

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXI - N. 2 - Ottobre 2006

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

Un ricordo di Guido Modiano

A un anno dalla sua scomparsa improvvisa voglio ricordare a tutti quelli che l'hanno conosciuto, ed a me stesso anzitutto, l'amico Guido Modiano.

Ho detto amico perché per me lo è stato davvero, così come mi è stato maestro. E per quanto strano possa apparire l'incontrarlo ha segnato una svolta della mia vita. Erano i primi anni sessanta dello scorso secolo, ed io ero lì per vincere il concorso a cattedra, o forse l'avevo appena vinto. Non avevo fino ad allora mai fatto professione, e nulla sapevo sulla pratica del diritto industriale. Ai miei primi piccoli sforzi per cominciare a fare anche l'avvocato, ebbi un contatto con la collega Alessandra Mugnoz, che evidentemente parlò di me con l'allora suo "principale" Guido Modiano: e dovette parlarne bene perché subito dopo ricevetti da lui la richiesta di redigere un parere su una questione brevettuale. Feci il parere con l'ampiezza di chi ha poco da fare, ed il parere evidentemente piacque all'ing. Modiano, che in seguito ad esso credo decise di "puntare" in qualche modo su di me. Cominciò a darmi del lavoro e soprattutto cominciò ad insegnarmi il "mestiere". Modiano non era molto più anziano di me, credo intorno a quattro anni. Tuttavia le circostanze del nostro incontro fecero sì che io l'abbia sempre considerato come persona "maggiore" di me. Era già infatti, con il suo studio di via Meravigli 16, un professionista affermato, e dava lavoro e consigli a me, neo professore e del tutto digiuno degli aspetti pratici della professione che volevo intraprendere. Cominciò dunque allora quella che

Adriano Vanzetti

Il Comitato di Redazione ha ritenuto doveroso pubblicare in prima pagina la lettera del Prof. Adriano Vanzetti, per commemorare l'ing. Guido Modiano.

non esito a definire una salda amicizia, che durò, con frequentazioni più o meno assidue, per sempre, vale a dire per oltre quarant'anni. E tuttavia non so molto, ed anzi non so nulla della sua vita non professionale, ed in specie di quella anteriore al nostro incontro, che l'avevo portato, almeno credo, dall'Europa orientale a via Meravigli 16. Una vita penso non facile, con traguardi raggiunti grazie al lavoro, alla volontà e all'intelligenza. Fra noi infatti vi era bensì una notevole confidenza per quanto attiene alla collaborazione professionale, ma per contro una grande reciproca riservatezza sul piano dei rapporti personali. Io non do facilmente del tu, e neppure lo davo all'ing. Modiano, che non ho mai chiamato Guido, ma sempre ingegnere, o magari dottore quando si era in presenza di clienti americani. Così come lui mi ha sempre chiamato professore. E tuttavia fra noi c'era sicuramente una corrente d'affetto. Sulle questioni professionali ci intendevamo con estrema facilità, magari anche a volte solo con un sorriso d'intesa. E proprio un sorriso connotava sempre i nostri incontri, ed anche i suoi insegnamenti. Quel sorriso di Modiano, molto schivo e discreto, ma anche divertito, mi è sempre impresso.

Era uomo di grande intelligenza e di umorismo sottile. Ed era uomo in cui era radicata la saggezza profonda del suo popolo. Con il contrappasso, anch'esso abbastanza tipico, di una certa propensione ad un'astuzia talvolta ingenua, riscattata peraltro da un'autoironia sempre vigile, sempre presente. Solo un piccolo episodio: mi aveva chiesto di presiedere, non molti anni fa, un Convegno internazionale che si svolgeva nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia. E come sempre mi diede le "istruzioni per l'uso". Mi disse fra l'altro che aprendo il Convegno avrei dovuto salutare il pubblico in italiano, in tedesco, in francese ed in inglese, "così capiscono che Lei sa le lingue". Già, le lingue. Devo a lui l'essermi applicato all'apprendimento di quel poco di inglese che so. Mi ci ha praticamente costretto. Così come aveva costretto se stesso, quando andava negli Stati Uniti a trovare clienti, a dedicare tutte le ore che gli restavano libere ad ascoltare nella sua stanza d'albergo le trasmissioni televisive locali allo scopo proprio di impadronirsi meglio della lingua inglese (americana). È questa una delle pochissime cose personali che mi ha detto, ma anche questa a scopo didattico per indurmi in qualche modo ad imitarlo. A tutte queste e ad altre cose pensavo durante il suo funerale, al quale ho assistito con molta commozione un anno fa, sotto un sole bruciante. Accanto alla moglie e alle figlie e insieme ai cari amici Albert Josif, Gabriella Staub e Maurizio Pisanty. Con una sensazione di perdita che ancora non mi ha lasciato.

In questo numero

La reintroduzione delle tasse sui brevetti

Spunti sulla valutazione dei marchi

Il diritto di tribuna dei consulenti in P.I. di fronte alla Commissione dei Ricorsi UIBM

La reintroduzione delle tasse sui brevetti

Paolo Pederzini

Come è a tutti ben noto, a meno di un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del febbraio 2005, che aveva introdotto un aumento di circa il 30% delle tasse di concessione governativa, la Legge Finanziaria 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ai commi 351 e 352 dell'Art. 1, ha disposto l'abrogazione delle tasse di deposito, pubblicazione e rinnovo di brevetti per invenzione industriale, di brevetti per modelli di utilità, nonché per registrazioni di disegni e modelli industriali ex Art. 31 del CPI.

Il comma 351 dell'Art. 1 ha abrogato gli Artt. 9 e 10 della tariffa sulle tasse di concessione governativa, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 1995, che a sua volta ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1872, n. 641, non abrogato dall'Art. 246 del CPI, e relativa proprio al capitolo Proprietà Industriale.

Il comma 352 dell'Art. 1 ha introdotto l'Art. 27-quater nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, disciplinando che le istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali sono esenti dall'imposta di bollo.

Restano esclusi dalle disposizioni di cui sopra le registrazioni per marchi d'impresa e tutti gli altri titoli previsti nel CPI così come disciplinato dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

Nel tentativo di aiutare una corretta interpretazione delle disposizioni di cui sopra la CCIAA di Mi-

lano ha diramato una tabella riassuntiva, che qui sotto si riporta, riguardante particolarmente l'imposta di bollo sui documenti di deposito di titoli di P.I.

A prima vista il provvedimento di abrogazione delle tasse introdotto dalla Finanziaria 2006 poteva apparire come una incentivazione all'innovazione, soprattutto per le PMI e anche per i singoli inventori.

In realtà è stato evidenziato, per primo dal nostro Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, come questo provvedimento possa generare effetti completamente opposti, favorendo il rafforzamento di posizioni di mercato delle imprese straniere in Italia che detengono il maggior numero di brevetti validi in Italia, le quali si trovano oggi nella situazione potenziale di detenere un monopolio per l'intera durata dei brevetti senza nulla dover pagare alla collettività, alle casse dello Stato.

Oltre a questo, il provvedimento porta certamente un aggravio per i nostri conti pubblici se si pensa solamente al fatto che lo Stato italiano deve versare all'Ufficio Brevetti Europeo una cifra concordata il brevetto europeo mantenuto in vita in Italia (si stima in circa 25 milioni di euro questo esborso per le finanze dello Stato - ogni anno in Italia entrano circa 32.000 nuovi brevetti europei i cui titolari hanno prevalentemente nazionalità non italiana).

Senza poi voler considerare la disarmonia di queste regole rispetto a quelle in vigore negli altri paesi dell'Unione Europea e non solo. Basti pensare che se brevetti europei validi verranno abbandonati prima della scadenza per legge

negli altri paesi dell'Unione con la conseguenza che imprese di paesi vicini potranno sfruttare la tecnologia diventa di pubblico dominio, le nostre imprese non potranno farlo liberamente (perché con l'abrogazione delle tasse di rinnovo tutti i brevetti rimarranno in vita sino alla scadenza della durata per legge) o se lo dovessero fare rischierebbero di vedersi coinvolte in procedure giudiziarie per contraffazione, oppure potrebbero vedersi costrette a pagare delle royalties ai titolari dei brevetti italiani.

Tenuto conto delle problematiche derivanti dall'abrogazione delle tasse sui brevetti, gli organi istituzionali, in primis il MAP (oggi Ministero dello Sviluppo economico), ha inteso affrontare il problema della reintroduzione delle tasse sui brevetti tenendo presente anche quanto previsto dall'Art. 225, comma 1 del CPI, sui diritti di concessione e mantenimento, nonché delle disposizioni di cui all'Art. 224 CPI in tema di risorse finanziarie di competenza dell'UIBM.

Per affrontare il problema, nel maggio 2006 è stata istituita una Commissione con l'incarico di predisporre un provvedimento che determini la misura delle tasse di concessione governativa in materia di proprietà industriale, delle tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali deve provvedere l'UIBM, dei diritti dovuti per la presentazione delle opposizioni e dei diritti di segreteria.

Sembrerebbe quindi che la Commissione si debba occupare non solo della reintroduzione delle tasse sui brevetti abrogate dalla Finanziaria 2006, bensì - come sarebbe auspicabile - di un riordino generale delle tasse e dei diritti riguardanti i titoli di PI, quindi anche delle registrazioni dei marchi

d'impresa, di topografie per prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.

La suddetta Commissione è presieduta dal Direttore dell'UIBM, Dott.ssa Maria Ludovica Agrò ed è composta dai dirigenti degli Uffici G11-G3-G5-G12-G2 dell'UIBM, da un Rappresentante del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e da rappresentanti dell'Unioncamere, della Confindustria, della Confapi e della CNA.

Successivamente è intervenuto il così detto DDL Industria 2015 presentato dal responsabile dello sviluppo e approvato il 22 settembre 2006 dal Consiglio dei Ministri, che nella parte riguardante gli "Interventi per l'innovazione industriale" all'Art. 11 dispone quanto segue:

Articolo 11

Disposizioni in materia di diritti sui brevetti

1. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della Difesa e delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

2. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per inven-

zione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli.

3. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Il DDL Industria 2015, quindi, da il via libera ai lavori della Commissione e già stabilisce punti fermi in relazione a:

- l'esonero del pagamento di diritti a favore delle università, delle amministrazioni pubbliche previste nel comma 1 dell'Art. 11;

- che per le tasse di rinnovazione di cui all'Art. 227 CPI, relative a brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, vi sarà, sostanzialmente, un primo periodo quinquennale di esenzione;

- che le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 1 verranno riassegnate al ministero dello Sviluppo economico, anche al fine.....(omissis) dell'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Ora a prescindere da qualsiasi valutazione riguardante le nuove disposizioni che entreranno in vigore quando verrà approvata ed entrerà in vigore la nuova legge, quello che preoccupa, sentite le voci dei più diretti addetti ai lavori, è come verrà regolata la reintroduzione delle tasse: la reintroduzione avrà effetti ex nunc oppure avrà un effetto retroattivo - ex tunc

al 1° gennaio 2006 - come ha ventilato la Dott.ssa Agrò al convegno Unioncamere Emilia-Romagna, 20 sett. 2006 sul Nuovo Codice della Proprietà Industriale - allo scopo di recuperare il "buco" aperto dalla Finanziaria 2006? (chiarisco che la ventilata retroattività al gennaio 2006 della reintroduzione delle tasse o diritti riguarderebbe solo quelle di rinnovazione o di proroga dei brevetti e non già quelle di deposito). E qualora questa fosse l'intenzione delle istituzioni, come verrà armonizzata la "retroattività" con la previsione dell'esenzione quinquennale iniziale prevista dal DDL Industria 2015?

Chiaramente dovremo far sentire fortemente la nostra voce anche al fine di richiamare l'attenzione delle istituzioni preposte sul fatto che le nuove disposizioni che verranno emanate non potranno certamente porci nella situazione di sfidare a livello internazionale con continue contraddizioni (prima le tasse aumentano, poi vengono abrogate, poi vengono reintrodotte con effetto retroattivo!?).

Sempre in tema di reintroduzione delle "tasse sui brevetti", nel documento "INDUSTRIA 2015" si legge, a pag. 14, che le risorse che verranno incamerate dal Ministero dello sviluppo economico consentiranno al Ministero di offrire agli inventori un brevetto nazionale forte, grazie al fatto che verrebbe registrato dopo una approfondita ricerca di anteriorità che ne verifica le caratteristiche di novità a livello internazionale. Sempre secondo questo documento, questa misura dovrebbe avvantaggiare tutti, ma in particolare le PMI visto che i costi relativi saranno interamente sostenuti dallo Stato.

La ricerca di anteriorità è considerata nell'Art. 224, comma 1, del CPI.

Per quanto è dato di sapere al momento (Dott.ssa Agrò, convegno Unioncamere Emilia-Romagna, 20 sett. 2006) la ricerca di anteriorità verrebbe affidata all'Ufficio Brevetti Europeo, il quale provvederebbe ad emettere una sorta di

“preliminary opinion” o “examination report” a seguito del quale il richiedente dovrebbe poter procedere, se occorre, ad una sorta di revisione delle rivendicazioni per poi raggiungere il rilascio del brevetto italiano da parte dell'UIBM.

Al momento, sempre per quanto ho recepito da quanto ha indicato la Dott.ssa Agrò al convegno Unioncamere Emilia-Romagna, ma potrei anche aver non ben compreso le intenzioni espresse dalla Dott.ssa Agrò, all'interno dell'UIBM dovrebbe essere formato un gruppo di esaminatori col compito di considerare i rapporti di ricerca provenienti dall'EPO e le successive considerazioni dei richiedenti al fine di verificare la concedibilità o meno del brevetto italiano.

Un vantaggio comunque vi sarebbe in tutto questo: pare infatti che, qualora il richiedente del brevetto italiano dovesse procedere alla successiva richiesta di concessione di un brevetto europeo sulla base della domanda italiana “esaminata”, le tasse di ricerca dovute secondo la procedura della domanda di brevetto europeo verrebbero rimborsate direttamente al richiedente. Quindi, in buona sostanza, lo Stato italiano pagherebbe le tasse per la ricerca di anteriorità per coloro che sulla base di una domanda italiana procederanno alla richiesta di concessione di un brevetto europeo.

Si apre un futuro pieno di possibili interessanti ed anche temibili novità per la nostra professione.

La nuova tutela cautelare dei diritti di proprietà industriale

Lamberto Liuzzo

È possibile proteggere con energia e tempestività i propri diritti di proprietà industriale?

È possibile reagire in tempi brevi alla violazione di un diritto di proprietà industriale, prima che i danni e il nocumento derivante da un'attività illecita diventino irreparabili, incidendo spesso in modo irreversibile sul bene tutelato (marchio, brevetto, modello, domain name, ecc.)?

Ebbene sì. È possibile, alla luce dell'aggiornato processo cautelare modellato sul nuovo rito societario.

La difesa cautelare dei diritti di proprietà industriale (*rectius* intellettuale per usare l'espressione internazionale) è assicurata ancora dalle misure tipiche della *descrizione*, del *sequestro* e dell'*inibitoria*, rese però più incisive dalle ultime novelle al codice della proprietà industriale e, a mio avviso, anche per il motivo che detti provvedimenti d'urgenza sono ora richiedibili solo ai Giudici delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

L'ultimo tassello di queste novità è quello costituito dall'attuazione anche in Italia della Direttiva 48/2004/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cd. *Enforcement*) inserita nell'ordinamento italiano (emendando il codice della proprietà industriale) con il recente decreto legislativo n. 140/2006 (cfr. TOGLIATTO, *Note a prima lettura sul decreto di recepimento della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Contratto e Impresa - Europa* 2006, p. 594 e ss).

Come è ben noto, scopo della direttiva era quello di assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale fosse applicato e protetto nei paesi dell'Unio-

ne Europea con criteri armonizzati ed evitando disparità di trattamenti tali da indebolire il diritto o comportare incertezze, con la conseguente ovvia frammentazione del mercato interno.

Per evitare tutto questo, gli organi comunitari si sono giustamente posti il fine, anche nella nostra materia, di avvicinare le legislazioni nazionali con un livello elevato ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale, soprattutto per quanto attiene alle misure cautelari e d'urgenza. Con ciò riprendendo anche quanto, a suo tempo (ora son più di due lustri), era stato previsto dall'articolo 50 dell'accordo TRIP's concernente una maggiore immediatezza ed efficacia della protezione in via d'urgenza e provvisoria dei diritti di proprietà industriale.

D'altro canto è comprensibile la preoccupazione e spesso la frustrazione o il disincanto di chi, dopo aver investito ingenti risorse economiche e creative per l'ideazione di un segno distintivo o per la brevettazione di una soluzione tecnica originale e nuova, veda dissolversi nel nulla i propri investimenti ed il diritto di esclusiva che questi si attende sul mercato a causa della lentezza del giudizio ordinario di contraffazione che spesso si risolve dopo anni con una sentenza che non risarcisce interamente i danni nel frattempo subiti dal titolare del diritto, anche per l'intrinseca difficoltà di provare specificatamente l'esatto ammontare degli stessi.

Le misure speciali ora approntate dal codice della proprietà industriale possono essere richieste sia *ante causam* che nel corso del giudizio ordinario di merito.

La prima importante novità consiste però nel fatto che in taluni casi il provvedimento cautelare, idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito, una volta ottenuto, può rimanere fermo, vale a dire non perde efficacia, anche senza l'avvio della causa ordinaria che fino ad ora era comunque obbligatorio.

Appare di tutta evidenza che l'indubbia attenuazione del rapporto di strumentalità tra cautela e merito espressa nell'articolo 669 *octies* cpc (il quale porta da 30 a 60 giorni il termine per instaurare il giudizio di merito) si colloca nel contesto di un ridimensionamento della rilevanza dell'accertamento a cognizione piena del giudicato, nel tentativo di fornire a determinate esigenze di tutela uno strumento processuale che consenta di ottenere risultati effettivi in tempi più rapidi.

Qui è necessario soffermare l'attenzione sulla distinzione tra provvedimenti cautelari *conservativi* e provvedimenti cautelari *anticipatori*. Proprio rispetto a questi ultimi le nuove norme processuali prevedono che non sussista l'onere di instaurare il giudizio di merito (cfr. F. Ferrari, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel cpi*, in Riv. Dir. Ind 2005, I, p. 375 e ss.). Peraltro, mentre per quanto riguarda il provvedimento dell'inibitoria ai sensi dell'art. 131 cpi non vi sono dubbi sulla sua idoneità ad anticipare gli effetti della decisione di merito, così come per il trasferimento provvisorio di domain name *ex art.* 133 cpi, appare invece più problematico l'inquadramento della misura speciale del sequestro in detti provvedimenti anticipatori, soprattutto a mente delle variegate funzioni assegnate al sequestro che, come è noto, può colpire non solo gli oggetti contraffatti, ma anche i mezzi adibiti alla produzione di tali oggetti, nonché gli elementi di prova concernenti la violazione.

Per il sequestro dunque, proprio a ragione della sua doppia funzione interdittale e probatoria (v. in punto Scuffi-Franzosi-Fittante, *Il codice della proprietà industriale*, Padova

2005, p. 590), la dottrina prevalente ritiene di poter escludere che tale provvedimento provvisorio sia idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito (cfr. Biavati, *Prime impressioni sulle riforme del processo cautelare*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 2006, p. 563 e ss.). Ciò in quanto detta misura cautelare, non si limita ad acquisire elementi di prova sulla violazione, ma attende altresì ad impedire l'ulteriore circolazione degli oggetti contraffatti, bloccandoli quindi prima della loro immissione sul mercato o comunque impedendone la loro ulteriore circolazione.

Quindi, non v'è chi non veda come il sequestro dovrebbe rientrare nei procedimenti cautelari a *strumentalità piena*, che richiedono l'instaurazione della fase di merito entro il termine perentorio dei 60 giorni previsto dall'art. 669 *octies*, pena la perdita di efficacia del provvedimento. Mentre invece il provvedimento dell'inibitoria così come quelli innominati e residuali di cui all'art. 700 c.p.c., sono da considerare rientranti nei procedimenti cautelari a *strumentalità attenuata* che non richiedono necessariamente l'instaurazione di un giudizio di merito in un termine perentorio e dunque la causa di merito potrà essere instaurata senza alcun limite di tempo da qualunque delle parti.

In sostanza, il provvedimento cautelare non esige più che debba seguire un processo a cognizione piena, ma l'ordinanza emessa in via d'urgenza conserverà i suoi effetti, salvo l'interposizione del reclamo per la revoca e/o la modifica (come avveniva precedentemente).

È appena il caso di aggiungere che, restano invariati i presupposti per ottenere dette misure cautelari, sia *ante causam* che in corso di giudizio: cioè il *fumus bonis juris* e il *periculum in mora*.

È di tutta evidenza che sarà fondamentale per comprovare in via sommaria l'apparenza del diritto, supportare il ricorso (qualora trattasi di brevetti o modelli) anche con un parere tecnico.

Altra novità nel panorama processuale cautelare, è data dalla possibilità di ottenere, non solo il sequestro di ogni documento contabile attinente ai prodotti contraffatti, ma anche l'ordine di ritiro dal commercio, ai sensi del nuovo art. 131 cpi, "delle cose costituenti violazioni del diritto". Ovviamente tale ordine può essere rivolto solo nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità.

Altra novella di non poco momento è quella costituita dall'art. 121 *bis* cpi che consente al Giudice di ordinare che vengano fornite "informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione". Inoltre, è stato introdotto con l'attuazione della Direttiva 48/2004, l'art. 144 *bis* del cpi che, in casi di estrema gravità, concede la possibilità alla parte lesa di richiedere "il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno". Questa ulteriore misura cautelare è volta a garantire il recupero del credito risarcitorio del titolare della privativa quando il presunto contraffattore si riveli insolubile (ciò che dovrebbe essere agevolmente verificabile anche attraverso una descrizione o visura della documentazione contabile).

Per quanto riguarda la misura della descrizione, ben poco è cambiato rispetto al sistema previgente, ma è importante notare che essa, pur essendo meno invasiva del sequestro, può riguardare anche gli "elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità". Dunque, detta misura cautelare, a mio avviso, permette di descrivere anche con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario e di un eventuale CTU nominato dal Presidente del Tribunale, tutte quelle scritture contabili che possono servire a provare l'entità della violazione e quindi

a determinare l'ammontare del danno. Il procedimento di descrizione, a differenza delle summenzionate misure cautelari, è funzionalmente connesso al merito della causa, atteso che il Giudice, nel caso di accoglimento della domanda (ove sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito) deve fissare un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito.

Nel caso in cui detto termine non venisse rispettato, il provvedimento cautelare perderà la sua efficacia. Ciò che accade anche nel caso di mancata esecuzione del provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla pronuncia ai sensi dell'art. 675 c.p.c.

Un altro importante strumento del nuovo e più efficace armamentario processuale offerto ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale violati dall'altrui condotta illecita, è l'istituto della *discovery*, che assolve una duplice funzione, probatoria e repressiva, (cfr. Gioia, La tutela giurisdizionale della proprietà industriale, in Le nuove leggi civ. comm. 2006, p. 17 e 18).

Per la verità, parte della dottrina ritiene che la *discovery* non sia applicabile al rito cautelare. A mio avviso invece anche questa novità istruttoria dovrebbe essere ritenuta un efficace supporto nel processo cautelare, soprattutto se la parte richiedente fornisce al giudice seri indizi di fondatezza della domanda e indichi utili elementi in possesso della controparte.

Last but not least, appare opportuno menzionare un'ultima, recente misura processuale che potrebbe divenire di particolare efficacia e immediatezza ove ritenuta applicabile anche al diritto industriale: cioè la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, introdotta con il nuovo art. 696 bis c.p.c.

Si tratta, a ben vedere, di una nuova forma di consulenza tecnica esperibile, *ante causam*, attraverso la quale viene attribuito al CTU nominato dal Presidente del Tribunale, il compito non solo di accertare i fatti e di compiere valuta-

zioni circa la *vexata questio* che gli viene sottoposta, ma anche di esperire il tentativo di conciliazione della lite.

Alla luce di quanto sopra esposto ed argomentato, a me pare che il nuovo processo cautelare sia divenuto grazie alle recenti novelle uno strumento più efficace ed utile per i titolari dei diritti di proprietà intellettuale ed è auspicabile che nel-

le procedure aventi ad oggetto brevetti e modelli, i Giudici diano ingresso a Consulenze Tecniche d'Ufficio rapide ma non necessariamente sommarie, scegliendo Consulenti tecnici esperti non soltanto in brevetti o modelli, ma anche nella specifica materia (insomma il cosiddetto esperto del ramo o utilizzatore informato) o mercato oggetto del contendere.

Sulla scelta del Consulente Tecnico d'Ufficio nelle cause relative a Brevetti per Invenzione

Hans Benno Mayer

Nelle cause riguardanti una presunta contraffazione o la dichiarazione di nullità di un brevetto per invenzione, dopo prime udienze, di carattere istruttorio, il giudice decide, nella maggior parte dei casi, di ammettere una Consulenza Tecnica d'Ufficio. Analizzando l'articolo 51 del Codice della Proprietà Industriale, si può rilevare che l'invenzione deve essere descritta in modo che *ogni persona esperta del ramo possa attuarla* e dall'articolo 61 del Codice di Procedura Civile è rilevabile che il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti *di particolare competenza tecnica*. Notoriamente, in cause relative a brevetti per invenzione, il giudice si avvale di questa facoltà e richiede l'ausilio di un Consulente Tecnico. Da quanto esposto consegue quindi che il Consulente Tecnico nominato dal giudice dovrebbe essere una persona di particolare *competenza tecnica del ramo*, e quindi:

a) un *esperto* nel settore della proprietà industriale, in particolare nel settore dei brevetti per invenzione industriale e

b) una persona con particolare *competenza nel settore* della tecnica specifica.

Soddisfare in pratica queste esigenze mi sembra un'impresa estremamente difficile, mentre sarà possibile trovare senza eccessiva difficoltà un esperto in proprietà industriale che disponga di competenza tecnica, ad esempio nel settore delle macchine utensili. Invece si incontreranno delle difficoltà, qualora si volesse individuare una persona esperta nel settore della proprietà industriale ed avente in aggiunta anche particolare competenza specifica, ad esempio nel settore delle mietitrebbiatrici.

Proprio in settori di prodotti che vengono realizzati su scala industriale da moltissimi anni sarà indispensabile che *"l'assistente tecnico del giudice"* disponga di provata competenza nel settore della proprietà industriale e che sia inoltre competente nel ramo tecnico specifico relativo all'oggetto brevettato in causa.

Questo ausiliario del giudice dovrebbe anche disporre di una mi-

nima conoscenza delle norme processuali e di diritto sostanziale, al fine di poter eventualmente affrontare problemi che possono sorgere nel corso della consulenza tecnica.

Quindi, a mio parere, i classici quesiti ai quali il Consulente Tecnico scelto dal giudice di prassi deve rispondere vale a dire:

- a) se il brevetto in causa soddisfi i requisiti di legge in merito a novità estrinseca e novità intrinseca secondo la normativa italiana e
- b) se l'oggetto in lite costituisca contraffazione del brevetto azionato

sembrano quesiti insufficienti per poter risolvere la questione in modo oggettivo per le parti coinvolte. E se poi il giudice seleziona il Consulente d'Ufficio sulla base di una lista a sua disposizione o se questo esperto sarà selezionato sulla base di una lista presente nella cancelleria del tribunale competente, allora bisogna chiedersi se l'opera del consulente che dovrebbe "assistere il giudicante" possa dare a quest'ultimo, oggettivamente, l'assistenza desiderata da vero *competente del ramo*.

Il momento per scegliere il nome del Consulente più appropriato per il caso che dovrà esaminare, coincide normalmente, con l'udienza nella quale si discute di avviare la fase di Consulenza Tecnica.

Può accadere che durante questa udienza ciascuna delle parti tenterà di suggerire al giudice un consulente d'ufficio "vicino" ad essa. Ma il giudicante decide comunque in tutta autonomia.

Il Consulente selezionato dovrà essere iscritto nell'albo dei consulenti in proprietà industriale, ma bisogna chiedersi se egli dispone anche di una specifica competenza tecnica, ad esempio nel settore specifico, oggetto di causa.

E se a questo Consulente d'Ufficio viene chiesto di rispondere ad una pluralità di quesiti che riguardano l'interpretazione della rivendicazione, per proseguire con un'analisi

del problema tecnico da risolvere, chiedendo ragguagli su elementi di struttura e di funzionamento di un certo macchinario, proseguendo con la richiesta di un'analisi in merito ad eventuali equivalenti, per poi giungere alla richiesta di esaminare se la soluzione brevettata risulti in modo evidente dallo stato anteriore della tecnica, allora consegue che il Consulente nominato, in particolare se non risulta vero esperto del settore, come suggerito in precedenza, sarà senz'altro sovraccaricato ed il suo parere, ovviamente sarà criticabile.

Pertanto, bisogna chiedersi come in una situazione quale quella descritta, si possa migliorare e rendere

re obiettiva al massimo la fase di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Forse un rimedio potrebbe già essere offerto attraverso il contenuto dell'atto di citazione o della comparsa di risposta, rinunciando a chiedere semplicemente che il Tribunale voglia "ammettere consulenza tecnica d'ufficio" ma proponendo già negli atti introduttivi che precedono la fase istruttoria, che venga nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio con provata esperienza nel settore della proprietà industriale e con particolare competenza nel settore della tecnica specifica alla quale si riferisce il brevetto, fornendo al giudice ogni più opportuna descrizione e spiegazione della fattispecie.

Spunti sulla valutazione dei marchi*

Luigi Carlo Ubertazzi

Sommario: 1. La storia recente del problema. - 2. Le occasioni in cui occorre una valutazione dei marchi. - 3. I relativi modi di determinazione del loro valore. - 4. Metodi astratti di valutazione dei marchi. - 5. I soggetti dediti alla loro valutazione. - 6. La contabilizzazione del valore dei marchi.

1. Da che mondo è mondo l'uomo ha sempre desiderato misurare il valore delle cose proprie. Questo desiderio si è esteso naturalmente

anche ai marchi. Negli ultimissimi decenni la misurazione del valore dei marchi sembra tuttavia aver attirato attenzioni particolari e progressivamente crescenti: secondo una linea di evoluzione in cui mi pare possibile distinguere quattro momenti, che sono logicamente diversi e che in parte (anche se non in tutto) si susseguono uno all'altro.

Un primo momento sembra aversi quando in alcuni paesi europei si afferma il principio secondo cui il marchio può essere trasferito libe-

*Depurato dalle parole di cortesia questo scritto riproduce ed ha conservato lo stile di una relazione svolta al convegno su *Il valore dei marchi. Registrare, difendere, valorizzare i marchi d'impresa e le denominazioni d'origine. Registrazione, difesa giudiziaria, marketing, valutazione di bilancio*, organizzato alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma il 14.10.2005 ed è destinato agli Studi in onore di Michele Giorgianni.

Per alcune prime indicazioni bibliografiche sul tema v. specialmente:

JEAN-NOËL KAPPERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, Les Éditions d'organisation, Paris, 1991, 308ss.

ANGELO RENOLDI, *La valutazione dei beni immateriali. Metodi e soluzioni*, Egea, Milano, 1992

WOLFGANG REPENN, *Umschreibung gewerblicher Schutzrechte*, Carl Heymanns Verlag KG, Köln-Berlin-Bonn-München, 1994, 266ss.

DAVID A. AAKER, *Building strong brands*, The free press, New York, 1996

HOWARD N. ARONSON e STEVEN M. GETZOFF, *Trademark Management*, Lexis Publishing, 2000, paragrafo 4.03

CORDULA WOESTE, *Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheit im deutschen und US-amerikanischen Recht*, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2002

MARIO FRANZOSI, *Valutazione della proprietà intellettuale*, in <http://www.franzosi.com/italy/articoli/legals23.htm>

EMILIO VASCO, *La valutazione dei beni intellettuali nelle Pmi. Le problematiche del trasferimento dei brevetti, dei marchi e delle tecnologie*, Ipsoa, Milano, 2004

EMILIO VASCO, *La perfetta valutazione del marchio*, Lupetti, Milano, 2005

ANTJE BRÄMER, *Die Sicherungsabtretung von Markenrechten*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005

MARCO ORLANDI, *Il marchio di impresa. Rilevazioni contabili e trattamento civilistico-fiscale per le società di capitali*, *Il fisco* n.30/2005, pp. 4691ss.

ramente, senza necessità di trasferire con esso anche l'azienda o il ramo d'azienda corrispondenti: perché a partire da questo momento la valutazione del marchio non deve necessariamente tener conto anche del valore dei beni correlati al marchio, ma può concentrarsi sulla misurazione separata di quest'ultimo.

Un secondo momento è collegato alla storia della concentrazione delle imprese. Qui gli ultimi decenni hanno visto in Europa alcune grandi stagioni di concentrazioni, di cui la prima è iniziata negli anni 80 quando le imprese hanno voluto prepararsi all'unificazione del mercato europeo programmata per il 1992 cercando di aumentare le proprie dimensioni per posizionarsi appropriatamente su questo mercato. Una seconda stagione di concentrazioni è iniziata in vista dell'adesione di 10 nuovi stati dell'est all'Unione europea avvenuta nel 2005. Il trend ora detto verso la concentrazione ha naturalmente portato a numerose occasioni di valutazione dei marchi ceduti, o conferiti, o rimasti nel patrimonio delle società acquisite o incorporate. E qui Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise*, Les Éditions d'organisation, Paris, 1991, 308ss., segnala in particolare una svolta avvenuta nel 1989 nella valutazione delle aziende acquisite con grandi operazioni di acquisizioni internazionali: e ricorda in particolare che sino al 1989 il valore/prezzo di acquisizione del controllo di un'impresa era considerato in linea di principio "égale à la différence entre le prix payé et la valeur de l'actif net comptable de la société". Ma nel 1989 Hermès acquisì la società Cristalleries de Saint-Louis ad un prezzo di 27 milioni di franchi, quando la società aveva un patrimonio netto negativo, e si determinò a pagare questo prezzo tenendo conto principalmente del valore del marchio della società acquisita.

Un terzo momento è costituito dalla tendenza alla razionalizzazione della struttura societaria di un me-

desimo gruppo di imprese. A partire specialmente se ben vedo dagli anni '90 questa tendenza ha condotto i gruppi multinazionali di imprese a concentrare per quanto possibile la titolarità degli asset relativi alla proprietà intellettuale e dunque anche dei marchi nelle mani di una e possibilmente di una sola società; a predisporre una ragnatela di contratti e di rapporti di licenza tra la società ora detta e le altre società del medesimo gruppo; a prevedere spesso che questi rapporti siano onerosi e facciano rifluire royalties dalla periferia al centro del gruppo; ad organizzare questa ragnatela in modo da scremare gli utili della periferia a favore del centro; e per corollario a collocare per quanto possibile la società titolare degli asset di IP (se non nei paradisi fiscali che diventano progressivamente meno tollerati dal sistema degli stati, quantomeno) negli stati a tassazione complessivamente più favorevole. E questo trend ha naturalmente riguardato anche alcuni gruppi italiani di imprese importanti, che hanno esternalizzato IP e marchi in società esteroinvestite appartenenti al medesimo gruppo.

Un quarto momento si può cogliere nella tendenza ad utilizzare i marchi come oggetto delle garanzie reali che l'impresa titolare del marchio può e deve offrire alla banca per ottenerne finanziamenti. Questa linea non mi pare ancora molto utilizzata nella pratica bancaria italiana. Lo è probabilmente in misura maggiore in altri paesi a capitalismo avanzato, a cominciare da Stati Uniti e Germania: come mi pare testimoniato dalle due belle dissertazioni tedesche di Cordula Woeste, *Immateriälgüterrechte als Kreditsicherheit im deutschen und US-amerikanischen Recht*, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2002; e specialmente di Antje Brämer, *Die Sicherungsabtretung von Markenrechten*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005; ed è ulteriormente testimoniato dagli scritti di pratici quali Howard N. Aronson e Steven M. Getzoff, *Trademark Management*, Le-

xis Publishing, 2000, paragrafo 4.03; e Wolfgang Repenn, *Umschreibung gewerblicher Schutzrechte*, Carl Heymanns Verlag KG, Köln-Berlin-Bonn-München, 1994, 266ss. D'altro canto questa tendenza si inserisce in un trend più ampio ad utilizzare l'importanza crescente degli asset di IP anche ai fini del finanziamento dell'impresa: tendenza nella quale si inseriscono ad esempio operazioni di cartolarizzazione di diritti di IP del genere di quella compiuta dal gruppo bancario Merrill Lynch nel 1998 con una parte della library di diritti d'autore su opere cinematografiche del gruppo Cecchi Gori (e di cui al prospetto/offering circular 2.3.1998).

2. Le esigenze di valutazione dei marchi si manifestano specialmente in alcune occasioni tipiche della vita del marchio. E tra queste ne ricordo in particolare tre.

Una prima occasione è quella costituita dalla "cessione" del marchio. Qui il termine cessione è usato in senso volutamente atecnico: e si riferisce alle diverse forme di "cessione" del marchio costituite da:

- a) il trasferimento in senso tecnico della titolarità del segno e dei diritti ad esso relativi;
- b) gli altri possibili atti relativi al marchio e riconducibili all'archetipo della vendita, a cominciare dalle licenze costruite secondo lo schema della vendita e dagli atti costitutivi di diritti di garanzia sul marchio;
- c) le licenze di ogni genere che siano costruite secondo l'archetipo della locazione e dell'affitto;
- d) gli atti di conferimento di diritti relativi a segni distintivi in società;
- e) le fusioni tra società; e
- f) le scissioni di una società.

D'altro canto è chiaro che i contratti ora detti (a, b, c, d) possono riguardare uno o più marchi, come pure un marchio isolatamente considerato o il segno distintivo in una con l'azienda o un ramo d'azienda; e possono avere le motivazioni proprie degli schemi giuridici ora

detti o quelle proprie di accordi transattivi in cui essi si inseriscano. E la cessione pone naturalmente alle parti la necessità di valutare e preziare (anche) il marchio.

Una seconda occasione è costituita dalle controversie in materia di marchi in cui il titolare del segno o di un diritto a registrarlo o ad usarlo come marchio veda in forse la sopravvivenza del proprio diritto. Tra queste controversie ricordo in particolare quelle in cui:

- a) Tizio assume di essere titolare del diritto a registrare come marchio o come domain name il segno distintivo registrato invece da Caio ed esercita un'azione di rivendicazione del marchio o del domain name di Caio;
- b) Tizio esercita un'azione di nullità del marchio di Caio per mancanza di novità;
- c) Tizio esercita un'azione di decadenza del marchio di Caio per alcune delle classi per cui il segno è registrato;
- d) Tizio esercita un'azione di accertamento del proprio diritto di preuso circoscritto del segno registrato da Caio e del proprio diritto a continuare il medesimo uso. Queste controversie pongono il titolare del diritto nella necessità di determinare il valore del marchio: per quantificare il rischio di impresa connesso alla controversia e dunque per decidere se agire o resistere alle azioni altrui, ed eventualmente se ed a quali condizioni economiche transigere il contenzioso possibile.

Una terza occasione ricorre quando il marchio è usato illecitamente da terzi. In questi casi il titolare del marchio ha un'azione per contraffazione che comporta anche un'azione per il risarcimento dei danni. La quantificazione di questi danni può essere correlata al valore del marchio: e ad esempio la contraffazione può comportare una diluizione del potere identificativo del marchio, e le dimensioni dei danni connessi a questa diluizione debbono essere logicamente determinate raffrontando il

valore del marchio anteriore alla contraffazione e quello successivo ad essa.

3. Nei casi ora detti ed in altri ancora occorre determinare il valore del marchio.

Cominciamo dal caso della cessione del marchio. In questo caso nei sistemi ad economia di mercato quali sono quello europeo e quello italiano la valutazione del marchio è affidata in primis all'autonomia contrattuale delle parti. D'altro canto l'autonomia contrattuale deve tener conto della situazione del mercato e della collocazione che vi ha il titolare del marchio; delle peculiarità specifiche del marchio e dei prodotti da esso contraddistinti o evocati; del potere contrattuale delle parti in campo. E per corollario il valore del marchio è tendenzialmente pari a quello consentito dalla legge della domanda e dell'offerta, ed è dunque pari al prezzo della cessione. L'autonomia contrattuale è tuttavia soggetta a limiti e la determinazione del prezzo di cessione del marchio è sottoposta a controlli ex ante ed ex post: ed i limiti e controlli ora detti sono previsti ad esempio dai diversi istituti:

- a) dell'abuso di posizione dominante, che può consistere nell'imposizione di un prezzo non equo di cessione del marchio dell'impresa marginale;
- b) dell'abuso di dipendenza economica ex art. 9.2 della legge 192/1998, ed in particolare della "nullità del patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale e intellettuale" (così l'art. 6.3 della legge 192/1998);
- c) dei controlli ex ante del giudice delegato sulla congruità del corrispettivo di cessione di cespiti di impresa in procedura concorsuale;
- d) dei controlli ex ante di congruità del prezzo di conferimento di un marchio in società ex art. 2343 co.1 c.c.;

- e) della valutazione ex ante della congruità del rapporto di cambio delle azioni e delle quote in caso di fusione ex art. 2501sexies c.c. ed in caso di scissione ex art. 2506ter c.c.;
- f) della valutazione ex post della congruità del prezzo di conferimento di un marchio ad opera dell'organo amministrativo della società conferitaria ex art. 2343 co.3 c.c.;
- g) dalla disciplina della responsabilità degli amministratori sociali per inadempimento delle proprie obbligazioni di gestione diligente del patrimonio sociale;
- h) delle revocatorie fallimentari previste dall'art. 67 l.f. quando nell'atto "a titolo oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento" ed in ipotesi relativo al marchio "le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso (così il testo dell'art. 67 co.1 n.1 l.f. così come modificato dal dl 14.3.2005 n. 35 convertito con modificazioni della l. 14.5.2005 n. 80). Sin qui la disciplina civilistica dei controlli di congruità del prezzo pattuito per la cessione di un marchio. E d'altro canto è risaputo che il prezzo di cessione dell'azienda è soggetto anche ai controlli di congruità previsti dalla legislazione fiscale.

Nel caso invece delle controversie che pongano in discussione la persistenza del marchio la determinazione del suo valore è prodromica a valutazioni nell'ambito degli interna corporis dell'impresa, è strumentale alle decisioni dell'imprenditore, e può talvolta emergere all'esterno in sede di negoziato e di determinazione contrattuale del corrispettivo di un'eventuale transazione: ma in ogni caso anche qui le autonomie decisionale e contrattuale che conducono ad una transazione sono soggette ai medesimi limiti e controlli previsti dagli istituti (a, b, c, d ed e) ricor-

dati al capoverso precedente in relazione alle ipotesi di cessione del marchio.

Nel caso infine delle controversie relative alla contraffazione del marchio ed alla determinazione dei danni che essa comporta al segno distintivo la valutazione del marchio non può affidarsi all'autonomia contrattuale ma deve farlo necessariamente a parametri oggettivi che possano essere applicati in prima battuta dall'eventuale consulente tecnico d'ufficio ed in ultima analisi dalla decisione giudiziale.

4. Per queste ragioni il mondo interessato alla proprietà intellettuale è da tempo alla ricerca di parametri oggettivi di determinazione del valore del marchio, come più in generale dei diversi diritti di proprietà intellettuale. Questa ricerca è da tempo avviata. Ad oggi mi pare tuttavia non abbia condotto a risultati pacificamente condivisi. La dottrina e la pratica hanno suggerito alcune linee metodologiche di determinazione del valore dei marchi: ed hanno così proposto via via:

- a) il criterio del costo storico,
- b) il criterio del costo necessario per la sostituzione del marchio,
- c) il criterio delle dimensioni delle royalties attualizzate che potrebbero provenire dall'eventuale licenza del marchio,
- d) il criterio del contributo che il marchio fornisce al fatturato dell'impresa.

Questi criteri principali sono tuttavia suggeriti di volta in volta con una serie numerosa di varianti: come è subito testimoniato ad esempio dai 19 diversi modelli che Antje Brämer, *Die Sicherungsabtretung von Markenrechten*, cit., 83, ricorda elencati da Bugdahl, come pure dal numero dei programmi di software che sono offerti per la valutazione dei marchi dalla pagina <http://www.xilinx.com/ipcenter/ipevaluation/> (scaricata il 25.7.2005). E per parte mia non esprimo qui opinioni valutative sui diversi metodi ora ricordati.

5. Mi preme piuttosto ricordare quali sono i soggetti dediti alla valutazione dei marchi.

Qui alcuni primi dati emergono facilmente navigando in Internet. Così ad esempio è risaputo che i servizi relativi alla valutazione dei marchi sono offerti da operatori diversi, ed in particolare da imprese, commercialisti, avvocati e consulenti in proprietà intellettuale. E d'altro canto i servizi di valutazione della proprietà intellettuale non sono riservati ad alcuna delle professioni liberali protette dalle legislazioni nazionali, possono essere svolti in regime di concorrenza tra professionisti e non professionisti, ed anche quando sono resi da professionisti non rientrano tra le attività soggette alla disciplina specifica della professione ma a quella generale dell'attività di impresa (non riservataria ma) concorrente. Una seconda considerazione riguarda la ripartizione delle quote del mercato italiano dei servizi relativi alla valutazione dei marchi e più in generale della proprietà intellettuale. Qui non dispongo di dati empirici rilevati scientificamente. Mi affido piuttosto al notorio ed alle sensazioni che può avere chi come me frequenta professionalmente il campo della proprietà intellettuale. E qui mi pare sia ragionevole affermare in sintesi che:

- a) le perizie necessarie ex lege e relative ai diversi momenti societari in cui occorre procedere a valutazioni dell'intera azienda o (secondo il caso) del marchio sono affidate tipicamente ai commercialisti ed ai loro studi professionali, da quelli monocratici/boutique a quelli organizzati in forma di impresa che lavora in grosso;
- b) gli altri professionisti in campo intervengono normalmente soltanto nelle valutazioni in occasioni diverse da quelle ora dette;
- c) con ciò i commercialisti hanno occupato la quota di maggior rilievo economico e di maggiore redditività del mercato delle valutazioni della proprietà intellettuale diverse da quelle necessa-

rie ai fini della contabilizzazione del valore degli asset di IP;

- d) probabilmente le residue operazioni di valutazione dei marchi hanno singolarmente dimensioni economiche minori, ma oggi o in avvenire potrebbero riguardare un numero fisiologicamente maggiore di ipotesi.

Una terza considerazione riguarda il ruolo dei giuristi nel campo della valutazione dei marchi. Questo ruolo è certamente più circoscritto di quello proprio degli altri operatori concorrenti: e lo è anzitutto perché il giurista ha una formazione tipica per definizione diversa da quella necessaria per la determinazione del valore monetario della IP; ed inoltre perché tradizionalmente i giuristi non si sono per solito dedicati alle attività di valutazione della proprietà intellettuale. La valutazione di un marchio richiede tuttavia un procedimento che passa necessariamente attraverso una due diligence sul marchio. Questa due diligence può essere particolarmente complessa, ad esempio quando il marchio sia un segno notorio, registrato in vari ordinamenti, protetto sistematicamente contro le contraffazioni, e coinvolto dunque in cause che possono essere anche numerose e diversificate. La due diligence in materia di marchi può essere poi particolarmente complessa quando l'impresa abbia un repertorio importante di marchi registrati in più ordinamenti. Si capisce perciò che alla due diligence in materia di marchi, come più in generale di proprietà intellettuale, siano dedicate da tempo attenzioni progressivamente crescenti ed anche corsi universitari di specializzazione. Le due diligence possono essere fatte ancora una volta da operatori diversi, ed in Italia non sono riservate ad alcuna professione protetta. Anche qui il mercato delle due diligence è occupato principalmente dalle società di revisione e dagli studi di grandi dimensioni formati da commercialisti o ad un tempo da commercialisti e giuristi. Gli in-

carichi di due diligence in materia di proprietà intellettuale sono tuttavia affidati talvolta in subappalto ad avvocati o a consulenti in proprietà intellettuale. A me pare che alcuni aspetti della legal due diligence relativa ad un asset di IP possono essere affidati tranquillamente ai consulenti in proprietà intellettuale: e tanto vale specialmente per quanto riguarda la ricostruzione dello stato delle diverse registrazioni di marchio. Per il resto mi pare sia opportuno affidare la legal due diligence in materia di marchi ai giuristi: tanto più quando essa deve estendersi alla valutazione di un contenzioso attuale o potenziale. E questa circostanza suggerisce allora una collaborazione tra diversi professionisti in campo, e così tipicamente tra commercialisti, giuristi e consulenti in proprietà intellettuale.

6. Resta da dire della indicazione del valore del marchio nei diversi documenti contabili ed in particolare nei bilanci ordinari e straordinari dell'impresa.

Qui è noto che per lungo tempo la disciplina italiana del bilancio civilistico d'impresa ha previsto che il marchio venga contabilizzato nell'attivo di bilancio tra le immobilizzazioni immateriali in linea di principio al costo storico. E così ad esempio l'ultima formulazione dell'art. 2426 prevede che "nelle valutazioni [...] 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. [...] 5) i costi [...] di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento può essere iscritto all'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio

sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa".

Il costo storico ex art. 2426 n. 1 c.c. è un valore molto circoscritto: in quanto è costituito in particolare dai costi incorsi nella registrazione del marchio. La pubblicità è oggi giorno e da tempo uno dei fattori principali per l'accreditamento di un marchio sul mercato e dunque anche per la creazione/aumento del suo valore: ma i costi della pubblicità non rientrano tra le immobilizzazioni immateriali ex art. 2426 n.1 relative al marchio; e d'altro canto la disciplina dell'appostazione della pubblicità in bilancio tende a scoraggiare questa appostazione ad opera delle società che non siano già fortemente capitalizzate. L'avviamento è riflesso in larga misura nella forza del marchio: ma anche qui i costi necessari per la formazione dell'avviamento (e dunque anche del marchio) non sono contabilizzati in bilancio ex art. 2426 n.1 c.c.; e la disciplina complessiva del bilancio non consente né di appostare ex art. 2426 n. 6 c.c. il valore dell'avviamento che non sia stato "acquisito a titolo oneroso" né di appostare ex art. 2426 n.1 la quota di costi per la creazione di valore del marchio/di avviamento diversi dalla pubblicità.

A partire dalla fine degli anni 80 è tuttavia cresciuta la tendenza a riverberare sulla contabilità e sui diversi bilanci ordinari e straordinari il valore del marchio in modo diverso dal suo costo storico. Cresce, precisamente, a tacer d'altro perché (i) la contabilizzazione di un valore diverso dal costo ora detto consente, per dirla con il testo attuale dell'art. 1425 co.2 c.c., di "rappresentare in modo veritiero e cor-

retto la situazione patrimoniale e finanziaria della società"; (ii) aumenta il valore dell'attivo e può così contribuire a rendere più difficile le scalate ostili della società titolare del marchio; (iii) consente di utilizzare il marchio come oggetto di garanzie reali e dunque come strumento utile ad agevolare il finanziamento bancario dell'impresa; (iv) soddisfa il desiderio degli uomini di marketing di vedere valorizzato/preziato ufficialmente e periodicamente il risultato della loro attività per l'impresa. E questo cammino dalla contabilizzazione del costo storico di registrazione del marchio a quella del fair value del segno si conclude in Italia con l'adozione dello IAS 38. E qui in particolare:

- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 19.7.2002 n. 1606/2002/Ce, "relativo all'applicazione di principi contabili internazionali", ha previsto che "la Commissione decide in merito all'applicabilità dei principi contabili internazionali all'interno della Comunità" (art. 3.1), e che "gli stati membri possono consentire o prescrivere a) alle società" i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico "di redigere i loro conti annuali e b) alle società diverse [...] di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura" previsti dall'art. 3.2 del regolamento (così l'art. 5);
- ai sensi dell'art. 3.1 del regolamento 1606/2002/Ce la Commissione ha adottato il regolamento della Commissione 29.12.2004 n. 2236/2004/Ce, "che modifica il regolamento (Ce) n. 1625/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e da 3 a 5, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 e le interpretazioni dello Standard Inter-

pretation Committee (SIC) 9,22, 28 e 32": e secondo l'art. 1 n.4 del regolamento 2236/2004 della Commissione "gli IAS 36 e 38 sono sostituiti dagli IAS 36 e 38 quali figurano in allegato al presente regolamento";

- la versione attuale dello IAS 38 è stato adottato con il regolamento ora detto della Commissione 2236/2004 per disciplinare le "attività immateriali". Esso introduce anzitutto una definizione secondo cui "il fair value (valore equo) di un'attività è il corrispettivo al quale esso può essere scambiato in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili" (così il punto 8 dello IAS 38). Il medesimo IAS introduce poi i principi secondo cui "marchi, testate giornalistiche, diritti di editoria, anagrafiche clienti ed elementi simili nella sostanza, se generati internamente non devono essere rilevati come attività immateriali" (così il punto 63 dello IAS 38); secondo cui "le spese sostenute per un elemento immateriale devono essere rilevate come costo nell'esercizio in cui sono state sostenute" (così il punto 68 dello IAS 38); e per il resto "dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio all'importo rideterminato, cioè al fair value (valore equo) alla data di rideterminazione del valore e al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulate" (così il punto 73 dello IAS 38);

- la disciplina comunitaria ora detta relativa al nuovo testo dello IAS 38 è stata attuata in Italia con il dlgs 28.2.2005 n. 38, "esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali", e prevede 3 categorie di imprese: (i) quelle che "possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435bis c.c." (così l'art. 2.1.g del dlgs 38/2005), e che non possono adottare gli IAS, salvo che nell'ipotesi in cui siano controllate e consolidate da altra impresa che li

utilizzi (così l'art. 4.6 del dlgs 38/2005); (ii) una categoria di imprese (indicata dall'art. 4 del dlgs 38/2005 per bilancio di esercizio e dall'art. 3.1 per quello consolidato) che debbono utilizzare gli IAS nel bilancio di esercizio ed in quello consolidato, e che comprende le imprese indicate dall'art. 2 lett. a, b, c, d del dlgs 38/2005, e così dunque (e se si prescinde dalle questioni relative al dies a quo dell'applicazione della relativa disciplina) comprende sostanzialmente "le società emittenti di strumenti finanziari" quotati (lett. a) o "diffusi tra il pubblico" (lett. b), banche, finanziarie capogruppo di gruppi bancari, sgr, finanziarie iscritte all'albo ex art. 107 dlgs 385/1993, istituti di moneta elet-

tronica (lett. c) e le imprese che applicano il dlgs 173/1997 di attuazione della direttiva 674/1991/Cee sui conti annuali e consolidati (lett. d); (iii) e la categoria delle imprese residue che hanno la facoltà (ma non l'obbligo) di adottare gli IAS;

- e per conseguenza il criterio del costo storico previsto dall'art. 2426 n. 1 c.c. resta in vigore per tutte le imprese sino al termine di periodi transitori diversi secondo il tipo di impresa e di bilancio; ed al termine del rispettivo periodo transitorio solo per le imprese ora dette che abbiano la facoltà di utilizzare gli IAS ma abbiano deciso di non applicarli e rispettivamente per quelli cui sia vietata l'utilizzazione degli IAS.

Ammortamento dei marchi a 18 anni e sue implicazioni

Fabio Giambrocono

La Legge 23 dicembre 2005 n. 226 ha modificato il periodo di ammortamento dei beni immateriali avviamento compreso.

È scopo del presente articolo individuare le implicazioni che queste modifiche comportano al nostro lavoro. Per brevità mi limiterò ai soli marchi.

Ammortamento in bilancio

Come sapete l'ammortamento misura la perdita di valore di un bene con il trascorrere del tempo (si divide in senescenza ed obsolescenza). Anche alcuni COSTI possono essere ammortizzati per diluirli su più esercizi uno di questi è l'avviamento commerciale.

La norma precedente ipotizzava (fiscalmente) la perdita totale di valore di un marchio in 10 anni. Questo valore era corretto per le tasse sostenute per la registrazione ma non era sempre corretto per un

marchio, ad esempio, acquistato da terzi.

Personalmente credo che il vecchio legislatore fiscale abbia fatto un pò di confusione tra il valore del marchio ed i tempi di validità amministrativa dello stesso.

La nuova norma porta il valore minimo di ammortamento di un marchio a 18 anni. Il periodo è lo stesso per l'ammortamento dell'"avviamento commerciale".

Si tratta però di oggetti incorporei ben diversi per la loro "natura".

Chi oggi comprasse un'azienda sostanzialmente paga beni materiali e beni immateriali.

Ad esempio, comprando una salumeria i valori immateriali acquisiti sono sostanzialmente costituiti dall'avviamento. Se si passa ad acquisire un'impresa più grande ci possono essere all'interno valori immateriali costituiti da: avviamento, marchi, brevetti, diritti

d'autore, ecc.... Tutti questi beni (o costi o valori che dir si voglia saranno inseriti nel bilancio del cessionario e ammortizzati in più esercizi). Esistono valori di avviamento che non sono visibili in bilancio ma vengono pagati egualmente alla voce "avviamento commerciale".

Particolare curioso sull'avviamento commerciale che ricordo sin dall'università: in un fast food americano per automobilisti il valore dell'azienda era rapportato principalmente all'avvenenza dei camerieri/e spesso su pattini a rotelle. Prendo spunto da questo esempio per porre l'accento sulla differenza tra un marchio che è un BENE ben identificato seppur immateriale (banalmente ed imprecisamente un diritto di "monopolio" su una parola o figura sebbene soggetto a limiti) ed altri valori di avviamento (esperienza del personale, avvenenza delle inservienti... ecc.) che non sono idealmente incorporati in un BENE.

Il legislatore della novella, quindi, ha in animo di equiparare l'avviamento aziendale ai marchi. Sono parecchie le posizioni dottrinali che associano queste due figure immateriali. Se ci si pensa bene l'avviamento di un marchio è in prima battuta associabile all'avviamento di un'azienda... compro in entrambe i casi notorietà, affidabilità associati ad un nome o ad un complesso organizzato di beni ed esperienze umane.

Tuttavia l'avviamento è più simile ad un costo mentre il marchio è più simile ad un bene. È giusto che una spesa così ingente come quella dell'avviamento non sia "sopportata" da un solo esercizio ma diluita nel tempo. Dopo il 18° anno la spesa è ammortata completamente e la "voce di bilancio" AVVIAMENTO COMMERCIALE sparisce dal patrimonio dell'impresa e va nel mondo dei "valori aziendali non rilevati dal bilancio" proprio come l'esperienza degli operai, l'avvenenza delle nostre pattinatrici... tutti valori aziendali certo esistenti ma "invisibili".

Il marchio invece permane nel bilancio dopo l'ammortamento perché è un BENE autonomo. Si avrà un bilancio che esprime queste voci: marchio FABIO reg. 101259 valore 100.000,00 euro nell'attivo e fondo ammortamento sul marchio FABIO 100.000,00 euro nel passivo. Il marchio non "scompare" dal bilancio proprio perché esiste ancora, è valido, ha un numero e produce effetti.

Tuttavia se si effettua l'ammortamento su un marchio il bilancio aziendale può non esprimere correttamente il valore patrimoniale del cespite. Il marchio di cui sopra ha valore zero. Ma probabilmente vale più dei centomila euro pagati 18 anni or sono.

Il bilancio è falso? Tecnicamente non è falso, ma un po' oscuro e mendace.

Se è vero che l'ammortamento misura la perdita del valore di un marchio è questa che deve essere misurata. Pertanto chi lo comperasse per poi non utilizzarlo dovrà ammortizzare il bene secondo la perdita della memoria del marchio da parte del consumatore. Il marchio a un certo punto non varrà più nulla... quando accade questo?... dopo 10 anni?... dopo 18 anni?... non si può dire a priori... il momento è quello della perdita del ricordo di quel segno distintivo.

Questo accadrà dopo pochi anni per i marchi poco pubblicizzati mentre marchi dotati di maggior investimento in comunicazione avranno vita maggiore.

Nei casi pratici un marchio acquistato a caro prezzo non viene trascurato ma l'acquirente manterrà vivo il ricordo del marchio con un minimo di "pubblicità di mantenimento". Non si avrà una perdita di valore del "marchio" ma forse un incremento dello stesso.

I principi contabili internazionali prevedono che per i beni immateriali a durata indefinita (come il marchio) non vi sia ammortamento alcuno ma bensì una verifica periodica di eventuali perdite o incrementi di valore (impairment test).

Questo è un approccio corretto per i marchi!

Nella norma italiana l'ammortamento è quasi obbligatorio, avremo quindi dei bilanci che non misurano effettivamente la consistenza patrimoniale di un'impresa.

Valutazione marchi

Tornando invece al nostro campo pensiamo alle valutazioni dei marchi. Queste necessitano quasi sempre di un periodo temporale di riferimento. Si pensi al montante di una rendita (il metodo più usato è quello delle Royalties Ideali) oppure al metodo del Valore Residuo (questo misura la perdita di valore dell'investimento pubblicitario sul marchio nel tempo). Ora un periodo di ammortamento fissato dal legislatore in 18 anni (al minimo) rischia di "far volare" i valori dei marchi. Le perizie o "opinioni" sul valore dei marchi utilizzano dei periodi temporali per i vari calcoli.

Personalmente nelle numerose "perizie" che eseguo utilizzo periodi di riferimento temporale di cinque, sette o al massimo dieci anni. Periodi di attualizzazione maggiori sono possibili... ma di fatto usati di assai rado (ricordo solo un caso nella mia esperienza).

Chi effettua una perizia sul valore di un marchio ed ha una formazione "fiscale" sarà fortemente tentato di capitalizzare una Royalty per 18 anni ad un tasso di mercato. Ipotizziamo una "perizia" che prima della novella individuava un valore di 100.000 euro per un marchio. L'estensore come periodo di riferimento avrebbe usato il periodo di ammortamento vigente allora (ovvero 10 anni). Questi pensa che siccome il legislatore ha individuato in 10 anni il periodo di ammortamento questo è il valore temporale giusto per i calcoli. Pensiamo allo stesso soggetto il giorno dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. Questo riesegue la perizia. Il valore del marchio passerà a circa 150.000 euro, solo per effetto del maggior periodo di capitalizzazione mantenuto identi-

co al periodo di ammortamento. È corretto?

Credo che non dovremmo cadere nella trappola e personalmente non varierò le mie abitudini nelle valutazioni dei marchi.

Sale and lease back

Anche il leasing ed in particolare il contratto chiamato "sale and lease back" è toccato dalla nuova norma. La durata minima del contratto leasing è fissata dal legislatore pari alla metà del periodo di ammortamento fiscale del bene oggetto di leasing. Se un marchio è concesso in leasing la durata del contratto dovrebbe essere quindi di 9 anni o più.

Prima della novella il leasing di marchi era a rischio di ineducibilità in quanto mancava un riferimento temporale certo.

Conclusione

Si è voluto tuttavia dare una mano agli imprenditori italiani nell'acquistare, vendere e scambiare tecnologia. Siccome nella mente del legislatore fiscale: marchi, brevetti, diritti d'autore, know-how sono tutti fratelli... allora come al solito li ha messi tutti assieme in un pentolone ed assoggettati ad ammortamento seppur con modalità differenti... peccato che il marchio sia a durata indefinita mentre brevetti e know how sono quasi sempre soggetti a senescenza essendo legati a tecnologie.

Sto pensando ad un affare... i soggetti della Pubblica Amministrazione possono depositare marchi. Alcuni sono marchi famosi. Sicuramente li metteranno a bilancio e li ammortizzeranno.

Il loro bilancio deve rispecchiare il valore del bene... la norma l'hanno scritta loro.

Se io il giorno prima della fine dell'ammortamento volessi comprare un marchio famoso pagandolo anche 10 volte il valore di bilancio... me lo venderanno...?

Il diritto di tribuna dei consulenti in P.I. di fronte alla Commissione dei Ricorsi UIBM

Micaela Modiano

Questo articolo discute la problematica sorta in merito al diritto di tribuna dei Consulenti in Proprietà Industriale (Consulenti) di fronte alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM (CdR) a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Proprietà Industriale (CPI) ed in particolare dell'art. 201 (3) CPI. Come tutti sanno, il nuovo CPI è nato da una legge delega (n. 273 del 12 dicembre 2002) che mirava al "riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale" (art. 15). La legge delega specificava i criteri da adottare nell'elaborazione del nuovo CPI. Nessuno dei criteri prevedeva la soppressione di diritti già esistenti, quali ad esempio il diritto dei Consulenti di agire di fronte alla CdR, cosa che alcuni invece sembrano mettere in dubbio.

Eliminare o ridimensionare questo diritto di tribuna sarebbe anzi stato in palese contrasto con il criterio dell'"adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta" (art. 15 (1) b) legge delega). È infatti incontestato che i Consulenti abilitati di fronte all'UEB e all'UAMI possono agire senza limiti di fronte alle Commissioni dei Ricorsi di quegli Uffici. È inoltre noto che i colleghi Consulenti di diversi paesi europei possono agire anch'essi senza limitazioni di fronte alle Commissioni dei Ricorsi degli Uffici Brevetti e Marchi dei rispettivi paesi. Il nuovo CPI italiano non esclude esplicitamente il diritto dei Consulenti di agire di fronte alla CdR (se così fosse stato, la violazione dei poteri conferiti dalla legge delega sa-

rebbe stata plateale). Tuttavia, si paventa ora che a seguito di una forse infelice redazione dell'art. 201 (3), e alla luce della decisione n. 28/06 menzionata nel comunicato contenuto nel sito dell'Ordine dei Consulenti, sussista effettivamente il pericolo che i Consulenti non possano più agire, come hanno sempre fatto in passato, di fronte alla CdR. Questa è una circostanza che si ritiene inammissibile, non solo perché rappresenterebbe una violazione della legge delega ma anche perché essa rappresenterebbe l'ingiustificata eliminazione di un diritto che i Consulenti hanno sempre avuto e che viene continuamente confermato dalla normativa comunitaria ed europea, dimostrandone così la ragionevolezza.

In assenza di una modifica del CPI (che sarebbe accettabile solo se volta a chiarire che i Consulenti possono agire di fronte alla CdR senza limiti di sorta), la decisione n. 28/06 sembra effettivamente suonare come un campanello d'allarme, ma solamente qualora la CdR si spingesse illegittimamente oltre quanto (legittimamente) fatto nella decisione n. 28/06 e interpretasse l'art. 201 (3) in senso restrittivo rispetto ai poteri dei Consulenti, e non certo perché questa interpretazione sia in qualche modo giustificata alla luce della legge delega, dei lavori preparatori e della normativa internazionale e comunitaria.

Legge delega e situazione precedente al CPI

Come già ricordato, la legge delega relativa al CPI elencava una se-

rie di criteri in base ai quali doveva essere elaborata la nuova normativa italiana in materia di diritto industriale. Tra questi non vi era, né intendeva esservi, un criterio di diversa ripartizione delle competenze delle figure professionali in merito al diritto di tribuna di fronte alla CdR (o di fronte all'UIBM).

È certamente vero che l'art. 136 CPI ha introdotto una nuova procedura per i ricorsi. Tuttavia, questa procedura non comporta assolutamente, in pratica, che i Consulenti non possano agire di fronte alla CdR. Comporta infatti semplicemente un nuovo modo di procedere nell'instaurare e svolgere i ricorsi. Si tratta di differenze puramente procedurali che, essendo esplicitate nell'art. 136 CPI stesso, sono alla portata dei Consulenti così come sono alla portata degli Avvocati.

Che non vi siano poi differenze nelle questioni sostanziali di competenza della CdR in base al CPI ed in base alle leggi previgenti è confermato nella decisione n. 28/06 stessa. Ricordando che l'art. 135 CPI dispone che *"Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso... alla Commissione dei ricorsi"*, nella decisione n. 28/06 si elencano le seguenti situazioni in cui è possibile un ricorso di fronte alla CdR sia secondo il CPI che secondo le norme previgenti: ricorso contro un provvedimento con il quale l'UIBM respinge una domanda (di brevetto, di marchio, ecc.) o non l'accoglie integralmente; ricorso contro annotazione di decadenza di un brevetto; ricorso contro rifiuto della trascrizione da parte dell'UIBM; e ricorso contro il rigetto di un'istanza di reintegrazione da parte dell'UIBM. A queste situazioni si aggiungano poi le seguenti, anch'esse previste sia dal CPI che dalle norme previgenti an-

che se non esplicitate nella decisione n. 28/06: ricorso contro l'invito dell'UIBM a limitare la domanda di marchio o di brevetto ad un solo marchio o a una sola invenzione; ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità o decisione di respingere l'opposizione; ricusazione di un membro del Consiglio dell'Ordine in procedimenti disciplinari; ricorso contro decisioni del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti; e ricorso contro rigetto di istanza di ammissione come utile dell'integrazione o regolarizzazione anche tardiva di un pagamento.

È dunque chiaro che tutte le situazioni di ricorso previste dal CPI erano già previste dalle norme previgenti. E ciò è confermato nella decisione stessa, dove si afferma che *"l'art. 135 CPI procede ad una completa ricognizione - sicuramente conforme alle precedenti leggi sui singoli diritti di proprietà industriale - delle ipotesi nelle quali è ammesso il ricorso"*.

Per completezza, i commi 17, 18 e 19 dell'art. 136 prevedono la possibilità di chiedere alla CdR misure cauterlari e disposizioni attuative in caso di inadempienza da parte dell'UIBM. Si tratta di richieste che si possono fare solo all'interno o a seguito di un ricorso - in altre parole - sono semplicemente richieste aggiuntive (la richiesta principale essendo la revoca del provvedimento impugnato) e non certo di nuovi o diversi oggetti di ricorso rispetto a quelli previsti in precedenza.

Stando così le cose, non si vede perché i Consulenti non dovrebbero più agire di fronte alla CdR, essendo quest'ultima competente a decidere esattamente sulle stesse questioni su cui poteva decidere prima dell'entrata in vigore del CPI, e per le quali il diritto di tribuna dei Consulenti di fronte alla CdR è sempre stato pacifico ed illimitato.

Lavori preparatori e nuovo CPI
L'oggetto della controversia è l'art. 201 (3), che prevede che i Consu-

lenti possono essere incaricati di agire in *"ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale"*.

Posto che le procedure di fronte alla CdR hanno sempre carattere giurisdizionale (essendo la CdR una giurisdizione speciale), è evidente che l'art. 201 (3) contiene un errore o, se non altro, un'omissione (specificante l'esclusione delle procedure a carattere giurisdizionale *ordinario*). Infatti, in caso contrario l'art. 201 (3) prevederebbe letteralmente che i Consulenti possono agire di fronte a (a) l'UIBM e (b) la CrR, con esclusione di (b) la CdR stessa. In altre parole, nella stessa frase l'art. 201 (3) darebbe e poi immediatamente toglierebbe un diritto ai Consulenti.

Peraltro, a riprova dell'errore o, se non altro, dell'omissione contenuta nell'art. 201 (3), giunge in soccorso l'art. 202 (1) CPI, secondo cui la rappresentanza nelle procedure di fronte all'UIBM *ed alla CdR* può essere assunta unicamente da persone iscritte all'Albo dei Consulenti, senza null'altro specificare in merito. Un'interpretazione in senso restrittivo dell'art. 201 (3) rispetto al diritto di tribuna dei Consulenti di fronte alla CdR sarebbe pertanto in totale contrasto con la chiarissima norma dell'art. 202 (1). Vale la pena ricordare che l'art. 202 (1) è identico all'art. 1 del previgente ordinamento professionale, per cui è chiara l'intesa continuità nel tempo delle competenze dei Consulenti.

Ora, l'art. 201 (3) non nasceva nella sua forma attuale. Nasceva invece senza le parole *"con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale"*, riflettendo pertanto senza ambiguità alcuna la situazione valida prima dell'entrata in vigore del CPI. La versione originale dell'art. 201 (3) adempiva così ai compiti conferiti dalla legge delega.

Durante i lavori preparatori, il Consiglio di Stato ha approvato (nell'adunanza del 25 ottobre

2004) l'introduzione di norme prettamente procedurali relative alla CdR, volte ad equiparare la procedura della CdR a quella dei TAR, ricordando che la CdR è "una giurisdizione speciale preesistente alla Costituzione" (commento all'art. 135 e all'art. 200, ora art. 136). In nessuna parte del parere del Consiglio di Stato vi è un suggerimento relativo alle competenze dei Consulenti. Peraltro, il suggerimento di conformare la procedura della CdR a quella dei TAR non era unanime: infatti, nel parere della X Commissione Camera del 22 dicembre 2004 si indicava come questa possibilità "non appar[isse] opportuna" (punto gg) del parere. È chiaro che nemmeno la Camera ha suggerito di limitare i diritti di tribuna dei Consulenti, non avendo neanche approvato l'iniziativa di modificare la procedura dei ricorsi.

Stando così le cose, è evidente che l'art. 201 (3) è stato modificato - con l'aggiunta delle parole "con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale" - in un modo che ha creato un'ambiguità esulante completamente dai suggerimenti del Consiglio di Stato e della Camera (il cui parere era richiesto dalla legge delega) ed ancor più dai poteri conferiti dalla legge delega stessa.

Questo se si prende l'art. 201 (3) isolatamente.

Ma come detto sopra, già considerando l'infelice dicitura dell'art. 201 (3) in combinazione con la chiarissima dicitura dell'art. 202(1) ed alla luce, poi, della legge delega e dei lavori preparatori stessi, si capisce subito come il vero intendimento dell'art. 201 (3) fosse semplicemente quello di escludere il diritto di tribuna dei Consulenti dai procedimenti giurisdizionali ordinari e non certo da quelli speciali come quello della CdR.

Ciò è confermato anche dalla circolare dell'UIBM n. 471 del 27 luglio 2005, nella quale si spiega che l'esclusione prevista dall'art. 201 (3) deve essere intesa "nel senso che il mandatario non può svolgere l'atti-

vità di difensore davanti al giudice ordinario". Una qualsiasi altra interpretazione dell'art. 201 (3) sarebbe, oltre che in contraddizione con l'art. 202 (1), anche in contrasto con la legge delega ed i documenti relativi ai lavori preparatori del CPI stesso e non si vede come la CdR possa pertanto, in futuro, adottare una interpretazione tanto viziata.

Peraltro, qualora la CdR volesse interpretare l'art. 201 (3) nel senso che a seconda dell'oggetto del ricorso questo possa essere di natura più o meno giurisdizionale, richiedendo pertanto in alcuni casi la rappresentanza da parte di un Avvocato ed in altri di un Consulente, questa interpretazione imporrebbe un'incertezza procedurale che non può essere ritenuta accettabile all'interno di un Codice la cui legge delega richiedeva la "semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi" (art. 15 (1) f) legge delega). Infatti, un'incertezza di questo tipo comporterebbe di non sapere, all'instaurarsi un ricorso, se per tale ricorso il professionista da indicare (agli occhi della CdR) debba essere un Consulente o un Avvocato, arrivando pertanto ad una situazione paradossale in cui col nuovo CPI si introdurrebbe un'assoluta ambiguità in merito alle figure professionali operanti riguardo al CPI stesso.

Normativa internazionale e comunitaria

Come giustamente evidenziato nel comunicato del Consiglio dell'Ordine posto nel sito dell'Ordine dei Consulenti, questi ultimi sono abilitati, in sede internazionale (UEB) e in sede comunitaria (UAMI), a rappresentare i propri clienti di fronte alle rispettive Commissioni dei Ricorsi. Allo stesso modo, i Consulenti alcuni tra i paesi dell'Europa continentale con la più consolidata ed autorevole tradizione in materia di diritto industriale, quali ad esempio i Consulenti tedeschi e olandesi, sono anch'essi abilitati senza limiti so-

stanziali ad agire di fronte alle Commissioni dei Ricorsi degli Uffici dei loro paesi. Tutto questo dimostra che evidentemente almeno a livello europeo, comunitario, tedesco ed olandese si ritiene che i rispettivi Consulenti, che hanno formazione sostanzialmente identica a quella dei Consulenti italiani, siano in grado di rappresentare i propri clienti nelle procedure proposte di fronte alle rispettive Commissioni senza dover ricorrere all'ausilio di Avvocati locali. Va notato che le competenze delle Commissioni dei Ricorsi dell'UEB, UAMI e degli Uffici brevetti tedesco ed olandese sono anche le competenze della CdR. Pertanto, qualunque argomento volto a sostenere che i Consulenti italiani sono "strutturalmente" inadeguati a rappresentare i propri clienti di fronte alla CdR sarebbe in palese contrasto con quanto ritenuto a livello internazionale, comunitario ed europeo, e tutto ciò senza alcuna giustificazione sostanziale (oltre che gravemente lesivo dell'attendibilità dei Consulenti italiani a livello internazionale).

Abbiamo quindi dimostrato come un'interpretazione dell'art. 201 (3) in base alla quale i Consulenti non possano agire senza limiti di fronte alla CdR sia assolutamente ingiustificata. A fronte di questa situazione, riteniamo pertanto che sia dovere dell'Ordine dei Consulenti, nella forma del suo Consiglio, di non cedere in alcun modo nella difesa del diritto dei Consulenti di continuare ad esercitare la propria professione anche di fronte alla CdR.

Alcuni Consulenti, molto preoccupati dal pericolo paventato dal Consiglio dell'Ordine nel comunicato posto nel sito dell'Ordine, ritengono che la questione sia talmente importante da giustificare un'assemblea straordinaria dell'Ordine.

In questo contesto, ci permettiamo di suggerire che l'Ordine potrebbe comunque schierarsi esplicitamente e concretamente dalla par-

te dei Consulenti (pur essendo chiaro che il Consiglio dell'Ordine si sta già muovendo per ottenere eventuali modifiche del CPI sul punto). In particolare, sarebbe utile chiarire sin d'ora in maniera ufficiale che, se mai la CdR dovesse effettivamente emettere una decisione in base alla quale si ritenga che un Consulente non può agire di fronte alla CdR stessa, qualsiasi sia l'oggetto del ricorso in questione, il Consiglio dell'Ordine offrirà la propria totale disponibilità ad assistere il Consulente in questione – con tutti i mezzi legali permessi ad una parte terza interessata – in un ricorso alle Corti competenti sul punto del diritto di tribuna dei Consulenti di fronte alla CdR. Questo al fine di ottenere da tali Corti i chiarimenti necessari per eliminare ogni erronea interpretazione delle disposizioni sulle competenze dei Consulenti e salvaguardare così la dignità della professione italiana rispetto a quella dei Consulenti degli altri paesi europei.

Ciò potrebbe essere fatto rientrare tra i compiti assegnati al Consiglio dell'Ordine dall'art. 217 (1) b) CPI, secondo cui il Consiglio *"vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie."* Questo potrebbe effettivamente giustificare un'assemblea straordinaria, nel caso in cui il Consiglio necessitasse di un'assemblea per poter mettere in atto il suggerimento di cui sopra. Tutto ciò, ovviamente, a meno che non si riesca ad ottenere - come tutti speriamo - una modifica della legge volta ad eliminare l'ambiguità in questione prima che la CdR ritenga di decidere sul punto interpretando l'art. 201 (3) in senso erroneamente restrittivo rispetto ai poteri dei Consulenti.

Nomi a dominio: requisito di presenza locale per ottenere la registrazione

Marco Lissandrini

Introduzione

Com'è noto, l'assegnazione di un nome a dominio avente una determinata estensione, sia essa generica, come ad esempio *.com*, *.biz*, *.net*, *.org*, oppure geografica, come ad esempio *.it*, *.de*, *.in*, *.cn*, è assoggettata a particolari regole di Naming stabilite dalla Registration Authority competente per quella determinata estensione.

Una prima regola di Naming riguarda la natura giuridica del Richiedente, occorre cioè verificare se la registrazione dei nomi a dominio sia consentita a persone fisiche e giuridiche, oppure solamente ad una delle due tipologie.

Una seconda regola di Naming riguarda la lunghezza massima del nome a dominio che si intende registrare e che, nella maggioranza dei casi, non deve superare i sessantatré caratteri.

Una terza regola di Naming riguarda il numero massimo di domini che possono essere registrati da uno stesso titolare.

Per quanto riguarda specificamente le estensioni geografiche (ccTLD, Country Code TOP LEVEL DOMAIN), una tra le regole di Naming più interessanti e sicuramente più delicate può riguardare l'obbligo di avere "legami" con il territorio o la regione che corrisponde all'estensione geografica di interesse.

I "legami" richiesti possono essere:

- una presenza locale (per esempio di tipo amministrativo o produttivo), nel qual caso la registrazione sarà consentita alle aziende che hanno una sede nel territorio;

- un semplice contatto locale, solitamente l'amministratore del dominio (admin-c);
- l'esistenza di relazioni commerciali con il territorio corrispondente all'estensione geografica di interesse.

In alcuni casi, i requisiti per ottenere l'assegnazione del nome a dominio riguardano specificamente l'amministratore (l'admin-c). Ad esempio, per le estensioni *.hu* e *.is* (corrispondenti ad Ungheria e Islanda) è richiesta all'admin-c, rispettivamente, la conoscenza della lingua ungherese e la cittadinanza islandese.

Requisiti di presenza locale o di diritti sul nome a dominio da registrare nei principali ccTLD dell'Unione Europea

Innanzitutto, premettiamo che non tutte le estensioni geografiche dell'area europea sono impostate come "sistemi aperti", ovvero come ccTLD all'interno dei quali la registrazione di uno o più nomi a dominio è consentita a qualsiasi Richiedente (sia esso una persona fisica o giuridica), anche in assenza di legami con il territorio di riferimento. Al contrario, molti ccTLD richiedono una presenza locale nel territorio e/o un marchio registrato e/o un contatto locale, tipicamente nella persona dell'amministratore del dominio (admin-c).

Iniziamo questo rapido *excursus* sui requisiti imposti al Richiedente in termini di presenza locale nei principali ccTLD europei proprio con l'estensione che identifica l'Unione Europea nella sua totalità, ossia l'estensione *.eu*.

I nomi a dominio aventi estensione *.eu* possono essere assegnati a qualsiasi Richiedente, sia esso una persona fisica o giuridica, che abbia una presenza locale in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione Europea (precisamente, l'articolo 4 del Regolamento (CE) N. 733/2002 stabilisce che un'impresa deve possedere *sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità Europea*).

La durata della registrazione di un nome a dominio *.eu* è di un anno. Nel nostro Paese la registrazione di un nome a dominio *.it* può essere richiesta da qualsiasi soggetto che abbia sede o sia residente in uno Stato membro dell'Unione Europea e dura per un anno.

Per quanto riguarda l'estensione *.de*, identificativa della Germania, i nomi a dominio possono essere registrati da persone fisiche e giuridiche, ma è richiesta la presenza locale dell'amministratore del dominio (admin-c).

Il rinnovo della registrazione è annuale.

Con riferimento alla Francia, la registrazione dei nomi a dominio con estensione *.fr* è riservata alle società che abbiano una presenza locale in territorio francese, oppure che possano vantare un marchio registrato (nazionale francese, Comunitario o Internazionale designante la Francia) o siano titolari di un'analoga domanda di marchio pendente. La presenza locale nel territorio francese deve essere dimostrata fornendo un estratto dal registro del commercio francese (SIRET/SIREN).

Nel caso un soggetto sia titolare di un marchio registrato o di una domanda di marchio, è comunque necessaria la presenza locale dell'admin-c.

La durata della registrazione di un nome a dominio *.fr* è di un anno. Relativamente all'estensione *.co.uk*, identificativa della Gran Bretagna, i nomi a dominio possono essere registrati da qualsiasi Richiedente, sia esso una persona fisica o giuridica, e non è richiesta alcuna pre-

senza locale o altri legami con la Gran Bretagna.

La registrazione di un nome a dominio nell'estensione *.co.uk* dura un anno.

Per quanto riguarda l'estensione *.es*, identificativa della Spagna, i nomi a dominio possono essere registrati sia da società che da privati cittadini, durano un anno e non è richiesta alcuna presenza locale.

Con riferimento all'Irlanda, la registrazione dei nomi a dominio con estensione *.ie* dura un anno e può essere richiesta sia da persone fisiche che giuridiche. Tuttavia, nel caso in cui il Richiedente sia straniero, occorre dimostrare l'esistenza di relazioni commerciali con l'Irlanda; inoltre, il nome del dominio deve corrispondere al nome della società o ad un suo marchio registrato con validità in Irlanda.

Requisiti di presenza locale o di diritti sul nome a dominio da registrare in alcuni ccTLD extra-UE

Per quanto riguarda i requisiti stabiliti dalle Registration Authority di alcuni tra i Paesi di maggiore interesse economico/commerciale al di fuori dell'Unione Europea, la situazione è la seguente.

In Cina la registrazione di un nome a dominio in una delle quattro possibili estensioni, ossia *.cn*, *.com.cn*, *.net.cn*, *.org.cn*, è consentita a qualsiasi Richiedente e non è richiesta alcuna presenza locale, né è necessario vantare alcun marchio registrato.

La durata della registrazione di un nome a dominio in ciascuna delle quattro estensioni sopra menzionate è di un anno.

Con riferimento all'India, i nomi a dominio con estensione *.in* possono essere registrati sia da privati che da aziende, non è richiesta alcuna presenza locale, né un marchio registrato e la durata della registrazione è di un anno.

Per quanto riguarda la Corea Del Sud, l'assegnazione dei nomi a dominio aventi estensione *.co.kr* non è riservata e può essere fatta da qualsiasi soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica.

Tuttavia, è richiesta una presenza locale.

La durata della registrazione è di un anno.

Relativamente alla Corea Del Nord, l'estensione *.kp* non è ancora regolamentata ed al momento chiunque può registrare qualsiasi nome a dominio con durata temporale indefinita.

Con riferimento all'Australia, la registrazione dei nomi a dominio con estensione *.com.au* possono essere registrati da società con presenza locale o società straniera con marchio registrato o in fase di registrazione in Australia. È inoltre richiesta la corrispondenza tra nome a dominio e ragione sociale o marchio.

Conclusioni

La registrazione dei nomi a dominio nei principali ccTLD dell'Unione Europea e nelle estensioni geografiche extra-UE di maggiore interesse commerciale, come ad esempio le citate estensioni geografiche corrispondenti a Cina, India, Corea Del Nord, Corea del Sud e Australia, è relativamente agevole da un punto di vista formale, in quanto, ad eccezione di Germania *.de*, Francia *.fr* (in cui, peraltro, è sufficiente avere un marchio registrato per ovviare alla presenza locale dell'impresa) e Corea Del Sud, non è necessariamente richiesta alcuna presenza locale.

Per quanto riguarda i ccTLD che non sono stati presi in considerazione in questo breve articolo, giova ricordare che alcune Registration Authority hanno deciso di "attenuare" il requisito della presenza locale, consentendo la registrazione di un nome a dominio anche a Richiedenti stranieri non residenti nel territorio, purché siano titolari di marchi d'impresa registrati.

È questo il caso, ad esempio, delle seguenti estensioni: *.is* (Islanda), *.com.sa* (Arabia Saudita), *.lk* (Sri Lanka), *.co.th* (Tailandia), *.com.tr* (Turchia) e *ua* (Ucraina).

DOMINI.EU

Le prime procedure di riassegnazione

Guido Maffei

Sono quasi 200 le decisioni (tutte consultabili presso il sito www.adreu.eurid.eu) già emesse nei ricorsi presentati allo scopo di ottenere la riassegnazione dei nomi a dominio.eu.

La maggior parte dei provvedimenti fin qui pervenuti ha avuto ad oggetto la verifica dell'operato dell'ente di assegnazione (EURid) con riferimento a richieste di registrazione pervenute durante il *Sunrise Period*, fase in cui la registrazione era aperta solo per chi avesse diritti anteriori validi a livello nazionale o comunitario sul nome a dominio richiesto.

In base alle norme in materia (in particolare Regolamento EC 874/2004, articolo 22 comma 1 lett. b) è prevista la possibilità di presentare un ricorso, affidato ad una sezione speciale della Corte Arbitrale Ceca, contro la decisione dell'EURid di registrare o di rifiutare una determinato nome a dominio. La relativa procedura prevede un essenziale contraddittorio tra le parti che, è bene specificarlo, sono il ricorrente, da un lato, e l'ente di assegnazione dall'altro.

È necessario sottolineare che la procedura in commento ha, quale unico oggetto, la mera verifica dell'operato dell'EURid e, in particolare, la corrispondenza di detto operato a quanto previsto dalle norme in materia.

Il Regolamento EC 874/2004 (articolo 22 comma 1 lett a) prevede una ulteriore e diversa procedura nel caso di doglianze contro registrazioni speculative o in mala fede. Poiché la summenzionata norma non stabilisce con chiarezza se i relativi ricorsi debbano essere necessariamente presentati contro il titolare del nome a dominio o direttamente contro l'ente di assegnazione, sembra utile richiamare l'attenzione sulle decisioni nei casi BINGO, EUROSTAR e REDWOOD.

Ebbene, nell'ambito dei provvedimenti sopra richiamati, gli arbitri hanno chiarito che, in base all'interpretazione delle norme in materia, l'EURid, nel decidere se assegnare o meno un nome a dominio presentato durante il *Sunrise Period*, deve semplicemente verificare la sussistenza del diritto anteriore in base ai documenti forniti dal richiedente, essendo invece estranea all'operato dell'EURid, la verifica dell'eventuale malafede del richiedente.

In base a questa interpretazione, dominante alla luce delle decisioni fin qui rese, qualora il ricorrente ritenga che il proprio nome a dominio sia stato "usurato" da terzi in malafede, tale soggetto dovrà dirigere il proprio ricorso contro tali usurpatori e non contro l'EURid. In caso contrario il ricorrente rischia il rigetto del ricorso.

Un altro tema particolarmente frequente in materia di decisioni circa l'operato dell'EURid attiene al livello di esame dei documenti inviati dal richiedente, quale prova della titolarità di un diritto anteriore, per potersi avvalere della prerogativa concessa ai titolari di diritti anteriori durante le fasi del *Sunrise Period*.

L'articolo 14 del Regolamento EC 874/2004 stabilisce che il richiedente deve presentare prove documentali che dimostrino la titolarità del diritto preesistente sul nome in questione. Tali prove documentali devono essere presentate ad un agente di convalida indicato dal registro entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di nome di dominio, pena il rigetto della richiesta.

In base alla norma sopra indicata è chiaro che l'onere della prova circa la titolarità del diritto anteriore è

interamente in capo al richiedente. Quanto all'agente di convalida, lo stesso articolo 14 sopra indicato dispone che tale agente debba semplicemente verificare se il richiedente per un nome a dominio abbia presentato valide prove documentali, entro i termini previsti, da cui risulti la titolarità di diritti preesistenti su quel nome. Se le prove documentali non sono pervenute in tempo oppure se riscontra che queste non dimostrano un diritto preesistente, è stabilito che l'agente debba concludere l'esame in senso sfavorevole alla registrazione ed informare il registro.

In seguito, qualora esistano successive (in ordine cronologico) richieste per il medesimo nome a dominio, presentate durante le fasi del *Sunrise Period*, l'agente di convalida dovrà passare all'esame delle relative prove documentali.

Il dominio verrà assegnato al primo richiedente (in ordine cronologico) che dimostrerà entro il termine di 40 giorni dalla richiesta e tramite documenti ritenuti validi, la titolarità di un valido diritto anteriore.

Inoltre, sempre in materia di responsabilità dell'agente di convalida, la sezione 21, paragrafo 3 delle c.d. Regole di Sunrise stabilisce che tale soggetto non è obbligato ma può, a sua esclusiva discrezione, condurre proprie indagini in merito alla richiesta del nome a dominio, al diritto prioritario rivendicato, nonché alle prove documentali a supporto.

Nel corso delle decisioni fin qui rese, gli arbitri incaricati hanno ritenuto che l'agente di convalida, di fronte a documenti che non consentano di ricondurre con assoluta certezza un diritto anteriore al richiedente del relativo nome a dominio, debba concludere il proprio esame in senso favorevole al richiedente solamente nel caso di lacune facilmente sanabili.

Ad esempio, nel caso DMC, l'arbitro incaricato ha ritenuto non corretto l'operato dell'agente di convalida che, avendo notato una discrepanza tra il nome del richiedente (DMC Design for Media and Communication GmbH) ed il nome del titolare del diritto anteriore (DMC Design for Media and Communication GmbH & Co KG) aveva rifiutato la concessione del nome a dominio.

Tale decisione arbitrale dipendeva essenzialmente dal fatto che, qualora l'agente di convalida avesse diligentemente considerato il sistema austriaco, avrebbe potuto facilmente accertare che richiedente e titolare del diritto anteriore devono, in base a tale sistema, essere considerate alla stregua di un'unica società.

Diversamente, gli arbitri hanno considerato corretto l'operato dell'agente di convalida in tutti quei casi in cui, per poter eventualmente concludere l'esame in modo favorevole al richiedente, l'agente avrebbe dovuto imbarcarsi in una serie di speculazioni decisamente estranee al suo compito.

Nel caso NAGEL l'arbitro incaricato ha ritenuto che l'agente di convalida non era tenuto a condurre indagini volte a verificare l'esistenza di un rapporto di licenza rispetto al quale non vi era traccia nelle prove documentali inviate a supporto della richiesta di registrazione del nome a dominio.

Analogamente, nel caso ISL, si è ritenuto che l'agente di convalida non debba essere chiamato a verificare se un marchio, apparentemente scaduto in base ai documenti prodotti dal richiedente, sia stato rinnovato o meno.

Nel caso COLT, infine, l'arbitro incaricato ha giustificato l'operato dell'agente di convalida che, a dire del ricorrente, avrebbe potuto concedere il nome a dominio richiesto poiché, in base a quanto disposto dallo statuto societario della ricorrente (peraltro non prodotto all'epoca della richiesta originaria, ma solo durante la procedura di riassegnazione) richiedente e ti-

tolare del marchio anteriore debbono essere considerati la medesima società.

La decisione da ultimo citata ci consente di analizzare un ulteriore problema spesso affrontato nel corso delle procedure di riassegnazione. La tematica alla quale ci riferiamo è quella dell'idoneità di eventuali documenti, presentati solamente nel corso della procedura di riassegnazione, a sanare eventuali deficienze dei documenti presentati a supporto della richiesta del nome a dominio.

Ebbene, non si può che condividere l'orientamento prevalente in base al quale la verifica dell'operato dell'EURid e dell'agente di convalida deve avere ad oggetto esclusivamente i documenti presentati a supporto della richiesta originaria; al contrario si rischierebbe di eludere il termine di 40 giorni (decorrente dalla richiesta) concesso al richiedente.

Tale termine, in altre parole, è stato giustamente considerato quale termine perentorio, anche perché, ragionando al contrario ed ammettendo la possibilità di completare l'onere probatorio in una fase successiva, si rischierebbe di compromettere gli interessi e le aspettative di altri soggetti che, avendo inoltrato la richiesta di registrazione per lo stesso nome a dominio in epoca successiva, potrebbero comunque aver completato l'onere probatorio nel termine di 40 giorni sopra esaminato.

Quanto alla diversa procedura di cui all'art. 22 comma 1 lett.a del Regolamento EC 874/2004 giova ribadire che si tratta di una procedura volta a verificare la legittimità delle doglianze contro registrazioni speculative o in mala fede.

Secondo la ricostruzione degli arbitri, tale procedura, non può che avviarsi in contraddittorio tra il ricorrente ed il titolare del nome a dominio che si ritiene essere in mala fede.

Ciò dal momento che l'unico soggetto in grado di replicare alle "accuse di mala fede" in cui dovrà sostanzarsi il relativo ricorso è il ti-

tolare del nome a dominio essendo tali argomenti al di fuori della sfera di conoscenze dell'EURid.

La procedura di riassegnazione in commento si atteggia quale classico strumento predisposto per prevenire e combattere i fenomeni di "cybersquatting" dei nomi a dominio.eu.

Infatti, grazie a tale procedimento, i nomi a dominio, registrati in mala fede da chi non ne aveva il diritto possono essere riassegnati a chi invece sia legittimo titolare di diritti su tale nome.

Come noto, la procedura di cui sopra è stata introdotta per la prima volta dall'ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) con specifico riferimento ai domini .com, .org e .net.

La procedura di cui all'art.22 comma 1 lett.a del Regolamento EC 874/2004 è praticamente identica a quella introdotta dall'ICANN e, finora, è stata poco utilizzata rispetto a quella volta a verificare l'operato dell'EURid. Peraltro, in considerazione delle poche decisioni fin qui rese, non è possibile apprezzare regole di condotte univoche di particolare interesse.

Pertanto, in questa sede non possiamo che limitarci ad una rapida descrizione delle condizioni necessarie per avviare il procedimento in esame.

In base all'art. 21 del Regolamento EC 874/2004, la procedura di cui al successivo art. 22 comma 1 lett.a può essere avviata qualora il nome a dominio sia identico o simile ad un nome legittimamente usato dal ricorrente e:

- a) il titolare del dominio non abbia alcun diritto od interesse sul nome a dominio, oppure
 - b) il nome a dominio sia stato registrato o sia usato in mala fede
- Ovviamente, l'onere probatorio circa l'esistenza delle condizioni sopra esposte è interamente a carico del ricorrente.

Quanto alla condizione sub.a è previsto che il resistente possa provare l'esistenza di un legittimo interesse al nome a dominio qualora dimostri che:

- a) prima di avere avuto notizia della contestazione abbia usato il nome a dominio in connessione con offerte al pubblico di beni e servizi;
- b) sia conosciuto, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato anche in mancanza di un diritto riconosciuto stabilito dal diritto comunitario;
- c) stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Quanto alla malafede, si ritiene che la relativa prova, a carico del ricorrente, possa essere data con ogni mezzo. L'art. 21 del Regolamento EC 874/2004 indica una serie di casi, non tassativi, nei quali la malafede è presunta. In particolare ciò si verifica quando:

- le circostanze indicano che il registrante ha ottenuto il nome a dominio con lo scopo principale di venderlo, licenziarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto a livello nazionale o comunitario;
- la registrazione è stata effettuata al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto a livello nazionale o comunitario di farsi assegnare il dominio.eu corrispondente a tale nome;
- la registrazione è avvenuta con lo scopo principale di danneggiare gli affari di un concorrente;
- l'uso del nome a dominio è stato effettuato allo scopo di attrarre, a scopo di lucro, nel sito del registrante, creando una confusione con il nome del ricorrente, in merito alla provenienza dei prodotti o servizi in esso offerti;
- il nome a dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista un collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato.

Ovviamente il giudizio circa il carattere "speculativo" della registrazione o dell'uso del nome a do-

minio è interamente rimesso alla discrezionalità degli arbitri incaricati, da esercitarsi nell'ambito del "recinto normativo" fissato dal Regolamento EC 874/2004. Attraverso l'analisi delle poche decisioni fin qui rese è possibile apprezzare un notevole sforzo da parte degli arbitri, spesso chiamati ad integrare gli argomenti dedotti dai contendenti attraverso ricerche e verifiche, in particolare volte a verificare le modalità attraverso le quali i nomi a domini contestati vengono utilizzati.

In particolare, mentre da un lato l'ammissibilità del ricorso è condizionata da dati oggettivi (es. la prova di un diritto anteriore), dall'altro esistono alcuni aspetti (in particolare alcuni "indici di malafede"), che meriterebbero un esame istrut-

torio maggiormente regolamentato (oltre che più approfondito, il che però è evidentemente incompatibile con le esigenze di rapidità retrostanti l'istituto in analisi).

Per rimediare, almeno in parte, a questa situazione, si ritiene auspicabile una serie di interventi da parte della Corte Arbitrale Ceca volti ad offrire ed a tenere costantemente aggiornate delle linee guida allo scopo di orientare gli arbitri nelle loro decisioni, specie per quelle ipotesi che, nel corso del tempo, si imporranno all'attenzione della Corte con maggiore frequenza.

In tal modo, nonostante la necessaria sommarietà della fase istruttoria, si potrebbe quantomeno confidare in una maggiore omogeneità delle decisioni.

Storia e attualità del TLD .eu

Stefano Marzocchi

Il rapido e costante sviluppo di Internet e l'opportunità di un commercio elettronico globale costituiscono una sfida a cui l'Europa unita non poteva in alcun modo sottrarsi. I nomi a dominio rappresentano una finestra offerta agli individui ed alle imprese sulla rete ed un dominio di primo livello (TLD - Top Level Domain) dichiaratamente europeo non avrebbe potuto che potenziare l'immagine e l'infrastruttura di Internet in Europa, identificando come europee le imprese che si avvalgono di tale strumento e offrendo quindi un nesso tra le medesime e l'Unione Europea. Non da ultimo - nel lungo periodo - si voleva rafforzare il mercato comune stimolando il commercio elettronico in Europa (ci si prefiggeva infatti di aumentare la fiducia dei consumatori nella contrattazione telematica per via dell'adozione di un codice di condotta imposto a tutti gli operatori). L'incremento di "visibilità" del-

l'Unione Europea nella rete, l'ampliamento della scelta offerta agli utenti dei nomi a dominio e la promozione degli scambi per via telematica - grazie al mercato virtuale che Internet rende disponibile - sono stati gli obiettivi di fondo dell'iniziativa promossa dalla Commissione nell'introduzione di questa "denominazione di origine controllata" tutta europea, strumento per arginare e parallelamente ricondurre in ambiti costruttivi per il progresso e l'evoluzione dell'economia mondiale il monopolio, per tradizione americano, in materia di web. Primo strumento formale di tale operazione è stato il Regolamento (CE) n. 733/2002, mirante a stabilire le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello .eu, ad identificare i requisiti per la scelta del Registry (Registration Authority, l'entità preposta all'organizzazione, amministrazione e gestione del TLD stesso) e a stabilire le attribuzioni di quest'ultimo

- tra le quali la risoluzione delle controversie riguardanti il dominio - e la politica generale che ne avrebbe informato l'operato.

Il 10 gennaio 2002 era stato inoltre disposto dal Parlamento Europeo che - data l'elevata competitività del mercato comune - entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del regolamento suddetto la Commissione avrebbe dovuto pubblicare un invito a manifestare interesse per la selezione del Registry, al fine di vagliare le organizzazioni aspiranti a tale ruolo sulla base di una valutazione strutturata. Salvo circostanze eccezionali inoltre, l'organismo scelto avrebbe dovuto essere operativo entro 15 mesi dalla pubblicazione del Regolamento. Una fredda smentita non tarderà a venire.

Dopo 4 anni di consultazioni pubbliche la Commissione Europea, nell'ambito del progetto eEurope - l'ambizioso progetto approvato dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e diretto ad accelerare l'ingresso dell'Europa nell'era digitale, dopo una lunga egemonia statunitense - pubblicava quindi un invito a manifestare interesse indirizzato alle organizzazioni - rigorosamente senza scopo di lucro - che intendevano proporsi per la procedura di selezione del Registry del dominio di primo livello .eu.

Il 25 ottobre 2002 scadeva il termine per la presentazione del dossier di candidatura da parte delle organizzazioni interessate. Il 30 luglio 2002 la Commissione aveva previamente lanciato una consultazione presso le autorità pubbliche, le imprese ed i privati circa le pregresse difficoltà incontrate nella registrazione di un dominio in buona fede. I risultati di questa consultazione - in sostanza mirata a conoscere la multiforme varietà del fenomeno *cybersquatting* - forniranno alla Commissione uno strumento ulteriore per l'elaborazione delle norme che regolamenteranno il dominio europeo.

Per quanto riguarda l'evidente preoccupazione delle aziende di assistere ai ben noti fenomeni di "ac-

caparramento" di marchi altrui da parte di individui mossi unicamente da fini speculativi, il sedicesimo *considerando* anteposto al testo del Regolamento (CE) n. 733/2002 prevede espressamente che l'adozione di misure in materia di registrazione abusiva, certamente tra le attribuzioni del futuro Registry, dovesse prevedere per i titolari di diritti preesistenti, riconosciuti in ambito sia comunitario sia dei singoli stati membri, un certo periodo di tempo (periodo c.d. *sunrise*) in cui la registrazione dei corrispondenti nomi a dominio sarebbe loro riservata.

Come prevedibile, da subito numerosi provider hanno lanciato un'invasiva attività promozionale promettendo la registrazione di domini .eu, il più delle volte richiedendo un'anticipazione in denaro da versarsi all'atto della "prenotazione", nonostante non potesse venire offerta alcuna garanzia a riguardo circa il buon esito della procedura di registrazione. Non era infatti previsto alcun diritto di prelazione o di priorità sino al varo ufficiale del nuovo TLD da parte delle preposte autorità.

Il 22 maggio 2003 la Commissione Europea deliberava - seguendo l'indicazione di una commissione di esperti indipendenti - la scelta di EURid come R.A. deputata alla gestione del TLD europeo .eu. Il consorzio no-profit EURid, che vede la partecipazione delle Registration Authorities italiana, svedese e belga, avrà sede a Bruxelles - dove sarà occupata la maggior parte dell'organizzazione - mentre Uffici Regionali saranno ubicati a Pisa e a Stoccolma.

Le competenze delle tre entità facenti parte del Consorzio apparvero da subito complementari:

- DNS BE (Belgio), creata nel 1999 da ISPA Belgium, Agoria e Belgutug con lo scopo di registrare e gestire il ccTLD .be, usciva da un procedimento di completa privatizzazione e avrebbe messo a disposizione il proprio sistema di registrazione, considerato come uno dei più efficienti sul merca-

to. DNS BE gestiva circa 250.000 domain names.

- IIT-CNR (Italia), divisione informatica e telematica del rinomato istituto di ricerca, ha gestito il ccTLD .it dal 1987, quando il primo nodo ARPANET fu reso operativo nel nostro paese. Occupandosi l'istituto, tra le proprie numerosissime attività istituzionali, di tecnologie e trasferimento di tecnologie applicate all'informazione ed alla comunicazione (wireless mobile Internet, tecniche di internetworking e sicurezza telematica, ecc.), IIT-CNR ha sviluppato efficacissimi strumenti per la sicurezza delle transazioni tramite Web. L'apporto del know-how italiano risultava pertanto un presupposto imprescindibile per il buon funzionamento della R.A. Europea. Il registro .it conta ad oggi più di un milione di registrazioni piazzandosi al decimo posto nel mondo.
- NIC-SE (Svezia), creata nel 1997 dalla Fondazione per l'Infrastruttura di Internet (IIS) - di cui è sussidiaria - con lo scopo di amministrare il ccTLD .se, avrebbe infine messo a disposizione del Consorzio l'esperienza maturata nella creazione degli standard di Internet e la propria tradizione di consultazione periodica della community della rete sia nazionale che internazionale (il consiglio direttivo è nominato dalla Confederazione degli Imprenditori Svedesi, dal Forum degli operatori Web nazionali, dalla Federazione Svedese del Commercio, dall'Agenzia del Consumatore e dalla Federazione Bancaria Svedese), apporto che si rivelerà sostanziale soprattutto nella fase di lancio del nuovo TLD. NIC-SE gestisce attualmente più di 160.000 domain names.
- EURid lavorerà unicamente tramite un network di Registrar al fine di promuovere la competizione, ciascuno dotato di un meccanismo di registrazione automatico che permetta all'utente di accedere direttamente on-line ai servizi con il minimo (tenden-

zialmente nullo) intervento umano da parte del personale di EURid. Conseguenza di ciò sarà un sensibile abbassamento dei costi di registrazione.

Sebbene il TLD .eu fosse una recentissima innovazione, i responsabili di EURid stimarono un minimo di un milione di registrazioni entro 12 mesi dall'attivazione del servizio. Immediate le negoziazioni con la Commissione Europea al fine di finalizzare l'accordo di gestione e stabilire il regolamento operativo del registro .eu. Una volta conclusa la parte amministrativa, comprensiva della necessaria delega da parte di ICANN; EURid prevedeva la propria piena operatività entro i successivi 6 mesi. Molto sarebbe comunque dipeso da quanto il regolamento operativo predisposto dal Consorzio avrebbe incontrato il consenso della Commissione.

Il procrastinarsi dei lavori di consultazione e l'attesa della promulgazione da parte della Commissione delle PPR - Public Policy Rules (relative alla legittimazione alla registrazione, all'accredito dei vari registrar, alla strutturazione del periodo sunrise - durante il quale i titolari di diritti anteriori sulla denominazione scelta potranno ottenere un diritto di prelazione sulla medesima come nome a dominio europeo, tuttavia anche qui secondo il consueto principio *first come first served* - alle *Alternative Dispute Resolutions* - ADR ed ai domini indisponibili), presupposti indefettibili per la successiva autorizzazione da parte dell'ICANN, portarono ben presto l'inizio dell'attività pubblica di Eurid ad essere ipotizzabile non prima della fine del 2004, successivamente comunque a alle necessaria traduzione delle regole predisposte dalla Commissione in tutte nelle lingue dei paesi membri, di predisposizione dei moduli operativi e stesura di accordi con i membri della struttura esterna di appoggio (i vari registrar). Non essendo infatti attendibile la promulgazione delle PPR prima del mese di febbraio 2004, EURid ipo-

tizzò l'inizio del *sunrise period* all'incirca verso il mese di settembre, e l'accessibilità del sistema alla chiusura dello stesso due mesi più tardi, a novembre 2004.

Al tempo stesso la community di Internet è ormai in stato di allerta. Il timore è quello di assistere inermi agli stessi fenomeni di *cybersquatting* che hanno animato le cronache e le polemiche di alcuni anni addietro, quando le speculazioni sul .com resero ricche migliaia di persone senza scrupoli.

Il 13 ottobre 2004, a Bruxelles, Fabio Colasanti, Direttore Generale della Information Society DG della Commissione Europea, stipula con i membri del Board di EurId Verbaeten, Denoth e Janson il contratto di concessione per l'attivazione del Registro eu. Formalizzata la concessione, la Commissione notificherà all'ICANN la scelta del Registrar ufficiale e darà il via alle negoziazioni dirette tra EurId e l'ICANN perché il dominio europeo muova i primi passi.

Il 3 maggio 2005 il TLD .eu. diventava finalmente operativo, anche se temporaneamente riservato al gestore EurId. L'indirizzo del Registry mutava infatti da www.eurid.org a www.eurid.eu.

Ultimo impegno prima del lancio la finalizzazione delle regole di *naming* - la cui bozza sarà pubblicata durante l'estate - in collaborazione con la Commissione europea e gli altri organismi interessati. Nei mesi successivi il portale di EurId sarà reso disponibile in tutte le 20 lingue ufficiali dell'UE così come tutta la documentazione rilevante.

Una lista di tutti i Registrar accreditati - gli organismi che faranno da tramite necessario per le registrazioni del nuovo TLD - verrà resa disponibile sul sito di EurId con l'indicazione della competenza territoriale e delle lingue operative di ciascuno.

Un'altra novità di rilievo, decisa in aprile, è stata la scelta della Camera arbitrale della Repubblica Ceca - con sede a Praga - quale organismo competente a stabilire le ADR - *Alternative Dispute Resolution*

Policy, le regole di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ai nomi a dominio europei.

Dopo mesi di attese e reiterati rinvii viene finalmente annunciato per il 7 dicembre 2005 l'accesso al TLD europeo anche dei privati, dopo che al maggio il primo domain name .eu era stato riservato all'Authority centrale. Il gestore Eurid rendeva inoltre pubbliche - dopo essere state sottoposte al vaglio della Commissione Europea ed essere entrate quindi a far parte della Registration Policy - le regole operative che governeranno il c.d. periodo *sunrise*, l'arco temporale durante il quale le registrazioni saranno riservate a particolari categorie privilegiate. Il 21 marzo 2005 EurId aveva nel frattempo concluso un accordo con PriceWaterhouseCoopers nominando questi Validation Agent per il periodo *sunrise*. Sarebbero stati loro a vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni relative alle assegnazioni di nomi a dominio .eu durante il periodo *sunrise* ed a verificare la regolarità dei titoli avanzati dai pretendenti ad un dominio .eu. Durante i primi due mesi (la prima fase del periodo *sunrise*, fino al 7 febbraio 2006), potranno infatti registrare un TLD .eu esclusivamente gli enti pubblici relativamente alle proprie denominazioni, acronimi e territori governati nonché le imprese titolari di registrazioni nazionali, internazionali - ove almeno uno dei paesi designato faccia parte dell'UE - o comunitarie relative alla dicitura richiesta. Ammessa la legittimazione del licenziatario anche *de facto*, sufficiente un accordo scritto tra i due soggetti supportato da prova della titolarità del diritto in capo ad uno di essi (da ottobre 2005 sarà all'uopo disponibile on line sul sito www.pwc.com e su quello di EurId stessa apposita modulistica in formato .pdf). I richiedenti dovranno fornire idonea documentazione attestante la propria legittimazione sulla base della legislazione nazionale o comunitaria. Durante il secondo bimestre la legittimazione sarà poi al-

largata ai titolari di altri diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale del richiedente quali quelli connessi a ditte, marchi di fatto, insegne, nomi commerciali.

Sempre per quanto concerne la seconda fase del periodo *sunrise* vengono coinvolti nel procedimento avvocati e mandatari abilitati avanti l'UAMI affinché rilascino idonea dichiarazione giurata circa la sussistenza dei diritti vantati dal richiedente.

Sia durante che dopo il periodo *sunrise* legittimate alla titolarità di un nome a dominio europeo saranno comunque solo e soltanto le persone fisiche residenti nell'Unione e le persone giuridiche aventi sede, amministrazione o mercato principale nell'Unione.

La registrazione potrà essere relativa esclusivamente alla dicitura oggetto di registrazione (quindi un marchio composto non potrà essere "splittato" in alcun modo) fatti salvi il carattere & che potrà essere tramutato nei relativi corrispondenti linguistici (and, und, et, ecc.) mentre gli spazi e gli altri segni di punteggiatura potranno essere sostituiti dal trattino semplice - (*hyphen*) o dal "trattino basso" - (*underscore*) o semplicemente eliminati. È accaduto che numerosi *Registrars* accreditati (gli organismi - per lo più provider di servizi Internet - che fungono da tramite necessario tra i richiedenti e l'Authority centrale EurId) abbiano inizialmente respinto le richieste di coloro i quali - persone fisiche o società - avrebbero voluto avvalersi dell'opportunità offerta dal periodo *sunrise* fornendo quale dimostrazione dei propri diritti un attestato relativo ad una privativa di marchio su di un segno figurativo o composto. Questo è stato certamente uno dei punti più dibattuti in seno alle commissioni che hanno curato i lavori preparatori delle *sunrise rules*, in quanto i precedenti non erano concordi. Sebbene tuttavia di recente il periodo *sunrise* del ccTLD .us, di centrale importanza per l'economia U.S.A., fosse stato gestito dall'Authority statunitense in senso re-

strittivo, ovvero negando a questi titolari accesso al vantaggio offerto dal periodo *sunrise*, la versione definitiva delle *sunrise rules* contemplava tali privative quali titoli atti ad ammettere il titolare richiedente alla prelazione sulla dicitura scelta, posto tuttavia che l'elemento verbale costituisse la parte preponderante del segno (*Sunrise Rules - Section 19 - Complete name for which the Prior Right exists*). Nessun problema pertanto per le semplici grafie mentre i marchi composti da porzione denominativa e logo avrebbero dovuto essere valutati caso per caso. Fondamentale quindi anche qui l'intervento di un consulente specializzato in materia.

Iniziata la corsa, molte sono state le imprese che sfornite, di registrazione relativa al proprio segno distintivo - specie se corrispondente al proprio marchio "istituzionale" - hanno cercato di ottenere quanto prima la richiesta registrazione. Sebbene infatti non sia prevista una procedura d'esame accelerata da parte dell'UAMI in merito ad una domanda di registrazione comunitaria, gli strumenti offerti dalla Convenzione di Madrid permettevano di ottenere una registrazione di marchio italiana nell'arco di poche settimane, possibilità in seguito affiancata da un'inaspettata circolare ministeriale che imponeva all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di rilasciare in breve tempo le domande di registrazione italiane sulle quali si basasse una richiesta di registrazione di un dominio .eu (circolare che, peraltro, visti i suoi effetti paralizzanti per l'attività dell'Ufficio, è stata ben presto interpretata restrittivamente nel senso di vedere in essa un obbligo di accelerare l'iter delle sole domande già pendenti al 7 dicembre 2005).

L'avvenuta registrazione era infatti un requisito fondamentale per l'accesso al periodo *sunrise*, non essendo sufficiente il mero deposito (anche se in realtà - come la pratica ha confermato - non è stata poi prestata attenzione da parte del Validation Agent a quando la registrazione fosse venuta in essere, se

prima o dopo il 7 dicembre, focalizzandosi l'attenzione sul solo momento dell'esame della domanda di registrazione .eu). Nel caso di molteplici domande per la medesima dicitura sarà scelto il richiedente che per primo avrà presentato la richiesta, secondo il consueto principio first-come-first-served. A seguito di richiesta correttamente presentata (ovvero corredata dal diritto posto a base della richiesta - uno e uno solo poteva essere invocato - e l'indicazione della legge nazionale che ad esso ricollegghi efficacia) venne inviata al richiedente una e-mail di conferma nella quale veniva inoltre indicato il numero progressivo occupato nella eventuale lista dei richiedenti la medesima dicitura, la documentazione ulteriormente richiesta e un formulario che doveva essere restituito firmato entro i 40 giorni successivi. L'anzidetta documentazione verrà poi posta al vaglio della Validation Authority.

Durante il periodo *sunrise* venne infine reso operativo un database *whois* provvisorio che mostrerà il numero dei richiedenti per ciascun nome a dominio e il relativo ordine di presentazione, nome e indirizzo dei richiedenti, la scadenza fissata per la presentazione della documentazione mancante, la data di ricevimento della documentazione e lo status delle relative domande. Eventuali rimostranze potevano essere indirizzate avanti l'apposita Camera arbitrale della Repubblica Ceca - con sede a Praga - l'organismo competente a stabilire le ADR policies e a gestire stragiudizialmente le controversie relative ai nomi a dominio europei. Conclusi le operazioni relative alla fase 1 del periodo *sunrise*, non senza un enorme numero di contestazioni, il 7 febbraio 2006 alle ore 11.00 locali EurId spalancava le porte del TLD .eu a tutti i titolari di diritti anteriori conformemente alla propria legislazione nazionale (fase 2 del periodo *sunrise*). Nei primi 15 minuti le richieste di registrazione sono state 27.949, divenute oltre 70.000 dopo un'ora sol-

tanto. La maggior parte delle richieste provenivano dalla Germania (16.592) seguita dall'Olanda (13.418) e, con un netto distacco, dal Regno Unito (5.248), dalla Francia (4.931), dal Belgio (4.841) e dalla Svezia (4.567).

L'Italia ha rappresentato solo il 6,1% delle richieste complessive contro il 28,2% della Germania, dato contrastante con altri indici relativi alla tutela della proprietà industriale da parte delle aziende del Bel Paese, segno della scarsa attenzione e fiducia con cui la nostra imprenditoria guarda alla materia Internet. Al 2 marzo 2006 erano circa 3.000 i nomi a dominio .eu che avevano superato la *validation procedure* condotta da PWC ed erano stati attivati. Sempre alla stessa data erano già 300.000 le domande pervenute relative a circa 217.000 nomi a dominio.

Moltissime le domande rigettate, in virtù della restrittiva politica scelta dall'Authority di non contestare le eventuali irregolarità ma di procedere immediatamente al rigetto delle domande che presentassero dette irregolarità. Le più ricorrenti ragioni del rigetto sono state, come prevedibile, la mancata *esatta* corrispondenza tra la dicitura scelta quale nome a dominio e quella coperta dal prior right invocato, quella tra il titolare del prior right stesso e l'applicant per il nome a dominio (in questo caso sarebbe stato sufficiente dichiarare una sorta di accordo di licenza, per il quale era disponibile apposito modulo sul sito di EurId e per il quale non era richiesta formalità alcuna) e, infine, il mancato completamento dell'iter di registrazione relativamente a domande basate su di una registrazione di marchio nazionale, comunitaria o internazionale estesa ad un paese membro dell'UE.

Per quanto invece riguarda la sorte dei nomi a dominio la cui domanda di registrazione durante il periodo sunrise fosse scaduta (mancato deposito della documentazione richiesta) o respinta, si prevede la loro liberalizzazione entro la fine di

giugno, passati i termini per le ADR e le contestazioni del caso. L'assegnazione dei medesimi seguirà la consueta regola *first come-first served* e nessuna prelazione sarà accordata all'originario richiedente. Nel frattempo, sedicenti funzionari di EurId approfittarono della scarsa informazione degli utenti contattando i richiedenti di domande respinte così come i titolari di ditte corrispondenti a nomi a dominio non ancora occupati offrendo a pagamento la registrazione di un nome a dominio europeo. EurId non ha mancato di sottolineare come queste persone non avessero alcun legale con il Registry e invitò i destinatari di qualunque presa di contatto in tal senso a rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il 7 aprile 2006 il TLD .eu diveniva accessibile a tutte le persone fisiche o giuridiche residenti nell'UE, senza più distinzioni basate sulla titolarità di prior rights di sorta (il c.d. *land rush*), senza quindi requisiti di legittimazione che non siano quelli geografici.

Chiuso quindi il periodo Sunrise, che nelle sue due fasi totalizzava 346.218 richieste relative a 245.908 nomi a dominio, in una sola settimana veniva raggiunto il traguardo di 1,5 milioni di registrazioni (1.000.000 il solo 7 aprile), piazzando il TLD europeo al quarto posto tra i TLD delle nazioni europee (dopo i TLD .de e .uk) e all'8° nel mondo. Nell'arco di 3 mesi veniva scalzato anche il TLD olandese .nl, rendendo il TLD .eu il settimo più diffuso top level domain del mondo, mentre il TLD .info appare oggi sempre più vicino.

WORLD TOP TEN LIST of TLDs

.com	50.1 million
.de	9.8 million
.net	7.5 million
.uk	4.9 million
.org	4.5 million
.info	2.6 million
.eu	2.1 million
.nl	1.9 million
.biz	1.4 million
.it	1.2 million

(dati rilevati al 16 settembre 2006)

Attualmente il database di Eurid viene aggiornato 5 volte al giorno, rendendo possibile l'associazione di un sito operativo al DN acquisito il giorno stesso della richiesta. Per chiudere, qualche dato statistico in pillole: Germania, Regno Unito e Olanda i paesi che maggiormente hanno dimostrato interesse verso il nome a dominio europeo; 46 le nazionalità dei registrar accreditati (per i quali non è previsto alcun requisito geografico tanto che su un totale di 1.560 ben 624 sono statunitensi, 8 volte il numero dei registrar italiani); 76 le richieste di registrazione giunte ad EurId dai vari registrar ogni secondo nel primo giorno di operatività; 27 i componenti dello staff tecnico di Eurid, provenienti da 19 nazioni e in grado di parlare 20 lingue; 153 le ADR instaurate dinanzi alla camera arbitrale della Repubblica Ceca, che ha appena concluso la prima, relativa al DN pst.eu, dando ragione all'Authority; 1.500 le domande esaminate quotidianamente da PricewaterhouseCoopers, il Validation Agent designato da EurId, l'80 per cento delle quali vengono ammesse.

Particolarmente popolari i DN composti da 3 caratteri, 233.437 i tentativi esperiti di registrare 23251 combinazioni di 3 caratteri, il che significa in sostanza che tutto il possibile è stato occupato. Interessante inoltre comparare la quota demografica di ciascuno stato membro rispetto al totale dell'Unione con la percentuale di nomi a dominio europei richiesti, comparazione dalla quale si ricava che in paesi come Cipro la richiesta di DN .eu è stata quasi 30 volte la percentuale demografica (4,85% - più della Francia stessa - contro lo 0,17%); entusiasta anche la risposta del Lussemburgo (0,66% contro lo 0,10%) e della Germania (32,10% contro il 18%), situazione opposta per l'Italia (5,98% contro il 12,71%) ed ancor peggio per la Francia (4,50% contro il 13,27%). Maglia nera al Portogallo (0,27% contro il 2,31%).

CUI PRODEST VI (Litterae patentae oeconomicae sunt autem bonae?)

Francesco Paolo Vatti

Alla fine della lettura dell'interessante articolo dell'Ing. Masciopinto dal titolo simile a questo sul numero del dicembre 2005, la domanda che sorge spontanea è proprio: cui prodest (a chi giova)? L'Ing. Masciopinto confronta fra loro realtà abbastanza diverse e parte da un punto di vista del tutto opinabile.

Le realtà confrontate, Cina, Europa e Stati Uniti sono, infatti, realtà estremamente differenziate fra loro. Gli Stati Uniti sono una nazione con una lingua ufficiale sola, che è unica in tutti gli Stati che la compongono, che è studiata a scuola da tutti, immigrati compresi e la cui non conoscenza è un errore del sistema, non insita allo stesso. La lingua parlata in Florida, accenti a parte, è la stessa parlata in Washington e la lettura di un documento scritto da un residente in California viene letto da un residente del Massachusetts senza necessità di traduzione. Inoltre, c'è un governo con un ente governativo preposto al rilascio dei brevetti. Per quanto riguarda la Cina, si tratta di un'unica nazione, con una pluralità di lingue e dialetti, ma fra cui prevale come lingua ufficiale il mandarino, insegnata nelle scuole, conosciuta per lo meno nella popolazione alfabetizzata e obbligatoria perché le leggi sono scritte in tale lingua. Inoltre, anche qui vi è un unico governo con un unico ente governamentale che concede i brevetti.

L'Europa, intesa anche come Unione europea, non è una nazione, non ha un'unica lingua ufficiale, non ha un governo e non ha un ente governamentale preposto al rilascio dei brevetti. Esiste, invece, un ente intergovernamentale che impone a enti governamen-

tali il rilascio di certi brevetti a certe condizioni. Mi pare che confrontare queste situazioni non abbia molto più senso che domandarsi perché il costo di presentare un unico brevetto in una venticinquina di paesi del sud-est asiatico sia più alto che presentarlo in Cina. Infatti, di questo si tratta! Il brevetto europeo costituisce già un enorme vantaggio rispetto a quella che sarebbe la situazione politico-governamentale, perché voler deprivere i governi di ulteriori prerogative?

C'è poi da chiedersi che confronto si possa fare fra le realtà industriali e brevettuali nei tre Paesi presi ad esempio.

Ma vorrei soffermarmi su un altro punto: il punto di vista di partenza: un brevetto a basso costo è un vantaggio. Per chi? È la domanda che mi pongo. Penso che un brevetto debba avere un costo equo, ma non è detto che un costo basso, nel lungo periodo, sia un vantaggio per l'industria e vediamo perché.

È vero che quando un'industria va a depositare un brevetto vorrebbe un costo bassissimo (magari anche gratis), ma è anche vero che un'industria non ha a che fare solo coi propri brevetti, ma coi propri (in senso attivo) e con quelli di altre industrie (in senso passivo). Bisogna anche tenere conto del fatto che i costi di brevettazione del brevetto cinese sono bassi per un cinese, ma lo sono anche per un italiano, un giapponese, un brasiliano e così via. Lo stesso sarebbe in Europa. Tenuto conto che, oggi, la maggior parte dei brevetti europei sono depositati da non europei, siamo convinti che la riduzione del

presso di un brevetto europeo favorirebbe l'industria europea? Non favorirebbe, piuttosto, l'industria statunitense o giapponese, che già oggi brevettano di più? Non spingerebbe queste aziende a brevettare più capillarmente, riducendo così i margini di manovra dell'industria europea, soprattutto piccola e media (cioè, soprattutto italiana)? Se le considerazioni dell'Ing. Masciopinto fossero valide, allora il provvedimento della Finanziaria 2006, che questo Ordine ha - secondo me giustamente - stigmatizzato, sarebbero invece i migliori possibili. Non mi pare sia questo il caso.

Inoltre, non si giustifica neanche da un punto di vista giuridico una riduzione dei costi. Se il brevetto è un premio che viene dato per aver messo in comune la propria invenzione, resta però anche una grossa deroga al fondamentale principio della lotta al monopolio e resta, in un'ultima analisi, una concessione governativa. Perché favorire chi ha una concessione rispetto a chi da quella concessione viene limitato nella propria libertà d'azione?

Durante il congresso della FICPI a Parigi si è parlato dei bilanciamenti fra i diritti dei vari soggetti coinvolti nel sistema brevettuale. È emerso che, proprio a causa di sbilanciamenti a favore dei titolari, l'intero sistema brevettuale viene percepito dal mondo esterno come una minaccia alla libertà e alla salute pubblica. Fra le soluzioni, è stata indicata quella di non esagerare con le richieste di agevolazione per i titolari di diritti brevettuali. Penso che occorra che facciamo nostra questa richiesta, se vogliamo che il sistema brevettuale continui a prosperare nei prossimi decenni.

De utopia

Gianni Masciopinto

L'Europa Comunitaria ha un parlamento, ha una moneta, ha confini aperti fra stato e stato, non ha una costituzione, non ha un esercito, non ha un Brevetto.

C'è da domandarsi se la mancanza di un Brevetto sia dovuta a motivazioni tecniche o se piuttosto a preconcetti tecnici che nascondono motivazioni politiche.

Europa Comunitaria sia in crisi, in particolare il sistema del Brevetto Comunitario.

Non si può che constatare che le proposte tecniche, che di volta in volta vengono presentate per ciò che riguarda il Brevetto Comunitario, sono proposte che partono comunque dal preconcetto che il Brevetto Comunitario non si può fare (che as-

quanto meno fantasiose, di assegnare all'Ufficio Europeo dei Brevetti anche poteri Giurisdizionali, come se non fosse una conquista ormai acquisita che il legislatore non possa gestire il rispetto delle leggi e viceversa.

Ma nonostante questi preconcetti e proposte, esiste ancora qualche speranza che si possa realizzare il Brevetto Comunitario.

Per realizzare l'Utopia occorrono, a mio parere, i seguenti ingredienti tecnici e non.

Innanzitutto occorre una volontà politica comune.

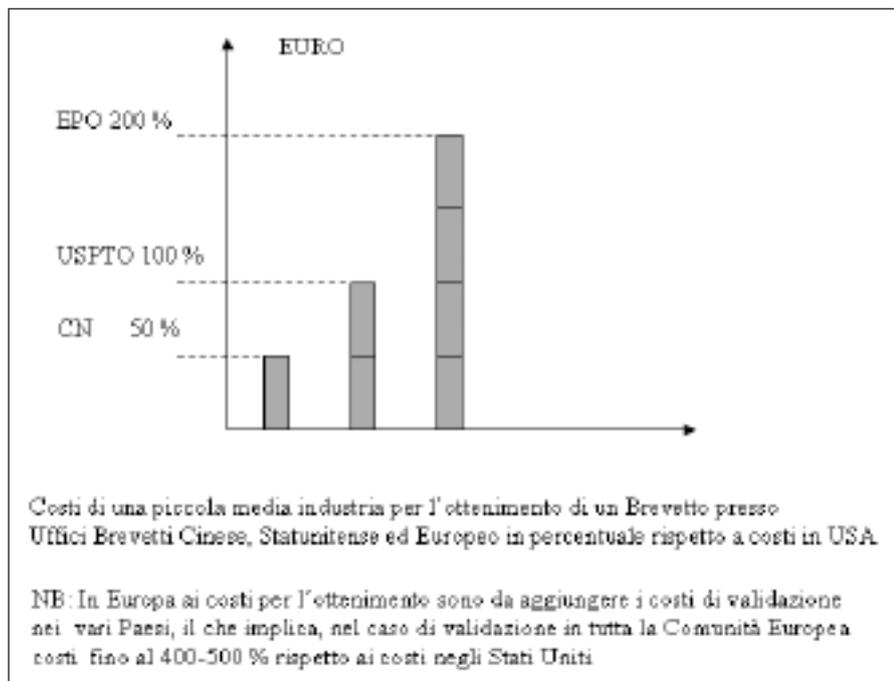
In secondo luogo occorre puntare su una Lingua Ufficiale della Comunità, da usare per il Brevetto Comunitario.

In terzo luogo occorre prevedere Corti Regionali di Primo Grado atte ad usare la Lingua Ufficiale ed una della Corte (Lingua Regionale).

La predisposizione degli strumenti tecnici e non, di cui sopra, sono un esempio di come si possa realizzare il Brevetto Comunitario in modo semplice, efficace ed assolutamente poco costoso.

L'applicazione degli strumenti tecnici descritti richiede uno sforzo di fantasia ed il coraggio di superare strutture burocratiche che si sono consolidate nel tempo ma hanno perso di vista il loro obiettivo primario (brevetti rapidi, costi contenuti).

Altre forme di realizzazione, naturalmente, sono possibili senza per questo uscire dall'ambito di quanto qui descritto.



L'arte nota insegna che nel mondo esistono stati federali. Tali stati hanno, in genere, un'unica costituzione, un unico esercito ed un unico Brevetto.

Il problema tecnico da risolvere, nel caso dell'Europa Comunitaria, è l'individuazione di parametri comuni condivisi ma salta all'occhio che è più semplice per il Parlamento Europeo decidere sulle etichette delle confezioni alimentari piuttosto che decidere su strategie di medio periodo a grande contenuto ideale (sembra, purtroppo, che lo spirito dei padri fondatori si sia perso per strada).

Si capisce, dunque, come il Sistema

somiglia molto al "non s'ha da fare" di Manzoni (memoria).

Un primo preconcetto, ormai così diffuso che qualcuno propone di passare da tre a cinque lingue, è che non si possa avere un Brevetto Comunitario in un'unica lingua, come se in una Comunità a confini aperti non possa esistere un'unica lingua Comunitaria ufficiale e varie lingue o dialetti regionali.

Un secondo preconcetto è che Corti regionali di Giustizia siano inadeguate a dare giudizi obiettivi; al riguardo c'è da domandarsi se l'obiettività sia un privilegio del Nord o del Nord-Ovest ma non certo del Sud.

Si fanno avanti, poi, proposte,

UIBM: Decisioni sui Ricorsi

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

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

N. 24/2005 di Repertorio del 10 novembre 2005 MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio GUIDE UTILI, assumendo che tale dicitura fosse divenuta di uso comune e priva di fantasia e originalità. Presentato tempestivo ricorso, la ricorrente rilevava che, al contrario, tale dicitura fosse di assoluta fantasia per i prodotti non inclusi nella classe 16, mentre per questi ultimi essa avesse acquisito distintività grazie alla notorietà consolidata del proprio marchio. La Commissione riconosce che, precedentemente, il marchio della ricorrente Pagine UTILI per un'altra pubblicazione è stato riconosciuta distintivo per effetto del *secondary meaning*. La Commissione osserva che le "guide utili" altro non sono che l'altra faccia delle "pagine utili", si tratta infatti di una pubblicazione congiunta. Pertanto esse sono state distribuite nello stesso numero di copie, e hanno quindi acquisito una rinomanza incontrovertibile e con essa un incontrovertibile *secondary meaning*. La Commissione pertanto accoglie il ricorso.

N. 10/2005 di Repertorio del 14 dicembre 2004 MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione di un marchio consistente nella forma caratteristica di un contenitore parallelepipedo in una cornice quadrata per profumi, in quanto detta forma presentava una valenza estetica idonea ad attribuire valore sostanziale a prodotto in termini di ornamentalità. Presentato ricorso avverso tale decisione, la Commissione rileva che il carattere attributivo di valore sostanziale al prodotto non possa ritenersi insito in qualsiasi forma ornamentale, poiché ciò rischierebbe di vanificare a la regola generale, ma debba ricollegarsi esclusivamente alle forme dotate di speciale ornamentalità da incidere in modo determinante sull'apprezzamento del prodotto, restando consentita la registrazione di forme con prevalente funzione distintiva. Poiché non pare corretto attribuire ad un con-

*Silvano Adorno,
Carlo Giuseppe Fiammenghi,
Fabio Giambrocono,
Alessandra Longoni e Luca Maderna,
Gianni Masciopinto*

tenitore di profumo caratteristiche e valenze sovrecedenti rispetto alla qualità intrinseca dell'essenza, né una funzione ulteriore rispetto a quella distintiva del prodotto, il ricorso è accolto.

N. 18/05 di repertorio dell'8 marzo 2005 MARCHIO

L'Ufficio rigettava la registrazione di un marchio perché consistente in una bottiglia di forma pressoché triangolare, con tappo circolare, che non rappresentava caratteristiche di fantasia e originalità rispetto ai prodotti che intendeva contraddistinguere, ritenendo il pregio estetico della forma necessario rispetto al prodotto, rilevando quindi un'assenza di distintività. Presentato tempestivo ricorso, il collegio rileva che il marchio di forma deve consistere in una forma che si distingue dal prodotto, così da poter essa distinguere il medesimo. La forma in questione è tuttavia perfettamente nota e priva di alcuna originalità di alcuna componente di fantasia rispetto a quella nota di bottiglia tridimensionale. La registrazione che si chiede conferirebbe una privativa di sfruttamento, sia pure come marchio, ad una forma che oltre a non superare la soglia di brevettabilità come modello è priva di novità e, come tale, di distintività in quanto standardizzata. Il ricorso è quindi respinto.

N. 30/05 di repertorio del 10 giugno 2005 RESTITUTIO IN INTEGRUM

L'Ufficio rigettava la richiesta di reintegrazione e dichiarava decaduto il brevetto Europeo dell'istante per mancato deposito nei termini della relativa traduzione. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso. La Commissione, esaminato il ricorso, ritiene che, ponendo a confronto la norma dell'art. 122 della CBE con quella dell'art. 90 L.I. il testo convenzionale sia manifestamente più debole del corrispondente italiano perché, mentre il primo si riferisce a "tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze", il secondo parla di "uso della massima diligenza esigibile" e questa differenza è

insuperabile. Secondo la Commissione, infatti, il testo nazionale esige in termini assoluti indipendenti dalle circostanze del caso di specie, la spendita della diligenza massima che si può esigere da un uomo, così attribuendo rilevanza impeditiva dell'accesso al beneficio anche alla *culpa levissima* che non può essere esclusa nel caso di specie. La norma di cui all'art. 90 L.I. è stata modificata dal CPI e ora il corrispondente art. 193 riproduce esattamente l'art. 122 CBE. La Commissione reputa tuttavia che questa modifica abbia comportato un mutamento della disciplina di guisa che essa non è applicabile retroattivamente e respinge dunque il ricorso.

N. 17/05 di Repertorio del 14 dicembre 2004 RESTITUTIO IN INTEGRUM

L'Ufficio rigettava la domanda di reintegrazione proposta dalla titolare del brevetto dichiarandone la decadenza e rilevando che nel caso di specie non sussisteva un impedimento oggettivo tale da giustificare le rimessione dei termini. Presentato tempestivo ricorso, la Commissione osserva che anche il ricorso ad un parametro meno rigoroso di quello della "massima diligenza esigibile" giustificerebbe il rigetto del ricorso, poiché il comportamento della ricorrente, della sua licenziataria e del mandatario di questa non appare neppure in linea con quella diligenza richiesta dalle circostanze. Eventi quali dimissioni di uno dei dipendenti incaricati della gestione della annualità, licenziamento di un secondo, maternità di una terza, e ancora incertezze sulla opportunità imprenditoriale di mantenere una privativa, fraintesi nell'interpretazione dell'avviso di pagamento, coincidenza del pagamento col periodo estivo, sono del tutto prevedibili e prevenibili in un'organizzazione di uomini e mezzi. Conseguentemente, eventi aziendali del tutto fisiologici che abbiano provocato l'omissione generatrice delle decadenza lasciano congetturare un'organizzazione astrattamente deficitaria, che neppure la giurisprudenza delle Camere di Ricorso dell'UEB considera compatibile con l'accesso al beneficio in parola. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota introduttiva alle sentenze della Commissione dei Ricorsi emesse nel periodo luglio-settembre 2004 tutte re-

lative a rifiuti di trascrizione di fusioni tra ditte estere per "mancanza di copia autentica dell'atto di fusione, non essendo la certificazione prodotta idonea ai fini della trascrizione".

N. 52/2004 di Repertorio del 23 settembre 2004

TRASCRIZIONE

"Osserva il collegio che l'atto certificativo prodotto dalla ricorrente nella traduzione italiana giurata dall'inglese, il contenuto del cui testo peraltro non è contestato, oltre a dare atto della fusione che si allega, è copia autentica del certificato rilasciato dal Dipartimento delle Società dell'Ufficio Brevetti e Registratori Svedese, il quale a sua volta certifica che la Dinol International Aktiebolag si è estinta (dissolta recita la traduzione di cui si è detto) dando luogo per fusione alla Dinol Aktiebolag.

Il documento quindi arreca la apostille notarile che certifica la autenticità delle firme e del contenuto del documento. La traduzione è giurata.

Orbene la norma dell'art. 60 del RD n. 244 del 1940, invocata dall'Ufficio a fondamento del suo diniego, richiede al n. 1 la allegazione del "titolo legale", quale presupposto dell'accoglimento della istanza. Essa, peraltro, è conseguente alla regola generale che disciplina la trascrizione degli atti tra vivi che "costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento" sulle privative, contenuta nell'art. 67 n. 2 della legge invenzioni, che per l'appunto ne richiede la trascrizione.

Tale formalità per sua natura richiede che l'Ufficio, che opera la domandata trascrizione, esamini, con l'istanza, l'atto tra vivi dal quale si pretende sorga l'effetto traslativo in questione, cui si intende conferire la necessaria pubblicità. È, infatti, l'Autorità cui spetta di esaminare l'istanza che deve valutarne la legittimità, e dunque deve prendere visione della pattuizione che si assume traslativa. In coerenza, come ha rammentato in udienza il rappresentante dell'Ufficio, con il principio dettato dall'art. 2657 c.c. Pertanto non si può ritenere, come sostanzialmente pretende la società ricorrente, che tale valutazione venga sostituita dalla certificazione che altro soggetto, di diritto straniero, ha compiuto una sua propria valutazione secondo la sua legge, ininfluente a regolare la trascrizione nel nostro Paese, concludendo per la sussistenza della predetta pattuizione ovvero, addirittura, del suo effetto giuridico".

N. 51/2004 di Repertorio del 23 settembre 2004

TRASCRIZIONE

Questa sentenza emessa nei confronti della società Pharmacia & Upjohn Aktiebolag riporta identicamente e usando persino le stesse parole la decisione N. 52/2004 qui sopra riferita, giungendo ovviamente alle stesse conclusioni.

N. 48/2004 di Repertorio 7 luglio 2004

TRASCRIZIONE

"L'atto certificativo (Bescheinigung), prodotto dalla ricorrente nella traduzione italiana giurata, il contenuto del cui testo peraltro non è contestato, oltre a dare atto della fusione che si allega, contiene al rigo 18 la dicitura "Per una copia autentica". Tale formula è apposta dopo dell'ultimo rigo (sic) nel quale si certifica che la fusione, di cui si attesta il contenuto, è firmata e munita del sigillo.

Dunque l'atto prodotto in sede di istanza di trascrizione, si dichiara copia autentica del certificato rilasciato dal Dipartimento di Giustizia del Cantone di Basilea, il quale a sua volta certifica che le due società in questione si sono fuse dando luogo ad una successione universale nella Novartis AG. Il documento quindi arreca la apostille notarile.

Orbene la norma dell'art. 60 del RD n. 244 del 1940, invocata dall'Ufficio, a fondamento del suo diniego, richiede al n. 1 la allegazione del "titolo legale", quale presupposto dell'accoglimento della istanza. Essa, peraltro, è conseguente alla regola generale che disciplina la trascrizione degli atti tra vivi che "costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento" sulle privative, contenuta nell'art. 67 n. 2 della legge invenzioni, che, per l'appunto, ne richiede la trascrizione.

Orbene tale formalità, per sua natura, richiede che l'Ufficio, che opera la domandata trascrizione, esamini con l'istanza, l'atto tra vivi dal quale si pretende sorga l'effetto traslativo in questione, cui si intende conferire la necessaria pubblicità. È infatti l'Autorità cui spetta di esaminare l'istanza che deve valutarne la legittimità e, dunque, deve prendere visione della pattuizione che si assume traslativa. In coerenza, come ha rammentato in udienza il rappresentante dell'Ufficio, con il principio dettato dall'art. 2657 c.c. Pertanto, non si può ritenere, come sostanzialmente pretende la società ricorrente, che tale valutazione venga sostituita dalla certificazione, che altro soggetto, di diritto straniero, ha compiuto una sua propria valutazione secondo la sua

legge, ininfluente a regolare la trascrizione nel nostro Paese, concludendo per la sussistenza della predetta pattuizione ovvero, addirittura, del suo effetto giuridico".

N. 47/2004 di Repertorio del 7 luglio 2004

TRASCRIZIONE

A fronte della ricorrente che rilevava: a) come il riferimento all'art. 60 RD 244/1940 ritenuto ostativo della trascrizione in quanto la richiedente non aveva prodotto copia autentica dell'atto di fusione;

b) come il diniego di trascrizione sia errato in diritto, carente nella motivazione ed illegittimo sia perché in contrasto con la prassi dell'Ufficio (che avrebbe in precedenza accettato certificati come quello ora ritenuto non idoneo), sia perché tardivamente adottato, la Commissione dei Ricorsi decideva che nessuno dei riferiti rilievi può condividersi.

La motivazione è la seguente: "Non sussiste, in primo luogo, l'ipotizzata violazione di legge.

L'art. 60 r.d. n. 244/1940, pertinentemente invocato dall'Ufficio (non viene qui invero in rilievo la 102/1999 attinente a diversa fattispecie e relativa a disciplina, comunque, non ancora attualmente in vigore) richiede la allegazione del "titolo legale", quale presupposto dell'accoglimento della istanza. Esso per altro è conseguente alla regola generale che disciplina la trascrizione degli atti tra vivi che "costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento" sulle privative, contenuta nell'art. 67 n. 2 della legge invenzioni, che per l'appunto ne richiede la trascrizione.

Tale formalità per sua natura postula che l'Ufficio che opera la domandata trascrizione, esamini, con l'istanza, l'atto tra vivi dal quale si pretende sorga l'effetto traslativo in questione, cui si intende conferire la necessaria pubblicità. È, infatti, l'Autorità cui spetta di esaminare l'istanza che deve valutarne la legittimità e dunque deve prendere visione della pattuizione che si assume traslativa. In coerenza con il principio dettato dall'art. 2657 c.c. Pertanto non si può ritenere, come sostanzialmente pretende la società ricorrente, che tale valutazione venga sostituita dalla certificazione che altro soggetto di diritto straniero abbia compiuto una sua propria valutazione, secondo la sua legge, ininfluente a regolare la trascrizione nel nostro paese, concludendo per la sussistenza della predetta pattuizione ovvero, addirittura, del suo effetto giuridico".

Il diniego impugnato, pertanto, non ha violato l'art. 60 cit.

È infondata anche la ulteriore doglianza, di natura processuale, secondo cui l'Ufficio avrebbe evocato solo dopo la comunicazione del diniego i principi generali della trascrizione, atteso, appunto, che la 60 r.d. 244/1940 è coerente con i suddetti principi, per cui il riferimento iniziale all'art. 60, da parte dell'Ufficio, esaurisce l'onere della motivazione. Non sussistono infine gli ulteriori asseriti profili illegittimità del provvedimento con riferimento al suo contrasto con prassi precedente o alla sua tardiva emissione.

Per un verso, deve infatti escludersi che l'esistenza di una prassi non conforme al legge precluda, come si pretende, la successiva adozione di provvedimenti a legge conformi. E, per altro verso, va analogamente escluso che il ritardo dell'ufficio, dovuto alla notoria inadeguatezza di strutture e insufficienza di personale, costituisca motivo invalidante del provvedimento sia pur tardivamente adottato".

N. 22/2005 di Repertorio del 27 settembre 2005

TRASCRIZIONE

"In data 11 settembre 1998 la società Chiron Corporation, con sede negli USA, presentava a mezzo del proprio rappresentante in Italia e relativamente al brevetto europeo n. 308386 del 16 settembre 1988, l'istanza n. BREV. MI E 001019 per la trascrizione di un Certificato di Fusione (della società Kabi Pharmacia AB in Pharmacia AB, di cui veniva anche chiesta l'annotazione della variazione di ragione sociale in Pharmacia & Upjohn AB) nonché dell'Atto di Cessione del citato brevetto europeo da Pharmacia & Upjohn AB a favore della Chiron Corporation.

Con lettera n.846063 del 13 gennaio 2004, ricevuta dal rappresentante in data 21 gennaio 2004, l'U.I.B.M. comunicava di non poter "procedere alle conseguenti operazioni in quanto in base alla normativa vigente è possibile trascrivere solo atti pubblici o scritture private autenticate e non certificati dell'Ufficio Brevetti e RegISTRAZIONI", nella fattispecie svedesi. Nella medesima lettera l'Ufficio invitava ad integrare la tassa trattandosi di richiesta di trascrizione di due atti, assegnando contestualmente il termine di 60 giorni, termine che "può essere eventualmente prorogato fino al limite massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di ricezione della presente medesima".

In data 19 luglio 2004, con nota n. BREV.

MI V 002167, il mandatario depositava la replica, con relativo allegato, alla citata ministeriale del 13 gennaio 2004.

Con lettera n. 847925 del 16 luglio 2004, ricevuta dal mandatario in data 28 luglio 2004, l'Ufficio comunicava quanto segue: "Preso atto della mancata regolarizzazione dell'istanza di trascrizione ... non essendo stata prodotta, nei termini concessi, la documentazione richiesta con la ministeriale prot. N. 846063 del 13 gennaio 2004, si notifica che l'istanza medesima è respinta, con riferimento all'atto di fusione, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 9 del D.P.R. n. 540 del 30 giugno 1972, come sostituito dall'art. 74 del D.P.R. n. 338 del 22 giugno 1979".

Avverso tale provvedimento è stato presentato tempestivo ricorso dalla richiedente sottolineando "il carattere affrettato ed intempestivo del provvedimento di rifiuto contenuto nella nota ... del 16 luglio 2004 ... evidentemente emesso in data anteriore alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della ministeriale, ignorando il deposito nei termini di una replica nei confronti della nota ministeriale prot. N. 846063 del 13 gennaio 2004".

Pertanto, il ricorrente chiede che il provvedimento di rifiuto sia revocato come illegittimo, che sia accolta l'istanza di trascrizione come da motivazioni pervenute all'Ufficio con replica depositata dalla richiedente in data 19 luglio 2004, in subordine, sia disposto che l'Ufficio replichi ai rilievi della richiedente come esposti. Osserva il collegio preliminarmente che il ricorso deve essere esaminato nel merito.

L'Ufficio, infatti, ha errato nel ritenere tardiva la replica alla ministeriale del 13 gennaio 2004. Questa, infatti, venne ricevuta dal rappresentante della parte il successivo 21 gennaio, pertanto, il termine di sei mesi in essa era menzionato e concesso per l'appunto per la replica, non era scaduto alla data del 16 luglio 2004, nella quale la stessa venne inoltrata all'Ufficio".

Il seguito della motivazione prende in esame gli argomenti addotti dalla ricorrente avverso il diniego in sede di replica ai quali il ricorso fa riferimento e conclude che "essi non sono fondati".

Nota alle su estese sentenze

Non si vuole concludere questa breve disamina delle sentenze della Commissione dei Ricorsi in materia di fusione tra società straniere appartenenti - l'incorporante e l'incorporata - allo stesso Paese, senza rilevare come la valutazione della documentazione esibita

a comprova della fusione sia stata valutata con estremo rigore.

Più particolarmente è stata invocata la norma dell'art. 2657 c.c. per ricordare come "la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente".

E si precisa al secondo comma: "Le sentenze e gli atti eseguiti in Paese estero devono essere legalizzati".

Nel 1995 è entrato in vigore il nuovo diritto internazionale privato (L. 31/05/1995 n. 218) il cui articolo 25 introduce concetti che sono certamente in contrasto con l'art. 60 R.D. 05/02/1940 n. 244 (Testo disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali), sempre invocato dall'U.I.B.M. per determinare la documentazione necessaria per effettuare la trascrizione. Ma nel legittimare l'atteggiamento dell'U.I.B.M. non si è neppure accennato alle disposizioni della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 19 giugno 1980 entrata in vigore il 1° aprile 1991) che, pur regolando i limiti della giurisdizione italiana, dispone che un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso Paese, è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza.

Ci sarebbe piaciuto dunque individuare nelle sentenze riportate che la Commissione aveva preso in considerazione tutte le problematiche del caso, ma soprattutto, almeno relativamente alla sentenza del settembre 2005 N. 22, ci sarebbe piaciuto leggere che l'art. 196 Codice della Proprietà Industriale era stato preso in considerazione essendo già in vigore, se non al momento del rilievo ministeriale, al momento della stesura della sentenza.

N. 25/2005 del Repertorio dell'8 marzo 2005

TRASCRIZIONE

Il ricorrente aveva presentato all'UIBM per le trascrizioni sia un atto di cessione di azienda con firma non autenticata dal cedente che nel contempo era defunto; sia un documento che provava l'avvenuta estinzione della società cedente.

L'ufficio respingeva la trascrizione per mancanza dell'autentica notarile sulla firma del cedente.

L'ufficio ha "obliterato" l'esistenza della facoltà di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata nel caso questa non sia possibile. La commissione accoglie il ricorso in quanto, nella fattispecie, la morte del

cedente avrebbe dovuto essere presa in considerazione quale valenza giustificativa della mancanza di autentica.

N. 26/2005 del Repertorio dell'8 marzo 2005

TRASCRIZIONE

Una società tedesca presenta un atto di cessione di un marchio tra due società rappresentate entrambe da un'unica persona fisica. Il notaio appone una singola autentica notarile. L'UIBM rifiuta la trascrizione per mancanza della duplice autentica di firma viene presentato ricorso. La commissione accoglie il ricorso in quanto entrambe i contraenti erano rappresentati da un'unica persona fisica.

N. 27/2005 del Repertorio dell'8 marzo 2005

TRASCRIZIONE

Una società chiede la trascrizione di un atto di cessione a doppia firma. Le firme sono entrambe autenticate da notaio britannico e registrate presso l'Ufficio del Registro di Genova. Solo una delle due un'autentiche notarili è apostillata. L'U.I.B.M. nega la trascrizione con lettera ministeriale per mancanza di una apostille trascurando l'esistenza dell'altra su una delle firme.

Il ricorrente chiede la restituzione dell'atto depositato per perfezionarlo con apostille. L'U.I.B.M. replica che l'apostille deve essere apposta prima della registrazione dell'atto.

La società inglese ricorre in commissione che accoglie il ricorso. Si fa notare che l'UIBM riconosce che l'autentica della firma del notaio non è più possibile essendo l'atto già registrato. La mancanza di autentica non costituisce però un ostacolo insuperabile per l'Ufficio che ha comunque facoltà di ammettere l'atto a trascrizione anche un atto non autenticato in caso di impossibilità di ottenere questo.

Non vi è dubbio nella fattispecie dell'autografia dell'atto confermato dal notaio inglese. Il nuovo codice richiede "una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario" con il che si chiede ancor meno rispetto a due firme autenticate ed un'apostille come quelle presenti sull'atto. L'atto possiede quindi i requisiti di legge ed il rifiuto dell'UIBM è illegittimo.

N. 31/2005 - 33/2005 del Repertorio del 10 giugno 2005

TRASCRIZIONE

Una società tedesca chiede la trascrizione di un atto di cessione di brevetto

europeo. L'atto è stato redatto e autenticato da notaio estero.

La società tedesca consegna ad un notaio italiano l'atto per il deposito all'Ufficio del registro. Il notaio rilascia alla società "copia conforme all'originale da lui collazionato" che sarà poi depositato all'Ufficio del Registro a cura del notaio.

La società tedesca deposita all'UIBM tale copia.

L'ufficio rifiuta la trascrizione e argomentando il fatto che sia stata depositata copia non autentica. La società tedesca ricorre in commissione.

La commissione accoglie il ricorso stante l'impossibilità del richiedente di ottenere dall'Ufficio del registro ne copia autentica (il Registro non è abilitato a rilasciarne) né la restituzione dell'atto.

N. 08/2004 di Repertorio del 17 dicembre 2003

CCP

Con ministeriale 8 Ottobre 2002 l'UIBM comunicava ad una società titolare di un Certificato complementare di Protezione di avere provveduto al ricalcolo della durata del CCP in applicazione della sopravvenuta legge n. 112 del 2002. L'Ufficio invitava, inoltre, a sottoporre entro il termine di trenta giorni eventuali obiezioni in assenza delle quali si sarebbe proceduto alla conferma delle date ricalcolate mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale ed aggiornamento della banca dati. Con ministeriale 31 Ottobre 2002 l'Ufficio informava la società che il ricalcolo poteva contenere inesattezze, pertanto i termini di risposta alla precedente ministeriale erano sospesi. Con una successiva ministeriale l'Ufficio confermava la durata del CCP in questione assegnando sessanta giorni per eventuali obiezioni. La società depositava ricorso per l'annullamento dei provvedimenti adottati sostenendo l'incostituzionalità della norma ed in via subordinata la "falsa applicazione della disposizione legislativa" da parte dell'Ufficio. La Commissione riteneva che le note oggetto di impugnazione si limitassero a comunicare quanto disposto dalla legge non ravvisando alcuna efficacia lesiva. Ricorsi inammissibili.

N. 12/2004 di Repertorio del 20 novembre 2004

CCP

Con ministeriale 8 Ottobre 2002 l'UIBM comunicava ad una società titolare di alcuni Certificati complementari di Protezione di avere ricalcolato la dura-

ta dei CCP in applicazione della sopravvenuta legge n. 112 del 2002. L'Ufficio invitava, inoltre, a sottoporre entro il termine di trenta giorni eventuali obiezioni in assenza delle quali si sarebbe proceduto alla conferma delle date ricalcolate mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale ed aggiornamento della banca dati. Con ministeriale 31 Ottobre 2002 l'Ufficio informava la società che il calcolo poteva non essere esatto, pertanto i termini di risposta alla precedente ministeriale erano sospesi. Con una successiva ministeriale l'Ufficio confermava la durata di alcuni CCP e comunicava il ricalcolo di un ulteriore CCP della società, concedendo sessanta giorni per eventuali obiezioni. La società depositava ricorso per l'annullamento dei provvedimenti adottati sostenendo l'incostituzionalità della norma ed, in via subordinata, la "falsa applicazione della disposizione legislativa" da parte dell'Ufficio.

La Commissione riteneva che la norma di ricalcolo della durata dei CCP fosse applicabile *ex se* indipendentemente da qualsiasi provvedimento dell'UIBM e quindi non riscontrava nelle ministeriali i caratteri necessari e sufficienti alla promozione di un ricorso; inoltre, era dell'avviso che, stante la natura endoprocedimentale ed interlocutoria degli atti impugnati, i relativi ricorsi dovessero essere dichiarati inammissibili.

Ricorsi inammissibili.

N. 13/2004 di Repertorio del 17 dicembre 2003

CCP

L'Ufficio, con due collegate lettere del 7 Ottobre 2002 e 24 Gennaio 2003, comunicava ad una società titolare di alcuni Certificati complementari di Protezione la propria intenzione di "aggiornare le informazioni sui CCP presenti nella propria Banca Dati" riducendone la rispettiva durata secondo il disposto dell'art. 3, c. 8, della sopravvenuta legge n. 112 del 2002; inoltre, invitava la società a presentare eventuali proprie osservazioni od obiezioni nel termine di sessanta giorni. Prima della scadenza di detto termine la società impugnava entrambe le missive dichiarando l'incostituzionalità della norma ed, in via autonoma, l'errata interpretazione dei criteri di riduzione da parte dell'Ufficio.

La Commissione, a prescindere dall'esame della questione in ordine alla riconoscibilità o meno di un contenuto provvedimentale agli atti di ricalcolo, riteneva tali atti (solo preannunzia-

ti dalle comunicazioni) meramente endoprocedimentali non dotati di alcuna attuale efficacia lesiva ed insuscettibili pertanto di impugnazioni.

Ricorsi inammissibili.

N. 14/2004 di Repertorio del 17 dicembre 2003

CCP

L'Ufficio, con due collegate lettere del 7 Ottobre 2002 e 24 Gennaio 2003, comunicava ad una società titolare di alcuni Certificati complementari di Protezione la propria intenzione di "aggiornare le informazioni sui CCP presenti nella propria Banca Dati" riducendone la rispettiva durata secondo il disposto dell'art. 3, c. 8, della sopravvenuta legge n. 112 del 2002; inoltre, invitava la società a presentare eventuali proprie osservazioni od obiezioni nel termine di sessanta giorni. Prima della scadenza di detto termine la società impugnava entrambe lemissive dichiarando l'incostituzionalità della norma ed, in via autonoma, l'errata interpretazione dei criteri di riduzione da parte dell'Ufficio.

La Commissione, a prescindere dall'esame della questione in ordine alla riconoscibilità o meno di un contenuto provvedimento agli atti di ricalcolo, riteneva tali atti (solo preannunziati dalle comunicazioni) meramente endoprocedimentali non dotati di alcuna attuale efficacia lesiva ed insuscettibili pertanto di impugnazioni.

Ricorsi inammissibili.

N. 16/2004 di Repertorio del 17 dicembre 2003

CCP

Con ministeriale 8 Ottobre 2002 l'UIBM inviava al mandatario di una società titolare di alcuni Certificati complementari di Protezione "il tabulato ... riportante i CCP per i quali era stata ricalcolata la durata in applicazione della sopravvenuta legge n. 112 del 2002". L'Ufficio invitava, inoltre, a sottoporre entro il termine di trenta giorni eventuali obiezioni in assenza delle quali si sarebbe proceduto alla conferma delle date ricalcolate mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale ed aggiornamento della banca dati. Con ministeriale 31 Ottobre 2002 l'Ufficio ragguagliava il mandatario che il tabulato inviatogli risultava per alcuni casi non corretto, pertanto i termini di risposta alla precedente ministeriale erano sospesi. Con successiva ministeriale l'Ufficio trasmetteva due tabulati con i CCP riscadenziati concedendo sessanta giorni per eventuali

obiezioni. La società depositava ricorso per l'annullamento dei provvedimenti adottati sostenendo l'incostituzionalità della norma ed in via subordinata la "falsa applicazione della disposizione legislativa" da parte dell'Ufficio.

La Commissione riteneva che la norma di ricalcolo della durata dei CCP fosse applicabile *ex se* indipendentemente da qualsiasi provvedimento dell'UIBM e quindi non riscontrava nelle ministeriali i caratteri necessari e sufficienti alla promozione di un ricorso; inoltre, era dell'avviso che, stante la natura endoprocedimentale ed interlocutoria degli atti impugnati, i relativi ricorsi dovessero essere dichiarati inammissibili.

Ricorsi inammissibili.

N. 17/2004 di Repertorio del 17 dicembre 2003

CCP

Con ministeriale 8 Ottobre 2002 l'UIBM inviava al mandatario di una società titolare di alcuni Certificati complementari di Protezione "il tabulato ... riportante i CCP per i quali era stata ricalcolata la durata in applicazione della sopravvenuta legge n. 112 del 2002".

L'Ufficio invitava, inoltre, a sottoporre entro il termine di trenta giorni eventuali obiezioni in assenza delle quali si sarebbe proceduto alla conferma delle date ricalcolate mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale ed aggiornamento della banca dati. Con ministeriale 31 Ottobre 2002 l'Ufficio ragguagliava il mandatario che il tabulato inviatogli risultava per alcuni casi non corretto, pertanto i termini di risposta alla precedente ministeriale erano sospesi. Con successiva ministeriale l'Ufficio trasmetteva due tabulati con i CCP riscadenziati concedendo sessanta giorni per eventuali obiezioni.

La società depositava ricorso per l'annullamento dei provvedimenti adottati sostenendo l'incostituzionalità della norma ed in via subordinata la "falsa applicazione della disposizione legislativa" da parte dell'Ufficio.

La Commissione riteneva che la norma di ricalcolo della durata dei CCP fosse applicabile *ex se* indipendentemente da qualsiasi provvedimento dell'UIBM e quindi non riscontrava nelle ministeriali i caratteri necessari e sufficienti alla promozione di un ricorso; inoltre, era dell'avviso che, stante la natura endoprocedimentale ed interlocutoria degli atti impugnati, i relativi ricorsi dovessero essere dichiarati inammissibili.

Ricorsi inammissibili.

N. 21/2005 di Repertorio del 10 giugno 2005

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Il titolare di un brevetto italiano chiedeva la restituzione in integrum per non aver pagato in tempo utile la seconda annualità relativa al corrispondente CCP, allegando che il ritardo era dovuto ad una disfunzione del sistema informatico di controllo dello scadenziario della società submandataria addetta al pagamento.

Dopo una fase interlocutoria l'Ufficio dichiarava decaduto il brevetto ed il titolare impugnava il provvedimento dinanzi alla Commissione. Inoltre, il titolare con successiva memoria, dato atto della abrogazione del r.d. 1127/1939, assumeva che nel vagliare la legittimità del provvedimento la Commissione dovesse applicare il sopravvenuto art. 193 del Codice o perlomeno interpretare l'art. 90 r.d. 1127/1939 in modo conforme al Codice ("diligenza richiesta dalle circostanze"), trattandosi di rapporti giuridici ancora in essere.

La commissione riteneva che il provvedimento impugnato dovesse essere giudicato a stregua dell'art. 90 r.d. 1127/1939, inoltre, negava la restituzione ravvisando nel "mantenimento di un codice elettronico che automaticamente escludeva il pagamento delle annualità" non tanto un "impedimento" temporaneo bensì l'esito di un'omissione di vigilanza o di perizia nella programmazione o nella gestione del sistema.

Ricorso respinto.

N. 35/2005 di Repertorio del 22 settembre 2005

CCP

Con ministeriale del 22.10.1996 l'UIBM chiedeva al mandatario di una società, titolare di una domanda di CCP ai sensi del regolamento 1768/92 CEE, il deposito di una dichiarazione di conformità dell'AIC alle direttive 65/65 o 81/85 CEE. L'agente dichiarava che l'AIC Portoghese, indicata nella domanda come riferimento per il calcolo della estensione della protezione brevettuale, non era conforme alle direttive europee e aggiungeva che, a suo avviso, detta AIC in qualità di prima autorizzazione ottenuta in un paese CEE fosse da ritenere, in ogni caso, valida al fine di valutare la durata del CCP.

In data 3 Dicembre l'Ufficio concedeva il CCP con una durata di un anno. La società presentava ricorso per la rettifica della data di scadenza del CCP contestando la determinazione dell'Ufficio

secondo cui l'AIC rilevante dovesse essere quella Portoghese.

La Commissione era dell'avviso che il ricorso non potesse essere accolto dal momento che la durata del certificato era stata stabilita sulla base delle indicazioni offerte dalla stessa ricorrente la quale mai durante la procedura amministrativa aveva chiesto di considerare come elemento di riferimento una diversa AIC.

Ricorso respinto.

N. 28/2005 di Repertorio del 10 giugno 2005

BREVETTO

Acque Minerali S. Benedetto presenta istanza di limitazione di un proprio Brevetto che viene accolto da Ufficio (U.I.B.M.) con provvedimento del 10 marzo, 2004.

Svolgimento: Contro il provvedimento ricorre ROEM lamentando il contrasto del provvedimento di limitazione con l'art. 59 quater r.d. 1127/1939 e chiede che la Commissione (Ricorsi) annulli "la decisione di accoglimento dell'istanza di limitazione".

Con memoria depositata il 1° giugno, 2005, la San Benedetto chiede: - che la Commissione dichiari il proprio difetto di giurisdizione sulla materia di cui al ricorso "essendo la giurisdizione speciale della commissione limitata ai provvedimenti con i quali l'Ufficio non accoglie, integralmente o parzialmente, una domanda dell'interessato":

- che rigetti il ricorso della ROEM per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente essendo la legittimazione riservata a chi non ha ottenuto riscontro positivo dall'Ufficio ad una propria istanza;
- altro.

La Commissione rilevando che l'art. 35 r.d. 1127/1939 accorda "al richiedente" "facoltà di presentare ricorso" contro "il provvedimento con il quale U.I.B.M. respinge la domanda o, comunque, non l'accoglie integralmente" (situazione per altro non modificata dall'art. 135 del Codice della Proprietà Industriale) afferma che "l'istanza (ROEM) è carente di giurisdizione su ricorsi con i quali si denuncia l'illegittimità di provvedimenti dell'Ufficio che accolgono domande o richieste (sentenza 26/88 su ricorso 5751)".

Ricorso = respinto per difetto di giurisdizione

SENTENZA: 46/2004 di Repertorio del 17 luglio 2004

MODELLO DI UTILITÀ

U.I.B.M. con provvedimento datato 28 febbraio, 2003 respinge la domanda di

Brevetto per modello di utilità RM98U000147 relativa ad un rasoio cilindrico da tre a sei lame, rilevando che il richiedente non ha ottemperato alla "produzione di autocertificazione di sussistenza del requisito reddituale necessario per ottenere la sospensione del pagamento della tassa di concessione per il primo quinquennio".

- Il richiedente propone ricorso che viene accolto dalla Commissione in quanto la certificazione risulta tempestivamente inviata.

Ricorso = accolto

SENTENZA: 36/2004 di Repertorio del 27 aprile 2004

MODELLO DI UTILITÀ

U.I.B.M. con ministeriale 807807 del 9 ottobre, 2002, rileva che la domanda di Brevetto per modello di utilità RM99U000098 dal titolo "IDEA LOTTO PER IL III MILLENNIO" non può essere brevettata ai sensi dell'art. 2 r.d. 1411/1940 poiché consistente in "piani, principi, metodi per attività intellettuali, per gioco, o per attività commerciali o programmi per elaboratori".

U.I.B.M. in data 28 ottobre, 2003 con provvedimento 864147 respinge la domanda non avendo ricevuto obiezioni alla ministeriale di cui sopra.

Il 28 novembre, 2003 il Sig. Bucinnà presenta ricorso e descrive due modifiche da apportare al gioco del lotto oggetto della domanda respinta.

La Commissione rileva che la pretesa idea innovativa contenuta nella domanda riguarda il "miglioramento di un gioco" e non di "un prodotto materiale" come previsto ai sensi dell'art. 2 r.d. 1411/1940, per cui il ricorso viene respinto.

Ricorso = respinto

N. 33/2004 di Repertorio del 27 aprile 2004

MODELLO ORNAMENTALE

U.I.B.M. con ministeriale 10 aprile, 2001 invita la depositante la domanda di Brevetto per modello ornamentale dal titolo "Quadrante per cronografo da polso" in cui le tavole allegate alla domanda includono le diciture "Capri watch" e "cronograph" a rimuovere le diciture in quanto "i disegni non possono contenere alcuna dicitura, ma soltanto le indicazioni necessarie alla loro comprensione".

U.I.B.M. con provvedimento del 24 ottobre, 2003, respinge la domanda sul presupposto che la depositante non avesse ottemperato alla regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dalla ministeriale di cui sopra.

La depositante con ricorso del 28 novembre, 2003 assume di avere ottemperato alla regolarizzazione avendo autorizzato U.I.B.M. alla radiazione delle diciture.

La Commissione osserva che "in tanto l'inerzia dell'interessato a fronte dei rilievi dell'Ufficio provochi il rigetto della domanda o dell'istanza, in quanto i rilievi siano legittimi".

Nel caso di specie la Commissione ritiene che le diciture siano componenti del modello ornamentale e che l'istruzione che l'Ufficio lamenta non osservata non è applicabile alla "riproduzione grafica" di un modello ornamentale. A parere della Commissione l'istruzione di cui sopra "i disegni non possono contenere alcuna dicitura, ma soltanto le indicazioni necessarie alla loro comprensione" si lascia riferire soltanto ai "disegni", richiamati nella descrizione, che corredano la domanda di Brevetto per (invenzione) o modello di utilità.

Essendo il rilievo di U.I.B.M. illegittimo, il termine per la risposta al rilievo non è mai decorso per la depositante.

Ricorso = Accolto

N. 19/2004 di Repertorio del 20 gennaio 2004

MODELLO DI UTILITÀ

U.I.B.M. con ministeriale 808029 del 23 dicembre, 2002 comunica al richiedente di Brevetto per modello di utilità dal titolo "CALZONETTO D. Sistema di produzione di manufatti per salvaguardia e protezione igienica di piedi durante la prova di calzature di qualsiasi tipo e forma, in materiale di fibra naturale o sintetica" che il trovato non ha i requisiti di brevettabilità per modelli di utilità in quanto "trattasi di un metodo o procedimento" e che non è possibile la trasformazione in domanda per Brevetto per invenzione industriale ai sensi dell'art. 4 r.d. 1411/1940 poiché quanto descritto "manca di attività inventiva basandosi su accorgimenti di comune esperienza".

In data 23 luglio, 2003 U.I.B.M., con provvedimento 863466 rifiuta la domanda ribadendo quanto osservato nella ministeriale di cui sopra.

Avverso la decisione il richiedente presenta ricorso sostenendo di avere ideato "un prodotto analogo ai guanti in materiale plastico utilizzabili per l'acquisto di frutta e ortaggi ..." e che tale prodotto "sembra soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, nonché quelli enucleati dalla giurisprudenza".

La Commissione, premesso che il modello di utilità è .. frutto di un'invenzione che consente, con la riprogettazione di un prodotto noto, di rendere l'idea che ne costituisce l'essenza di risultare industrialmente più utile e che dunque ha la necessità del requisito inventivo, capace di giustificare la protezione, conferma il parere di U.I.B.M.

Ricorso = respinto

16/2005 di Repertorio del 14 dicembre 2004

BREVETTO

U.I.B.M. con provvedimento 20 ottobre, 2003 respinge domanda di Brevetto per invenzione industriale presentata nel 1999 dal Sig. Quinto LUCIDI dal titolo "Autovettura funzionante ad aria compressa" in quanto il trovato non è suscettibile di applicazione industriale (art. 17 r.d. 1127/1939) essendo in contrasto con il principio di conservazione dell'energia.

Il richiedente interpone ricorso in data 25 novembre, 2003 sostenendo che il trovato è suscettibile di produzione industriale, da desumersi dalla corrispondenza con Alfa Romeo e da "progetti paralleli" quali il veicolo battezzato Eolo.

La Commissione rileva che "per essere brevettato il trovato deve assolvere la funzione che la descrizione gli attribuisce esplicitamente o che dalla descrizione si ricava (sentenza 18/76 del 17 ottobre, 1976 su ricorso 4906).

In particolare la Commissione rileva che la quarta rivendicazione "Combinazione funzionale ... tra tutti gli elementi sopra descritti ... di modo che ... il ciclo fa circolo e l'energia sia elettrica che di aria compressa si rinnova in continuazione consentendo alla vettura di muoversi" risulta in chiara contraddizione con il principio di industrialità e pertanto respinge il ricorso.

Ricorso = respinto

04/2004 di Repertorio del 29 Ottobre 2003

TRASCRIZIONE

La ricorrente chiedeva in data 18-11-1996 la trascrizione dell'atto ricognitivo della proprietà del marchio INDESIT ELETTRONICA registrato il 25-09-1996.

UIBM in data 11-02-2002 informava la ricorrente di non poter effettuare la trascrizione in quanto:

- non risultavano depositati gli atti di cessione;
- nell'atto ricognitivo il marchio era indicato con la sola denominazione e

non anche col numero di registrazione;

e assegnava 60 giorni per ricevere gli atti (documenti) omessi.

In data 13-03-2002 la ricorrente chiedeva una proroga del termine assegnato. In data 23-10-2002 UIBM rifiutava l'istanza di trascrizione ai sensi dell'art. 9 DPR 540/1972 in quanto non erano pervenuti i documenti richiesti entro i termini assegnati né entro i termini massimi di proroga.

Avverso la decisione la ricorrente depositava tempestivo ricorso rilevando che:

- non risultava da nessun atto la preteritorietà dei termini di presentazione dei documenti richiesti;
- valendo, secondo la dottrina prevalente, la regola della libertà di forma in materia di trasferimento dei marchi, l'atto ricognitivo depositato faceva piena prova dell'esistenza delle dichiarazioni contenute nel documento originale.

Motivi e decisione Commissione Ricorsi

L'art. 5 della legge marchi (R.D. 929/1942) **elenca esaustivamente i documenti da presentare** (copia autentica dell'atto pubblico di trasferimento ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata).

Ogni termine per la presentazione dei documenti era comunque trascorso in data 23-10-2002 anche tenendo conto della facoltà di UIBM di concedere una proroga massima fino a 6 mesi dalla data della ministeriale datata 11-02-2002.

Ricorso = respinto per decorsi termini di risposta

N. 10/2004 di Repertorio del 20 gennaio 2004

TRASCRIZIONE

La ricorrente chiedeva in data 4-2-1997 trascrizione atto di cessione di marchio "ECO-TEX" registrato in data 4-11-1997 corredando la domanda con copia autentica di un atto di cessione datato 6-11-1996 redatto dal notaio Franz Ludwig Wagner (tedesco) in Koln e repertoriato al n. 3620 del 1996.

UIBM con ministeriale del 16-05-2002 informava la ricorrente di non poter effettuare la trascrizione essendo l'atto di cessione privo

- di autentica notarile della firma delle parti;
- del verbale di asseverazione;
- della traduzione;
- dell'adempimento fiscale della registrazione.

In data 10-07-2002 la ricorrente chiede-

va, con altro mandatario, la restituzione dell'atto di cessione per poterlo regolarizzare.

In data 17-04-2003 UIBM, ricevuta documentazione "per le vie brevi", comunicava con ministeriale il persistere della irregolarità formale del documento ricevuto in quanto la firma del cedente era stata apposta sette anni dopo quella del cessionario ed inoltre non era quella del cessionario originale (Pierluca Bonetti).

La ricorrente in data 7-05-2003 rispondeva sostenendo di avere provveduto ad eliminare le irregolarità.

UIBM in data 5-6-2003 rifiutava istanza di trascrizione ai sensi dell'art. 9 DPR 540/72 in quanto non forniti i documenti richiesti entro i termini assegnati né entro i termini massimi di proroga.

La ricorrente presentava tempestivo ricorso in cui sosteneva che:

- la parte di documenti in lingua tedesca era stata tradotta ed asseverata;
- il firmatario dei documenti era il legale rappresentante successore di Pierluca Bonetti;
- l'atto di cessione era stato debitamente registrato.

Motivi e decisione Commissione Ricorsi

L'atto di cessione, per come depositato, avrebbe dovuto essere trascritto conformemente alla nota di trascrizione di cui al verbale di deposito in data 4-2-1997 redatta conformemente alle prescrizioni di legge.

La richiesta a posteriori di un'autenticazione della sottoscrizione di Pierluca Bonetti apposta in calce alla cessione era del tutto estemporanea in quanto possono essere autenticate le firme nel momento stesso in cui esse vengono apposte sull'atto originario.

La traduzione dell'autentica apposta dal notaio tedesco era valida ancorché non asseverata dato che il testo non dava luogo a dubbi di sorta e non era per se stesso destinato ad integrare la pubblicità della trascrizione in favore di terzi.

Il versamento dell'imposta di registro era stata documentata.

Ricorso = accolto

N. 20/2005 di Repertorio del 20 aprile 2005

TRASCRIZIONE

La ricorrente, di nazionalità francese, depositava in data 5-04-2000 istanza di trascrizione dell'atto di fusione per incorporazione in relazione ad una serie di brevetti Italiani.

UIBM in data 3-09-2004 comunicava

con ministeriale di non poter effettuare la trascrizione richiesta in quanto "le firme in calce all'accordo di fusione non risultano regolarmente autenticate".

La ricorrente, in data 11-10-2004 rispondeva rilevando che:

- "trattandosi di un atto di fusione, la società incorporata ha cessato di esistere e non è quindi più possibile ottenere quanto richiesto da codesto Ufficio";
- l'atto di fusione era stato prodotto in copia conforme all'originale "previo deposito presso un Notaio Italiano che ne ha curato anche la registrazione in Italia" e chiedeva che l'atto venisse ammesso alla trascrizione come "una documentazione in forma di atto privato non autenticato.

UIBM in data 9-11-2004 (comunicata alla parte in data 13-12-2004) respingeva l'istanza di trascrizione in quanto la risposta del 11-10-2004 non forniva ulteriori elementi di rivalutazione in merito a quanto rilevato da UIBM.

La ricorrente presentava ricorso in data 13-01-2005 in cui sosteneva quanto già sostenuto in data 11-10-2004 e depositava in data 23-2-2005 un certificato originale in forma di estratto del Registro del commercio francese, provvisto di traduzione e asseverazione, attestante la fusione di cui all'atto del quale era richiesta la trascrizione.

Motivi e decisione Commissione Ricorsi

Il rifiuto di trascrizione comunicato alla parte il 13 dicembre 2004 essendo stato impugnato con ricorso introdotto il 13 gennaio 2005, non è ammissibile in quanto introdotto oltre il termine di trenta giorni previsto per legge.

Ricorso = inammissibile in quanto tardivo

N. 19/2005 di Repertorio del 20 aprile 2005

TRASCRIZIONE

La ricorrente, di nazionalità francese, depositava in data 5-04-2000 istanza di trascrizione dell'atto di fusione per incorporazione in relazione ad una serie di brevetti Europei. UIBM in data 3-09-2004 comunicava con ministeriale di non poter effettuare la trascrizione richiesta in quanto "le firme in calce all'accordo di fusione non risultano regolarmente autenticate".

La ricorrente, in data 11-10-2004 rispondeva rilevando che:

- "trattandosi di un atto di fusione, la società incorporata ha cessato di esistere e non è quindi più possibile ottenere quanto richiesto da codesto Ufficio";
- l'atto di fusione era stato prodotto in

copia conforme all'originale "previo deposito presso un Notaio Italiano che ne ha curato anche la registrazione in Italia" e chiedeva che l'atto venisse ammesso alla trascrizione come "una documentazione in forma di atto privato non autenticato.

UIBM in data 9-11-2004 (comunicata alla parte in data 13-12-2004) respingeva l'istanza di trascrizione in quanto la risposta del 11-10-2004 non forniva ulteriori elementi di rivalutazione in merito a quanto rilevato da UIBM;

La ricorrente presentava tempestivo ricorso in cui sosteneva quanto già sostenuto in data 11-10-2004 e depositava in data 23-2-2005 un certificato originale in forma di estratto del Registro del commercio francese, provvisto di traduzione e asseverazione, attestante la fusione di cui all'atto del quale era richiesta la trascrizione.

Motivi e decisione Commissione Ricorsi

La legge stabilisce che quando l'autenticazione non sia possibile, "è facoltà dell'Ufficio" (UIBM) di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.

A fronte della impossibilità di autenticazione delle firme, essendosi nell'incorporazione estinto uno dei soggetti autori del trasferimento, l'Ufficio ha espresso un diniego senza chiarire le ragioni di tale mancato esercizio.

L'atto di diniego non è motivato.

Ricorso = accolto

N. 25/2004 di repertorio del 24 febbraio 2004

TRASCRIZIONE

UIBM respingeva domanda di trascrizione facendo riferimento all'art. 66 RD 1127/39, motivando che nella richiesta non sussistevano i requisiti per la trascrivibilità in quanto è prescritto per legge che la trascrizione possa (e debba) avere ad oggetto "soltanto gli atti espressi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata"

La ricorrente presentava tempestivo ricorso in cui:

- motivava che l'Ufficio (UIBM) non aveva chiarito quale delle due "forme" (atto pubblico o scrittura privata autenticata) fosse carente;
- sosteneva che era stata erroneamente esclusa la natura pubblica all'estratto di Registro di Commercio di Lugano, trattandosi di atto proveniente da Pubblico Ufficiale e per di più iscritto a Repertorio e registrato a cura di Notaio di Milano.

Motivi e decisione Commissione Ricorsi

Manca allegazione all'estratto esibito

della sottostante convenzione di fusione.

L'operato dell'Ufficio risulta corretto in quanto mancante l'atto che nel paradigma normativo costituisce l'oggetto, comunque imprescindibile, della trascrizione e non essendo equipollente un *mero estratto che fa richiamo all'atto*.

Ricorso = respinto

N. 34/2005 di Repertorio del 23 settembre 2005

RESTITUTIO IN INTEGRUM

La ricorrente depositava in data 26-10-1999 traduzione in italiano di Brevetto europeo concesso il 26-05-1999 con istanza di reintegrazione, motivando che il mandatario europeo incaricato per procedere avanti all'EPO aveva dato mandato per il deposito della traduzione a consulente italiano non abilitato a rappresentare terzi avanti a UIBM. L'equivoco veniva chiarito tardivamente ed il mandatario europeo solo il 15-10-1999 contattava uno studio abilitato che provvedeva al deposito della traduzione il 26-10-1999.

L'equivoco era dovuto al fatto che la pubblicazione internazionale "National law relating to EPC" edita da EPO non fa menzione della suddivisione dei consulenti in PI nelle sezioni marchi e brevetti.

UIBM in data 3-10-2003 comunicava con ministeriale, concedendo il termine di sessanta giorni per osservazioni, che l'istanza di reintegrazione non poteva essere accolta in quanto non applicabile art. 90 RD 1127/1939. Infatti "tale mancato rispetto del termine non è stato determinato da fattori esterni, ma è diretta conseguenza dell'operato del responsabile incaricato dell'adempimento previsto".

UIBM in data 19-01-2005 respingeva istanza di reintegrazione in quanto nulla era stato obiettato alla ministeriale del 3-10-2003.

Il ricorrente presentava tempestivo ricorso motivando che:

- i "fattori esterni" riferiti "pur tuttavia non trovano alcun riscontro negli articoli di legge citati in tale provvedimento";
- è ampiamente documentata la prova dell'applicazione della massima diligenza richiesta.

Motivi e decisione Commissione Ricorsi

Rileva il collegio che il rapporto mandante mandatario è stato già esaminato dalla Corte di Cassazione (Cass. Nn. 2924 e 6512 del 1998) ed ha dato luogo ad un orientamento preciso secondo il quale al fine della reintegrazione di cui

si tratta, l'onere della massima diligenza in capo al mandante va riscontrato in capo al mandatario.

Rileva il collegio che per ciò che riguarda la nozione di massima diligenza esigibile, la giurisprudenza ha chiarito che la tutela brevettuale per non esorbitare dalla funzione di premio all'invenzione e non contraddire le regole della libertà di concorrenza deve restare racchiusa entro fattispecie precise. La circostanza che un mandatario internazionale non conosca le norme che disciplinano la sua attività innanzi ad una delle autorità che intende adire NON implica affatto la sussistenza della massima diligenza e addirittura dimostra la mancanza di una diligenza del tutto ordinaria.

Ricorso = respinto

N. 32/2005 di Repertorio del 22 settembre 2005

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Il ricorrente in data 16-01-2003 trasmetteva a UIBM le ricevute dei pagamenti effettuati il 15-01-2003 della quarta, quinta, sesta e settima annualità

del Brevetto IT 1297616.

UIBM con ministeriale del 25 febbraio 2003 chiedeva chiarimenti per ciò che riguarda i versamenti in ritardo in quanto a partire dal versamento della quarta annualità il pagamento "era dovuto nel settembre 2000, o nei sei mesi successivi con la soprattassa e così di seguito alle varie scadenze".

In data 15 marzo 2003 il titolare rispondeva che non aveva ritirato copia dell'attestato di Brevetto perché assente per malattia e vivendo solo con la moglie (lettera della Camera di Commercio recapitata il 3-02-2000) ne era stato impossibilitato.

UIBM con ministeriale del 26-07-2004 dichiarava il Brevetto decaduto alla fine del terzo anno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 RD 1127/1939.

Il ricorrente presentava tempestivo ricorso a mezzo di proprio incaricato affermando che:

- il ricorrente nel periodo settembre 1999 - fine 2000 risultava (documentato da certificato medico) affetto da gravi disturbi agli occhi;
- non avevano dato molta attenzione

ad avviso di raccomandata ricevuta dalla figlia;

- il ricorrente nel 1998 aveva concesso a titolo oneroso l'utilizzo in esclusiva del Brevetto alla ditta I.T.C. S.r.l. di Mosciano S. Angelo (TE) con la clausola che I.T.C. "eseguirà ricerche e controlli per verificare la registrazione del Brevetto nel territorio europeo";
- la ditta I.T.C. non aveva ottemperato all'incarico preso.

Motivi e decisione Commissione Ricorsi

Rileva il collegio che per ciò che riguarda la nozione di massima diligenza esigibile, la giurisprudenza ha chiarito che la tutela brevettuale per non esorbitare dalla funzione di premio all'invenzione e non contraddire le regole della libertà di concorrenza deve restare racchiusa entro fattispecie precise.

Rileva inoltre il collegio che il ricorrente non ha dimostrato alcun impedimento al pagamento delle tasse essendosi limitato ad allegare irrilevanti condizioni personali.

Ricorso = respinto

In occasione della riunione del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 04/07/2006, tenuto conto delle nuove candidature pervenute e delle dimissioni presentate, il Direttore Responsabile, Paolo Pederzini ha proposto la seguente formazione del Comitato di Redazione del nostro Notiziario:

Direttore Responsabile: Paolo Pederzini

Redattori Confermati: Luigi Cotti, Fabio Giambrocono, Hans Benno Mayer, Diego Pallini, Giuseppe Quinterno

Redattori Candidati: Micaela Modiano, Marco Felice Baldissera

Segreteria di Redazione: Elisa Franchina

Il Consiglio dell'Ordine ha approvato il nuovo C.d.R. così come sopra indicato.

In questo numero

Organo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
Via G. Donizetti 1/A - 20122 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano n. 2 del 5.1.1985
Direttore Responsabile: Paolo Pederzini
Comitato di Redazione: Marco Felice Baldissera, Luigi Cotti, Fabio Giambrocono, Hans Benno Mayer, Micaela Modiano, Diego Pallini, Paolo Pederzini, Giuseppe Quinterno
Segreteria di Redazione: Elisa Franchina
Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine
Grafica e impaginazione: Jona srl - Paderno Dugnano (Mi)
Via E. De Nicola 2A/B • Tel. 02 9108381

Un ricordo di Guido Modiano <i>Adriano Vanzetti</i>	Pag. 1	Nomi a dominio: requisito di presenza locale per ottenere la registrazione <i>Marco Lissandrini</i>	» 17
La reintroduzione delle tasse sui brevetti <i>Paolo Pederzini</i>	» 2	DOMINI.EU Le prime procedure di riassegnazione <i>Guido Maffei</i>	» 19
La nuova tutela cautelare dei diritti di proprietà industriale <i>Lamberto Liuzzo</i>	» 4	Storia e attualità del TLD .eu <i>Stefano Marzocchi</i>	» 21
Sulla scelta del Consulente Tecnico d'Ufficio nelle cause relative a Brevetti per Invenzione <i>Hans Benno Mayer</i>	» 6	CUI PRODEST VI (Litterae patentae oeconomicae sunt autem bonae?) <i>Francesco Paolo Vatti</i>	» 26
Spunti sulla valutazione dei marchi <i>Luigi Carlo Ubertazzi</i>	» 7	De utopia <i>Gianni Masciopinto</i>	» 27
Ammortamento dei marchi a 18 anni e sue implicazioni <i>Fabio Giambrocono</i>	» 12	UIBM: Decisioni sui Ricorsi <i>Silvano Adorno, Carlo Giuseppe Fiammenghi, Fabio Giambrocono, Alessandra Longoni e Luca Maderna, Gianni Masciopinto</i>	» 28
Il diritto di tribuna dei consulenti in P.I. di fronte alla Commissione dei Ricorsi UIBM <i>Micaela Modiano</i>	» 14		