di chiarezza. Si tratta di una questione importante perché, come detto, prima di una tale modifica né la rivendicazione indipendente originariamente concessa né la rivendicazione dipendente usata per la modifica avrebbero potuto essere valutate rispetto alla loro chiarezza nel corso della procedura di opposizione, non essendo la chiarezza un motivo di opposizione.

Laddove quindi la risposta dell'*Enlarged Board of Appeal* dovesse andare nel senso di confermare che, nel caso di una modifica del tipo appena menzionato nel corso di un'opposizione europea, la risultante nuova rivendicazione deve in effetti essere esaminata rispetto alla sua chiarezza, questo aprirebbe nuovi scenari sia per i terzi oppositori – che verrebbero esposti ad un maggior numero di situazioni in cui la chiarezza di una rivendicazione di un brevetto concesso viene ufficialmente valutata anche dall'UEB – sia per i titolari dei brevetti stessi, che ovviamente potrebbero diventare più cauti nel modificare le rivendicazioni di un



brevetto concesso mediante il semplice accorpamento di più rivendicazioni, sapendo che queste verrebbero appunto vagliate anche rispetto alla chiarezza.

È quindi evidente che le risposte che l'*Enlarged Board of Appeal* darà alle domande oggetto di remissione influenzerà in modo significativo sia le opposizioni attualmente pendenti di fronte all'UEB sia le opposizioni che verranno instaurate in futuro, e questo per tutti i settori tecnologici.

Infatti, pur non essendo la modifica mediante accorpamento di varie rivendicazioni concesse l'unica possibile in caso di opposizione di fronte all'UEB (è noto che l'UEB permette anche di inserire caratteristiche prese dalla descrizione e/o dai disegni), la modifica mediante accorpamento di varie rivendicazioni è sicuramente la più frequente, visto che spesso le rivendicazioni dipendenti vengono redatte, prima della concessione del brevetto, proprio nell'ottica di poter essere poi usate come cosiddetta *fall-back position* in caso di opposizione e/o di causa contro il brevetto europeo o una o più delle sue porzioni nazionali.

L'*Enlarged Board of Appeal* ha invitato le parti coinvolte nel procedimento che ha portato alla remissione, il Presidente dell'UEB e tutti i terzi interessati a presentare osservazioni in merito alle domande entro il mese di agosto 2014.

Sarà sicuramente interessante seguire la vicenda e vedere come l'*Enlarged Board of Appeal* riterrà di rispondere alle domande oggetto della remissione, nonché vedere come le varie Divisioni di Opposizione e i *Boards of Appeal* dell'UEB si comporteranno nel frattempo laddove il titolare del brevetto dovesse procedere con una modifica come quella oggetto della remissione. Se ne potrà (ri)parlare!

**Micaela Modiano**

## Directive of the EU Council on the protection of undisclosed know-how and business information

Trade secrets regulations are central to any discussion regarding technology introduction as well as related technology transfer, setting up Collaborations and Joint Ventures as they provide rules and safe and environment to disseminate the information. In addition, the risk of trade secrets misappropriation is increasing in EU and all around the World.

A report published recently by CREATE.org, in partnership with PricewaterhouseCoopers LLP, estimated losses attributable to theft of Trade Secrets run between 1 and 3% of GDP in the United States<sup>1</sup>. European Commission held a Conference<sup>2</sup> in June 2012 aimed at Trade-Secret protection as one of the prerequisites of holding future jobs in Europe, and presented some cases of “secret theft”.

An example of Trade Secret theft happened in May 2005 during a rally in Japan, where Michelin was testing a prototype tyre. The new tyre had proven to be a huge success, giving Michelin’s team supremacy in the rally. After the competition one of the tyres was stolen from Michelin’s stand. The tyre, being a prototype, had not been previously commercialised and as such its compound and design was a Trade Secret. Following the theft the secret was disclosed through reverse engineering, (not prohibited under any of TS Acts) and caused serious damage to Michelin by depriving it of its first-mover advantage on the professional rally market. The economic and legal significance of Trade Secrets to European Companies and Industries is confirmed by the results of a survey held as part of this Conference: 75% of the Companies stated that Trade Secrets are important for their competitiveness and innovative performance<sup>3</sup>.

As stated during the conference, the actual legal framework in the EU may not always be sufficient to ensure this adequate protection and remedy. This is mainly because different protections and remedies and different interpretations of the National Courts in this respect.

A detailed study on the different Law Regimes related the Trade Secret protection in the EU Countries has been provided in the “*Report on Trade Secrets*

*for the European Commission*” by Hogan Lovells International LLP.<sup>4</sup>

In **France**, a specific Trade-Secrets legislation aims to protect the “*manufacturing secrets*”. Other provisions of civil and criminal law protect Trade Secrets more generally. Three general categories of Trade Secrets are protected under French law: manufacturing secrets, confidential business information and know-how.

In **Germany**, there is a number of provisions protecting Trade Secrets. The most important statutory provisions for the protection of Trade Secrets are found in the “*Act against Unfair Competition*”. These provisions apply to employees and to Third Parties. Many of the statutes protecting trade secrets under the criminal law also have civil law provisions. These provisions allow for damages and injunctive relief if one of the relevant criminal law provisions is violated. Civil law remedies are also available under the Civil Code. German contract law also provides effective protection where there is a contractual obligation to maintain the secrecy of Trade Secrets.

In **England**, there is no legislation providing specific protection for Trade Secrets. Trade Secrets are protected by contract and/or by the law of equity.

**Sweden** is the only Country in the EU to have an “*Act*” specifically protecting Trade Secrets. The Act provides a definition, penalises espionage and contains provisions on civil liability.

In **Italy**, specific provisions on the protection of Trade Secrets are contained in the Italian Code of Industrial Property (CPI). There are also unfair competition provisions in the Civil and Penal Codes. Trade Secrets benefit from the enhanced enforcement measures provided by the law implementing the Enforcement Directive, because they are regarded as Intellectual Property Rights in Italy.

Therefore, the introduction of harmonized legislation in EU that provides sufficient and comparable remedy will have a deterrent effect for the attempts of Trade Secrets misappropriation arising not only in the EU Countries but also in the non-EU Countries.

The EU policy makers recognized the importance of Trade Secrets for innovation and technology investment. Followed by a number of studies and discussions

1 <http://create.org/resource/economic-impact-of-trade-secret-theft/>

2 [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/conference20120629/ts\\_summary\\_consolidatedfinal20120913\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/conference20120629/ts_summary_consolidatedfinal20120913_en.pdf)

3. [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711\\_final-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf)

4. [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/120113\\_study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/120113_study_en.pdf)

undertaken in the last years and public consultation, which took place at the turn of 2012/2013, European Commission issued in November 2013 a Proposal for a Directive<sup>5</sup>.

The New Framework<sup>6</sup> amended by the EU Council in May 2013 set up the general approach for the draft of the Directive Proposal includes the following main features:

- a minimum harmonisation of the different civil law regimes, whilst allowing member states to apply stricter rules;
- the establishment of common principles, definitions and safeguards, in line with international agreements, as well as the measures, procedures and remedies that should be made available for the purpose of civil law redress;
- a limitation period of six years for claims or bringing actions before courts;
- the preservation of confidentiality in the course of legal proceedings, while ensuring that the rights of the parties involved in a trade secret litigation case are not undermined;
- the establishment of a favourable regime to employees in what concerns their liability for damages in case of violation of a Trade Secret if acting without intent.

The Directive Proposal introduced a common definition of Trade Secrets (Art.2):

*For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has commercial value because it is secret; (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

The main Provisions in the Directive Proposal can be divided into Provisional Protection Measures (Section 2: “interim and precautionary measures”) and Legal Sanctions (Section 3: “measures resulting from a decision of the merits of the case”).

The Interim Measures includes the cessation or the prohibition of use or disclosure of Trade Secrets (Article 9.1.a), the prohibition to produce, offer, place on the market or use infringing goods, as well as their import, export or storage for these purposes (Article 9.1.b), and the seizure or delivery of goods that allegedly infringe Trade Secrets (Article 9.1.c).

For the moment, such Directive Proposal does not include the possibility that National Courts impose penalty payments in accordance with their National Law in the event that Interim measures are violated.

The Commission is actually working to improve such an aspect.

The Legal Sanctions already provided in the Directive Proposal include:

- the cessation/prohibition of the use/disclosure of the Trade Secret (Art.11.a)
- the prohibition to produce, offer, place on the market or use infringing goods, or import, export or store infringing goods for those purposes (Art.11.b)
- the adoption of the appropriate corrective measures with regard to the infringing goods (Art.11.c) ... (omissis)... including a declaration of infringement, a recall of the infringing goods from the market; a depriving the infringing goods of their infringing quality; the destruction/withdrawal of the infringing goods; the destruction of all or part of any document, object, material, substance or electronic file containing or implementing the Trade Secret or the delivery up to the Trade Secret holder of all or part of those documents, objects, materials, substances and electronic files.
- Publication of judicial decisions (Art.14)
- Damages commensurate to the actual prejudice suffered (Art.13.1)... (omissis)... taking into account all appropriate factors, such as the negative economic consequences, including lost profits, any unfair profits made by the infringer and elements other than economic factors, such as the moral prejudice, use or disclosure of the Trade Secret... (omissis)... a lump sum on the basis of elements such as, at a minimum, the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorization to use the Trade Secret in question (Art.13.2).

The Ministers of the Competitiveness Council took their position on the Directive Proposal in May 2014 and agreed on a general approach.

As a next step, the Proposal will be submitted to the European Parliament for adoption. If approved, it could enter into force by the end of this year.

**Simone Billi**  
**Joanna Slowik**

5. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0813&from=EN>

6. [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/intm/142780.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/142780.pdf)

## MARCHI E TRANSFER PRICING

Le problematiche esaminate con quest'articolo riguardano soprattutto i gruppi di imprese multinazionali e le transazioni commerciali "crossborder" che avvengono tra le imprese che costituiscono il "gruppo".

Le amministrazioni fiscali di tutto il mondo sono oggi molto più attente alle problematiche relative alla determinazione del prezzo nella compravendita di beni e servizi e/o la prestazione di servizi tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo ma ubicate in Paesi diversi.

Questo tipo di transazioni con prezzi "studiati" potrebbero avvantaggiare un'impresa di uno Stato rispetto alla consorella ubicata in uno Stato a più elevata pressione fiscale consentendo vantaggi economici a livello di gruppo. Questi sono costituiti da una minor pressione fiscale sul gruppo nel suo complesso.

I governi nazionali sono preoccupati del rischio di erosione dei profitti effettivamente prodotti nel Paese e del trasferimento di tali profitti verso Paesi che applicano aliquote più basse sui redditi d'impresa. (Non parliamo di paradisi fiscali quindi).

Vi è un forte interesse da parte delle Autorità Fiscali nell'identificare tutti i "veicoli" attraverso i quali le imprese multinazionali trasferiscono i profitti tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo. Tra questi "veicoli" i diritti di proprietà industriale ed intellettuale sono tra i più usati. Questi asset, infatti, costituiscono una parte significativa della creazione e del trasferimento di valori tra imprese collegate. Oggi in ogni verifica fiscale su imprese multinazionali si apre un apposito capitolo sui valori di trasferimento degli "intangibles".

Sui giornali abbiamo visto i casi: GOOGLE, AMAZON, STARBUCKS, FACEBOOK, accusate di aver creato una struttura tale da concentrare i ricavi in Paesi a bassa pressione fiscale e di fatto prestando servizi ovunque. L'OCSE ha manifestato una grandissima attenzione alla problematica del transfer pricing (di seguito TP) pubblicando dapprima delle guidelines successivamente nel 2012 pubblica "Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles" e nel 2013 pubblica il documento dal titolo "Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)".

Quindi esiste un vero e proprio piano d'azione contro questa pratica di erosione dei guadagni che sono conseguiti in un Paese a favore di una divisione del profitto verso altri Paesi.

Il classico esempio è l'acquisto di un bene su una grande "piattaforma" di vendite online (non faccio nomi ovviamente e l'esempio è quasi di fantasia). Ad esempio la trattativa avviene di fatto tra un utente

italiano che compera una macchina per il caffè e una società irlandese che comunica attraverso un sito web in italiano con il consumatore italiano.

Concluso l'acquisto online vi è uno spostamento di denaro dall'Italia all'Irlanda che sarà soggetto a tassazione in Irlanda.

La piattaforma multinazionale irlandese ha costituito in Italia una società che gestisce un magazzino ed eroga servizi di stoccaggio e distribuzione. Il magazzino è pieno di beni di proprietà della società irlandese. Per lo stoccaggio dei beni la società italiana fattura alla società irlandese i propri servizi. Nel momento in cui la macchina da caffè è stata acquistata la "società magazzino" spedisce l'articolo con un normale corriere all'utente finale. Di questa transazione al fisco italiano rimane solo da tassare il reddito prodotto dalla "società magazzino". Poco o nulla del prezzo pagato per la macchina da caffè sarà soggetto a tassazione in Italia. L'amministrazione fiscale italiana sotto l'influenza dell'OCSE e le pressioni dell'UE ha adottato nel 2010 una legge per armonizzare la nostra normativa alle direttive OCSE in materia di TP. La Legge 122/2010 entra in vigore il 31 luglio 2010.

La normativa prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative in caso di contestazioni in materia di TP qualora in sede di verifica fiscale o di ispezione l'impresa consegna ai verificatori un'adeguata documentazione di analisi del TP per tutti i periodi d'imposta sotto accertamento.

Pertanto il contribuente ha la possibilità ma non l'obbligo di dotarsi di una serie di documenti finalizzati ad agevolare la verifica fiscale soprattutto in materia di TP e di valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito di transazioni intercompany Italia-Estero ed Estero-Italia.

Generalmente la cosiddetta "TP documentation" è costituita dal "masterfile" e dai "countryfile".

Questi raccolgono informazioni relative al Gruppo, alle transazioni in essere, localizzano la produzione, descrivono i flussi di beni e servizi, le strategie di business globali e dei singoli Stati. In poche parole danno al verificatore fiscale tutti gli elementi necessari o utili per valutare la corretta applicazione dei TP ed anche dei TP sui diritti di proprietà industriale..

In materia di TP la regola base (art. 110/Tuir) è quella per cui le transazioni commerciali tra società appartenenti al medesimo Gruppo vanno effettuate a "valore normale" cioè in conformità ai prezzi di mercato comunemente utilizzati con i terzi. Quindi io sottoscriverò una licenza per l'uso del marchio dalla

mia capogruppo allo stesso prezzo con cui l'avrei sottoscritta con un terzo, oppure permetterò l'uso del marchio della mia consorella nel mio sito web alle stesse condizioni a cui l'avrei permesso ad un terzo. Se la società predispone la TP documentation non incorre nelle sanzioni fiscali. Questo vuol dire che se il verificatore appurasse ad esempio che le società consorelle hanno usato di fatto il marchio della società italiana senza corrispondere alcuna contropartita potranno assoggettare a tassazione le ipotetiche Royalty che sarebbero dovute, ma non possono applicare a queste le sanzioni amministrative (penalty) che in certi casi variano tra 100-200% dell'imposta evasa.

Noi Consulenti in Proprietà Industriale siamo spesso chiamati a partecipare alla redazioni di tali documenti. In primo luogo dobbiamo identificare i beni immateriali che "generalmente" circolano all'interno del Gruppo. Una volta identificati dovremo individuare per ciascuno di questi il corretto prezzo di trasferimento o la corretta royalty intergruppo da applicarsi.

Questi sono riconducibili secondo la prassi da me utilizzata a tre categorie principali:

- MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI (nomi a dominio, ditte, insegne);
- BREVETTI e Know How (Modelli di Utilità, Know-how, certificati complementari di protezione).
- DIRITTI D'AUTORE e DESIGN (Design registrati e non registrati, diritti sul software, diritti sui testi e i manuali, diritti sui progetti dell'ingegneria, diritti sui siti web e sulle immagini utilizzate nella pubblicità, diritti sui filmati pubblicitari).

Trascurabili i casi di: topografie di prodotti a semiconduttori, brevetti per novità vegetali.

La divisione è importante perché le "Royalty normali" sulle tre categorie di "diritti" sono generalmente a tassi molto diversi. È quindi più agevole identificare tassi di Royalty normali.

Generalmente il tasso medio di Royalty per i marchi è più alto di quello dei brevetti salvo casi particolari. È quindi buona norma applicare tassi di Royalty diversi per marchi e brevetti e diritti d'autore. In certi casi come i beni industriali destinati a specialisti le Royalty applicate dal mercato ai brevetti si avvicinano a quelle applicate ai marchi per i medesimi prodotti. In questi casi si può tentare un'unica royalty per entrambe i tipi di beni immateriali ma non si tratta della norma. I diritti d'autore (salvo che per le imprese informatiche) danno luogo a valori di scambio ridottissimi, ma non per questo debbono essere trascurati.

L'interesse delle imprese è quello di mettere insieme tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale siano essi, Marchi, brevetti, Know how ecc ed assoggettare il "tutto" ad una singola "royalty" ad esempio 1%-2%.

Anche se spesso i valori così ottenuti sono comparabili con quelli che si sarebbero ottenuti con metodi più raffinati la metodologia è rischiosa. Non è detto ad esempio che la "royalty normale" sui marchi sia uguale alla "royalty normale per i brevetti". Questo può dare adito a contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In questo articolo ci occupiamo principalmente di marchi. I marchi spesso sono usati dalle imprese appartenenti allo stesso Gruppo con licenze implicite. Sovente quando si costituisce una società estera la si dota di una ditta coincidente con il marchio della Capogruppo. Ora il semplice "battesimo" di una consociata estera con una denominazione sociale coincidente con il marchio non dovrebbe dar luogo all'obbligo di corrispondere Royalty. Tuttavia se la consociata estera fa utilizzo del segno distintivo della Capogruppo per contraddistinguere i prodotti allora scatta l'obbligo (fiscale) di regolare contrattualmente la fattispecie applicando una royalty di mercato. La licenza generalmente è non esclusiva e la società Capogruppo viene gravata di obblighi di controllo sull'utilizzazione del marchio da parte della controllata. Nel contratto è buona norma regolare non solo l'uso dei marchi sui prodotti ma anche l'uso dei vari segni distintivi. Quindi la Capogruppo a mezzo dello stesso contratto regolerà l'uso dei propri nomi a dominio, insegne ed anche Ditte.

Generalmente i marchi di proprietà della Capogruppo vengono Licenziati tutti assieme e quindi se la società Capogruppo disponesse (ad esempio) del marchio societario e di due marchi di linea il contratto intercompany solitamente regola l'uso di tutti i segni distintivi della Capogruppo senza distinzioni.

Ad essere pignoli non sono sicuro che la regola del valore normale sia rispettata; di solito il marchio societario ha un valore superiore ai marchi di linea e pertanto il valore normale della royalty per l'uso del marchio societario dovrebbe essere superiore a quella applicabile ai marchi di linea.

Tuttavia nella pratica la distinzione tra "marchi societari e di linea" ed il cumulo delle royalty nel caso il prodotto portasse più marchi genera a sua volta valori che non rispecchiano quelli di mercato. Non è quindi facile trovare una soluzione che sia nel contempo semplice e facilmente applicabile ed anche rigorosa rispetto ai valori di mercato. Questi valori sono spesso inconfondibili o non riproducibili alla fattispecie sotto esame.

I contratti in materia di marchi intercompany crossborder nella stragrande maggioranza dei casi regolano l'uso promiscuo di tutti i segni distintivi della Capogruppo.

Solitamente la royalty viene identificata sulla base di metodologie consolidate (ma di dubbia precisione) e viene applicata "tout court" su tutto il fatturato della Licenziataria estera, ma a rigor di logica dovrebbe essere applicata in modo differenziato a seconda che i prodotti commercializzati siano contraddistinti dal marchio della capogruppo, da un marchio di linea di proprietà della capogruppo, dal marchio societario della controllata o da segni distintivi di proprietà della controllata. Situazioni più complicate si verificano quando lo stesso prodotto mostra sul package più segni distintivi di proprietà diverse.

L'identificazione dell'apporto del marchio al prezzo di vendita del prodotto è spesso impossibile dal punto di vista pratico.

Quindi comprendo appieno le imprese che evitano di addentrarsi in questo ginepraio e identificano una royalty media per il utilizzo di tutti i segni distintivi della capogruppo ed assoggettano l'intero fatturato a quel valore. Non si tratta ripetiamo di una metodologia rigorosissima ma sul campo i valori determinati con questa metodologia non differiscono di molto con quelli più sofisticati che applicano royalty differenziate a linee di produzione contraddistinte da marchi differenti,

La percentuale royalty determinata con un metodo cumulativo è spesso sottostimata ma questa viene applicata ad una più vasta platea di prodotti rispetto all'uso effettivo e in questo modo si compensa l'iniziale sottostima.

Per ora mi fermo qui nell'analisi rimandando ad altri Notiziari l'analisi delle molte interazioni tra i diritti di Proprietà industriale ed i valori di trasferimento "cross border intercompany".

**Fabio Giambrocono**



## Litigare può costare meno

Il 29 e 30 maggio 2014 si è svolta ad Alicante, sotto l'egida dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), la prima Conferenza sulla Mediazione con riguardo alla Proprietà Intellettuale.

Che cosa sia la mediazione, purtroppo ancora poche persone lo sanno. Che applicazione essa possa avere con riguardo a brevetti, marchi, diritto d'autore e altre controversie relative alla proprietà industriale, sarebbe opportuno che tutti lo imparassero presto.

In occasione della Conferenza, si sono alternati al microfono celebri esponenti delle maggiori istituzioni UAMI, WIPO, INTA, ECTA tutti concordi sul fatto che la mediazione sia uno strumento in grado di ridurre i tempi e i costi delle vertenze.

Presso WIPO operano oltre 1000 mediatori, nel 69% delle procedure attivate, le parti hanno raggiunto un accordo.

INTA mette a disposizione ben 136 mediatori, che hanno reso possibile il raggiungimento di un accordo nell'80% degli oltre 500 casi attivati lo scorso anno.

La mediazione non è solamente un'alternativa economica e celere al lungo e dispendioso corso delle cause pendenti di fronte ai Tribunali (in ogni grado di giudizio), ma è ormai da considerare come uno strumento efficace di amministrazione della giustizia, grazie al quale le parti si riappropriano del proprio potere decisionale, potendo raggiungere, grazie alle abilità facilitative del mediatore, accordi stabili e proficui, per tutte le parti coinvolte.

Nelle materie che riguardano la Proprietà Intellettuale, che, rispetto a molti altri settori, implicano un'elevata incertezza circa le probabilità di successo di un procedimento giudiziario, è infatti possibile, con l'intervento del mediatore, approdare a soluzioni amichevoli che tengano debito conto anche degli interessi commerciali delle parti.

Un avvocato appartenente a un celeberrimo studio legale francese ha condiviso con la platea della Conferenza la propria entusiastica esperienza personale con riguardo a una mediazione gestita dall'UAMI, nella vicenda, ormai annosa, che vedeva contrapposte una società francese a una spagnola.

Grazie alla proposta di mediare, rivolta dall'UAMI alle parti, queste si sono incontrate alla presenza di un mediatore francese e di uno spagnolo, rispettivamente scelti dalle stesse società. Nel giro di una giornata di trattative, iniziate alle nove di mattina e terminate a mezzanotte, l'accordo si è concluso, ponendo definitivamente fine alla "guerra" su più fronti, in corso tra le medesime, ormai da numerosi anni.

Anche UAMI ha introdotto, in ossequio a una direttiva comunitaria del 2008, il proprio servizio di mediazione, gestito da 28 professionisti di comprovata esperienza, multilingue e in grado di gestire il contenzioso che riguarda i titoli di proprietà industriale.

"Siamo qui per servire", è il motto dei mediatori. Serviamocene!

**Cristina Bianchi**



*Sulla scia degli articoli già pubblicati sul Notiziario riguardanti la mediazione, qui di seguito proponiamo la lettura dell'articolo "SYMPOSIUM INTRODUCTION: ADVANCING INTELLECTUAL PROPERTY GOALS THROUGH PREVENTION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION®" del Prof. Thomas D. Barton e del Prof. James M. Cooper, che ringraziamo per averci consentito la pubblicazione di questo articolo.*

*La pubblicazione di tale articolo ha lo scopo di rendere noti i metodi di risoluzione alternativa delle controversie in Proprietà Intellettuale, alternativa rispetto ad un contenzioso.*

*La risoluzione alternativa delle controversie è una procedura celere, efficace e poco costosa particolarmente indicata nel caso di controversie aventi lo stesso oggetto in varie giurisdizioni o quando vi è l'esigenza di mantenere una relazione d'affari o personale tra le parti.*

*Per Comitato di Redazione: Paolo Pederzini e Carmela Rotundo*

## Symposium introduction: Advancing intellectual property goals through prevention and alternative dispute resolution<sup>©\*</sup>

By Thomas D. Barton<sup>1</sup> and James M. Cooper<sup>2</sup>

The importance of Intellectual Property (IP) can scarcely be underestimated. Human knowledge and understanding are advanced through the inventions, innovation, and creative expression that IP recognizes and protects. Directly or indirectly, IP is involved in the creation of most new private wealth, and is also an important impetus to development, economic growth, and a stable property regime for developing countries.<sup>3</sup>

The legal system is central to realizing the social, economic, and political potentials of IP and the exercise of IP rights. For IP to exist, much less to encourage innovation and wealth generation, effective laws and legal processes must satisfy three functions:

- to *recognize* private IP rights: i.e., to award legitimate claims of rights and to deny claims that should not be legally recognized;
- to *enforce and protect* legitimate IP rights by providing processes and remedies for their infringement; and
- to *regulate and facilitate* the use of legitimate IP rights.

Although these three functions form an intertwined system within the law, distinguishing the functions is useful for two reasons.

First, identifying the functions of IP law broadens the context for understanding the contributions made within this Symposium. In exploring how to prevent and resolve IP disputes, the Symposium focuses primarily on the enforcement and protection function. But other functions of IP law are affected by the procedures used for enforcing IP rights. What IP rights should be recognized, and the manner in which those rights can be regulated and facilitated, are influenced by the feasibility of enforcement efforts.

Second, separating the three functions advances understanding of each and reveals opposing tensions on their future development. Technological advances in the globalization of economies and communications, together with the digitalization of information, have made IP rights dramatically more important.<sup>4</sup> These developments have further made the facilitative function, i.e., using or capturing value of IP rights, far easier. But those same forces have also made recognition, enforcement, and regulation of those rights more difficult. Information Age advances create a challenging environment for the law to accomplish what it must: clear recognition and strong enforcement of legitimate IP rights *and* strong facilitation of their productive use.

\*This introduction was part of an international symposium generously supported by the United States Patent and Trademark Office. The authors thank Rachel Wallace, former Director of the Global Intellectual Property Academy, for her advice and guidance.

1. Louis and Hermione Brown Professor of Law; Co-Director, Center for Creative Problem Solving, California Western School of Law. Copyright Thomas D. Barton and James M. Cooper, 2012. All Rights Reserved.

2. Institute Professor of Law, Co-Director, Center for Creative Problem Solving, California Western School of Law

3 Cf. Sudip Chaudhuri, *Is Product Patent Protection Necessary to Spur Innovation in Developing Countries? R&D by Indian Pharmaceutical Companies After TRIPS*, in Development Agenda: THE GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY AND DEVELOPING COUNTRIES (Neil Weinstock Netanel, editor), 265 (2009)

4. See generally Francis Gurry, *Globalization, Development, and Intellectual Property: New Challenges and New Opportunities*, 99 AM. SOC'Y INTER'L L. PROC. 291 (2005)

Those influences have sparked the United States Patent and Trademark Office research grant that prompted this Symposium.<sup>5</sup> IP rights are dependent on both the enforcement and the facilitative frameworks of the law; but traditional legal enforcement methods may be degrading in effectiveness even while the facilitative devices become stronger. Metaphorically, IP rights are running faster and wider, causing concern that they may be leaving traditional enforcement gasping for breath.

The tensions that give rise to the push and pull of the three legal functions will not go away. They are deeply embedded in the digitization of information and globalization of both the production and distribution of creative ideas and innovations. Nor are the pressures on the enforcement function likely to lessen. Unless new procedures are adopted, legal enforcement methods may undermine the value of IP rights, and therefore also the incentives for human creativity that give purpose to IP law.

How can this three-sided puzzle best be reconciled? How can the potential global use and value of IP rights best be facilitated by some aspects of legal systems even while other methods of the law are made gradually obsolete and inefficient by those same successes? Crucially, how can the legal roles of recognition, enforcement, and facilitation *advance together*? That is the underlying question raised by this Symposium, and an important research agenda for IP law over the next decades.

The backdrop of these research efforts is that formal disputes about IP rights in the United States and elsewhere continue to be brought before each country's respective courts. In the ensuing adjudication, IP problems are procedurally treated similarly to other statutory or common law legal problems. These traditional methods, however, are becoming cumbersome and inefficient. They evolved in a slower, simpler era and now struggle to address adequately the blizzard of highly complex and often multinational and multi-jurisdictional problems that characterize modern IP rights.<sup>6</sup>

Progress, however, is underway. Private parties began the movement toward Alternative Dispute Resolution

methods, and they now commonly by-pass formal courts through private arbitration or mediation.<sup>7</sup> And as reported by the essays in this Symposium, stronger preventive methods and ADR are also being adopted within domestic courts, administrative agencies, multinational organizations, and within international treaties.

This Article offers a brief background to the issues that prompt a global exploration of alternative methods for preventing and resolving IP disputes, and that gave rise to this Symposium. Part One describes the exploding importance of IP rights and law and consequent challenges to court adjudication. Part Two offers a snapshot of current IP enforcement methods: traditional and emerging, public and private, domestic and international. Part Three suggests factors toward matching IP problems with alternative procedures for their effective resolution.

Finally, woven throughout this Article is a recommendation of stronger involvement by public domestic or international bodies in dispute prevention and ADR methods. Bringing these techniques more strongly into the public sphere permits a stronger integration between ADR enforcement and the other functions served by IP law: recognition of rights and the regulation/facilitation of their use. Public bodies that are crucial for the recognition function of IP – like national patent, trademark, and copyright offices and international organizations created through treaties – could conceivably broaden their legal role to embrace more strongly the enforcement and facilitative functions of IP law. Specialized or general jurisdiction courts also can do more to promote a variety of ADR methods.

The potential for stronger public involvement in IP ADR seems feasible as well as sensible. IP recognition organizations possess expertise in IP creation and regulation, plus the stature and governmental power to assist in protecting and promoting the use of IP rights. Fuller use of executive and judicial branch capabilities and personnel thus could bring a clearer and more cohesive public voice to the use of ADR methods, while simultaneously stimulating private creativity and innovation.<sup>8</sup>

5. United States Patent and Trademark Office Study (2011-2012), MOU 2010-140-117, James M. Cooper and Thomas D. Barton, Principal Investigators  
6. Peter K. Yu, *Toward a Nonzero Sum Approach to Resolving Global Intellectual Property Disputes: What We Can Learn for Mediators, Business Strategists, and International Relations Theorists*, 70 U. CIN. L. REV. 569, 588-89 (2002)

7. See E. Casey Lide, *ADR and Cyberspace: The Role of Alternative Dispute Resolution in Online Commerce, Intellectual Property, and Defamation*, 12 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 193, 209 (1996)

8. See Francis Gurry, *The Evolution of Technology and Markets and the Management of Intellectual Property Rights*, 72 CHI-KENT L. REV. 369, 375-77 (1996)

## I. THE EVOLUTION OF INTELLECTUAL PROPERTY PROBLEMS AND ENFORCEMENT METHODS

Procedures for preventing or resolving problems are always linked to the problems they face. That is unsurprising, given that procedures are typically invented to cope with particular sorts of problems. But problems often evolve in complexity, or become more challenging in other ways. When that happens, the procedures designed to resolve those problems must also evolve in sophistication. If a procedure has developed smoothly alongside increased challenges posed by the problems it addresses, then the procedure can remain efficient as well as effective. The procedure can remedy problems without generating unwanted spill-over effects. And the best procedures will help to prevent a recurrence of the problem.

Conversely, if the procedures employed to cope with legal problems are *not* flexible enough to change along with those problems, then higher costs and reduction of procedural effectiveness will follow. To remain effective, procedures must constantly be monitored to ensure that their methods are capable of responding, as the problems themselves become more sophisticated.

Historically, adjudicative legal procedures have been applied to most problems of IP rights enforcement. A patent, copyright, or trademark infringement case would typically be brought before a generalist judge, using traditional court procedures.<sup>9</sup> And broadly speaking those procedures have been adequate. Even though few judges are widely knowledgeable about IP, until recently the cases were relatively few in number and expert witnesses were available to bring the problems within the normal range of courtroom capabilities.

Furthermore, traditional courts have certain advantages like the availability of interim injunctive remedies, and the ability to uncover thorny factual issues through a variety of discovery techniques. The same generalist judges who preside over IP enforcement matters also are likely to have significant experience with facilitative legal devices like contracts, antitrust prohibitions, and trade regulations. So that even while generalist judges may struggle with the complexities of particular IP

problems, they are well positioned to understand the broader legal and regulatory significance of IP issues.

This historically healthy matching of IP enforcement problems with traditional adjudicatory procedures is under strain.<sup>10</sup> IP problems are becoming more complex, dynamic, and jurisdictionally uncontainable. Yet the procedures traditionally employed by the law to deal with those problems may no longer be nimble enough to keep up with those stronger challenges. Adjudication could now be compromising the facilitation function of IP law through clumsiness in the IP rights enforcement function. That is the reason why private parties have developed ADR methods to deal with IP problems. With ingenuity—through refining traditional legal procedures and by devising and applying new procedures—legal efforts at IP enforcement may encourage the next evolution of IP usefulness.

The questions now are: (1) whether the ADR methods are adequate to the new tasks; (2) whether use of those methods creates risks of unintended consequences; and (3) if privately-generated ADR methods are in need of public refinement or supplementation, determining the institutions through which that might best be done. Before addressing those questions, however, we explore some of the factors responsible for the evolving challenges presented by IP problems.

### A. Globalization, Acceleration, and Digitization Effects in The Evolution of IP Problems

Arguably more than any other area of the law, the growth and evolution of IP is tied to the emergence of the Information Age. IP rights may have been crucial in stimulating the inventions that created the preconditions for the digital revolution. Almost certainly, IP rights have been central to the commercial applications that brought those innovations into everyday life.<sup>11</sup>

Computers, and especially networked computers through the Internet, have dramatically reduced the costs of processing and sharing information. Lower information costs, coupled with the equally significant improvements in communications and transportation, have permitted greater specialization of labor and

9. We recognize the movement towards specialized IP courts, reflected and examined at the seminar on this topic organized by the Global Intellectual Property Association and held at its Alexandria, Virginia headquarters on January 17-18, 2012

10. Steven J. Elleman, *Problems in Patent Litigation: Mandatory Mediation May Provide Settlements and Solutions*, 12 OHIO ST. ON J. DISP. RESOL. 759, 759–62 (1997)

11. "The internationalization of intellectual property is further spurred by the fact that no country is technologically self-sufficient. As a result, highly developed countries export and import high levels of technology, producing a large volume of international transactions involving intellectual property. ... Additionally, corporations are increasingly forming international strategic technology alliances." Julia A. Martin, *Arbitrating in the Alps Rather than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property—Specific Alternative Dispute Resolution*, 49 STAN. L. REV. 917, 931 (1997)

economies of scale. Those productivity gains have in turn stimulated an acceleration of economic activity, and especially of innovation – because even the smallest incremental improvements in performance are worthy research investments if the scale of production is high enough to recoup the initial investment.

Globalized markets thus enable good ideas to be commercialized that previously would have been prohibitively expensive. Global markets therefore broaden the reach of those ideas and prompt their further development. The growing sophistication of IP problems is thus largely a creature of its own successes<sup>12</sup> As IP and the Information Age reinforce one another in a hastening spiral, the incentives for IP rights infringement and abuse grow alongside one another. Hence the pressures on the enforcement function of IP law are as severe as those on the recognition function.

Digitization technology accentuates these challenges.<sup>13</sup> The virtuous cycle of lowered transaction costs, which stimulate innovations, which in turn lead to further efficiencies, depends fully on stable IP rights. Investments in the research required for innovation must be assured of the opportunity for cost recoupment through the protection afforded of an exclusive market. The market must be exclusive because, as Kevin Lemley has pointed out, under modern conditions the originator of an idea can rarely compete with someone who simply copies the idea.<sup>14</sup> In the digital age, the marginal cost of copying ideas becomes very low. Hence the copying enterprise can re-sell the idea at a far lower price than the originator who must reflect development costs in the resale price. Furthermore, digitization of information permits the easy segmentation of ideas and their expression so that people can illicitly use a portion of a creation – a portion beyond what fair use would allow. Digitization has thus made illicit infringement easier and more profitable, and thereby also made inventors and artists

more vulnerable to exploitation by pirates and others who fail to pay appropriate royalties or licensing fees.

In sum, IP law has largely delivered on its facilitative promise. IP gives innovators a fair chance at recouping investments in creativity (indeed, to profit hugely if the idea finds broad market acceptance). But for legal systems charged with enforcement the digitization of information and acceleration of IP use translate into the steady growth of IP-related problems. Globalized markets also raise the financial stakes of those problems, since the legitimacy of an IP right can mean commercial life or death to parties who contest that right. Dealing in a timely and affordable manner with IP matters is vital given the rapid pace of technological breakthrough, as well as increasingly challenging in terms of the electronic marketplace.

### B. Complexity

A “complexity” effect further challenges traditional adjudication of IP problems. Reductions in information costs have enabled vastly complex inventions and innovations, developments that sometimes are achievable only through years of efforts by teams of researchers. As a result, IP problems more frequently involve highly technical or complex fact patterns and legal issues. As the complexity increases, the IP rights multiply: “There are frequently several different intellectual property rights co-existing in a single work. Each of these rights might be under separate ownership and might in turn have been licensed or assigned, wholly or partially, to another individual or business entity.”<sup>15</sup>

This additional complexity and fragmentation of IP interests may have at least three effects: higher costs, lower accuracy, and greater opportunity to skirt the effectiveness of IP rights. Financial costs of an infringement lawsuit increase as it becomes harder to explain the technical issues to a generalist judge or jury. Second, the potential costs of errors

12. Francis Gurry of the World Intellectual Property Organization (WIPO) has identified the challenges of accelerating technology for the *recognition* function of IP law:

The rapidity of development of the technological base challenges the capacity of the intellectual property system to adapt adequately and within a sufficiently short period of time to serve a useful function in respect of new developments. Given the speed of change, are we able to adapt rights that were designed for mechanical technology and the printed medium with sufficient swiftness? Does the time allowed for an effective response enable us to know enough about the new development and its future direction to adapt rights or to design new rights appropriately?

Already in the last fifteen years two new forms of intellectual property rights have emerged in response to either new technology or new commercial applications of existing technology, namely, *sui generis* rights in the layout designs or topographies of integrated circuits and the unfair extraction right in respect to databases.

Gurry, *supra* note 8, at 378

13. “Copyfraud and other abuses of intellectual property law now affect, on a daily basis, the way we live, work, and express ourselves. A good many creative acts – those long familiar to us as well as those recently made by advances in technology – are impeded by overreaching.” JOHN MAZZONE, COPYFRAUD AND OTHER ABUSES OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 227 (2011)

14. Kevin M. Lemley, *I’ll Make Him An Offer He Can’t Refuse: A Proposed Model for Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property Disputes*, 37 AKRON L. REV. 287, 290-91 (2004)

15. Susan Corbett, *Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis*, 17 NEW ZEALAND BUS. L. Q. 51, 51 (2011).

(and hence injustice) rise when the decision makers in the case do not fully understand the matter. Third, with greater complexity in the underlying creative or inventive process often comes commensurately stronger alternative ways of accomplishing the same end. Hence, infringement actions can be more frequent but less clear-cut as reverse engineering opens more avenues to avoid the dictates of an IP right.

### C. Multiple Jurisdictions

IP problems become particularly difficult and expensive for traditional litigation as the uses and misuses of IP rights increasingly spill across state borders. The free movement of ideas and goods significantly enhances economic efficiency, but just as significantly makes legal regulation and lawsuits far less efficient. Electronic commerce only magnifies the problem.

That is because unless an international treaty, compact, or custom applies, the reach of any state's laws and legal procedures typically stop at that state's borders. Each country in which an IP right may be used—either legitimately or illegitimately—has an interest in applying its own domestic laws and legal procedures to those uses. Each different legal system is jealously guarded by instincts of state sovereignty, creating issues of possible duplication of costs, inconsistent results, substantial delays, and frustrated expectations. Issues of jurisdiction, extraterritoriality and choice of law, discovery and securing of witness testimony, remedy alternatives, and enforcement of foreign judgments all conspire to make transnational IP litigation dauntingly complex, expensive, and unpredictable.

### D. The Growing Mismatch Between IP Problems and Traditional Adjudication

Accelerating IP problems thus represent a growing risk of mismatch with the adjudicative procedures that may once seemed adequate to enforce IP rights. The mismatch surfaces along three domains:

- the effectiveness of the procedure to resolve the problem, and to do so without introducing significant adverse side-effects;
- the efficiency of the procedure, in time and money; and
- the ability of the procedure to preserve the personal and commercial relationships of the parties who participate in the procedure.

### 1. Effectiveness Concerns

Traditional adjudication as a method of addressing IP problems obviously becomes less effective when the ensuing legal judgments are wrong or unpredictable. Possible sources of error or inconsistency within conventional IP dispute resolution are factual/technical complexity; unfamiliarity with IP law; vagueness or intricacy of that law; lack of judicial resources; and the elusiveness of placing monetary value on IP rights as a remedy. As one observer stated bluntly: "The quality and fairness of court judgments in patent infringement cases are questionable. Jury verdicts are unpredictable."<sup>16</sup>

The submission of complex questions to juries, a debatable practice in any case, is particularly problematic in highly technical intellectual property infringement cases. Bench trials are no more reliable. Most judges lack technical expertise or experience with patent law. Frequently, they also lack the resources needed to try the cases efficiently and fairly.<sup>17</sup> Appellate courts may suffer from the same shortcomings. IP cases may be relatively unpredictable—a reason that explains why mediation may be sensible.<sup>18</sup>

### 2. Efficiency Concerns

#### a. Structural Dependence on Court Recognition of IP Rights

Shortcomings in administrative-level recognition of IP rights create difficulties for IP rights enforcement. One primary example is the manner in which current IP law indirectly makes court judgments a requirement for IP rights recognition, with the effect of creating a reliance on adjudication that may not be necessary. That may be especially so for copyrights, which arise without any registration formalities.<sup>19</sup> But it extends as well to patents and trademarks:

Despite the requirement for formal application and registration of patents and trademarks, the grant of a patent or registered trade mark is also not conclusive. There is no guarantee that a patent holder or trademark holder will prevail over a subsequent challenge. This is partly due to practical matters, including a lack of sufficient qualified staff at many national intellectual property offices, and partly also to the legal environment which does not necessarily call for rigorous examination, particularly of patent applications.<sup>20</sup>

16. Wendy Levenson Dean, *Let's Make a Deal: Negotiating Resolution of Intellectual Property Disputes Through Mandatory Mediation at the Federal Circuit*, 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 365, 366 (2007).

17. Martin, *supra* note 11, at 932

18. Dean, *supra* note 16, at 366, n. 10, 11. See also Kimberly A. Moore, *Are District Court Judges Equipped to Resolve Patent Cases?* 15 HARV. J. L & TECH. 1 (2001)

19. Corbett, *supra* note 15, at 5

20. *Id*



Yet another efficiency problem shows up at the appellate level of traditional adjudication. Perhaps more than in other areas of law, IP disputes are prone to appeal, which obviously increases costs even while undermining predictability. “[I]ntellectual property disputes are highly susceptible to appeals, given the nature of intellectual property laws which tend to be imprecise in their wording and rely upon standards of ‘reasonableness’ and vague concepts such as ‘literary’ and ‘artistic’ ... . [T]he combination of discretion to the fact finder and large damage awards provides losing parties with great incentives to appeal.”<sup>21</sup>

### b. Delay and Cost

Processing claims expeditiously is always important to the effectiveness of a legal procedure. Where IP rights are involved, and patents in particular, avoiding court delays may be especially important due to the limited life of the rights.<sup>22</sup>

Delays can present significant opportunity costs as well as direct costs. Patents possess value largely because they represent advances over the current, existing state of technology. The cost of lost opportunities due to time spent in litigation to determine the status of a patent, or to clarify terms in a patent-related contract, may diminish or even completely dissipate the value of the patent: “(w)hat is today’s innovation is tomorrow’s obsolete product.”<sup>23</sup> Even more importantly, inordinate delays in processing disputes raise effectiveness/justice concerns. The practical impact of delays can be so uneven distributed between the contending parties that one party is pressured to agree to a poor settlement.<sup>24</sup>

### 3. Relational Concerns

Less tangible but often no less real are the costs to business and personal relationships that often accompany litigation, and that are softened by using ADR methods.<sup>25</sup> “Because arbitration is less adversarial than traditional litigation, it is more likely to leave prior business relationships, such as licensor/licensee, seller/buyer, or employer/employee, intact. Arbitration minimizes the possibility that one party will strategically delay or extend the proceedings, thereby infuriating the other side. In traditional litigation, the party subjected to these tactics is likely to avoid future business dealings with the opponent because the conduct appears unfair and underhanded.”<sup>26</sup>

A related and subtle relational cost of litigation may be the difficulty of continuity between the parties and the decisionmaker. As Niblett points out, long-term IP arrangements can be smoothed out by the repeated availability of a third-party who is acquainted with the parties’ relationship:

Many intellectual property disputes concern license agreements or contracts for the transfer of technology where it is anticipated there will be a fruitful relationship between the parties extending over many years. It is then desirable that all disputes which arise be settled by the same tribunal. It is much easier for an arbitrator to supply this continuity than for a judge. In the case of arbitration the continuity is secured by an agreement between the parties and the arbitrator. It is unlikely that a judge would be able to enter into such an agreement.<sup>27</sup>

## II. ALTERNATIVE METHODS, DOMESTIC AND INTERNATIONAL

### A. A Basic Sequence of Domestic Alternative Dispute Resolution Methods

The sub-sections below offer thumbnail descriptions of some of the Alternative Dispute Resolution methods available for use in resolving Intellectual Property disputes in both the domestic or international arenas. These include prevention, private discussion and negotiation, consultation with an advisor or neutral, early neutral evaluation, mediation, online settlement procedures, arbitration, expert determination, and court-centered settlement efforts.

These alternatives are not mutually exclusive, but instead can be used in succession until the problem is effectively resolved. A basic functional sequence for their employment would be as follows:

- First, attempt to prevent the problem from arising.
- But second, if a problem does occur, use self-help: try to find good advice and begin private two-party negotiations.
- Third, if those negotiations fail, add a third party to help facilitate the negotiations through offering evaluation or mediation.
- Fourth, if that fails, empower a third party to decide the matter—through expert determination, arbitration, a specialty court, or traditional litigation.

21. Corbett, *supra* note 15, at 59, quoting Lemley, *supra* note 14, at 304

22. Corbett *supra* note 15, at 58; Lemley, *supra* note 14, at 313

23. Elleman, *supra* note 10, at 561

24. *Id.*, at 763

25. See, e.g., Miriam R. Arfin, *The Benefits of Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property Disputes*, 17 HASTINGS COMM/ENT L.J. 893, 900 (1995); Martin, *supra* note 11, at 935; Kevin R. Casey, *Alternative Dispute Resolution and Patent Law*, 3 FED. CIR. B. J. 1, 6 (1993)

26. Martin, *supra* note 11, at 935; see also Casey, *supra* note 25, at 6.

27. Bryan Niblett, *Arbitrating the Creative*, 50-JAN Disp. Resol. J. 64, 65-66 (1995)

### 1. Prevention

Prevention is not technically an “Alternative Dispute Resolution” method, because effective prevention means that no dispute ever arises.<sup>28</sup> But preventive measures should be strongly considered, and planned for, in building a legal system that provides and protects IP rights. Preventive measures are often relatively inexpensive. Once problems or disputes arise, the procedures for addressing those problems become more costly and risky. Furthermore, effecting preventive measures requires identifying virtually every other aspect of the system, and working toward understanding and communicating how those elements work together. Those efforts *in themselves* will often reveal trouble-spots that can be eliminated, and that begin a network of communication that generates constant feedback and system improvement.

### 2. Private Discussion and Negotiation

Private discussion and negotiation is the initial step of “self-help” toward resolving a problem between disputing parties once it has arisen. Neither lawyers nor public bodies would necessarily be involved directly at this stage, but the power of private conversations between problem holders should not be neglected.

Public bodies can be helpful in the background for prompting these negotiations. Public IP rights-recognition bodies can be a readily accessible source to clarify the beginning entitlements of one party or the other that will facilitate private negotiations. If the erring party can be steered to an easy source of information that reveals legal rights, then inadvertent infringement or abuse may be cleared up quickly without any third party involvement. At the very least, declaration of a rights entitlement can sometimes clarify which party must provide a remedy to the other.

If simple two-party negotiations fail, then a third party—either an individual or an organization—can play any or all of the following roles in helping people to resolve their dispute:

- a. Offering *advice* to parties about either the substance of their problem or about how procedurally they might resolve it;
- b. Offering an *evaluation* of the outcome of the problem, if it were to be heard as a traditional law case decided by a judge or jury;

- c. *facilitating better communication* between the disputing parties, thus augmenting self-help so they can find their own resolution and perhaps also improve their future interactions; and
- d. *deciding the matter*, i.e. making an expert determination, declaring an arbitral award, or pronouncing a traditional legal judgment.

Each of those four functions (advise, evaluation, facilitation, and decision-making) play a varying role in the remaining third-party ADR mechanisms.

### 3. Seeking Counsel from an Advisor or “Standing Neutral”

The advisor or “standing neutral” technique is well known in large construction-industry projects,<sup>29</sup> but can also be applied in various IP settings. It may be especially useful in complex multi-faceted licensing agreements or joint ventures in which the parties realize they will have a series of unknowable contingencies.

It works as follows: At the outset of a major project or venture, the parties agree on the appointment of a named expert who will be available to offer non-binding advice to the parties in the event of a problem. The advisor informs him or herself about the particulars of the project, and periodically keeps abreast of developments. The function of this proactive information-gathering is to ensure that the neutral will know the parties, and will be able to respond quickly in the event of advice being needed.

Experience has found that naming a standing neutral to give advice about disputes actually reduces the incidence and seriousness of disputes. Although this is contrary to intuition, once someone is officially named as advisor and is personally known to the parties, both parties seem to be reluctant to have to resort to that advisor. Instead, the tendency is for the party to contact its counterpart in the project with whom there may be some disagreement or early dispute. Informal negotiations then take place to resolve the matter so that no consultation with the standing neutral becomes necessary.

### 4. Early Neutral Evaluation

The “Early Neutral Evaluation” (“ENE”) mechanism has been used successfully for various legal problems, and may be especially well suited to IP problems.

<sup>28</sup> See generally Thomas D. Barton, PREVENTIVE LAW AND PROBLEM-SOLVING: LAWYERING FOR THE FUTURE (2009)

<sup>29</sup> James P. Groton, *Preventive Practices: Lessons from the Construction Industry* in Barton, *supra* note 28, at 75–88



An ENE is as the phrase suggests: taking the dispute to a mutually agreed-upon expert for evaluation of the outcome (and likely cost) if the matter went to court.<sup>30</sup> A classic ENE does not decide a dispute, nor does it directly facilitate talks between the disputing parties. But an ENE does often stimulate better private negotiations between the parties, wherever those private negotiations are being obstructed by one or both parties holding unrealistic visions of their prospects in court. Once people hear a realistic assessment from a disinterested, knowledgeable source, it may narrow the range of bargaining to create a band of overlap in which a mutually agreeable bargain may be struck.

The key to a successful ENE is finding individuals with credibility and expertise. Once again, however, a public IP agency like the Patent and Trademark Office and Copyright Office would seem well positioned to offer ENE as an initial ADR mechanism.<sup>31</sup> Staff at these agencies have the technical expertise, and may well have the legal background, to be effective and credible as evaluators. This would be an especially promising role, for example, for experienced IP lawyers who seek a semi- or early-retirement opportunities.

The evaluative role of the classic ENE could even be combined with a stronger advisory role, akin to that of the standing neutral. This advisory role could concern the substance of the problem, if alternative courses of action are still available to the parties. Or this additional advisory role of the ENE could concern procedural alternatives. In other words, if properly informed about ADR possibilities, the ENE could act as an advisor about what procedures the parties might next attempt, in the event that their private settlement talks fail.

## 5. Mediation

Mediation functions primarily to facilitate better communication between the parties toward concluding a settlement. The mediator may possibly also act as an evaluator, but some mediators disapprove of combining this role with their facilitative role. The clear aim of a mediation, in any event, is to settle the dispute and enable the parties to come to a formal written agreement, which then can be enforced as a private contract. The mediator is skilled in communication, helping to draw out the interests of the parties and find a range of mutual benefits. Mediation in general offers the possibility of creative solutions and better relationship protection for the parties.<sup>32</sup>

Mediation is generally recognized as offering the advantages of retaining party control; flexibility of remedy; speed of resolution; confidentiality; low cost; and the possibility of maintaining or improving the parties' relationship. Notwithstanding these advantages, IP disputants have been somewhat slow to accept mediation. Some cultures, for example, resist mediation because it lacks authoritative involvement of the state.<sup>33</sup> In other legal traditions, the reluctance may stem more from the highly complex fact patterns often involved and the technical nature of some IP laws. Parties may be skeptical that a mediator can understand the problem and be effective. But where mediators who are expert in IP have been made available to parties (as through WIPO or in some U.S. District Courts<sup>34</sup>), appears to be more strongly accepted.<sup>35</sup>

## 6. Online Settlement Procedures

Because of its potential for dramatically reduced costs,

30. According to Kenneth B. Germaine, *Getting a Grip on a Trademark/Trade Dress Case Before It Gets a Grip on the Budget: Using Subject-Savvy Early Neutral Evaluators to Grapple with Difficult Dilemmas*, PLI ORDER NO. 18666 JUNE-JULY, 2009 UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 2009 389, 391:

ENE can be an effective *evaluative* technique in various intellectual property disputes. ENE allows an unbiased third party, a person deeply steeped in the legal subject matter and trained to listen to all sides, to help both sides -- or, in *ex parte* situations, the sole retaining party -- understand the strengths/weaknesses of their positions *before* large litigation expenses are incurred. Indeed, ENE can be commenced very early, based on existing allegations and information, thus possibly avoiding substantial "discovery" expenditures. As an unbiased neutral, the ENE professional can see the problem from perspectives different from those of the disputing parties and she/he can identify dimensions and possible solutions which may not be apparent to them

31. *Id.*, at 391-92.

32. Max Vilenchik, *Expanding the Brand: The Case for Greater Enforcement of Mandatory Mediation in Trademark Disputes*, 12 CARDOZO J. CONFLICT RESOL. 281, 291 (2010)

33. Karin Klemp, personal communication, March 9, 2012 concerning Brazilian culture

34. Vilenchik, *supra* note 32, at 290

35. Here is how mediation is implemented in one District Court:

ADR seems to work in those courts that used it for patent issues. The United States District Court for the District of Delaware has gained a reputation among patent litigators as having expertise in handling patent cases. Document1zzF180299000872 This district court relies heavily upon the ADR practice of mediation. Some of the judges require the parties to meet with Magistrate Trostle to discuss mediation as part of their conference order, while others merely recommend this practice.

During a one-day mediation session, Magistrate Trostle encourages the parties to explore creative solutions and, at the very least, provides a framework for the parties to continue discussions in a non-adversarial atmosphere. After this daylong session, the parties usually continue negotiations with Trostle via teleconference. While the procedure is not complicated, it is extremely successful. According to Magistrate Trostle, about sixty-five to seventy percent of patent cases are settled as a direct result of mediation.

Thomas Hitter, *What is So Special About the Federal Circuit? A Recommendation for ADR Use in the Federal Circuit*, 13 FED. CIR. B.J. 441, 465-66 (2004)

legal professionals and on-line technologists have experimented for several years with possible online settlement methods to resolve legal problems. Those efforts have had mixed results. The next paragraphs describe one successful approach, but also describe the particular features of the problem and procedures that together suggest the difficulty of generalizing this approach to other IP problems.

The successful example of an IP-related online ADR program is the Uniform Domain Resolution Procedure or “UDRP.” UDRP was conceived largely by the World Intellectual Property Organization at the behest of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) for resolving problems of “cyber-squatting,” or internet domain name trademark disputes. Briefly, the UDRP works as follows:

- Every registrant of an internet domain name through one of the generic top-level domains (like “.com,” “.net,” or “.org”) must contractually agree to participate in the UDRP procedures in the event of a controversy about the chosen name. If a trademark holder notices internet activities by a registrant using a name that raises infringement issues, the trademark holder can initiate a UDRP proceeding with WIPO or other ICANN-approved organization that maintains a list of qualified UDRP decision-makers called “panelists.”
- The proceeding is then akin to an arbitration, with the panelist receiving information from the complainant trademark holder about the trademark allegedly infringed and reasons why the domain name is too similar to it. The registrant is then given a chance to counter these allegations by a trademark holder.

The UDRP is an effective and inexpensive match to the cyber-squatting problem it addresses. But its success is not easily duplicated. That is because of a combination of features of the problem itself, and the UDRP procedure. First, cyber-squatting as a problem is fairly simple, both legally and factually. This limits the scope of the inquiry and need for testimony; it also means that preparation is relatively easy. Virtually no vital information need be “discovered” by one party from the other. Second, the remedy is also easy. It is limited to a binary “valid/invalid” decision about the use of the domain name; no money damages need be calculated.

Finally, the UDRP benefits from assurances of participation and decisional enforcement. Rather than relying on the consent of the defendant to participate in the process once a problem has arisen, that participation is ensured in advance as a requirement of registering a domain name. Enforcement is virtually assured, through cooperation of the internet domain name registrars who agree to abide by the UDRP decision. Court appeals are rare.

## 7. Arbitration

Arbitration, both U.S. based and international, has long-standing recognition as an ADR method. Arbitration is a flexible procedure in which a private third party is engaged to decide the merits of a controversy. The parties may shape much about the procedures that will be used in a particular arbitration, through either a pre-existing contractual clause calling for arbitration in the event of a dispute or an agreement submitting a dispute to arbitration at the time the dispute arises.

From the perspective of common law procedures, common variables available for the parties to decide in an agreement leading to an arbitration proceeding include: applying the rules of evidence; following legal precedent; the extent of fact discovery; making oral presentations; and whether the award will be accompanied by a written rationale of the arbitrator. Furthermore, through the contract setting up their arbitration, the parties may also be able to stipulate the substantive law that will apply to their arbitration. For example, rather than general law being applied the parties could agree that the traditions of the parties would govern the resolution; or the customs of a trade; or the law of a particular nation; or even to permit the arbitrator to invoke equitable principles as appropriate.

The advantages of private arbitration for resolving IP matters are therefore several. The arbitrator (or panel of arbitrators) can be selected for their subject matter expertise as well as their reputation for fairness; the proceeding can be kept confidential, even as to whether an arbitration occurred; the parties may select both the location of the proceeding and the law upon which it will be based; the arbitral decision or “award” is authoritative, being reviewed in the courts only on very limited grounds;<sup>36</sup> and finally, an arbitral award is enforceable world-wide through the New York Convention<sup>37</sup> (which is ratified by most countries). As suggested above, this last advantage is highly significant. Enforcing court judgments across national

36. Scott H. Blackmand, *Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes*, 47 AM. U. L. REV. 1709, 1732–33 (1998). See also Martin, *supra* note 11, at 953-54

37. United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958 (*New York Convention*), 330 U.N.T.S. 3, 21 U.S.T. 2517, TIAS 6997 (June 10, 1958).

legal systems is often legally and politically problematic, as well as time-consuming and financially costly.

One possible limitation of arbitration, however, is its questionable ability to affect IP recognition or validity.<sup>38</sup> Most IP matters are arbitrable in most countries, but not always.<sup>39</sup> The reluctance of some nations to permit arbitration of the validity or proper recognition of IP rights reflects a significant concern. IP rights are essentially monopolistic, with inherent potential for anti-competitive effects or protection of local enterprises. Private arbitration may limit the information that flows into public institutions, and thereby limit regulatory potential.<sup>40</sup>

Two additional features of arbitration exacerbate this shift from public to private power: confidentiality and court enforcement of arbitral awards without substantive review. Confidentiality in arbitration can be virtually total, and is often discussed as one of its significant attractions. Parties can privately agree to various levels of secrecy. They may forego entirely the arbitrator giving reasons for the award, or agree to its non-disclosure beyond the parties; or they may seal the terms of the award; or they may even prevent the public from learning that an arbitration occurred. Public policy development about IP is to that extent deprived of the information about effects or trends. Legal development, especially in common law jurisdictions, is similarly stunted by fewer judgments circulating that otherwise would be available to help interpret IP legislation or judicial doctrines.

The New York Convention or equivalent domestic statutes that require court enforcement of arbitral

awards without significant merit review<sup>41</sup> also operate to limit public influence on IP problem-solving. But Professor Philip McConaughy has identified the dilemma posed by courts taking a “second look” at the merits of an arbitration award or imposing other quality control measures before enforcing the award.<sup>42</sup> By taking second looks, particular economic and social policies can come under stronger control and the Western ideal of consistency and predictability in the law can be furthered.<sup>43</sup> On the other hand, a second look may undermine the flexibility of arbitration, which would in turn reduce its attractiveness as an alternative to the courts.<sup>44</sup>

Increasing the level of merit-based court review of arbitration awards would help to protect the public interest in competitive markets and the appropriate accessibility of IP rights, and it would maintain confidence that the rule of law underpins the awards. And confidentiality, clarity, and efficiency all could be compromised by court oversight that is too strong. One possible way to soften this dilemma would be to strengthen the role of courts or administrative agencies in supplying arbitrators, and crafting template rules for how arbitrations should proceed.

## 8. Expert Determination

“Expert Determination” is a device formalized in WIPO.<sup>45</sup> Its process is a simplified version of arbitration, relying on some online communications and an IP expert as third party decision-maker who can be chosen by the parties or supplied by WIPO.

Compared to arbitration, the WIPO Expert Determination is a less “legally-structured” process

38. See generally, M. A. Smith, *et. al.*, *Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide*, 19 HARV. J. L. TECH. 299 (2006)

39. *Id.* See also Martin, *supra* note 11, at 944–946

40. Despite the economic incentives that ADR offers for resolving patent and intellectual property disputes, there is still the concern that it may be against the public's interest. Patents are “an exception to the general rule against monopolies and to the right to access to a free and open market.” The patent is a right being assigned to particular people, thus excluding others. As a result, there is a strong desire that the exclusive rights associated with a patent be awarded only to those who undertake valid research. Unlike government contract and employee disputes, people other than just the parties to a dispute are concerned with the outcome of a patent's validity--most notably, the patent holder's competitors. Judicial scrutiny and full disclosure in discovery are used to protect the social and economic interest in awarding valid property rights.

Hitter, *supra* note 35, at 463

41. Lucille M. Ponte & Erika M. Brown, *Resolving Information Technology Disputes After NAFTA: A Practical Comparison of Domestic and International Arbitration*, 7 TUL. J. INTER'L & COMP. L. 43, 63-65 (1999)

42. Philip J. McConaughay summarizes the various proposals of “leading commentators [who] have expressed their concern over [arbitration's] potential for lawlessness by urging dramatic procedural reforms designed to increase the probability of international arbitrations achieving proper legal results:”

The proposed reforms extend to mandatory and nonmandatory law cases alike. Among the proposals are calls for greater transparency of the arbitral process, more uniform rules of procedure, standard rules of evidence, reasoned arbitral opinions, and the publication of opinions and awards. Some commentators even have proposed the creation of a single neutral international institution that would administer all international commercial arbitrations pursuant to a system of adjudication incorporating the foregoing reforms.

Philip J. McConaughay, *The Risks and Virtues of Lawlessness: A “Second Look” at International Commercial Arbitration*, 93 NW. U. L. REV. 453, 457–58 (1999)

43. *Id.*, at 458–45

44. *Id.*, at 458: “[T]he success of commercial dispute resolution for participants from [Asia and much of the developing world] often turns on the availability of precisely those features of arbitral ‘lawlessness’ that proponents of arbitral reform seek to displace: carefully guarded secrecy, complete flexibility of procedure and evidence, and the absence of reasoned opinions and published awards attributing breach, blame and fault.”

45. <http://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/>, last visited April 19, 2012

especially well suited to narrower technical, scientific or business issues like the valuation of an IPR, or the breadth of a patent claim.<sup>46</sup>

### 9. Court-Centered Settlement Efforts

“Court-Centered Settlement” methods often have no special application to IP rights cases, but are certainly available for use in IP disputes. The most common of these is court-ordered settlement conferences, in which a judge to whom a formal case has been assigned will require the lawyers (and perhaps the parties) to appear informally before the judge to discuss possible settlement. The judge may be strong in pressuring a resolution, or not. Even if a full settlement is not reached, some of the issues may be concluded.

Especially promising for IP cases, however, may be the use of a magistrate judge or appointment of a special master. Their role would resemble an ENE involvement,<sup>47</sup> but with stronger authority.

A more exotic device that could be connected directly to courts is the “mini-trial” in which lawyers for each side of a dispute make short adversarial arguments in front of all the assembled disputants. In a mini-trial, there is no judge or jury, but a neutral party may be present to control the proceedings.<sup>48</sup> The theory behind this ADR method is that one party may hear for the first time how the dispute is viewed *legally* by the other side. Having heard these arguments, the parties themselves may be more willing to negotiate a private solution. But on the other hand, the attorneys may be concerned about having revealed too much of the strategy they intend to employ at trial.<sup>49</sup>

Nonetheless, some consider the mini-trial to have significant potential.<sup>50</sup> The tone of a mini-trial differs from other ADR methods, offering some special possibilities for creative solutions as well as relationships.<sup>51</sup>

### III. GENERAL FACTORS IN THE SELECTION OF APPROPRIATE PROCEDURES TO ADDRESS IP PROBLEMS

Challenges to the effectiveness of traditional adjudication, together with concerns about its costs,

delays, and possible spill-over consequences were discussed in Part One. But traditional adjudication may remain appropriate to some IP problems, or at the least be of significant strategic advantage to one party. The factors and contexts suggested below are necessarily general, but may provide some beginning guidance.<sup>52</sup>

#### A. Contexts That Suggest the Use of Adjudication

The contexts favoring adjudication are:

- (1) where the relationship of the parties will not likely generate the minimal openness toward compromise that ADR generally requires;
- (2) where circumstances either demand a immediate, authoritative interim remedy like an injunction or where adjudication could result in treble damages; or
- (3) where other parties, or the public generally, are intended to be influenced by the lawsuit or its ensuing judgment.

These contexts are discussed below under the headings of *relationships*; *remedies*; and *public impact*.

#### 1. Relationships

Apart from arbitration, ADR methods rely less on power and more on the mutual consent of the parties to resolve the problem. They rely, in other words, on the parties reaching some sort of agreement. Where mutual consent is unavailing, no agreement is likely and those ADR methods will thus be unsuccessful.

Under what circumstances will the parties refuse to reach an agreement? Generally, where one party seeks to punish the other, or for some other reason will adopt an absolutist approach that is likely unacceptable to the other party.<sup>53</sup>

Flagrant intentional piracy of IP rights may be one example, and is an additional justification for why criminal sanctions must remain in place for such behavior. The rights holder in such instances will likely adopt an absolutist position against the infringer on moral or emotional grounds that would preclude a negotiated agreement. Punishing or absolutist sentiments could also be the legacy of some history between the parties that has poisoned current relations.

46. WIPO Arbitration, Mediation Center, *Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property Disputes?* 42 LES NOUVELLES 301, 303 (2007) (hereafter *Why Mediate/Arbitrate?*)

47. Casey, *supra* note 25, at 11-13.

48. See Blackmand, *supra* note 36, at 1715; Thomas J. Klitgaard & William E. Mussman, *High Technology Disputes: The Minitrial as the Emerging Solution*, 8 Santa Clara Computer & High Tech L. J. 1, 2 (1992)

49. Richard Neiburg, personal communication, March 9, 201

50. Casey, *supra* note 25, at 1

51. Klitgaard & Mussman, *supra* note 48, at 3-4

52. See also Frank E.A. Sander & Stephen B. Goldberg, *Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly Guide to Selecting an ADR Procedure*, 10 NEGOTIATION J. 49, 50 (1994).

53. Yu, *supra* note 6, at 616; *Why Mediate/Arbitrate?*, *supra* note 48, at 302, 306

A “non-zero sum approach” like much of ADR does not work well, says Professor Yu, “when the party’s interests can be served only by a complete victory. Sometimes a party’s interest in public vindication is so strong that it cannot be met without adjudication, and that interest may outweigh whatever tangible settlement options the other party can offer.”<sup>54</sup>

## 2. Remedies

Obtaining emergency relief like a temporary restraining order or preliminary injunction can sometimes be critical to containing the damage of an immediate IP dispute.<sup>55</sup> As Hitter explains, “The longer the definition of the property rights is unclear, the more value the intellectual property loses. ... Therefore, control of the use of the property is what is important both during and after an intellectual property dispute.”<sup>56</sup>

Although injunctive relief is available to most arbitrations through legislation or court cooperation,<sup>57</sup> authoritative interim relief is not an option for other ADR methods. Even in arbitration, third parties may not always be compelled to obey.<sup>58</sup> Where goods are being held by third parties, for example, some plaintiffs may benefit from initial filing of a court claim.<sup>59</sup>

Money damages and attorney fees potentially available as final remedies also can influence the choice between adjudication and ADR. Full damages undiminished by compromising settlement –and even treble damages or attorney fees– can potentially be awarded in a formal judgment.<sup>60</sup>

## 3. Public Impact

Compared to arbitration awards or mediation

settlements, adjudicative decisions are more visible and better circulated,<sup>61</sup> as well as more strongly precedential.<sup>62</sup> Because of these features, some parties choose litigation as the procedure perceived to most strongly clarify and protect IP rights.<sup>63</sup>

Some of this perception, however, may be exaggerated. Elleman deflates two common stereotypes: “A common criticism of arbitration is that the arbitrators are often perceived as rendering ‘compromise verdicts’ in which they simply split the difference between both parties’ demands. When this happens, both parties may walk away unsatisfied. However, this may be an unfair criticism as it has been noted that both judges and juries also regularly render compromise verdicts.”<sup>64</sup> Another criticism of arbitration, continues Elleman, is that “[i]f there is a more fundamental disagreement or source of animosity between the parties, arbitration will usually only resolve the current, surface dispute without mending the deeper conflict. However, the same shortcoming is also present in patent litigation.”<sup>65</sup>

## B. Contexts that Suggest the Use of ADR

Several factors suggest that ADR should be especially preferred over adjudication, and some of those factors even point to a particular ADR method. One example was suggested above. Where the dispute involves parties from different countries, the costs, delays, and uncertainty of enforcement all point toward using ADR generally. In particular, however, arbitration affords the easiest and most reliable enforceability of outcome, because of the New York Convention.

In contrast, where a quick resolution of the dispute is crucial adjudication should be avoided but arbitration

54. Yu, *supra* note 6, at 616

55. Jesse S. Bennett, *Saving Time and Money By Using Alternative Dispute Resolution for Intellectual Property Disputes—WIPO to the Rescue*, 79 REV. JUR. U.P.R. 389, 398 (2010); Christina Lepara & Jeannie Costello, *New Areas in ADR*, PLI ORDER NO. H0-003Y JUNE, 1999ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION: WHAT THE BUSINESS LAWYER NEEDS TO KNOW 1999 593, 599 (1999).

56. Hitter, *supra* note 35, at 497

57. Bennett, *supra* note 55, at 398-99; Blackmand, *supra* note 36, at 1733; Lepara & Costello, *supra* note 55, at 599; Martin, *supra* note 11, at 943; *cf.*, Anahit Tagvoryan, *A Secret in One District is No Secret in Another: The Cases of Merrill Lynch and Preliminary Injunctions under the FAA*, 6 PEPP. DISP. RESOL. L. J. 147 (2006)

58. Martin, *supra* note 11, at 94

59. *Id.*

60. Lemley, *supra* note 14, at 310, 31

61. As Peter K. Yu describes the tendencies of ADR methods, “the nonzero-sum approach creates very limited propaganda value. For example, if a party wants to announce to all its trading partners that it has adopted a new and tougher policy on pirated software or counterfeit audiovisual products, the nonzero-sum approach may not be effective in disseminating this message. Likewise, this approach would not create a reputation that deters similar disputes in the future.” Yu, *supra* note 6, at 616, 617.

62. “A nonzero-sum approach does not work well if the party has an interest in creating a longlasting precedent and is using the adversary process as a means to that end. After all, the nonzero-sum approach assumes that there will be no eventual winner or loser, and the dispute resolution process does not seek to establish right or wrong. In fact, by assuming that each case is unique, the approach acknowledges that the settlement will be of very limited precedential value.” Yu, *supra* note 6, at 616. In contrast, says Lemley, a “legal precedent grants the owner leverage against subsequent infringers. As subsequent infringers emerge, the precedent conveys increased bargaining power to the owner. Moreover, the precedent will likely cause subsequent infringers to shift from the adversarial commitment to the fundamental commitment and become more willing to enter licensing arrangements.” Lemley, *supra* note 14, at 302.

63. *Why Mediate/Arbitrate?*, *supra* note 46, at 306

64. Elleman, *supra* note 10, at 77

65. *Id.*



will not always be much better. Mediation or one of the other assisted negotiation methods can be concluded as fast as the parties can come to an agreement. Similarly, if keeping costs low is a primary concern, an ADR method other than adjudication is strongly suggested. Mediation or another more informal method is also suggested where the parties have strong potential for future dealings: their personal and business relationship can be preserved—perhaps even strengthened—in the hands of a skilled mediator or advisor who can suggest flexible remedies or cross-licensing compromises.<sup>66</sup>

Other factors pointing toward Alternative Dispute Resolution are not so easy to differentiate among methods. Where the underlying facts or law are highly complex, for example, ADR is suggested over adjudication because of the parties' control over third party involvement with the dispute. Regardless of whether the third party will play a decisional role (as in arbitration), a facilitator role (as in mediation), an evaluator role (as in ENE), or an advisor role (as with a standing neutral), the parties can seek out persons with high technical understanding or relevant legal experience.

Finally, where confidentiality is significant to the parties, ADR is their natural choice. As suggested above, however, the public regulatory interest may be comprised by such closed proceedings. Trade secrets disputes may present the least tension between party confidentiality and the public's interest in transparency; patent claims constructions are more difficult to reconcile between openness and secrecy.<sup>67</sup> For larger corporations, the disclosure of certain material facts involved in a trade secrets dispute could very well provide competitors with strategically advantageous information.

#### IV. CONCLUSION

As stated at the outset, IP enforcement should protect rights that have been legitimately recognized by the law, and facilitate their future use. The three functions of intellectual property law must be properly balanced if the underlying goals of social invention and creativity

are to be achieved. As globalization and digitization progress, creating effective, efficient, and productive enforcement procedures becomes more difficult but yet more crucial.

Adjudication must remain a central option. Its properties of transparency, clarity, power, precedent, and ability to bring a public regulatory voice to intellectual property disputes makes it an invaluable resource. But its accelerating costs, delays, uncertain expertise, and possible relational destructiveness have spawned a private market for alternative methods.

The market has generated admirable procedural innovations, many of which were sketched in the body of this Introduction. The next evolutionary stage is toward stronger use of the ADR methods within public bodies and international organizations. This should not, and will not, displace the purely private use of these methods. But folding these alternative practices into public legal systems and recognition agencies may enhance the quality and consistency of the ADR methods themselves, as well as permit easier integration of public values into IP dispute resolution. It will prompt yet further innovations in designing ADR methods, and build experience among IP legal practitioners in fitting the procedures to particular problems and contexts.

Finally, offering a broader, more flexible and cheaper enforcement system for IP rights may make intellectual property generally more accessible and feasible. By increasing efficiency and party participation in enforcement, more creators may be encouraged to seek legal recognition for their inventions and expression; and once those rights are secured, the ideas will be put to better use for their creators, the public, and the new innovators who will build on those rights.

**Thomas D. Barton**  
**James M. Cooper**

<sup>66</sup> As Francis Gurry states:

A large range of commercial relations depend upon a joint interest in the profitable exploitation of an intellectual property asset, such as licensing contracts, franchising and distribution arrangements, technology-intensive joint ventures, R&D contracts and publication, music and film contracts. In all these instances, a dispute (and its consequent litigation) risks sterilizing the use of the asset that lies at the base of the commercial arrangement. In these forms of relationships, mediation, with its accent on outcomes that are sensitive to the future business interests of both parties, offers great value.

Francis Gurry, *A New Synergy*, 6 No. 2 DISP. RESOL. MAG 4, 5 (2000); see also Dean, *supra* note 16, at 369.

<sup>67</sup> "The public also has a strong interest in definite rulings on claim constructions. The 'claim construction is the touchstone for any infringement or validity analysis,' since it defines the terms of an inventor's property rights. Only once these are defined can a court determine if an infringement occurred." Hitter, *supra* note 35, at 464

## Attribuzione dell'incarico all'Ufficio Europeo dei Brevetti ad effettuare la procedura di Opposizione per i brevetti Italiani

Come noto, lo scopo generale delle procedure di opposizione è quello di fornire a terze parti la possibilità di opporsi alla concessione (pre-grant opposition) oppure chiedere la revoca (post-grant opposition) di una domanda di brevetto o rispettivamente di un brevetto di fronte ad un Ufficio Brevetti Nazionale portando alla conoscenza dell'Ufficio documenti che l'esaminatore non ha trovato durante la fase di ricerca o che può rintracciare difficilmente, quali ad esempio prove di preuso, attività di vendita o pubblicazioni in riviste specializzate.

La possibilità di proporre una opposizione serve altresì a limitare il ricorso a procedure giudiziarie, che in genere risultano lente e costose, e, al tempo stesso, aumentare la qualità dei brevetti.

La procedura di opposizione differisce da Paese a Paese, per esempio l' USPTO prevede una *post-grant review* e una *inter-partes review*, secondo le nuove procedure introdotte con l' "America Invents Act" promulgato nel Settembre 2011.

In breve, la *post-grant review* statunitense può essere presentata da qualsiasi terzo entro 9 mesi dalla concessione del brevetto mentre la *inter-partes review* permette ai terzi di attaccare la validità di un brevetto nel periodo successivo ai primi 9 mesi dalla sua concessione. I motivi di nullità ed i tipi di prove adducibili sono differenti per le due procedure: la *post-grant review* può essere presentata sulla base di ogni motivo di nullità sollevabile in corso di causa, ad esempio mancanza di novità, di attività inventiva, di chiarezza oppure insufficienza di descrizione, e sulla base di anteriorità brevettuali, pubblicazioni scientifiche, prove di preuso o altre predivulgazioni. Al contrario, i motivi di nullità adducibili in una richiesta di *inter partes review* sono solamente la mancanza di novità e di attività inventiva, e le uniche prove sono le anteriorità brevettuali e pubblicazioni.

Anche l'EPO utilizza un sistema di opposizione presentabile da una terza parte entro 9 mesi dalla

concessione del brevetto. I motivi di nullità per presentare una opposizione di fronte all'EPO sono la mancanza dei *patentability grounds* (Artt.52-57, 100 EPC), la insufficienza di descrizione e l'estensione dell'oggetto del brevetto (Art.100.b/c EPC), mentre è possibile presentare qualsiasi tipo di documento anteriore (brevetti, pubblicazioni, prior use) a titolo di prova.

È da notare che la procedura di opposizione davanti all'EPO è considerata una forte procedura ed una ottima alternativa al contenzioso giudiziario nazionale per la revoca di un brevetto Europeo potenzialmente nullo.

In altri Paesi con legislazioni brevettuali particolarmente evolute, sono previste simili procedure di opposizione *post-grant* oppure anche *pre-grant*, ad esempio una opposizione *pre-grant* è prevista in Australia, Costa Rica, India, Portogallo, Spagna; una opposizione *post-grant* invece in Brasile, Danimarca, Germania, Finlandia, India, Norvegia, Svezia<sup>1</sup>.

Le differenze nelle procedure di opposizione rendono comunque difficile una comparazione diretta dei vari processi di Opposizione.

In Figg.1<sup>2</sup> e 2<sup>3</sup> sono riportate le statistiche per alcuni Paesi, da cui emerge chiaramente come la percentuale di brevetti opposti rispetto a quelli depositati nello stesso anno (vedi Fig.3) risulta molto bassa, al *disotto* del 5% in ogni Paese considerato, in modo del tutto analogo a quanto accade per le cause brevettuali instaurate di

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>EPO</b>	3.293	2.840	2.695	2.766	2.945
<b>US</b>	769	848	916	1.061	852
<b>AU</b>	130	109	167	120	143
<b>DE</b>	803	750	506	538	417
<b>FI</b>	21	21	26	23	NA
<b>SE</b>	30	26	31	33	NA
<b>PT</b>	3	2	2	8	4

**Fig.1: Num. di brevetti depositati**

1. "Opposition systems and other administrative revocation and invalidation mechanisms", 18th session Geneva, May 21 to 25, WIPO (2012)

2. 1) Annual Report EPO, Five-year review – 2011/2013; 2) "Opposition systems and other administrative revocation and invalidation mechanisms", 18th session Geneva, May 21 to 25, WIPO (2012); 3) Annual Report, Statistics-2012, German Patent Office

3. 1) Annual Report EPO, Five-year review – 2011/2013; 2) Statistical Country Profiles, WIPO [http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/countries/pt.html](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/pt.html)



	2007	2008	2009	2010	2011
<b>EPO</b>	62.646	62.737	55.949	71.391	62.558
<b>US</b>	438.091	429.707	398.514	433.199	440.632
<b>AU</b>	12.031	12.213	10.692	11.559	11.536
<b>DE</b>	163.994	172.120	162.527	173.619	175.606
<b>FI</b>	13.489	13.354	11.427	13.047	11.702
<b>SE</b>	20.647	22.391	20.652	22.449	22.014
<b>PT</b>	697	886	1.143	1.061	1.020

**Fig.2:** Num. di opposizioni depositate

fronte ai tribunali nazionali: solo una parte ridotta dei brevetti depositati diviene oggetto di contenzioso.

In Italia, come è noto, non è prevista alcuna procedura di opposizione di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; è possibile invece attivare una azione di nullità davanti al giudice competente per materia.

D'altra parte, le domande di primo deposito Italiane si avvalgono già di un rapporto di ricerca redatto dall'EPO grazie ad un accordo bilaterale siglato nel 2007 (direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, GU n.250 del 26/10/2007) in modo del tutto analogo a quanto avviene anche in altri Paesi Europei, quali ad esempio Belgio, Italia, Francia, etc..

Viene pertanto qui proposta una procedura di opposizione per i brevetti concessi in Italia che coinvolga l'EPO come Autorità competente ad effettuare tale procedura.

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>EPO</b>	5,26	4,53	4,82	3,87	4,71
<b>US</b>	0,18	0,20	0,23	0,24	0,19
<b>AU</b>	1,08	0,89	1,56	1,04	1,24
<b>DE</b>	0,49	0,44	0,31	0,31	0,24
<b>FI</b>	0,16	0,16	0,23	0,18	NA
<b>SE</b>	0,15	0,12	0,15	0,15	NA
<b>PT</b>	0,43	0,23	0,17	0,75	0,39

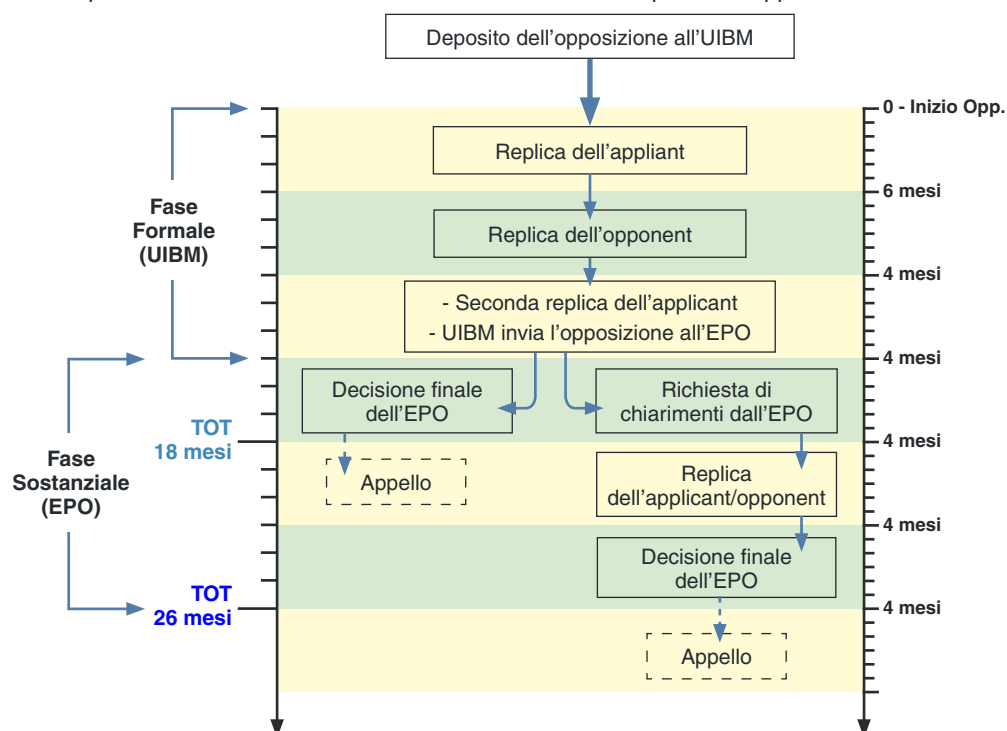
**Fig.3:** opposition rate (%)

Gli scopi principali di tale nuova procedura sarebbero:

- Tempi brevi e certi, in modo da avere una decisione finale entro un termine prestabilito, così come oggi avviene negli USA;
- Decisioni prese da professionisti tecnicamente qualificati, quali gli esaminatori dell'EPO.

La nuova procedura ivi proposta prevede una prima Fase Formale durante la quale le parti depositano le necessarie repliche all'UIBM, ed una successiva Fase Sostanziale durante la quale l'EPO esamina il fascicolo dell'opposizione, chiede eventuali chiarimenti ed emette una decisione. In particolare, sono proposti i seguenti passaggi (Fig.4):

1. Deposito dell'opposizione davanti all'UIBM da parte di un terzo interessato (opponent) a partire dalla concessione di una domanda di brevetto Italiana
2. Replica da parte del proprietario del brevetto
3. Replica dell'opponent



**Fig.4:** Procedura di opposizione nazionale, così come proposta

4. Seconda replica del proprietario
5. Invio da parte dell'UIBM del fascicolo completo dell'opposizione all'EPO
6. Esame del fascicolo di opposizione da parte dell'EPO
7. Eventuali richieste di chiarimenti da parte dell'EPO
8. Repliche del proprietario e dell'opponent alla richiesta di chiarimenti dell'EPO
9. Decisione finale dell'EPO sulla base della documentazione ricevuta
10. Un appello contro la decisione finale dell'EPO può essere proposto di fronte al tribunale nazionale.

Alternativamente, l'Opposizione nazionale potrebbe anche essere depositata (passaggio 1) in una fase precedente la concessione, cioè a partire dalla pubblicazione della domanda di brevetto. In quest'ultimo caso, la procedura diverrebbe di tipo *misto pre/post grant* e potrebbe risultare particolarmente vantaggiosa per le domande nazionali che non vengono estese in Europa, nel caso in cui il titolare della privativa avesse la possibilità di presentare una *self opposition* per ottenere un esame sostanziale dall'EPO (sulla base del Rapporto di Ricerca già redatto dall'EPO stessa e di eventuali *relevant Prior Art* rintracciate nel frattempo dal titolare).

La prima replica del proprietario potrebbe essere dovuta entro 6 mesi dal deposito dell'opposizione, mentre tutte le ulteriori repliche e la decisione finale potrebbero avvenire entro 4 mesi. In questo modo, la durata complessiva della procedura di opposizione nazionale sarebbe di 18 mesi, oppure 26 mesi per i casi particolarmente complessi, tuttavia anche il titolare avrebbe tempo sufficiente per studiare il caso e preparare le necessarie difese.

L'opposizione nazionale potrebbe inoltre essere presentata durante tutto l'arco di vita di un brevetto ed anche dopo la scadenza del medesimo, a differenza del *time-limit* di 9 mesi (Art.99.1 EPC) previsto per l'opposizione ad un brevetto Europeo, in modo da evitare possibili *misalignment* dovuti ad un eventuale ritardo nella pubblicazione della concessione nazionale e, allo stesso tempo, incentivare l'uso di tale procedura. Rimane chiaramente la possibilità di adire al giudice ordinario in appello oppure in alternativa all'opposizione nazionale.

I *Grounds* per presentare un'opposizione ad un brevetto Italiano potrebbero sovrapporsi a quelli previsti della procedura EPO, ovvero la novità, l'altezza inventiva, l'industrialità, la sufficienza di descrizione, l'estensione del brevetto (Art.76.1. a), b), c) CPI e rispettivamente Art. 100 EPC).

I *Grounds* che potrebbero invece essere esclusi dalla procedura nazionale di opposizione sono la liceità (Artt.50 CPI) e la brevettabilità di particolari invenzioni, così come definite all'Art.45.4<sup>4</sup> CPI poiché riguardano una materia soggetta a forte interpretazione della legge nazionale. In questo caso bisognerebbe rivolgersi direttamente al giudice ordinario.

La lingua della procedura potrebbe essere l'Italiano, in questo caso l'EPO dovrebbe essere in grado di svolgere l'opposizione in questa lingua. Una possibilità per superare le limitazioni di lingua potrebbe essere quella di prevedere una traduzione dei documenti in una delle lingue ufficiali dell'EPO. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di svolgere la procedura di opposizione in una delle lingue ufficiali dell'EPO a scelta del titolare. Chiaramente, la necessità di effettuare traduzioni risulterebbe in una procedura più costosa.

La procedura di opposizione nazionale ivi proposta si inserirebbe egregiamente a corollario del quadro nazionale normativo, integrando l'accordo già in atto con l'EPO sul Rapporto di Ricerca e completando efficacemente le normative a divenire sul Brevetto Comunitario, sul Tribunale Unitario e sulla mediazione (Art.35 dell'Accordo sul Tribunale Unitario del Brevetto Europeo) con lo scopo principale di migliorare la qualità del sistema brevettuale Italiano, riducendone i costi, velocizzandone le tempistiche e migliorando la qualità dei brevetti concessi nell'interesse dei titolari, del Pubblico e dei professionisti della materia.

**Simone Billi**  
**Michele Pesce**

4. Art.45.4 CPI: Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consiste esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. ...omissis...

## Il Disegno di Legge n° 1061 sull'istituzione del marchio collettivo "Italian Quality"

Lo scopo di questo articolo è di illustrare il contenuto del disegno di legge n. 1061 sull'istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani. Al momento della redazione del presente articolo, la proposta è in corso di esame in 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il disegno di legge in questione nasce dall'esigenza di tutelare il commercio estero italiano e prevede l'istituzione di un marchio "Italian Quality" applicabile a qualunque settore industriale, su base volontaria. Si tratta di un marchio collettivo che potrà essere utilizzato solo dalle imprese che dimostrino l'origine italiana dei propri prodotti. La *ratio* del disegno di legge in esame, a parere dei senatori che l'hanno proposta, appare compatibile con i più recenti orientamenti comunitari in materia, realizzando un equo contemperamento degli interessi comunitari (libera circolazione delle merci tra Stati Membri e corretta informazione dei consumatori), come affermato nel Comunicato alla Presidenza del 26 settembre 2013. La proposta di legge, che, secondo i senatori che l'hanno proposta, fa riferimento al modello tedesco di marchio collettivo volontario, e quindi al Geräte und Produktsicherheitsgesetz del 2004, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del marchio collettivo "Italian Quality" corredato dal logo figurativo. Esso è inteso identificare prodotti finiti di eccellenza

- realizzati da professionisti, artigiani ed imprese, iscritti alle camere di commercio ed aventi domicilio fiscale sul territorio italiano,
- che riportano la marcatura d'origine "Made in Italy" in ottemperanza al codice doganale dell'Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013,
- che hanno subito nel territorio italiano almeno una operazione ulteriore e precedente l'ultima trasformazione e lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) 952/2013,
- che sono stati realizzati nel rispetto del disciplinare previsto all'articolo 2 comma 1 del disegno di legge. Quest'ultimo prevede che la proprietà del marchio in questione spetti allo Stato Italiano. Il rilascio della relativa autorizzazione all'uso è di competenza del Ministero dello Sviluppo

Economico, ed avviene secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.

L'autorizzazione all'uso del marchio "Italian Quality" è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico a società semplici, in nome collettivo e cooperative, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive.

Il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà alla registrazione del marchio in sede comunitaria ed internazionale. Ai fini della riconoscibilità e della tutela del marchio "Italian Quality", il Ministero dello Sviluppo Economico prevede un sistema di etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio e predispone campagne annuali di promozione del marchio sia sul territorio nazionale che sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Le imprese, le organizzazioni di produttori e i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio "Italian Quality" con le Regioni, i Comuni e le Camere di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 6 del predetto disegno di legge, il Ministero dello Sviluppo Economico acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio previsti all'articolo 1, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti. Qualora controlli, notizie o accertamenti facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del marchio collettivo o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo del medesimo, il Ministero dello Sviluppo Economico revocherà l'autorizzazione all'utilizzo.

Professionisti, artigiani ed imprese ai quali sarà stato revocato il diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1 non potranno presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.

Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello Sviluppo Economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio collettivo in esame. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono altresì stabilite ulteriori sanzioni nel caso di uso fraudolento del marchio di cui all'articolo 1 ovvero false o fallaci indicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Al momento della presentazione del disegno di legge in esame, è stato previsto che l'onere derivante dalla sua attuazione fosse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

In conclusione, il disegno di legge n. 1061, se e quando approvato, fornirà un vantaggio alle imprese che potranno fregiarsi del marchio collettivo "*Italian Quality*" e costituisce uno strumento per le micro, piccole e medie imprese per rilanciare i propri prodotti all'estero tutelandone la provenienza italiana.

**Carmela Rotundo Zocco**

## Bando Disegni +2

Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Unioncamere ha indetto il Bando Disegni+2 per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli. Detto Bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 183 del 8 agosto 2014. Di conseguenza le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal 6 novembre 2014, ovvero dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i.;
- b. avere sede legale e operativa in Italia;
- c. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- e. non trovarsi in nessuna delle condizioni individuate dall'art. 1 del Regolamento UE 1407/2013 e s.m.i. sugli aiuti di importanza minore. Le agevolazioni di cui al presente Bando non possono, pertanto, essere concesse:
  - a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
  - per lo svolgimento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
  - per gli interventi condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

### RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per l'attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a 5.000.000,00 di euro.

### OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Oggetto dell'agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo, così come definito dall'art. 31 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale).

### TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

In relazione al suddetto progetto l'impresa può richiedere un'agevolazione per le spese sostenute per l'acquisto di servizi specialistici esterni ad esso funzionali, suddivisi nelle fasi di seguito descritte. Per accedere all'incentivo, il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o entrambe.

Saranno riconosciute ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del comunicato relativo al presente Bando.

#### Fase 1 - Produzione

Questa Fase è destinata all'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la messa in produzione di nuovi prodotti a esso correlati.

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei seguenti servizi:

- ricerca sull'utilizzo dei nuovi materiali;
- realizzazione di prototipi e stampi;
- consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
- consulenza legale relativa alla catena produttiva;
- consulenza specializzata nell'approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione).

#### Fase 2 - Commercializzazione

Questa Fase è destinata all'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale.

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei seguenti servizi:

- consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l'analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;
- consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale;
- consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.

#### **ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all'80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti degli importi di seguito indicati in relazione alle diverse fasi progettuali attivate:

##### Fase 1

- Produzione: l'importo massimo dell'agevolazione è di euro 65.000,00 (sessantacinquemila)

##### Fase 2

- Commercializzazione: l'importo massimo dell'agevolazione è di euro 15.000,00 (quindicimila)

Per la versione integrale del presente Bando Vi rimandiamo al seguente link:

<http://www.disegnipi2.it/uploaded/Bando%20Disegni2.pdf>

**Carmela Rotundo Zocco**

## Regione Lombardia, bando Ricerca e Innovazione edizione 2014

La Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo di programma e sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (Asse 1 – Competitività delle imprese e Asse 3 – Progetti di sistema a supporto delle micro, piccole e medie imprese e imprenditorialità) ha indetto il bando in oggetto per favorire i processi di innovazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde.

Tra gli obiettivi e le finalità sono compresi quelli di sostenere i progetti volti all'ottenimento di brevetti/modelli europei/internazionali (Misura F).

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso, tra altri, dei seguenti requisiti:

- a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) recepita con D.M del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005) e così come definita nel regolamento comunitario n. 651/2014; sono escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale;
- b. avere sede legale e operativa in Italia;
- c. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese ed essere in regola col pagamento del diritto camerale annuale;
- d. avere sede legale e/o sede operativa in una provincia lombarda;
- e. non avere già beneficiato di aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute e/o sul medesimo progetto presentato;

### **RISORSE DISPONIBILI**

Le risorse disponibili per l'attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a Euro 6.800.000,00 di cui per la Misura F Euro 1.800.000,00.

### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Dalle ore 14,00 del 16 ottobre 2014 alle ore 12 del 25 marzo 2015.

### **ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto pari al 50% degli investimenti ammissibili da sostenere per il progetto descritto in fase di domanda.

Per la versione integrale del presente Bando Vi rimandiamo ai seguenti link:

<http://www.bandimpreselombarde.it/index.phtml> ,  
<http://www.regione.lombardia.it/>;  
<http://www.lom.camcom.it/?/home>

**Paolo Pederzini**



## Nuove iscrizioni al nostro Albo intervenute nel corrente anno 2014.

**Nuovi iscritti nella sezione marchi** (nell'elenco sono compresi anche nominativi di iscritti che già risultavano abilitati nella sezione brevetti).

1591 M	Dott.	Giuseppe	Petti
1593 M	D.ssa	Francesca	Baldelli
1592 M	D.ssa	Angela	Prunella
1089 BM	Dr.	Marco	Benedetto
1134 BM	Dr.	Alberto	Bertucco
1243 BM	D.ssa	Marta	Manfrin
1412 BM	Ing.	Paolo	Marchi
1594 M	Dr.	Riccardo	Albertini
1595 M	Dr.	Riccardo	Fecchio
1597 M	Dr.	Carlo	Bogna
1598 M	D.ssa	Anna	Saretta
1599 M	D.ssa	Alessandra	Tavoni
1600 M	D.ssa	Elisa	Zorzi
1601 M	Ing.	Claudio	Cipolli
1602 M	D.ssa	Laura	Colombo
1603 M	Dr.	Giorgio	Gazzola
1604 M	Dr.	Giovanni	Orsoni
1605 M	Dr.	Riccardo	Facchin
1607 M	D.ssa	Laura	Viti
1608 M	D.ssa	Mara	Vittore
1609 M	D.ssa	Valentina	Antoniazzi
1610 M	D.ssa	Cecilia	Sneider
1611 M	D.ssa	Giulia	Belinci
1612 M	Dr.	Davide	Dabergami
1613 M	D.ssa	Veronica	Villa
1614 M	D.ssa	Alessandra	Genna
1615 M	D.ssa	Silvia	Carbonaro
1616 M	D.ssa	Fulvia	Mormiro
1617 M	D.ssa	Antonella	Pagliara
1618 M	D.ssa	Elisa	Tricerri
1619 M	D.ssa	Floriana	Aloi
1620 M	D.ssa	Costanza	Mantese
1621 M	D.ssa	Roxana Lavinia	Melciu
1622 M	D.ssa	Roberta	Nunzi
1623 M	D.ssa	Giuliana	Caruso
1624 M	D.ssa	Maria Rita	Cassone

1625 M	D.ssa	Olga	Zappalà
1626 M	Dr.	Davide	Orel
1564 BM	Ing.	Daniele	Rosa
1627 M	D.ssa	Judit	Csenke
1628 M	D.ssa	Valentina Nunzia	Calderone
1629 M	D.ssa	Federica Iole Maria	Tettamanzi
1630 M	D.ssa	Giulia	Aresca
1631 M	D.ssa	Noemi	Capozzo

**Nuovi iscritti nella sezione brevetti.**

1596 B	Ing.	Alessandro	Germano
1632 B	Ing.	Simone	Billi

Da segreteria dell'Ordine  
Elenco riassunto da **Paolo Pederzini**

## Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di **Manuela Bruscolini e Gian Giuseppe Masciopinto**

### Brevetti per invenzione

- Ricorso: 7293    data decisione: 23 settembre 2013 - sentenza: 19/13    [Download >>](#)  
 Brevetto/domanda di brevetto: MI2009A681  
 Parola di ricerca:    mancanza novità  
                               mancanza livello inventivo  
                               mancata risposta a ministeriale  
                               ricorso: inammissibile
- Ricorso: 7296    data decisione: 23 settembre 2013 - sentenza: 20/13    [Download >>](#)  
 Brevetto/domanda di brevetto: MI2009A1436  
 Parola di ricerca:    mancanza unità inventiva  
                               mancanza risposta a ministeriale  
                               ricorso: accolto

### Marchi

- Ricorso: 7295    udienza: 13 maggio 2013 - sentenza: 14/13    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda in marchio: CA2006C42  
 Parola di ricerca:    contrarietà ordine pubblico  
                               ricorso: respinto  
                               marchio: rifiutato
- Ricorso: 7303    udienza: 13 maggio 2013 - sentenza: 15/13    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda in marchio: SA2011C173  
 Parola di ricerca:    carattere distintivo  
                               rischio confusione  
                               marchio d'insieme  
                               marchio complesso  
                               ricorso: respinto  
                               marchio: rifiutato
- Ricorso: 7325    udienza: 23 settembre 2013 - sentenza: 16/13    [Download >>](#)  
 Marchio / domanda in marchio: NA2011C910  
 Parola di ricerca:    carattere distintivo  
                               marchio patronimico  
                               ricorso: accolto  
                               marchio: accolto

- Ricorso: 7286    udienza: 23 settembre 2013 - sentenza: 17/13    [Download >>](#)  
Marchio / domanda in marchio: MI2011C7821  
Parola di ricerca: mancata risposta a ministeriale  
ricorso: inammissibile  
marchio: rifiutato
- Ricorso: 7288    udienza: 23 settembre 2013 - sentenza: 18/13    [Download >>](#)  
Marchio / domanda in marchio: PD2011C1005  
Parola di ricerca: irregolarità formali  
ricorso: estinto  
marchio: accolto



***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 Gervasi, Paolo Pederzini,  
Carmela Rotundo Zocco, Gianfranco Dragotti

***Segreteria di Redazione:***

Nicoletta Gaeta

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](http://www.afterpixel.com)