

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XX - N. 2 - Dicembre 2005

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

Cari Colleghi,

Nel mio ruolo di Direttore Responsabile, mi sono sempre adoperato affinché il lavoro mio e del Comitato di Redazione venisse svolto all'insegna della professionalità e della trasparenza, cercando di fare del Notiziario uno strumento utile per tutti i consulenti del nostro Ordine. Ritengo di esserci riuscito.

Oggi, trascorsi più di vent'anni da quando mi venne affidato l'incarico, credo che sia giunto il momento di lasciarlo e, seppure a malincuore, rassegnare le mie dimissioni. Vorrei che colleghi più giovani potessero arricchire il nostro Notiziario con nuove idee e preziosi contenuti.

Ringrazio tutti i colleghi che in questi anni, all'interno del Comitato di Redazione, hanno messo a disposizione il loro contributo professionale ed umano e tutti coloro che hanno animato il dibattito ed arricchito le pagine del Notiziario. Sono certo che continueranno a farlo.

Sono altresì convinto che il nuovo Direttore Responsabile che il Consiglio esprimerà saprà coinvolgere nuove forze ed arricchire il nostro Organo.

Al Consiglio, al Comitato di Redazione, al nuovo Direttore e a tutti i Colleghi esprimo stima e affetto sinceri e i migliori auguri di buon lavoro.

Giuseppe Righetti

Verbale dell'Assemblea Ordinaria Annuale degli iscritti all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale tenutasi il 3.3.84

Il giorno 30.3.84 alle ore 15,30 circa, preso la Camera di Commercio di Milano, ha inizio la Prima Assemblea Ordinaria Annuale degli iscritti all'Albo.

[...]

3.4 Gruppo di lavoro "Redazione notiziario agli iscritti".

Fa da relatore l'Ing. Righetti. Egli sostiene l'opportunità che tale gruppo affronti il problema dell'attività informativa da svolgere nei confronti degli iscritti e dei mezzi più idonei per migliorare l'immagine del Consulente brevettuale nei confronti del pubblico. Propone anche l'elaborazione di un questionario da inviare agli iscritti per accertare i loro desideri per quanto concerne le caratteristiche di un futuro notiziario a carattere periodico a loro diretto.

Fra i presenti i seguenti iscritti richiedono di partecipare al gruppo di lavoro: Bassani Giancarlo, Bianchetti Giuseppe, De Carli Elda, Domenighetti Dafne, Notaro Giancarlo, Quinterno Giuseppe, Rolandi Angelo.

[...]

Un ringraziamento e un saluto al Direttore

Il collega ing. Giuseppe Righetti ha presieduto e coordinato il Comitato di Redazione del Notiziario del nostro Ordine sin dal primo numero che fu pubblicato: ne è stato il Direttore Responsabile ed ha profuso nella sua partecipazione tempo, risorse ed energia che meritano plauso e riconoscenza. Ora, egli ci comunica che intende lasciare questa sua responsabilità, per fare largo ai giovani. All'ing. Righetti vada il più sincero ringraziamento di tutti i membri dell'Ordine e il suo generoso impegno sia di sprone a chi gli succederà.

Il Consiglio

In questo numero

**Decisione della Camera dei Ricorsi tecnica dell'EPO
sull'esaurimento del diritto di priorità**

Designs vs. Trademarks

L'interpretazione del brevetto

Lotta alla contraffazione e procedure doganali

Decisione della Camera dei Ricorsi tecnica dell'Ufficio Brevetti Europeo sull'esaurimento del diritto di priorità

Possibili risvolti sulle strategie di deposito

Aldo Petruzzello

La decisione T 998/99 del 15 settembre 2003 della Camera dei Ricorsi dell'UEB si è pronunciata su una questione sinora non chiarita: se una domanda di brevetto europeo potesse validamente rivendicare la priorità di una domanda di base la cui priorità era stata già rivendicata in una precedente domanda europea.

In altri termini si trattava di decidere se fosse ammissibile depositare più domande di brevetto europee rivendicando una stessa priorità o se il diritto di priorità fosse da ritenere esaurito all'atto del deposito della prima domanda europea.

Nel caso specifico, come mostrato nello schema qui sotto riportato, una domanda europea EP1 rivendicava la priorità di una domanda francese FR1. I testi delle domande EP1 ed FR1 erano esattamente gli stessi e contenevano due rivendicazioni, una diretta ad un metodo M e l'altra ad un prodotto P ottenibile con tale metodo.

Successivamente ad EP1 veniva depositata una seconda doman-

da europea EP2, rivendicante la priorità di FR1.

La descrizione di EP2 era identica alle descrizioni di FR1 e di EP1, ma conteneva solo una rivendicazione diretta al prodotto P, anziché due rivendicazioni, dirette rispettivamente al metodo M e al prodotto P.

Invero EP2 rivendicava anche la priorità di una seconda domanda FR2, ma ciò è irrilevante per gli scopi della presente analisi, e per questo è stato ignorato.

Quindi, EP1 e EP2 descrivevano la stessa invenzione.

Nel corso di una procedura di opposizione contro EP2 l'opponente ha contestato la validità della rivendicazione di priorità di FR1, che era stata già "sfruttata" in EP1 per la stessa invenzione, cioè il prodotto P.

La Camera dei Ricorsi dell'UEB, dopo aver analizzato in particolare gli articoli 87 e 89 della CBE, relativi al diritto di priorità, ha sentenziato che tale diritto può essere accordato solo alla prima domanda europea, poiché la CBE non prevede la possibilità di rivendicare più volte la stessa prio-

rità per domande depositate in uno stesso paese dell'Unione e concernenti la stessa invenzione. Conseguentemente, alla domanda EP2 non è stata accordata la priorità di FR1, ma la sua effettiva data di deposito, successiva ad EP1.

Pertanto, EP2 è stato revocato per mancanza di novità ai sensi dell'Art. 54(3),(4) EPC, a causa dell'intervenuta pubblicazione di EP1, e valida designazione degli stati contraenti (avvenuto pagamento delle tasse di designazione).

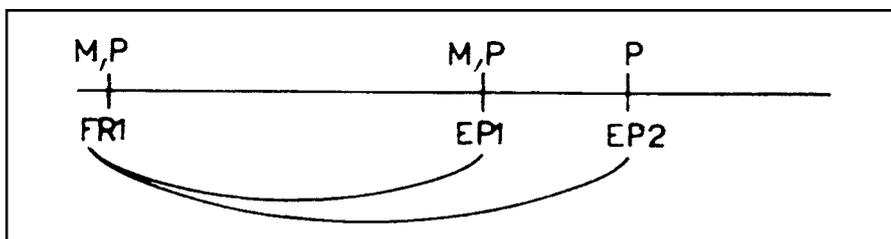
Seguendo il principio sancito da questa decisione, si possono ipotizzare una varietà di casi interessanti.

Ad esempio, può accadere che la priorità di una domanda nazionale IT1 venga rivendicata in una domanda europea EP1 e successivamente in una domanda internazionale PCT1 per la stessa invenzione.

Se alla domanda PCT1 viene data prosecuzione come domanda europea EURO-PCT1, questa non avrà ovviamente diritto alla priorità di IT1 e sarà invalidata da EP1, se quest'ultima è pervenuta a pubblicazione e per essa sono state pagate le tasse di designazione.

Ma anche nel caso in cui EP1 fosse stata lasciata decadere o ritirata, i rischi di invalidazione per EURO-PCT1 sarebbero da tener ben presenti: infatti, oltre ad eventuali divulgazioni dell'invenzione intervenute tra le date di deposito di IT1 e PCT1 che toglierebbero la novità ad EURO-PCT1, la stessa domanda IT1, se ne fosse stata chiesta la pubblicazione anticipata, costituirebbe tecnica nota nei confronti di EURO-PCT1.

Appare quindi evidente che la decisione T 998/99 può risultare molto importante per le rivendicazioni di priorità delle domande di brevetto europee in determinate condizioni e può influire sulle strategie di deposito a livello europeo e PCT.



DESIGNS VS. TRADEMARKS: an invasion of the playing field?

Fabrizio de Benedetti

Designs and trademarks are different rights having different purposes. At least this is how they were originally intended and have been regarded for a long time.

However, this principle appears to be put in doubt as the relationship between designs and trademarks takes on a new and surprising dimension.

In the past, it was accepted that a design and a trademark could overlap in the case of a shape of a product which could be protected by registering it both as design and as a three-dimensional trademark. However the product would have had to satisfy both design and trademark requirements in order to obtain double protection. Clearly, this is easier for a container, such as a bottle, having both the characters of a design and a trademark, than for a piece of furniture or a garment.

The purpose of a design registration is to protect a creative object being a shape or an ornament. The purpose of a trademark registration is, in the words of a very recent decision of the European Court of Justice¹ "to guarantee the identity of origin of the marked goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the goods or services from others which have another origin". Here the distinctive function of the trademark prevails over all other aspects, including creativity, and thus over the idea of the trademark as an original shape or combination of graphic elements, colours, etc.

In Europe, this traditional pattern was substantially modified by the concept of design registration

as it emerged from the preparation of the Community Design Directive and Regulation².

David Musker underlines, in his "Community Design Law", that for European design law it is the "biggest change in the century"³. It is difficult to judge now if and why such big change was really needed and advisable. But Bernhard Posner, who was initially responsible for promoting the EC Commission proposal for a Directive and Regulation on the Community Design, explains that, within the Community internal market legislative procedure "The search for compromises if and whenever necessary takes precedence over all other considerations irrespective of whether the compromises from a traditional legal point of view are considered good or disreputable... and in no other area of law compromises were more necessary than in the area of design protection law"⁴.

The concepts of individual character and informed user

This certainly was the case for such central ideas of the Community design system such as the concepts of "individual character" and "informed user". It is evident how these elements are the core of the protection system. In fact a design can exist, and be infringed, only if it has individual character, which means that the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any prior design, or that the later third party's design

does not produce on the informed user a different overall impression.

The two concepts of "individual character" and "informed user" are closely linked since the former is defined with reference to *the overall impression it produces on the informed users which should differ from the overall impression produced on such a user by any prior design*.

This approach appears to depart from the TRIPs Agreement whose Article 25 provides design protection for "new or original" designs. On the other hand, the individual character concept is formally presented as something different from the traditional copyright, patent or trademark approaches. But substantially it derives from the concept of distinctiveness which was in fact proposed initially by the Commission in its "Green Paper on the legal protection of industrial designs" (see footnote 2). As Marianne Levin explains in her commentary of the individual character approach, between the Green Paper's requirement that a Community design should have a "distinctive character" and the final requirement of the Directive and Regulation that a Community design should have an "individual character" there is not much difference, since "the deviation from distinctive to individual

¹ECJ decision of 17 March 2005 in case C-228/03, par. 26.

²The initiative by the EC Commission started with the preparation and publication of the Green Paper on the protection of industrial designs - 111/F/5131/91-EN Brussels, June 1991.

³In Community Design Law, Principles and Practice, Introduction, by David Musker, Sweet & Maxwell, London 2002.

⁴In European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation Proposals, Introduction by Bernhard Posner, Kluwer Law International, 1996, p. 3.

represents no mental change", the intention being to emphasize "that the reaction to a design in the market should be decisive, appreciated as a difference to what is previously known..."⁵.

Commenting the legislative history, David Musker notes that "the approach used to implement the trademark test of distinctiveness appears more appropriate than the patent approach, in view of the stated intention to protect the marketing function of designs"⁶.

Considering that, as unanimously recognized, the novelty requirement is of practically little use since the real and dominant registrability criterion for the Community design is the "individual character", it is evident how the new system has made the differences between trademarks and designs uncertain if not blurred.

This difficult situation is made worse by the fact that the distinction between the new design and the prior design is to be made by the so-called *informed user*. In the original Green Paper reference was made to the "relevant public", and only later this imaginary person, the informed user, became a central element of the design protection system. In the official text of the Directive and of the Regulation, the definition of informed user is missing. However, in the Commission guidelines attached to one of the proposals for a Community Trademark Regulation⁷, it is mentioned that the informed user should not be intended as a

design expert but may be viewed differently depending on the circumstances of the case: he may be "the end consumer" or a person having "a certain level of knowledge or design awareness... depending on the character of the design", or "... in the course of the repair... the person replacing the part". These explanations appear rather confusing, considering also that a given design product, during its development and commercial life, may interest, and appeal to, different classes of consumers. However, the concept nearest to the informed consumer is certainly the original "relevant public". David Musker states openly that "the test person is an informed user who is presumably the end user"⁸. This, in his opinion, is confirmed also by the wording of Article 3 (3) of the Directive, which requires component parts of a complex product to be visible during the normal use - and such normal use is that made by "the end user". Marianne Levin, after having underlined that the informed user concept means "an obvious deviation from existing design protection systems" believes that "the main quality of an informed user is on the one hand that he knows and understands the type of products in question, and on the other that he is not a design specialist"⁹.

Despite the fact that the extreme flexibility of the "informed user" concept makes it difficult to define, I believe that the above comments show how practically it corresponds to the concept of average consumer, defined by the European Court of Justice as "reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect"¹⁰.

It is therefore likely that the individual character, to be assessed with reference to the informed user, is not essentially different from the distinctive character of the trademark, to be assessed, in order to evaluate the likelihood

of confusion, with reference to the average consumer.

It follows that the marketing approach taken by the Commission and by the Community legislator in shaping the design system has far-reaching consequences. In fact, that approach has fatally confused trademark registration requirements with design registration requirements and failed to recognize that the world of designs is inherently different from that of trademarks. This is likely to have an impact at various levels.

The basic misconception about design creation

It has rightly been said that, since the "Bauhaus" period (1919-1932), there has been a unification of art and technique and the disappearing of the distinctions between craftsmen devoted to applied arts and artists devoted to fine arts. Designers became part of the artistic world while being attentive to technique and economic needs as well¹¹.

This means that the way in which designs are created obeys principles and needs of its own. Most designs are visual representations of, and inspirations from, a certain period and a given society, so that their embodiment will take the form of a specific style or perhaps of a particular fashion. In this connection, the influence derived from the examples and ideas of others is decisive. As Wim Crouwel, Professor of Industrial Design, put it "This loan or imitation of other examples, the sensitive borrowing from another man's ideas, is elementary for the development of trends and fashions. The existence of the entire movement, which is referred to as "arts and crafts" depends on it; for many artistic activities it is indispensable"¹². He also stressed how often the same ideas occur in various places around the world: "It is a result of the development of that which demands attention. In my

⁵In European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation Proposals, Kluwer Law International, 1996, p. 68.

⁶In Community Design Law, Principles and Practice, Sweet & Maxwell, London 2002, p. 29.

⁷Document COM(93)342FINAL-COD 463.

⁸In Community Design Law, Principles and Practice, Sweet & Maxwell, London 2002, p. 32.

⁹In European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation Proposals, Kluwer Law International, 1996, p. 70.

¹⁰ECJ decision of 16 July 1998 in the case C-210/96 and others.

¹¹In Design Law in Europe, by Uma Suthersanen, Sweet & Maxwell, London 2000, p. 12.

¹²In Design Protection, Sijthoff, Leyden, 1976, p. 162.

*opinion, it is normal then that pioneers influence each other; it is the spirit of the times, which provides enthusiasm – which inspires. It is that collective movement, which can become a Style". On the other hand, two design experts of one of the largest European companies in this field – Philips – (F.H.C. Van der Put, Design Coordinator of the Concern Industrial Design Centre of N.V. Philips) underlined that "a certain design principle... must be free for the use of everyone... Fashion means that designs with the same characteristics exist alongside each other in one or more countries. If the person/enterprise who/which first introduced these characteristics were to stop anyone else from using them, then it would not come to a fashion."*¹³.

These peculiarities of the visual arts, including design, are substantially disregarded by the Community protection system. In fact if a real new and original art school or design school were to develop, the application of the concept of the individual character and of the overall impression produced on the informed user would be that only the designer who first adopted the new style would be able to protect and then produce and sell products or objects designed according to that new style. Any following designers, including even the pupils of the first artist or designer who are taught that style or have been attracted by it, would not be able to sell their creations since their use of that style or character would give "the overall impression... of similarity (*déjà vu*)", to quote the words of the Commission in one of its comments.

This scenario corresponds to the same market approach on which the trademark system is based and it is aimed to offer industry

a wider protection than that available under the previous national laws, at the same time disregarding the vital spirit and the real needs of the design world. On the other hand, this new protection system is focused more on the capability of the design to be distinguished from other designs than on its real creative character.

Overlapping of designs and trademarks

The erroneous choice of the market approach, modelled on trademark legislation, is likely to lead to other distorted applications of the design protection system. One of these has come about with the unfortunate interpretation of the very definition of design given by the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), which ever since the Community Design Regulation came into force has advised, or rather advertised, the possibility of registering any figurative mark or logo not only as a trademark, but also as a design.

The origin of what in my opinion is an apparent misunderstanding comes from the definition of a design as made by both Directive and Regulation. The design is referred to as the appearance of a product or a part of it while by product is meant any industrial or handicraft item, or part of it, including packaging, getup, graphic symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs. The combination of the definition of a design and of a product offers the very generous possibility of including practically anything. It is clear that the aim of the Commission was that of providing users, industry in particular, with an instrument of protection as broad as possible also in order to enhance the success of the new system with respect to national design laws.

The final definition of a design was therefore influenced by the

need to include as far as possible anything which might be registrable and could satisfy the demands of industry, users and national negotiators. This probably explains why Article 1 of the Directive specifies that a product which could be registered as a design might also consist of "packaging, getup, graphic symbols and typographic typefaces". Some of these products - such as packaging or typefaces - were included in the already existing Locarno Classification. It is known that OHIM adopted the Locarno classification with some modifications, EUROLOCARNO, in which items such as graphic symbols, getup and logos appear in the miscellaneous class 99, with a few other completely unrelated products such as, inter alia, collection boxes for religious purposes, crematory urns, incense burners, ingots or propagators. Recently ornamental items have also been added to these products in Class 99 of the EUROLOCARNO classification.

However, if all these special kinds of products are to be intended as industrial design products per se, they must take the form of a three-dimensional industrial or handicraft product unless they have a merely ornamental purpose. Therefore one could expect that typefaces, graphic symbols or logos were products consisting of type metal or electrotype or typographic moulds as they were made decades ago in the absence of the modern printing devices¹⁴.

Now that they can be simply produced electronically, the problem may be different but the answer would depend on the design item itself, in other words on its intended purpose. If the graphic symbol is an icon used in high-tech, or a typeface for electronic printing, or a symbol used as an indicator of a given situation or possible use, it is clear that the intended purpose is not that of distinguishing the goods or services

¹³In Design Protection, Sijthoff, Leyden, 1976, p. 199.

¹⁴According to English dictionaries, a logo is the abbreviation of logotype which consists of a single piece of type faced with two or more letters.

of one concern from those of others, but it is that of being an industrial product by itself or at least part of it. On the other hand, if the graphic symbol or logo just materializes a figurative mark to be used on products or packaging or on the labels attached to them, registration as a design would be not justified.

But what happened is that OHIM, in presenting the new Community Design Regulation and commenting its practical application, decided to give its own interpretation on this matter in the sense of pushing and encouraging users to register figurative trademarks and brands also as Community designs. For example, Dr. Martin Schlötelburg, in a paper presented at the FICPI World Congress in June 2003, a few months after the enforcement of the Community Design Regulation, wrote "Most interestingly, Article 3 CDR explicitly mentions a "graphic symbol" as an example of a product whose appearance could be protected by the Community design. In OHIM there is a common understanding that Article 3 CDR allows for filing a figurative sign as a Community design. For instance, OHIM has registered the Community design No 310 indicating "graphic symbol" as product classified in class 99 and consisting of the letter "F1" with some figurative elements.

The attraction of registering a figurative sign as a Community design lies in the fact that the design protection is not limited to specific goods and services. On the contrary, Article 36(6) CDR stipulates that the scope of pro-

tection of a registered Community design is not affected by the indication of products specified in the application. Another advantage of designs versus trademarks is the fast registration: a Community design is registered within a few weeks from the date of filing of the application, whereas the registration of a Community trademark takes in average 17 months with no opposition and 35 months where an opposition is raised"¹⁵. One year later, José Izquierdo, also from OHIM, in his presentation at the ECTA Annual Conference in June 2004, again underlined the high advisability of ensuring a parallel registration as design and trademark of the same logo or figurative mark, pointing out that "Underestimating the applicability of the Community Design Regulation to brand assets could be a fatal move"¹⁶.

The result of this strategy openly in favour of a double registration as a design and as a trademark of the same figurative element with no regard for its real substance and intended purpose, is that a large number of trademarks has been registered in both categories, many in EUROLO-CARNO class 99, the miscellanea class, but also in other classes since, from the point of view of protection, it makes no difference. The result is a damage to the balance among the different protective rights set up by the industrial property system.

Final comments

It is clear that the registration of trademark signs (logos, labels, etc.) as Community designs jeopardises the balance of rights acquired by users as well as third parties' rights. As opposed to the trademark registration, design registration takes less time, undergoes limited examination mainly restricted to formalities, no opposition, has no rules on compulsory use, and, last but not

least, the protection extends to any product of the Locarno classification independently from the products and classes indicated in the design application and/or registration. Moreover, an applicant for a design registration may request that the application be kept secret for up to 30 months. In addition, under Article 52 of the Community Trademark Regulation, a Community trademark registration can be declared null upon request of the proprietor of an earlier "industrial property right", which obviously includes a Community design. This means that the registration of signs as designs raises the problem of searches for prior rights which, for a new proposed mark, should be extended also to registered designs in any class. Such searches, which are already very difficult, do not reveal design registrations for which the applicant has requested the deferment of publication. Finally, the fact that for designs there is no possibility of opposition and no use requirement, makes the defence of a trademark in a conflict with a design much more complicated and costly.

The choice to shape the Community design protection according to a pure market approach has threatened the previous balanced coexistence of the trademark and design systems. The availability of a fair protection in the interest of the users can be a risk, particularly if institutions such as OHIM, which are entrusted with the administration of both trademark and design rights, do not appreciate the necessity of keeping each kind of right within its own natural watercourse and of guaranteeing, as much as possible, the balance between the rights of users of each system.

May 2005

Published in the 25th Anniversary Book of ECTA: "Past, Present and the Future" – The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Rights in Europe.

¹⁵In The Community Design: First Experience and Future Prospect presented by Dr. Martin Schlötelburg, Coordinator, Designs Department, OHIM, at the FICPI Berlin World Congress in June 2003.

¹⁶In New trends in design practice at OHIM, by José Izquierdo Pens, Administrator, Design Department (OHIM). In the Izquierdo paper there are examples of the "parallel or consecutive filing" for CTM and CD protection, such as the ANAQUA sign in special script, filed on 1st April 2003 as CD application and on 9 April 2003 as a CTM application. Both are registered.

L'interpretazione del brevetto

Mario Franzosi

1. Con una decisione del luglio 2005 la Corte d'appello americana (Phillips v. AWH) ha stabilito una gerarchia tra i vari strumenti utilizzati per interpretare un brevetto. Si tratta di decisione che ha suscitato moltissimo interesse, come dimostrato dalle decine di *amicus curiae briefs* (46, se non sbaglio i conti) che sono stati presentati. Per la corte viene

a) prima la *intrinsic evidence* (e cioè le rivendicazioni, la descrizione e la *file - o prosecution history*), con la seguente gerarchia:

- vengono prima le rivendicazioni,
- interpretate alla luce della descrizione,
- poi viene la *prosecution history*, se negli atti di causa (la *prosecution history* normalmente non ha la chiarezza della descrizione, e quindi è meno utile per la interpretazione),

b) e dopo viene la *extrinsic evidence*, consistente in tutto ciò che è esterno al brevetto. Essa comprende la testimonianza di esperti e dell'inventore, i dizionari e libri di testo.

2. Il principio non può essere seguito da noi. In Europa la *file history* non ha lo stesso rilievo che in America (si tratta di una scelta che ha me pare non completamente corretta). Di questo tema non tratterò; invece mi soffermo sulla impostazione che mette i dizionari e i libri di testo in posizione subordinata. Si tratta di una tesi (a mio avviso) errata, perché confonde due piani diversi.

Altro è la gerarchia dei documenti da interpretare, altro è il metro di giudizio. Ma qui per spiegarmi devo ricorrere a Confucio.

Confucio ha detto: "Quando l'ar-

tigiano misura una cosa, il metro è prima della cosa." In termini brevettuali, diremmo che il criterio per interpretare il brevetto non è il brevetto: sta su un piano diverso e precedente. Mi spiego.

3. Il brevetto viene interpretato dall'*interprete* sulla base della *preparazione* di detto interprete. La conclusione può sembrare semplice, ma non lo è affatto. Infatti, non è per nulla scontato né chi sia l'*interprete*, né quale sia la sua *preparazione*.

Ho detto altre volte che l'*interprete* a) al fine di stabilire la validità del brevetto è una persona diversa da colui che deve stabilire la portata. Inoltre, b) colui che deve stabilire la portata letterale del brevetto è persona diversa da c) colui che debba stabilire la sfera di equivalenza (tre esperti, dunque!). Non voglio trattare questi temi, che aggiungono incertezza a incertezza: qui basterà dire che, come detto, la conclusione non è affatto semplice.

Ma vediamo quale sia la *preparazione* dell'esperto. Per usare una terminologia più accurata, la chiamerò *common general knowledge*. Essa comprende (a mio avviso, si intende) sei (in cifra, 6) gruppi di nozioni:

- a) in primo luogo vengono i dizionari e vocabolari generalmente conosciuti, per i significati generalmente accettati,
- b) e poi i manuali generalmente conosciuti,
- c) e poi gli articoli tecnici generalmente conosciuti,
- d) e poi i brevetti che sono così noti, da poter essere considerati generalmente conosciuti,
- e) e poi le tecniche produttive (non sto qui a discutere se il brevetto copra tecniche pro-

ductive, o anche *business methods*) generalmente conosciute,

f) e infine, la combinazione generalmente conosciuta di queste conoscenze.

Non sto neppure a dire se questi dati (da i) a vi)) vanno assunti alla data di priorità, o di deposito del brevetto, o di concessione, o di conferma dopo l'opposizione, o di contraffazione. Sono tutte variabili che aggiungono incertezza a incertezza, e dove dottrina e giurisprudenza non hanno per ora fornito molti chiarimenti. Non sto neppure a dire che cosa voglia dire "generalmente conosciuto o accettato".

Tutto questo sta prima del brevetto come, quando ci sono da misurare due cose, il metro sta prima delle due cose. (E con ciò sono riuscito a dar torto anche alla Corte d'appello americana, e ai quaranta o più *amicus curiae briefs* che sono stati presentati per questo caso).

4. Dotato di questo metro, l'*interprete* procede a interpretare il brevetto per stabilirne la portata. E qui egli (o ella) ha dei testi che hanno una diversa gerarchia:

- a) il significato dei termini è quello che gli risulta sulla base della *common general knowledge*, ma dando la prevalenza al significato contestuale usato nel brevetto. Così ad esempio se nella *common general knowledge* il termine "purificato" significa purificazione al 91%, ma nel brevetto significa al 92%, quest'ultimo sarà il significato da assumere.
- b) Il significato che appare dal brevetto è dato dal testo del brevetto, e dalla letteratura citata nel brevetto. Così se nel brevetto A è detto che l'antecedente brevetto B ha insegnato a usare un composto purificato, e se in questo ultimo brevetto

B si dice che il composto deve avere una purezza del 94%, questo sarà il significato del termine "purificato" nel brevetto A.

c) Non sarà invece rilevante il fatto che in una pubblicazione, sia pure costituente *prior art*, si parli di un prodotto purificato indicando il 96%. Detta *prior art* è rilevante per l'interpretazione del brevetto solo se fa parte della *common general knowledge*.

Insomma il linguaggio del brevetto è il linguaggio del brevetto e della *prior art* citata nel brevetto, tutto ciò inteso alla luce della *common general knowledge*, ma non di tutta la *prior art*.

Se il significato del brevetto è chiaro, non occorre altro. In particolare non si può ricorrere a significati non generalmente accettati di dizionari, oppure a trattati non generalmente conosciuti, o articoli non generalmente conosciuti, o a brevetti non generalmente conosciuti, o a tecniche non generalmente conosciute. Tutto ciò non serve a interpretare il brevetto: non è né *intrinsic* né *extrinsic evidence*, ma cosa non rilevante per stabilire la portata del brevetto. Queste nozioni possono essere utilizzate per stabilire la validità: ma questa è un'altra storia.

5. Su questi temi è indispensabile che i consulenti si consultino, i difensori difendano, i giudici giudichino. Altrimenti le diagnosi sui brevetti resteranno incerte, e affidabili solo per la perizia artigianale e intuitiva dei professionisti.

Lotta alla contraffazione e procedure doganali

Alcune riflessioni dall'Italia e dal mondo

Daide Follador

La divisione tra paesi di ormai affermata industrializzazione e mercati in via di sviluppo, segna quasi sempre il divario tra sistemi giuridici/amministrativi che predispongono le basi per un'efficace tutela della proprietà industriale e c.d. terre di nessuno, in cui non esiste una cultura di tal sorta.

La situazione generale mondiale è invero un po' più complessa, accanto a esempi di recente crescita economica in cui proteggere la PI presenta ancora importanti *gaps* in termini di efficacia e certezza della tutela dei diritti di PI (Cina e India, fra gli altri), si annoverano nazioni storicamente rientranti fra le più avanzate che presentano seri ritardi e gravi lacune in termini di protezione della PI.

Basti pensare che, agli inizi del 2005, la *International Anti-Counterfeiting Coalition Inc. (IACC)* propose l'inserimento del Canada accanto a Libano, Malaysia, Messico, Filippine, Polonia e Russia nella *Special 301 Priority Watch List*¹, lista degli stati che non offrono adeguata ed effettiva protezione ai diritti di PI anche in termini di lotta alla contraffazione ed alla pirateria².

1. La situazione in Europa

Già nel 1998 la contraffazione rappresentava il 5-7% dell'intero commercio mondiale. Oggi le stime parlano di un giro d'affari per 450 bilioni di US\$.

La penetrazione del falso in Europa ha subito un crescita esponenziale: basti pensare, per esempio, che tra il 1998 e il 2004 l'au-

mento dei sequestri di merci contraffatte è salito addirittura del 1000%³. Il valore delle merci sequestrate nel 2004 è pari a circa 103 milioni di Euro. Indice sia di crescita del fenomeno che di incremento, certamente non nelle medesime proporzioni, dell'attività repressiva⁴.

La lotta alla contraffazione, come noto, è rilevante altresì sotto il profilo della tutela della salute pubblica, come ha recentemente sottolineato il commissario al fisco e le dogane, l'ungherese László Kovács, che ha presentato un rapporto su un problema per il 70% ad origine asiatica e, in particolare, cinese.

Il commissario ha affermato che "il problema non è solo il volume oppure le implicazioni finanziarie allarmanti (in termini di perdite per il fisco e per l'occupazione), visto che è in atto un cambiamento nel tipo dei prodotti contraffatti", in virtù del "forte aumento nel numero dei prodotti falsi che possono risultare dannosi per la salute dei

¹Il "libro nero" IACC è suddiviso in più liste, vengono valutati sia l'adeguatezza e della legislazione che gli sforzi realmente effettuati dalle amministrazioni locali nell'ultimo periodo nella lotta alla contraffazione. Al termine dell'analisi la IACC propone "recommendations" per l'inserimento di taluni paesi nella "black list". Il rapporto 2005 elenca, nell'ordine 1. Priority Foreign Country Watch List: Canada e Cina; ²Priority Watch List: Belize, Malesia, Messico, Russia, Filippine; 3. Watch List: Chile, India, Kuwait, Panama, Arabia Saudita, Taiwan, Turchia, Emirati Arabi Uniti. Il portavoce del IACC in particolare sottolineò che "The Government of Canada takes no proactive steps to stop counterfeit and pirated products from entering North America".

³Per le statistiche 2004 si veda il link seguente: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/counterf_comm_2004_en.pdf

⁴Tra il 2003 e il 2004 il numero di "casi doganali" registrati riguardanti falsi è raddoppiato (22.000).

consumatori europei" (ANSA)⁵. Se dalla sanità si passa al settore degli alimenti, gli esempi che emergono dai dati Ue sono piuttosto variegati: si va dall'olio di oliva, al tè e le marmellate, il whisky e le uova di Pasqua. Senza dimenticare un altro prodotto chiave del mondo della contraffazione, i giocattoli, in gran parte provenienti da Pechino⁶.

L'efficienza dei controlli doganali dovrebbe pertanto essere ai primi posti nei programmi dei nostri governi e aspiranti tali.

Il mercato del falso è ormai un fenomeno dalle caratteristiche "industriali" e decisamente interessante per la criminalità organizzata, anche in virtù delle minori pene a cui soggiace, ad esempio, chi importa sigarette, dvd o acque minerali o medicinali "contraffatti" o "falsi", rispetto alle sanzioni previste per il narcotraffico, nonostante gli elevati rischi per la salute pubblica.

Le dogane comunitarie si trovano a fronteggiare tecniche evasive sempre più affinate e paesi ritenuti "low risk" come Giappone o Stati Uniti sono infatti utilizzati a fini decettivi con lo scopo di nascondere la reale origine dei beni ed eludere così la parte più fitta della rete predisposta dagli uffici doganali europei⁷.

1.2 Lo strumento doganale comunitario

Appare pertanto superfluo sottolineare che un buon livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale non può prescindere da un efficace sistema di controlli doganali⁸.

In tema di *brand protection* un'efficace azione di sorveglianza doganale è divenuto di cruciale importanza, nel quadro della tutela dalla contraffazione. Gli interventi d'ufficio su grande scala operati dalla pubblica autorità in coordinazione con le forze di polizia, infatti, non interessano quasi mai i marchi meno noti.

Intercettare "in entrata" le merci recanti marchi falsi, usurpati o

contraffatti, consente di prevenire ben più gravi danni derivanti dall'immissione in commercio dei beni stessi, consentendo notevoli risparmi in termini di spese legali per agire in giudizio e tempi. Non solo, è sovente possibile risalire alla fonte dell'importazione/esportazione e, con adeguate azioni, l'attività lesiva di diritti di PI può essere interrotta alla fonte⁹. In Italia, gli ottimi risultati talvolta ottenuti non sarebbero stati possibili senza l'attiva cooperazione dei titolari di diritti di PI, i quali, con la valida assistenza dei propri consulenti, cooperano faticosamente con il personale delle nostre Agenzie delle Dogane. Informazioni dettagliate circa possibili porti d'entrata e uscita delle merci contraffatte, nomi dei presunti importatori/esportatori e visite mirate presso gli Uffici Doganali a maggior flusso commerciale, consentono al personale addetto di poter riconoscere il prodotto contraffatto e, la "sensibilizzazione" che ne deriva si rivela *conditio sine qua non* per un'efficace sorveglianza delle frontiere avente ad

⁵Il commissario ha aggiunto: "Ed è chiaro quali sono i rischi per un malato che viene per esempio curato con pillole che non contengono i componenti previsti", ha aggiunto il commissario, ricordando che "nel 2004 sono stati confiscati dalle dogane europee circa 900 mila farmaci falsi, il 45% in più" che nel 2003". Oltre al Viagra, Kovacs ha citato quali esempi concreti anche "le pillole contro il colesterolo", e persino "gli spazzolini e i dentifrici".

Sul problema del cambiamento delle rotte che seguono i prodotti contraffatti, Kovacs ha poi precisato che ormai la fantasia delle organizzazioni "per eludere i controlli e nascondere l'origine dei beni" non ha limiti, visto per esempio il caso di "alcuni pezzi di ricambio d'auto che, partiti dalla Cina, sono transitati dal Libano, Usa, Finlandia per essere venduti in Russia".

⁶Nel 2004 - ha ricordato il commissario - sono stati confiscati nell'Ue 18 milioni di giochi falsi. Circa gli alimenti a denominazione d'origine - un settore chiave per l'Italia - gli esperti di Bruxelles sottolineano come dall'anno scorso siano in vigore nuove misure comunitarie che hanno esteso i controlli anti-contraffazione delle dogane Ue proprio anche ai prodotti 'doc'.

⁷A ciò si aggiunga la mole delle vendite via Internet.

⁸Basti pensare che le dogane in Europa sono responsabili di circa il 70% di tutti i sequestri attuati.

⁹Ad ogni buon conto, anche nella maggior parte dei paesi esteri, attività d'intelligence (informazioni inerenti le "rotte" della contraffazione) e, laddove possibile, sensibilizzazione delle autorità locali mediante visite mirate, si rivelano indispensabili.

¹⁰Il Regolamento 648/2005 ha infine apportato opportune modifiche al Regolamento Doganale comune.

¹¹Gli interventi di sospensione dell'immissione in libera pratica sono esperibili con riguardo ai diritti di PI latamente intesi (Art. 2 Reg. n.1383/2003 e n. 1891/2004), benché presentino maggiori difficoltà in

oggetto *brands* che non rientrano tra i marchi più noti.

Sul piano legislativo, l'obbligo di adottare standard minimi di azione e procedure di sospensione dell'immissione in libera pratica di merci contraffatte e usurpative è previsto dall'Art. 51 dell'accordo TRIPs. Gli standard minimi fissati dai TRIPs, tuttavia, sono ormai insufficienti, basti pensare che il controllo sulle esportazioni è meramente facoltativo per i paesi aderenti.

In ambito comunitario il Reg. 1382/2003¹⁰ delinea una procedura di natura amministrativa che può consentire un buon controllo delle importazioni (e, in minor misura, delle esportazioni) extra-comunitarie¹¹.

La normativa armonizzata, tuttavia, deve confrontarsi con la realtà delle singole amministrazioni doganali dei paesi membri, che non offrono gli stessi standard qualitativi. All'interno del mercato unico, le autorità doganali di Austria¹², Finlandia¹³ risultano essere piuttosto efficienti e collaborative. In Germania¹⁴ e

materia di brevetti per invenzione, in virtù delle elevate complessità degli accertamenti tecnici. Va in parte in tale direzione la convenzione siglata recentemente dalle Agenzie delle Dogane con il Ministero delle Attività Produttive, l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) e l'Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici (Certotica). L'accordo assume una rilevanza particolare poiché la contraffazione di tali prodotti non lede solamente gli interessi economici del Paese, ma comporta l'immissione sul mercato italiano di articoli ottici pericolosi per il consumatore, in quanto non rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

¹²Fonte: Sonn & Partner Patentanwälte - office@sonn.at. Le dogane austriache agiscono spesso ex officio e cooperano attivamente con l'Ufficio Marchi e Brevetti locale nello scambio d'informazioni utili. Visite mirate volte a sensibilizzare il personale frontaliere non sembrano, viceversa, essere usuali.

¹³Per la posizione geografica, dalle dogane finlandesi transitano grandi quantitativi di merci contraffatte da e per la Russia. Nel 2004 il valore delle merci sequestrate è stato pari a 33,5 milioni di Euro e nel 2005, fin ad ora, i valori si attestano intorno ai 25-30 milioni. Fonte: Hanna-Maija Elo (Board Member of the Finnish Anti-counterfeiting Group), HEINONEN & Co. (Helsinki), hanna-maija.elo@heinonen.com

¹⁴La precisione delle informazioni inerenti le possibili "rotte" seguite dai prodotti contraffatti fornite alle autorità doganali in sede di istanza o in tempi successivi è comunque fondamentale. I controlli sono spesso efficaci anche nei confronti di violazione di diritti su brevetti, sebbene con maggiori difficoltà e sulla base di precise segnalazioni: ad esempio, elevati quantitativi di DVD vengono sovente sequestrati per conto di Philips. Fonte: Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwahnäusser (Monaco) -postmaster@gruenecker.de

Francia è possibile ottenere buoni risultati e le autorità locali incoraggiano la collaborazione con i titolari di diritti di PI anche tramite visite ed incontri di *training* del personale addetto¹⁵.

L'applicazione della normativa comunitaria in Spagna ha in generale incrementato le misure doganali, quantomeno in campo di marchi e copyright, benché l'inefficacia dimostrata in alcuni casi sia spesso da attribuirsi alla carenza di personale, alla scarsa preparazione in materia di PI dello stesso e, infine, ad una ridotta conoscenza dello strumento doganale da parte delle imprese¹⁶. Analogo problema "comunicativo" si riscontra nell'efficientissima Svezia¹⁷.

In Italia¹⁸, gli sforzi dell'Agenzia delle Dogane vanno nella direzione giusta e le dogane italiane si sono recentemente dimostrate fra le più efficienti in ambito comunitario.

A Malta, nell'organigramma dell'amministrazione doganale, esiste un nucleo operativo dedicato alla tutela della PI e il livello di efficienza sembra in generale abbastanza soddisfacente¹⁹.

Tuttavia, a fronte di Paesi mem-

bri che attuano un'efficace azione di sorveglianza doganale, tra i quali possiamo elencare l'Italia, le frontiere UE presentano ancora gravi falle nel sistema, soprattutto con riferimento ai paesi dell'Est Europa.

Il problema non è di poco conto se si considera che le frontiere del grande vicino russo continuano ad offrire facile gioco al transito di beni piratati e contraffatti nei confini comunitari.

Citando nuovamente il rapporto IACC 2005, si rileva un inadeguato e insufficiente livello di tutela per i titolari di diritti di PI che hanno comportato l'inserimento della Russia nella *Priority Watch List IACC*: nonostante qualche buon risultato si sia riscontrato grazie all'azione della Polizia Fiscale ed all'applicazione delle sanzioni penali, la protezione offerta dal sistema doganale è ancora scarsa²⁰.

Seguendo un'ipotetica rotta via terra, avvicinandoci alla UE da Est, passeremmo per Ucraina²¹ e Romania. In questi paesi le misure doganali sono deboli e, d'altro canto, la risposta offerta dalle frontiere comunitarie confinanti non è ancora adeguata: la

Polonia, ad esempio, era già stata inserita nella *Priority Watch List IACC* nel 2004, proprio per l'inefficace lotta alla contraffazione attuata dal governo locale. Anche la Bulgaria era già stata segnalata dalla *Watch List IACC* nel 2004 e la debolezza delle sue dogane richiede grande attenzione alle frontiere greche.

Tra i paesi recentemente entrati a far parte dell'Unione, l'Ungheria²² e la Repubblica Ceca²³ stanno sperimentando l'utilizzo delle sessioni seminariali che, su iniziativa più pubblica che privata soprattutto nel primo paese citato, accrescono le possibilità di tutela dei diritti di PI portati a conoscenza delle autorità.

A Cipro, lo strumento della registrazione doganale finalizzato alla sospensione dell'immissione in libera pratica delle merci sospettate di contraffazione era già conosciuto ed applicato prima dell'adesione all'Unione Europea e le sessioni seminariali/educative del personale a cura dei privati si sono rivelate fruttuose²⁴.

2. Uno sguardo al resto del mondo

Volgendo lo sguardo oltreoceano, notiamo che l'elevato livello di tutela raggiungibile negli Stati Uniti²⁵ non è paragonabile alla situazione dei paesi confinanti.

In Messico la "registrazione doganale" non è attuabile, tuttavia, la legislazione federale prevede una procedura intergovernativa di intervento alle dogane²⁶ (Art. 148 e 149 Legge Doganale Messicana, in perfetta linea con gli accordi NAFTA), avviabile, comunque, solo su iniziativa dell'ufficio del *General Attorney* o dell'Ufficio centrale per la Proprietà Industriale²⁷.

Come accennato, non è affatto migliore la situazione ai confini canadesi.

Il rapporto della *International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)* del febbraio 2005 (*Submission of the International AntiCounter-*

¹⁵Fonte: Vanessa Bouchara, CABINET BOUCHARA & ASSOCIES, vb@cabinetbouchara.com

¹⁶Fonte: Lara Broschat, ABRIL ABOGADOS, larab@abrilabogados.com. Il sistema spagnolo soffre altresì la scarsa comunicazione Dogane/titolari di diritti di PI.

¹⁷I controlli ex officio ci sono ma non sono frequenti. Nell'anno 2005, le dogane svedesi hanno fermato circa 365 carichi contenenti merci recanti marchi contraffatti per un valore di circa 5.750.000 Euro. In generale non si riscontra un livello elevato di cultura della PI tra il personale doganale. Fonte: Sofia Örtensblad, NORENS PATENTBYRA AB, sofia.ortensblad@norens.se

¹⁸Paese inserito nelle Watch List IACC dal 2000 al 2002.

¹⁹Fonte: Salomone, Sansone & Co., salosan@waldonet.net.mt

²⁰Scambio di informazioni titolari di diritti di PI/dogane insufficiente e carenza di norme legislative che consentano di agire d'ufficio, fra i maggiori problemi sottolineati. La legislazione russa, comunque, prevede la registrazione doganale dei diritti di PI, che tuttavia è subordinata ad un fondo di garanzia piuttosto oneroso a carico del richiedente (circa 20.000 US\$). In assenza di circostanze informazioni circa le importazioni/esportazioni e buoni rapporti con i funzionari locali l'intervento delle dogane è praticamente inattuabile. Infine, il termine massimo di 23 giorni entro il quale ottenere un provvedimento giudiziale che convalidi il sequestro, è difficilmente rispettabile da parte del richiedente il sequestro e fa sì che spesso le merci bloccate vengano ad essere rilasciate immediatamente dopo. Fonte:

EUROMARKPAT, office@euromarkpat.com

²¹Segnalata dal IACC ancora nel 2004

²²Inserita nella IACC Watch List 2003.

²³Nei casi in cui la cooperazione titolari/dogane è stata molto stretta si sono raggiunti buoni livelli di efficienza. Fonte: Petra Korejzova, KOREJZOVA & CO., petra.korejzova@korejzova.cz

²⁴Fonte: Thelma Kyriakides, EMILIANIDES & KYRIAKIDES LAW OFFICE, kyrialaw@spidernet.com.cy

²⁵La normativa federale consente ai titolari di diritti di PI di registrare i marchi (unicamente quelli oggetto di concessione su c.d. "registro principale") presso il Bureau of Customs and Border Protection che potrà così bloccare e sequestrare le merci contraffatte. Anche negli Stati Uniti la collaborazione con le Dogane è fondamentale, vanno fornite precise indicazioni circa gli importatori e gli esportatori autorizzati e non. E' bene fornire esemplari dei prodotti originali e sensibilizzare il personale con incontri e seminari formativi. Fonte: Micol Cecchi, STOKES BARTHOLOMEW EVANS & PETREE (Nashville), mceccchi@stokesbartholomew.com.

²⁶Il Messico è nella Priority Watch List IACC. A fronte di un'amministrazione che ha raggiunto maggiore efficienza nel campo della PI in generale, il livello di lotta alla contraffazione è ritenuto dagli esperti del IACC inferiore persino alla Cina. La tutela giudiziale è insoddisfacente e il sistema doganale è decisamente lacunoso.

²⁷Fonte: Gabriela Gonzalez, OLIVARES & CIA, ggn@olivares.com.mx. Regolari rapporti con le autorità centrali possono rivelarsi talvolta fruttuosi nell'attuazione di misure di tutela doganale.

feiting Coalition, Inc. to the United States Trade Representative²⁸) segnala Canada e Cina fra i paesi da inserire nella *Priority Foreign Country Watch List*, lamentando l'assenza da parte del governo canadese di una politica seria nella lotta alla contraffazione: dalle frontiere canadesi transitano infatti ingenti quantitativi di merci contraffatte e piratate. Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni dalla *Royal Canadian Mounted Police*, la risposta del governo canadese è inferiore persino alla Cina, che rimane il primo paese esportatore al mondo di contraffazione ma la cui legislazione ha fornito recenti positivi riscontri.

Di fronte alle coste della Florida, nella vicina Cuba, nonostante la legislazione locale preveda la possibilità per i titolari di diritti di PI di richiedere il blocco doganale di merci che violano *IP rights*, non è possibile attuare una vera e propria sorveglianza preventiva, poiché l'intervento delle dogane cubane può avvenire solo dietro espressa denuncia ed in presenza di precise indicazioni in merito all'attività illegale in corso²⁹.

Centro e Sud America, offrono un quadro piuttosto diversificato, ecco qualche esempio.

In Bolivia, il Patto Andino³⁰ prevede l'applicazione di misure doganali di "blocco" e sequestro di beni contraffatti (dietro precisa segnalazione)³¹.

Analogamente, la normativa Andina vincola ad adottare misure frontaliere anche Venezuela, Colombia, Ecuador e Perù.

La legge marchi del Paraguay prevede la registrazione doganale, tuttavia, il sistema non è operativo, nell'attesa del decreto governativo di attuazione³².

In Argentina esiste un progetto di legge per la registrazione doganale dei marchi, in linea con gli impegni TRIPS³³.

In Brasile la registrazione doganale non è prevista dalla legge³⁴. I bassi costi di produzione della

concorrenza originaria del *Far East*, la de-localizzazione attuata dalle imprese europee (che, non dimentichiamo, è potenzialmente a disposizione anche dei contraffattori nostrani) portano a focalizzare l'interesse per il professionista della PI all'Asia.

La risposta delle autorità cinesi è ancora ritenuta insufficiente: lo strumento penale è applicato in modo discontinuo e la previsione di soglie minime per l'applicazione delle stesse lascia ancora ampio spazio di libera manovra alla criminalità. Il nuovo regolamento doganale entrato in vigore il 1 marzo 2004, in gran parte studiato sulla falsariga di quello nostrano, rappresenta un buon strumento, che tuttavia richiede, a parere degli esperti del IACC, ulteriori migliorie. Inoltre, i tempi non sono ancora maturi per poter trarre un bilancio definitivo.

Nella grande Cina, poi, in virtù della diversa giurisdizione amministrativa facente capo ad Hong Kong in materia di proprietà intellettuale e industriale, l'adozione di una strategia di sorveglianza doganale dev'essere integrata con intervento diretto su tale "distretto", che viceversa non possiede un analogo sistema di *Customs Recordal* dei marchi registrati³⁵.

Tra i paesi asiatici nei quali è possibile avvalersi *ex lege* di interventi doganali su istanza di titolari di diritti di PI, si annoverano, ad esempio: India, Taiwan³⁶, Corea del Sud, Singapore, Malesia³⁷. A Singapore, tuttavia, l'intervento alle dogane è pressoché impossibile in assenza di circostanziate informazioni concernenti l'arrivo delle merci contraffatte³⁸. In India³⁹, le misure doganali sono di difficile attuazione a causa del generale basso livello di tutela della PI e della corruzione che riguarda gran parte dei funzionari locali⁴⁰.

A Taiwan si riscontrano ancora elevate difficoltà nello scambio di informazioni dogane/titolari di PI/polizia giudiziaria.

Nelle Filippine, inadeguatezza del sistema processuale e pressoché inapplicabilità delle misure doganali fanno sì che la lotta alla contraffazione si ancora estremamente debole⁴¹. Da segnalare, tuttavia, la creazione di una *IP Unit* nel quadro del *Customs Office* locale.

Tra gli altri paesi le cui autorità doganali offrono un buon livello di efficienza va segnalata l'Australia⁴².

Tornando a terre più vicine noi, analoghe carenze presentano Kosovo e Albania⁴³.

La Turchia, candidata ad entrare a far parte delle grande "famiglia" Comunitaria, è stata inserita dal rapporto IACC nella lista dei paesi che il governo statunitense dovrebbe incoraggiare a fare di più nella lotta alla pirateria ed alla violazione dei diritti di PI.

²⁸<http://www.iacc.org/2005-301.pdf>

²⁹Fonte: CLAIM S.A. Consultores de Marcas y Patentes (La Habana - Cuba) marcas@claim.com.cu

³⁰www.comunidadandina.org

³¹I livelli di corruzione sono troppo elevati perché lo strumento doganale possa efficacemente essere preso in considerazione dai privati. Fonte: Pablo Kylvmann, ORPAN (La Paz), pablo@orpan.com.bo

³²Azioni penali con intervento alle dogane sono allo stato esperibili solo nei confronti di rilevanti importazioni di beni contraffatti. Fonte: Ignacio Serratti, BERKEMEYER, Ignacio.Serratti@berke.com.py

³³Fonte: Corina Tesler, BARBAT (Buenos Aires), ctesler@barbat.com

³⁴Il controllo alle dogane è esperibile unicamente in via informale, con visite specifiche per la sensibilizzazione del personale doganale. Fonte: DI BLASI, PARENTE, SOERENSEN GARCIA & ASOCIADOS, diblasi@diplasi.com.br

³⁵Buoni rapporti interpersonali con funzionari locali possono consentire il monitoraggio.

³⁶Fonte: SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT AND LAW FIRM, siiplo@mail.saintisland.com.tw

³⁷In questo paese la legislazione è piuttosto antiquata e poco funzionale. I controlli alle dogane possono tuttavia essere effettuati con mezzi alternativi. Fonte: TAY & PARTNERS siewling.su@taypartners.com.my

³⁸Fonte: ATMD Law (Singapore), JoyceAng@atmdlaw.com.sg

³⁹L'India dovrebbe nel prossimo futuro sostituire il Customs Act del 1962 con una legge più moderna. Fonte: KRISHNA SAURASTRI, info@krishnaandsaurastri.com

⁴⁰Rapporto IACC 2005

⁴¹Tra i problemi sottolineati nel rapporto IACC 2005 vi è altresì il livello di corruzione dell'amministrazione doganale. Le Filippine sono state inserite nella Priority Watch List.

⁴²La sorveglianza doganale ad iniziativa privata è piuttosto funzionale e le autorità locali incoraggiano la collaborazione dei titolari di diritti di PI. La procedura è semplice ed efficiente soprattutto in presenza di circostanziate informazioni circa le possibili rotte commerciali dei beni contraffatti. Fonte: CHOY LA-WYERS (Melbourne), tc@choylawyers.com

⁴³Fonte: ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, admin@zm-p.com

Nonostante la legislazione locale consenta il monitoraggio delle frontiere sulla base di un sistema di registrazione e avviso di sorveglianza, fino ad ora l'apporto delle dogane è stato minimo⁴⁴ se confrontato con gli interventi eseguiti, su iniziative delle maggiori industrie, da parte delle forze di polizia, che tuttavia per il loro carattere occasionale non consentono di attuare una forma organica di tutela.

Da segnalarsi, in Serbia-Montenegro, la recente semplificazione della legislazione doganale (Decreto dell'Agosto 2005), resa più efficiente e meno costosa per i titolari di diritti di PI⁴⁵.

Va ricordato che anche in numerosi paesi del Medio Oriente è possibile avvalersi per legge di

procedure doganali per la tutela dalla contraffazione⁴⁶.

Tra le nazioni nordafricane, infine, Algeria e Tunisia possiedono analoghe procedure amministrative⁴⁷.

Nella Repubblica del Sud Africa, la registrazione doganale è regolata per legge con riferimento a marchi (registrati o rinomati) e copyright⁴⁸.

Il quadro sopra proposto non è certamente esaustivo.

Dal breve *excursus* emerge comunque una sostanziale disomogeneità nell'adozione di politiche doganali di lotta al falso ed alla contraffazione. In gran parte, inoltre, gli interventi attuabili alle dogane con riguardo a marchi registrati e copyright, non sono esperibili a tutela degli altri diritti di PI.

3. Le recenti iniziative comunitarie e il futuro in Europa

Richiamando nuovamente la relazione del commissario Laszlo Kovac: di fronte a queste tendenze, "le dogane hanno ormai un doppio ruolo. Oltre alle funzioni tradizionali, si occupano infatti anche del rafforzamento della sicurezza del mercato interno", ovvero proprio della "protezione" dei consumatori.

A tale proposito, il piano d'azione recentemente delineato dalla Commissione (*Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and Piracy* - 11 ottobre 2005) include le seguenti proposte:

1. Incremento della protezione comunitaria a livello legislativo, integrando nel 2006 la *Enforcement Directive* del 2004. Tra i primi punti all'ordine del giorno della Commissione vi sono il tema della non-sanzionabilità delle piccole importazioni "personali" di beni contraffatti o piratati che sarebbe ritenuta "dieducativa" e il problema della di-

struzione a basso costo tramite la procedura semplificata delle merci oggetto di sequestro (senza dimenticare che la distruzione di enormi quantitativi di prodotti falsi comporta serie implicazioni sotto il profilo ambientale).

2. Miglioramento delle capacità operative. Seminari ed incontri con il mondo delle imprese sono ben accolti e lo sguardo si sposta verso l'individuazione delle fonti di produzione della contraffazione e della pirateria, tramite diverse iniziative (tra le quali: istituzione di una Task Force di esperti degli Stati Membri, adozione di una guida *risk management* che indirizzi gli interventi, miglioramento in termini di efficienza e tempestività nello scambio di informazioni attraverso la banca dati comunitaria CIS) e operazioni comuni⁴⁹.

3. Incremento qualitativo dei rapporti *Customs-Business*. Si incoraggiano le imprese e i titolari di diritti di PI a fornire maggiori informazioni possibile inerenti attività lesive dei propri diritti e si sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione tecnica in sede ispettiva, in virtù delle crescenti difficoltà di distinzione dei prodotti falsi dagli originali.

Le modalità di accesso alla procedura di cui al Regolamento 1383/2003 dovrebbero essere snellite e lo scambio di informazioni cruciali velocizzato.

4. Infine, si sottolinea l'importanza di un livello di cooperazione internazionale adeguato al fenomeno da fronteggiare. Lo standard fissato dagli accordi TRIPS che impongono di prevedere controlli sulle importazioni, non sono più sufficienti. La contraffazione e la pirateria va colpita alla radice e mediante più puntuali controlli sulle merci esportate ed in transito dalle dogane comunitarie. In tale cornice, l'accordo siglato nell'aprile 2005 con le autorità doganali ci-

⁴⁴Gli esperti IACC hanno in particolare sottolineato l'estrema difficoltà riscontrata dalle imprese desiderose di sensibilizzare le autorità doganali, in termini di scarsa cooperazione e costi elevatissimi, dietro ai quali aleggia l'ombra della corruzione dei funzionari stessi.

⁴⁵Venuto meno l'onere di iniziare azioni legali in capo ai titolari di diritti di PI violati, al quale era fino ad ora subordinata la possibilità di distruggere le merci contraffatte: è ora sufficiente una dichiarazione scritta del proprietario delle merci o del destinatario/importatore. Fonte: ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, admin@zm-p.com

⁴⁶In Giordania si consiglia di registrare i marchi da tutelare presso il Dipartimento Generale delle Dogane e l'ufficio dell'Aqaba Special Economic Zone. Al Aqaba è l'unico porto marittimo giordano e svolge ruolo chiave nel transito delle merci verso l'Irak. Fonte: SABA IP, headoffice@sabaip.com

⁴⁷Fonte: SABA IP, headoffice@sabaip.com

⁴⁸Section 15 del "Counterfeit Goods Act", Act no. 37/1997. Le sessioni formative con il personale delle dogane si sono in passato rivelate fruttuose. L'efficienza varia da porto a porto, proporzionalmente ai mezzi a disposizione degli ufficiali doganali. Si sono registrati episodi di corruzione. Fonte: S P Yeates, ADAMS & ADAMS (Pretoria), steven-y@adamsadams.co.za

⁴⁹Nell'attesa di maggiore uniformità dell'enforcement doganale comunitario, meritano un plauso i risultati ottenuti dalle dogane italiane, attive anche sul versante della tutela del "made in Italy".

In tema di lotta alla contraffazione, va segnalato il recente successo dell'operazione doganale congiunta denominata "FAKE": oltre a 1.200.000 pacchetti di sigarette, 30.000 pile contraffatte, diverse tonnellate di capi di abbigliamento sono stati scoperti e sequestrati grazie all'operazione doganale, che ha coinvolto gli Stati membri dell'Unione Europea con il supporto della Commissione Europea - Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF50 - e Direzione Generale Fiscale e Unione Doganale.

Le dogane italiane impegnate in 5 porti (Genova, La Spezia, Gioia Tauro, Taranto e Trieste) e 1 aeroporto (Milano Malpensa) hanno effettuato complessivamente 23 sequestri - risultando tra le prime a livello comunitario - ed hanno intercettato, tra gli altri, circa 46.000 accessori per abbigliamento (occhiali, portafogli, cinture ecc.), 20.000 magliette e 60.000 lampade da illuminazione. I prodotti provenivano in gran parte dalla Cina.

nesi è particolarmente significativo.

L'auspicio è che il progetto della Commissione sappia dare una risposta soddisfacente alle esigenze dei titolari di diritti di PI: il sistema comunitario doganale è ancora orfano di un politica governativa organica che tenda a rafforzare tramite iniziative dirette la protezione a livello sia interno sia internazionale, migliorando gli accordi tra le dogane e le imprese, dando il via, ad esempio, ad un sistema di scambio d'informazioni interdoganale più efficiente, elevando le competenze tecniche del personale al fine di fronteggiare in modo più incisivo e continuativo l'importazione di beni che violano diritti di brevetto per invenzione.

Nel frattempo, la nostra Agenzia delle Dogane "bacchetta" indirettamente anche il Governo italiano sui nuovi decoder digitali: alla fine di ottobre sono stati sequestrati ricevitori non in regola con il pagamento delle licenze per un valore di 700mila Euro.

La società torinese Sisvel, che gestisce come sublicenziatario una serie di brevetti relativi all'elettronica di consumo, tra i quali l'Audio Mpeg (grazie al quale, al posto di un singolo canale di tipo tradizionale si ricevono otto canali con audio stereofonico), ha scritto al Ministero delle Telecomunicazioni già a luglio 2004: si stima che circa 210mila pezzi non siano attualmente in regola e tra le società che non hanno accordi con Sisvel vi sono Access Media, Winbox, Metronic e persino Siemens.

tuo si paga un canone di leasing. Questa forma di finanziamento è particolarmente gradita alle società calcistiche. Il marchio di una società di calcio ha valori ingentissimi. Notizie stampa spesso contraddittorie parlano di tali operazioni per il marchio della SAMPDORIA e sembra esserci interessamento anche da parte dell'INTER. Non entriamo nel merito della valutazione non avendone i dati. Possiamo, però, ipotizzare che questi valori siano di tutto rispetto e permettano una nuova via di finanziamento per le società calcistiche sempre alle prese con il contenimento del livello dell'indebitamento. Infatti la voce "debiti" del bilancio di una società calcistica sarebbe "toccata" dalla richiesta alla banca di un finanziamento, mentre nel caso di SALE AND LEASE BACK la voce di bilancio non viene toccata.

I contratti di **SALE AND LEASE BACK** su marchi

Fabio Giambrocono

Con il nuovo codice della Proprietà Industriale il marchio è diventato un bene immateriale sempre più autonomo rispetto alla fonte produttiva. Si tratta forse della più importante e meno percepita innovazione del nuovo codice.

Sempre più diffuso è anche l'uso del marchio quale pegno a fronte di prestiti bancari. In alternativa a questo tipo di finanziamento è stato attuato il cosiddetto SALE AND LEASE BACK. Il contratto è così strutturato. Il titolare cede ad un terzo (banca, finanziaria, società di leasing) un marchio o una serie di marchi incentrati sul medesimo segno distintivo. Si tratta di una vera e propria cessione.

Il cessionario stila con il vecchio

proprietario un contratto di leasing. Il licenziatario quindi potrà continuare ad usare il segno distintivo pagando al nuovo proprietario dei canoni periodici. Al termine del contratto il vecchio proprietario potrà "riscattare" il marchio ritornandone proprietario con l'ultima rata. Questo è normale in caso di leasing su un bene mobile.

Il primo vantaggio di una tale procedura è il fatto che la rata di leasing può essere modulata secondo le esigenze dei contraenti e risulta quindi più flessibile.

Si tratta di una vera e propria alternativa al finanziamento sul pegno. Anziché dare in pegno il marchio lo si vende alla banca, anziché pagare la rata di un mu-

Primo problema

Secondo le norme attuali la durata del leasing: questa non può essere inferiore alla metà del periodo teorico di ammortamento del bene oggetto del contratto. Difficile calcolare in modo economico il periodo di ammortamento di un marchio. L'ammortamento, infatti, misura la perdita di valore del bene con il trascorrere del tempo. Il marchio perde valore solo in certi casi (cessazione d'uso, perdita d'immagine ecc.), normalmente mantiene il proprio valore o spesso lo aumenta.

Inoltre in questo tipo di contratti spesso non viene ceduto alla banca un singolo marchio ma un insieme di marchi. In quest'ultimo caso è molto difficile calcolare anche la durata amministrativa del bene essendovi una pluralità di beni di differente durata amministrativa. Come è noto la durata del marchio è indefinita, è determinabile, invece, la durata amministrativa di un singolo marchio prima del rinnovo. Questo può essere uno dei riferimenti per calcolare la durata del leasing ma non è un riferimento che ci con-

vince. Senza senso, a mio avviso, è calcolare la durata del marchio sulla base della durata del contratto societario come ho visto in alcuni documenti di valutazione. La durata del leasing rimane quindi un problema aperto. Si noti che la legge prevede una durata minima per il contratto di leasing di immobili. Questa è di 8 anni. È mia opinione che tale limite sia congruo e compatibile anche per i marchi. Non esiste però, a mia scienza, un riferimento normativo sul punto. La mia opinione si basa, quindi, solo sul fatto che entrambi i beni (marchi ed immobili) non subiscono perdite di valore nel tempo.

Secondo problema

Riguarda l'articolo 19 del Nuovo Codice che limita il diritto alla registrazione a *"chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui ne abbia il controllo o che ne facciamo uso con il suo consenso"*.

È sicuro che questa norma si applica sia a chi ottiene la proprietà di un marchio tramite il suo deposito sia a chi è cessionario di un diritto. La banca è un soggetto che utilizza il marchio di una società sportiva o si propone di utilizzarlo? Se così non fosse l'articolo 19 sarebbe disatteso ed il contratto di sale and lease back "viziato". La dottrina è, però, concorde nel legittimare l'acquisto di un marchio da parte di chi intenda poi concederlo a terzi per la sua utilizzazione.

È il caso classico dei contratti di merchandising. Il titolare deposita il proprio marchio per prodotti diversi da quelli usuali, e concede in licenza l'uso del marchio per i prodotti differenziati a società specializzate.

È stato affermato che la legittimazione del contratto di merchandising consiste nelle parole *"che ne facciano uso con il suo consenso....."* contenute nel vecchio articolo 22 L.M. e nell'attuale

articolo 19 del Codice. Per analogia mi sembra che il contratto di SALE AND LEASE BACK possa essere equiparato almeno concettualmente ad una tale fattispecie. Questa tesi risulta sostenibile per tutti coloro che credono nel totale svincolamento del marchio dalla fonte produttiva, rimane meno credibile e sostenibile per tutti coloro che pensano che il marchio e

l'azienda produttrice rimangano un binomio inscindibile.

Sul punto io sono cresciuto credendo che la funzione del marchio fosse quella di creare un ponte ideale tra il segno e l'azienda produttrice, tuttavia devo arrendermi all'evidenza che il mercato e l'evoluzione degli strumenti finanziari rendono sempre più difficile mantenere fermo questo legame.

Solo apparente la marcia indietro della Cassazione sul made in Italy

ovvero

La maratona della Cassazione contro il made in Italy

Stefano Marzocchi

Quando alla realizzazione di un determinato prodotto concorrono due o più contesti nazionali, posto che le esigenze del commercio internazionale impongono l'individuazione del paese di origine di una data merce, l'art. 24 del Reg. CEE n. 2913/92 individua come paese d'origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Da tale base normativa si è spesso desunto il criterio per la valutazione della liceità o meno delle indicazioni apposte sui prodotti circa la provenienza degli stessi. Sostenendo invece che la finalità della normativa illustrata sia strettamente limitata al funzionamento del codice doganale comunitario, senza quindi avere alcun riflesso sulla tutela dei consumatori dalle frodi e dei produttori dalla illecita concorrenza, la terza sezione penale della Suprema Corte con la sentenza n. 13712 del 14 Aprile 2005 ha tolto gran parte della capacità offensiva alle disposizioni contenute nella finanziaria 2004, contenente norme per il rilancio

della concorrenza, impedendone il presidio da parte delle norme volte a reprimere i reati relativi alla falsa o mendace indicazione di origine del prodotto.

La Suprema Corte ha rigettato infatti il ricorso proposto dal pm di Napoli avverso l'ordinanza di dissequestro pronunciata dal GIP in data 16 aprile 2004, con la quale si disponeva la restituzione all'avente diritto di numerosi capi di abbigliamento in precedenza sottoposti a sequestro probatorio dal Servizio Vigilanza Antifrode Doganale (S.V.A.D.) di Napoli perché ritenuti in violazione dell'art. 4, comma 49 della legge finanziaria 2004. Sui capi di abbigliamento, prodotti in Cina e successivamente importati in Italia, era apposta un'etichetta recante la menzione della società italiana che ne aveva curato la produzione accompagnata dalla dicitura ITALY, oppure un cartellino con la menzione della società stessa sovrastante una striscia recante i colori della bandiera italiana e accompagnata ancora dalla dicitura ITALY.

A tal fine la Cassazione ha incentrato la propria analisi sulla specifica ratio della normativa europea sull'origine a cui si riferiscono i citati commi 49 e 61 dell'art. 4 della legge finanziaria, e come essa definisce la nozione di origine, considerando al riguardo il Regolamento CEE n. 2913 del 12.10.1992, che ha istituito il codice doganale comunitario e ha definito negli artt. 22-26 l'origine delle merci ai fini doganali. Definendosi, nell'art. 23, originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese, e precisandosi poi un'elencazione riferita sempre a merci la cui qualità è in qualche modo identificabile in relazione alla loro origine geografica, così come per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. CEE n. 2081/1992, è parso logico alla Suprema Corte dedurre che il legislatore nazionale del 2003 nel riferirsi alla nozione europea di origine abbia inteso richiamare la categoria di derivazione geografica (solo) per quei prodotti di tipo agricolo, minerario, o animale, prodotti le cui caratteristiche sono intrinseca

Il GIP aveva infatti ritenuto che tali diciture non fossero finalizzate ad indicare il luogo di fabbricazione dei prodotti ma indicassero semplicemente il nome e la nazionalità del soggetto che si era così reso garante del prodotto finale: sicché non si riscontrava alcuna lesione dell'interesse del consumatore a non essere ingannato sulla qualità e provenienza (da intendersi in senso imprenditoriale) della merce, che sarebbero poi l'oggetto giuridico della norma che si sosteneva violata.

Il ricorso del PM lamentava quindi un'erronea applicazione della normativa in questione, qualificandosi espressamente in Finanziaria come mendace l'uso di segni o figure che possano indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera del prodotto.

A giudizio della Cassazione invece, rilevante per l'ordine economico non sarebbe in alcun modo l'origine o la provenienza geografica della merce, bensì la provenienza da un determinato imprenditore che, facendosi responsabile giuridicamente, economicamente e tecnicamente delle varie fasi della produzione, si rende garante della qualità del prodotto come esso viene commercializzato. Una finalizzazione di origine e provenienza quindi alla qualità del prodotto, che diventa quindi l'unico oggetto della tutela, per lo più indifferente alla localizzazione dello stabilimento di produzione.

Diverso invece coltivati, trasformati o elaborati e la cui specificità è ragione dell'adozione del Regolamento. Corte è senz'altro coerente con l'orientamento prevalente in dottrina circa la funzione precipua del marchio, nonchè con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia. D'altro canto tuttavia la fattispecie in esame esula – o non può essere limitata a – l'istituto del marchio in senso stretto. Viene infatti da chiedersi a questo punto quale spazio possano trovare le norme previste in Finanziaria, dove ad esempio all'art. 4 (finanziamento agli investimenti) si è voluto esplicitamente proteggere e pro-

voluntas legis fosse la tutela dall'inganno del consumatore prodotto o servizio.

provenienza
ni della tut
economico
Posto che
venienza
qualità de
derivazio
imprende
qualità de
l'ambito g
ca produt
sce.
In genere

spicabilmente dell'apposizione
del marchio in Italia per
sato per tutelare le merci inte
gralmente prodotte sul territorio
italiano o assimilate ai sensi del
la normativa europea in materia

solvere l'apporto innovativo di questa alla mera previsione di un costituendo marchio collettivo, sempre ricordando la perdurante mancanza di un apposito regolamento governativo ad oggi *in fieri*, e fornendo un'interpretazione dei successivi commi dell'art. 4 della legge citata che azzerano la portata del riferimento alla provenienza italiana e ribabilità si discosta radicalmente dalla

ratio legis della normativa i sione del brevetto si configurasse come un concetto piuttosto indefinito, nonché suscettibile di svariate interpretazioni, e che per conseguenza anche i criteri adottati per la sua valutazione non potessero essere del tutto chiari e univoci, e semmai fossero a volte alquanto ambigui, così da diventare, almeno in parte e nonostante il riferimento alle previste e codificate basi legali, materia di politica adottata nel tempo dai vari uffici brevetti, e da essere inoltre soggetti, come cercherò di analizzare più da vicino, anche a condizionamenti culturali e, perché no, filosofici.

A questo punto e senza pretendere di volere fare una trattazione

on sfesatur e diverse presso i due principali istituti di riferimento, ovvero l'EPO e l'USPTO.

Mario Gallo

Le basi legali nell'EPC, per tale valutazione, si trovano primariamente all'articolo 51 EPC che recita:

“

Come è ben noto, il requisito dell'attività inventiva che un'invenzione deve possedere per potere essere ammessa alla brevettazione è da sempre uno degli argomenti intorno al quale più si è scritto e discusso nel campo dei brevetti.

D'altra parte è evidente a tutti l'importanza non solo teorica, ma anche pratica di questo argomento, se solo pensiamo al fatto che nella procedura d'esame di una domanda di brevetto il più delle volte vengono sollevati problemi di sufficienza o meno di attività inventiva, che quindi è necessario affrontare e discutere con gli esaminatori, al fine di difendere e portare onorevolmente a casa il brevetto.

Ora la questione della prto di come una definizione precisa, univoca e completamente esente da elementi soggettivi del concetto di attività inventiva sia praticamente impossibile, e che, qualunque definizione si voglia dare di essa, alla fine rischia sempre di ridursi ad una specie di tautologia (è inventivo ciò che non è ovvio per il tecnico del ramo), anche perché le differenze che supporterebbero la presunta attività inventiva non sono mai

I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e”,
e all'Art. 56 EPC che a sua volta recita:

“ Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva, se, avendo riguardo allo stato della tecnica, essa non è ovvia per una perso-

Quindi, in questo contesto, il tecnico esperto del ramo, quale viene evocato dall'USPTO per stabilire se sussiste o meno l'attività inventiva, si presenta come una figura che riceve e percepisce in modo abbastanza asettico e passivo i fatti che gli offre l'arte nota, e che almeno come prima reazione tende meramente ad associarli, in modo quasi automatico ed empirico, come se egli fosse un artigiano e i pezzi di arte nota non fossero altro che degli attrezzi utili per il suo lavoro appesi alle pareti del suo laboratorio.

Ed è comunque indubbio che questo tecnico del ramo corrisponde, almeno nella prassi dell'USPTO, ad una figura che possiede in scarsa misura la cultura e la *forma mentis* necessaria per muoversi alla ricerca di speciali e recondite ragioni, come anche per apprezzare in pieno predeterminate schematizzazioni logiche e teoriche, che in qualche modo astraggano dalla pura rappresentazione dei fatti stessi.

E' pur vero che il "Manual of Patent Examining Procedure" dell'USPTO espone una casistica molto ampia di criteri e linee guida utilizzabili per la valutazione dell'ovvietà e dell'attività inventiva, ma d'altra parte è pur vero che questi criteri di valutazione si basano su e derivano sempre da casi particolari, puntigliosamente citati nel Manual, come se essi fossero indissolubilmente legati allo specifico contesto fattuale dal quale provengono, ed in ogni caso questi criteri appaiono essere ben lontani dal proporre una teoria di ampia portata, articolata su concetti generali ed equivalente in qualche modo al PSA dell'EPO. Riassumendo, in confronto con l'esaminatore europeo, l'esaminatore americano spesso appare incapace, almeno in prima istanza, dovendo valutare il requisito dell'attività inventiva, di identificare, approfondire e comprendere tutte quelle ragioni e quei concetti generali, implicanti un certo grado di astrazione e per questo

spesso non immediatamente riconoscibili, che potrebbero essere o di ostacolo o di supporto alla combinazione dei vari pezzi di arte nota, cosicché diventa necessario il più delle volte assumere un ben diverso approccio, rispetto all'esame all'EPO, per difendere e dimostrare la presenza dell'attività inventiva.

Ebbene questo differente modo di porsi e di reagire dell'esaminatore USA rispetto all'esaminatore europeo, pur al confronto con identici documenti di arte nota, non appare forse in qualche modo condizionato da quella cultura anglosassone, notoriamente empirica e pragmatica, nel cui contesto ovviamente è nato, si è sviluppato ed attualmente opera l'USPTO americano?

Ovvero da quella stessa cultura anglo-sassone nel cui ambito si sviluppò la corrente filosofica dell'empirismo che, in contrapposizione al razionalismo, considerò tutta la conoscenza derivata dall'esperienza, e che in particolare produsse filosofi quali Hume che, come si ricorderà, critico e negò la sostanza del "principio di causalità", tanto caro alla cultura e filosofia classica dei Leibniz e degli Hegel, tutta all'opposto orientata alla ricerca dei principi e della sostanza delle cose, riducendolo ad una mera associazione mentale di idee di origine empirica?

Nel fare queste riflessioni, mi viene in particolare in mente un caso che mi capitò di gestire e che riguardava una speciale stampante predisposta per operare in due assetti alternativi, rispettivamente uno orizzontale e uno verticale, e quindi per svolgere le sue tipiche funzioni di stampante in entrambi gli assetti, ovvero ricevere un foglio di carta da un rispettivo magazzino o cassetto di alimentazione, convogliarlo lungo un percorso di stampa, stamparlo, e infine rilasciare il foglio stampato su un cassetto di raccolta.

Tra l'altro questo caso si presentava come molto promettente per cercare di ottenere uno di quei

brevetti, di ampia portata e di tipo funzionale, che poi sovente nella pratica si dimostrano essere i più forti e i più facilmente leggibili su un prodotto in eventuale contraffazione del brevetto stesso.

Ora, per l'esaminatore europeo, abituato a ragionare in modo astratto e per concetti, in particolare secondo le linee guida del PSA, fu immediatamente chiaro che questa speciale stampante soddisfaceva il requisito dell'attività inventiva, pur se messa a confronto con una serie di documenti di arte nota che in effetti ne annunciavano tutte le caratteristiche, almeno se considerate per sé e slegate le une dalle altre, per cui fu relativamente facile ottenere subito l'ampia protezione desiderata.

All'opposto totalmente diversa fu la posizione iniziale assunta dall'esaminatore americano che, nonostante avesse di fronte a sé gli stessi documenti di arte nota esaminati dall'EPO, subito ritenne assolutamente ovvia e priva di originalità la stampante proposta, e più in generale reagì in un modo che lasciava intravedere ben poche speranze di potere ottenere il brevetto.

Solo dopo accurate argomentazioni, condotte puntando più a sottolineare delle manchevolezze e imprecisioni nelle varie "disclosures" dell'arte nota, considerate singolarmente, piuttosto che a cercare di esporre un ragionamento articolato su concetti generali, quale quello di "oggettivo problema tecnico", fu possibile mitigare la posizione inizialmente assunta dall'esaminatore e convincerlo in qualche modo che i documenti di arte nota non erano poi così direttamente e facilmente combinabili dal tecnico del ramo, per cui alla fine fu possibile ottenere anche negli USA una protezione all'incirca equivalente a quella ampia e funzionale del brevetto europeo.

Comunque in quell'occasione, come del resto già in altre, avvertii

chiaramente come l'esaminatore americano fosse condizionato da una specie di barriera culturale che in qualche modo gli impediva di apprezzare e comprendere, almeno subito ed in maniera spontanea, quei concetti, ancorché astratti e tipici del PSA, che sono normalmente spesi e che risultano molto efficaci nella discussione di fronte all'EPO per difendere il livello inventivo di un trovato.

Ottimisticamente spero con queste considerazioni di avere dato un piccolo contributo, ancorché insolito e di questo ne sono perfettamente consapevole, ad approfondire alcuni aspetti riguardanti la prassi della valutazione dell'attività inventiva, all'EPO e all'USPTO, anche se molto più probabilmente ho solo contribuito a portare un po' confusione.

In ogni caso non vorrei dilungarmi e continuare oltre la discussione su questo tema, anche perché essa potrebbe portarci veramente molto lontano e rischiare di diventare infinita, per collegarsi in ultima analisi, almeno sul piano del ragionamento filosofico, ad altri e ben più grandi interrogativi, quali l'eterna *vexata quaestio*, peraltro destinata a non trovare mai una soluzione compiuta, se le idee e i concetti elaborati dall'uomo hanno un valore assoluto e autonomo in sé, e quindi in quanto tali sono da considerare come i veri termini di riferimento e di spiegazione per le cose e i fatti del mondo, inclusa la tecnica, ed allora forse in questo primo caso la prassi seguita dall'EPO potrebbe sembrare, se non altro, un po' più raffinata ed approfondita, oppure se l'unica e vera realtà è da sempre costituita dal mondo delle cose e dei fatti, e quindi le idee e i concetti dell'uomo non possono che essere, e lo saranno sempre, una imperfetta rappresentazione e spiegazione di questi ultimi, e allora forse in questo secondo caso la prassi seguita dall'USPTO potrebbe sembrare anche più giusta ed appropriata.

Codice di P.I. e Nuovo Rito Societario: guai (e grossi) per tutti

Raimondo Galli

A settembre 2005 è entrato in vigore il "Rito Societario", cioè la nuova procedura che regola la *litigation* civile in materia di Proprietà industriale. Non si applicherà più il tanto criticato codice di procedura civile. Lo rimpiangeremo, dato che come è noto a sbaglio segue altro sbaglio, peggiore del primo (gli errori vanno a velocità maggiore dove fanno maggior danno). Vediamo perché. Il convenuto ha 60 giorni perentori per depositare tutte le sue difese e tutte le sue prove. Altrimenti decade. L'attore ha 30 giorni per replicare, altrimenti decade.

Il convenuto ha quindi 10 giorni per costituirsi ma 16 giorni per replicare, altrimenti decade. L'attore ha quindi 8 giorni per replicare, altrimenti decade. Nessuno ha più *alcun termine* per replicare, nemmeno i pochi giorni di cui sopra, se l'attore entro 15 giorni chiede la fissazione di udienza, e in tal caso il convenuto ha 10 giorni per precisare *tutte* le sue ulteriori istanze (questo termine è proprio follia pura) altrimenti decade. Se il convenuto invece replica, l'attore ha 20 giorni per integrare le istanze, altrimenti decade. Il tutto continua così per tutto il codice, una nenia noiosa e arrogante (il rito societario è stato pensato per impugnare le delibere di condomini e società, e non per complesse vertenze brevettuali quasi sempre transnazionali).

Il diritto di azione e di difesa è praticamente ucciso.

Chi ci guadagnerà non lo so, chi ci perde invece credo di saperlo. Gli avvocati avranno manciate di secondi per gestire i procedimenti. Se viaggiano o se sono fuori stu-

dio fanno scadere i termini, da cui conseguono responsabilità professionali e perdita del cliente, chavva da altri consulenti.

Per i consulenti brevettuali ancor più difficile, non sarà agevole il dialogo nel corso del velocissimo procedimento; se poi sono a loro volta in viaggio o in trasferta, il tutto diventa ancora più difficile. Bisogna legarsi alla scrivania in pratica, peggio di Ulisse (e senza Sirene !! non c'è gusto quindi). I clienti ci perdono ancora di più, perché anche loro viaggiano, e capiterà spesso che sono in trasferta o hanno altre priorità quando gli arriva sul tavolo un atto di citazione: in pratica si renderanno conto troppo tardi che i termini corrono in fretta e a quel punto l'avvocato e il consulente cosa diranno, mancano ormai 10 giorni alla scadenza dei termini ..., di cui è la colpa..., bastava leggere meglio, etc...

C'è ancora di peggio. I 60 giorni previsti per le difese del convenuto in pratica si annullano, perché la parte (in genere inesperta) che riceve un atto di citazione non è detto che la capisca a fondo e subito, che capisca l'urgenza (infatti nella citazione *non è più fissata* l'udienza e nemmeno è più imposto l'avviso previsto dall'art 163 n. 7 cpc, cioè l'avviso che il convenuto ha 60 giorni perentori per dare tutte le prove: *senza tali avvisi non più previsti nella citazione, chi legge una citazione non può immaginarsi che ha solo 60 giorni per le difese*), non è detto che sia in sede o che abbia altre cose da fare. In genere poi il cliente si rivolge prima a un suo consulente, o a un mandatarario nella migliore delle ipote-

si, il che causa ulteriore ritardo perché anche il consulente può non essere subito disponibile.

Ma c'è anche di peggio. Spesso la clientela estera dialoga con il legale italiano con l'aiuto di uno studio legale o brevettuale, aiuto necessario perché è difficile per il cliente estero capire il processo senza un ausilio. Dato che il rito societario è pensato per le persone giuridiche di diritto italiano, esso non prevede (direttamente) l'ipotesi che attore o convenuto sia un soggetto estero. In tal caso i giorni per le difese restano 60, e non è previsto testualmente che diventino 120 come vale adesso nel CPC (in realtà c'è un rinvio generico al CPC – in quanto applicabile – rinvio quindi oscuro, ma non correrei il rischio di preclusioni). In quei 60 giorni il rapporto da gestire sarà addirittura tripartito (il cliente americano parla col suo consulente a Chicago, che parla al legale di Genova, che risponde al consulente di Chicago, che riferisce (a suo modo) al cliente (che abita fuori Chicago, dove si vede meglio il lago a prezzi più bassi). E così via. Un disastro, se si hanno pochi giorni di tempo.

Non basta. Il peggio è che il cliente in genere diluisce il tempo di gestione di un contenzioso, l'onere di ricerca delle prove, ed i relativi costi di consulenza (che non sono in genere modesti) nell'arco di almeno 2-3 anni, sino a tutta la fase probatoria. Adesso invece dovrà sostenere tutti gli sforzi e tutti i costi nell'arco di 2/4 mesi. È evidente che la maggior parte delle aziende non potranno sostenere né questi tempi, né questi costi. I professionisti dovranno quindi lavorare molto sodo, magari rinunciare a degli incarichi se ne hanno già altri, e non potranno fatturare il lavoro svolto.

Cosa succede e quanto costa se uno dedica molte giornate (o settimane) full a preparare una difesa completa (vuol dire fare 3 atti in uno)? In tal periodo il cliente dovrà dialogare anche col consulente in PI, il quale farà a sua vol-

ta presenti tutti i suoi costi, che ad oggi invece diluisce nell'arco dei 2-3 anni predetti. Il problema è quindi molto rilevante; le modalità di lavoro dovranno cambiare del tutto, così come i rapporti tra professionisti. Chi viaggia (o si sposta) spesso, non c'è dubbio che non potrà più operare, perché incorrerà certamente nella fitta rete di scadenze processuali. Alti costi di struttura non potranno più essere ribaltati nelle parcelle, perché il cliente non sarà disposto (o non potrà permettersi) di pagare 3 anni di lavoro condensato in 2 mesi.

E i Magistrati? Si troveranno sul tavolo dei fascicoli enormi, senza poter apportare quella utile mediazione tra le parti nelle fasi preliminari e istruttorie; dal cui de-

posito scattano anche per gli stessi Magistrati tutti gli stretti termini processuali.

Il tutto non è pessimismo, ma anzi ottimismo, perché questo rito spinge a pensare che ci deve pur essere una Provvidenza impercetrabile che in qualche modo provvederà. Un po' di livore non si può trattenere proprio, perché non si capisce proprio come mai non si tenga conto della realtà, ogni tanto, dato che questa riforma costringerà i legali e consulenti a legarsi alla scrivania (e senza le sirene come si diceva), e non basterà lo stesso, pena le scadenze processuali. Le cause dureranno meno, ma chi ha detto che ciò è un bene? I piatti cucinati in fretta non vengono bene (e quindi non attirano clienti).

Quantificazione degli errori contenuti nel database marchi UIBM accessibile via internet

Fabio Giambroco

Come tutti sappiamo da poco è disponibile un sito web - www.uibm.gov.it.

Questo contiene tra altro anche i dati dei marchi nazionali italiani.

È noto che nonostante i lodevoli sforzi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il database non ha ancora l'attendibilità dei migliori database esteri e/o privati.

Scopo del presente articolo è quello di quantificare il livello di attendibilità attuale della parte relativa ai marchi. Sono stati controllati 1024 marchi sul database UIBM. Questi sono stati selezionati prendendo i primi 10 marchi depositati in ognuna delle 103 Camere di Commercio relative all'anno 2004.

Il controllo dell'inserimento è avvenuto con i verbali di deposito.

- 24 sono i marchi che mancano all'appello, pari al 2,4%.
- 11 marchi mostrano la scheda ma non è stato inserito il nome del marchio.
- 150 marchi mostrano rilevanti errori di inserimento dei dati necessari per la ricerca soprattutto classe e titolare.

La percentuale degli errori che possiamo considerare molto rilevante è quindi del 18%, francamente inaccettabile per l'esecuzione di qualsiasi tipo di ricerca o la formulazione di qualsiasi parere.

- 294 marchi presentano date errate, descrizioni non com-

plete (forse a fronte di limiti di lunghezza testo), elenco prodotti non completo, rivendicazioni di colore errate o assenti.

Si tratta di errori di minor valore nelle ricerche marchi.

Di questi 86 mostrano carenze solo nella descrizione del marchio non completa.

In conclusione, a mio avviso lo strumento è ancora ben lontano dal poter essere utilizzato dagli

operatori del settore nello svolgimento del lavoro.

La cosa che mi preoccupa è che questo database è "percepito", a torto o a ragione come ufficiale, pertanto errori di inserimento potrebbero dare luogo a contestazioni o pretese forse fuori luogo.

Auspichiamo un miglioramento del livello qualitativo anche in vista dell'entrata in vigore del procedimento di opposizione.

necessari a convalidare il brevetto concesso nei singoli Paesi Europei.

A puro scopo di esemplificazione, se ad esempio il cittadino Europeo vuole validare il proprio Brevetto in 5-6 Paesi il rapporto costi di cui sopra diventa almeno 10 rispetto ai costi presi a riferimento.

Da questa breve analisi, emerge, ad esempio, che una PMI Cinese che voglia brevettare in Cina un proprio prodotto spende almeno 10 volte meno di quanto spende una PMI Europea per brevettare un proprio prodotto in un numero limitato di Paesi Europei.

In altri termini, proteggere i propri prodotti in Europa costa in modo sproporzionato rispetto ai costi previsti in altri Paesi con la conseguenza che le aziende Europee, in particolare le PMI, sono portate a non Brevettare o a Brevettare poco.

Forse le cause non sono tutte quelle di cui sopra ma credo salti all'occhio l'urgenza di istituire un Brevetto Comunitario e che, se l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha altri obiettivi, sarebbe opportuno che la classe Politica Comunitaria si ponesse il problema di Istituire un Ufficio Comunitario dei Brevetti, che, eventualmente, usi l'EPO per la ricerca e l'esame delle domande di Brevetto ma che possa operare in modo autonomo a costi contenuti e con validità Comunitaria, nulla di più, nulla di meno.

CUI PRODEST V (De Litteris Patentibus et Europea Foederatione)

Gian Giuseppe Mascipinto

Ottenere un Brevetto comporta dei costi, e questi costi, come molti sanno, variano da Paese a Paese. In queste brevi note cercherò di fare un confronto fra i costi che cittadini di alcuni Paesi debbono affrontare per ottenere un Brevetto, naturalmente concesso dopo Esame.

Ho scelto come Paesi o Regioni, la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa. Un primo riscontro è che la procedura meno costosa è quella cinese, e che la scala dei costi vede in seconda posizione la procedura Statunitense, in particolare nel caso di Piccole Medie Aziende (PMI), e poi quella dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Facendo costo 1 il costo di una procedura di brevettazione per un cittadino Cinese in Cina, il costo per un cittadino Statunitense negli Stati Uniti è circa 2 volte ed il costo per un cittadino Europeo in Europa è circa quattro volte quello Cinese.

A prima vista sembrerebbe una situazione, se non equa, almeno tollerabile, ma purtroppo esiste

una sostanziale differenza nella sostanza dei risultati di tali procedure.

Il brevetto concesso dall'Ufficio Brevetti Cinese ai costi di cui sopra ha effetto per tutta la Cina; il Brevetto concesso dall'Ufficio Brevetti Statunitense ha effetto per tutti gli stati degli Stati Uniti; il brevetto concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti non vale in alcun Paese d'Europa, infatti ai costi di cui sopra vanno aggiunti i cosiddetti "costi di validazione"

*A tutti i nostri lettori
i migliori Auguri
di Buon Natale
e Felice 2006*

Circolari dell'U.I.B.M.

N. 466 del 17 febbraio 2005

Adesione della Repubblica Popolare Democratica di Corea all'Accordo di Lisbona concernente la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.

N. 467 del 3 maggio 2005

Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: modifica delle tasse individuali relative al Turkmenistan

N. 468 del 27 maggio 2005

Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: modifica delle tasse individuali relative agli Stati Uniti d'America. Accordo di Madrid: marchi collettivi registrati con designazione della Cina

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che dal **2 maggio 2005** le tasse individuali che devono essere corrisposte per gli **STATI UNITI D'AMERICA** sono così modificate:

Tassa di designazione (Domanda di primo deposito o estensione posteriore)

Per la prima classe di prodotti/servizi	Fr.sv. 367
Per ogni classe addizionale	Fr.sv. 367

Tassa di rinnovazione

Per la prima classe di prodotti/servizi	Fr.sv. 452
Per ogni classe addizionale	Fr.sv. 452

L'O.M.P.I. ha altresì comunicato che l'Ufficio dei marchi dell'Amministrazione di Stato per l'industria e il commercio della Cina ha informato l'ufficio internazionale che, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di esecuzione in materia di marchi attualmente vigente in Cina, i titolari di registrazioni internazionali relative a "*marchi collettivi*" o a "*marchi di certificazione*" (che per la normativa italiana rientrano nell'unica categoria dei marchi collettivi, di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale¹) nelle quali tra le parti contraenti designate risulti la Cina, devono far pervenire all'Ufficio cinese i seguenti documenti:

- Attestazione relativa allo status del titolare del marchio, che può essere costituita da "*copia della iscrizione nel registro dell'industria e del commercio*" (in Italia si tratterebbe di certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) o da "*copia della iscrizione nel registro delle associazioni*";
- Regolamento concernente l'uso del marchio; comprendente, nel caso di un "*marchio collettivo*", il nome e l'indirizzo di ciascun membro dell'organizzazione a nome della quale il marchio è registrato;

- Per i cc.dd. "*marchi di certificazione*" un documento attestante che il titolare del marchio è abilitato ad esaminare un determinato prodotto o servizio al fine di certificarne il possesso degli elementi qualitativi richiesti.

Inoltre, per i "*marchi collettivi*" ed i cc.dd. "*marchi di certificazione*", contenenti indicazioni geografiche o consistenti in tali indicazioni, la documentazione esibita deve contenere:

- Una indicazione della qualità specifica, della reputazione o di ogni altra caratteristica del prodotto comprendente l'indicazione geografica, la delimitazione della zona dell'indicazione geografica ed i legami esistenti tra le qualità del prodotto ed i fattori naturali o umani della zona dell'indicazione geografica;
- Se il titolare del marchio non è stabilito in Cina, un documento attestante che la protezione dell'indicazione geografica è stata accordata a suo nome nel Paese di origine;
- Un documento attestante che il titolare del marchio è abilitato ad esaminare il prodotto o al fine di certificarne il possesso degli elementi qualitativi richiesti.

La documentazione sopra menzionata deve essere trasmessa direttamente all'ufficio cinese per il tramite di un mandatario stabilito in Cina, nel termine di 3 mesi dalla data della registrazione internazionale o dell'iscrizione di una designazione posteriore nel registro internazionale. Nel caso in cui la documentazione non risulti conforme alle disposizioni della normativa cinese in materia di marchi, l'Ufficio emetterà un provvedimento di rifiuto provvisorio basato su tale motivo. Non è previsto il pagamento di alcuna tassa.

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio dei marchi dell'Amministrazione di Stato per l'industria e il commercio della Cina.

N. 469 del 4 luglio 2005

Adesione del Perù all'Accordo di Lisbona concernente la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.

N. 470 del 21 luglio 2005

Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: modifica delle tasse individuali relative alla Norvegia.

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha, comunicato che dal 19 agosto 2005 le tasse individuali che devono essere corrisposte per la NORVEGIA sono così modificate:

*Tassa di designazione
(Domanda di primo deposito -
estensione posteriore - rinnovazione)*

Fino a tre classi di prodotti/servizi	Fr.sv. 430
Per ogni classe addizionale	Fr.sv. 121

¹Già articolo 2 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni.

N. 471 del 27 luglio 2005**Codice della proprietà industriale: decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30**

Lo scopo della presente circolare è quello di segnalare le novità contenute nel codice della proprietà industriale, (d'ora innanzi denominato "Codice"), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, entrato in vigore il 19 marzo U.S. nonché di fornire alcuni chiarimenti sia di carattere generale sia di carattere particolare, riguardanti questi ultimi i singoli titoli della proprietà industriale e le relative procedure.

Parte generale

1) Fino a quando non saranno disponibili i nuovi moduli di deposito, sono validi i moduli attualmente in uso. I depositanti e gli uffici riceventi debbono operare in modo che detti moduli, laddove non siano conformi alla nuova normativa, vengano utilizzati coerentemente con essa nonché con quanto rappresentato dalla presente circolare. Per il resto rimangono valide le indicazioni contenute nella circolare n. 453 del 22 dicembre 2003.

2) Riguardo alle modalità di deposito delle domande di brevetto, di registrazione, di trascrizione e di annotazione, presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato o presso l'ufficio italiano brevetti e marchi, continuano ad essere valide le attuali modalità. Tra dette modalità rientrerà il "deposito telematico", che l'U.I.B.M. metterà in esercizio appena sarà portata a termine la "fase di test e messa a punto dell'apposito applicativo", realizzato dalla società INFOCAMERE, sulla base di una convenzione stipulata con il M.A.P.

Una successiva apposita circolare stabilirà le modalità di utilizzo del deposito telematico e del contestuale sistema di pagamento del "bollo virtuale", come introdotto dalla normativa specifica, nonché la data da cui sarà possibile effettuare il deposito con pieni effetti giuridici.

Resta, altresì, possibile l'invio delle domande e delle istanze direttamente all'ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento.

3) L'articolo 120, comma 3 stabilisce che l'indicazione del domicilio, effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro, vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'ufficio italiano brevetti e marchi.

4) L'articolo 135, comma 1 modifica il termine per il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi elevando il termine utile per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto dell'ufficio italiano brevetti e marchi da trenta a sessanta giorni.

In proposito si sottolinea che l'articolo 245, comma 4, stabilisce che le norme di procedura, concernenti la funzione giurisdizionale della Commissione dei ricorsi, contenute nell'articolo 136, si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del Codice. Questo comporta che fino al 18 marzo 2006 la procedura di fronte alla Commissione dei ricorsi resta invariata.

5) L'articolo 148 ha innovato la disciplina relativa alla ir-

ricevibilità delle domande di brevetto e di registrazione in quanto ha recepito le prescrizioni contenute nel Trattato sul diritto dei marchi e nel Trattato sul diritto dei brevetti.

La prima di queste innovazioni consiste nel fatto che la irricevibilità è dichiarata dall'ufficio italiano brevetti e marchi soltanto nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 148, salvo quanto è previsto al comma 3 del medesimo articolo, e precisamente quando il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso della domanda di registrazione di marchio d'impresa, se in essa non è contenuta la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi.

La seconda innovazione consiste nel fatto che per una serie di casi, espressamente elencati nell'articolo 148, comma 2, alle lettere a), b), c) d), ed e), (casi che con la precedente normativa costituivano ipotesi di irricevibilità come, ad esempio, la mancanza del documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte) l'ufficio dà la possibilità al richiedente di regolarizzare la propria domanda; infatti, entro il termine di due mesi, che decorre dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ufficio, il richiedente può effettuare le necessarie integrazioni.

L'Ufficio, nel momento in cui riceverà entro il termine stabilito, l'integrazione richiesta, procederà all'assegnazione, e questa è un'altra grande novità della nuova data di deposito, da valere a tutti gli effetti.

Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine dei due mesi, l'ufficio dichiara la irricevibilità.

L'articolo 148, comma 3, invece, prevede che il richiedente possa provvedere spontaneamente alla integrazione, prima di ricevere dall'ufficio la comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Anche in questo caso la data di deposito della domanda è quella di ricevimento della integrazione.

L'articolo 148, comma 5, introduce un'altra novità infatti, prevede che la descrizione possa essere depositata in lingua diversa da quella italiana; tuttavia, dovrà essere poi fornita la traduzione entro il termine fissato dall'ufficio.

Si precisa che in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 226, che deve individuare i termini e le modalità di pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa, il pagamento della tassa per il deposito di una domanda di brevetto o di registrazione deve avvenire comunque entro la data di deposito della domanda stessa e solo la mancata consegna del documento può essere sanata ai sensi dell'articolo 148, comma 2, come sopra precisato.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'articolo 244, che, nel disciplinare il trattamento delle domande anteriori, ha stabilito che a dette domande, relativamente alle condizioni di ricevibilità si applicano le norme preesistenti all'entrata in vigore del Codice.

6) Alcune novità sono state previste per la fase relativa alla comunicazione dei rilievi nel corso dell'esame svolto dall'ufficio.

Il Codice stabilisce, innanzi tutto, con una nonna contenuta nell'articolo 173, comma 1, che i rilievi, ai quali dia

luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta, non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

L'articolo 173 prosegue, poi, nel comma 3 prescrivendo che, quando a causa di irregolarità nel conferimento del mandato di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo debba essere comunicato al richiedente; ma recita il comma 4 del predetto articolo che, quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento.

L'articolo 173, comma 7, conclude con il puntualizzare che prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, l'ufficio italiano brevetti e marchi assigni al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'ufficio ritiene di non poter accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.

7) L'articolo 192 disciplina per la prima volta la continuazione della procedura davanti all'ufficio, che consiste nella possibilità offerta al richiedente o al titolare del diritto di proprietà industriale, che non abbia rispettato un termine fissato dall'Ufficio, di riassumere la procedura, se ne fa richiesta entro due mesi dalla scadenza di detto termine, dimostrando di aver adempiuto, entro il termine precedentemente scaduto, a quanto era stato richiesto dall'ufficio.

8) L'art. 193 disciplina l'istituto della reintegrazione conseguente al mancato pagamento dei diritti, mutuando la fattispecie dall'articolo 90 del R.D. n. 112711939 e armonizzandola alle norme internazionali e comunitarie attualmente vigenti; infatti, il legislatore ha imposto, come condizione essenziale al richiedente o al titolare di un titolo di proprietà industriale, per il riconoscimento della reintegrazione nel suo diritto, l'aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

Nel comma 2 del medesimo articolo è stabilito che, nel termine di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento, deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione, la quale, tuttavia, non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto (e non dal termine utile per pagare l'annualità senza soprattassa). Al comma 3 è espressamente garantita al richiedente o al titolare del diritto di proprietà industriale la possibilità prima del rigetto dell'istanza, di presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

9) In materia di rappresentanza nelle procedure davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'articolo 201, comma 2, nel prevedere che la nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con se-

parato atto autentico o autenticato, possa essere fatta con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta, esclude esplicitamente che si possa far ricorso all'autocertificazione. Questa possibilità al momento, è prevista solo dall'articolo 164, comma 2, lettera g), relativamente alla domanda di privativa per varietà vegetale.

Pertanto, fatta eccezione per le novità vegetali, dall'entrata in vigore del Codice fino all'emanazione della presente circolare, l'autocertificazione, eventualmente presentata a corredo di una domanda, è trattata come riserva di lettera d'incarico. Con particolare riferimento alle domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione richiamate all'articolo 244, non occorrerà produrre l'atto di nomina in tutti i casi in cui è stata prodotta a suo tempo l'autocertificazione.

L'articolo 201, comma 3, prevede che la lettera d'incarico possa riguardare una o più domande dello stesso richiedente o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'ufficio italiano brevetti e marchi ed alla Commissione dei ricorsi, con ciò innovando rispetto alla pregressa normativa per la quale la lettera d'incarico poteva avere un solo oggetto.

Nel caso in cui si utilizzi la possibilità prevista dal predetto articolo 201, comma 3, in ogni successiva domanda, istanza o ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla lettera d'incarico generale. Se il riferimento è fatto con atto separato, questo atto deve essere in regola con l'imposta di bollo.

Si precisa, inoltre, che l'inciso "con esclusione delle procedure giurisdizionali", contenuto nell'articolo 201, comma 3, deve essere inteso nel senso che il mandatario non può svolgere l'attività di difensore davanti al giudice ordinario.

Si fa presente, infine, che le procure generali e le lettere d'incarico a favore di mandatari abilitati, sottoscritti ai sensi della normativa abrogata dall'articolo 246 del Codice, esplicano i loro effetti anche in relazione alle attività di rappresentanza ed alle procedure previste dal Codice.

L'articolo 201, comma 5, prescrive che il mandato possa essere conferito a cittadini dell'unione europea, in possesso di una qualifica corrispondente a quella di mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell'attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l'attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo (i mandatari dell'unione europea sono, comunque, tenuti ad eleggere il domicilio in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 203, comma 3, i mandatari dell'unione europea, che esercitano l'attività di rappresentanza a titolo temporaneo, si considerano automaticamente inseriti nell'albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza

degli obblighi, previsti nell'ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine.

Parte tematica

MARCHI D'IMPRESA NAZIONALI

1) L'articolo 156 ha disciplinato e modificato, semplificandola, la documentazione da unire all'atto del deposito della domanda: non è più richiesta la dichiarazione di protezione e la domanda è integrata con l'elenco dei prodotti e dei servizi.

Pertanto, al paragrafo E, casella [E21 del modulo C, è necessario riportare i prodotti e servizi. Se è rivendicata tutta la classe, occorre indicare l'intestazione completa della classe interessata, secondo la classificazione di Nizza, mentre se il marchio protegge solo alcuni prodotti o servizi, elencati nella classe interessata, è necessario indicare detti prodotti e servizi.

2) Sempre nel modulo C, paragrafo C, oltre all'indicazione del marchio, occorre aggiungere tra parentesi l'indicazione del tipo, ovvero se si tratti di marchio "verbale" quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in caratteri da stampa normali, ovvero se si tratti di marchio "figurativo" quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnato o meno da elementi verbali o infine se si tratti di marchio "tridimensionale". Infine, se il marchio è a colori, esso va indicato, sempre tra parentesi, come "figurativo a colori" ed i colori rivendicati nel successivo quadro C2. Nel modulo della domanda, al paragrafo L, relativo alle annotazioni speciali, occorre indicare se la domanda riguarda un marchio collettivo oppure se si fa riferimento ad una procura generale o ad una lettera d'incarico generale, citando in tal caso gli estremi del deposito. In questo paragrafo, ove la lettera d'incarico non sia depositata con la domanda, occorre indicare "lettera d'incarico segue".

3) Per quanto riguarda il paragrafo M del modulo di domanda, ovviamente per la dichiarazione di protezione bisognerà indicare nella casella Allegati sempre "0". Nel caso in cui la lettera d'incarico fosse di carattere generale, aggiungere tale indicazione.

Per quanto riguarda il trattamento delle domande depositate prima dell'entrata in vigore del Codice, si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 244, la dichiarazione di protezione costituisce ancora, una condizione di ricevibilità della domanda di deposito; in sede di esame sostanziale si verificherà che l'elenco dei prodotti o dei servizi, contenuto nella domanda, ai sensi dell'articolo 156, sia correttamente riportato sulla dichiarazione di protezione.

4) L'articolo 158 ha previsto l'istituto della divisione della domanda di registrazione di un marchio d'impresa, come indicato dall'articolo 7 del Trattato sul diritto dei marchi.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 158, comma 3, ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente, nei casi tassativamente previsti nel medesimo articolo, in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale.

Le domande parziali conservano la data di deposito del-

la domanda iniziale ed, eventualmente, il beneficio del diritto di priorità.

Si sottolinea che per ogni domanda parziale, derivante dalla divisione, dovrà essere pagata la relativa tassa di deposito.

5) L'articolo 16 stabilisce che la rinnovazione può essere effettuata per il solo marchio precedentemente registrato: non sono più ammesse le modifiche, che erano previste dall'articolo 5 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

6) L'articolo 159, comma 4, specifica che gli effetti della prima registrazione ai fini della rinnovazione dei marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, ai sensi dell'articolo 9 quinquies del Protocollo di Madrid, decorrono, rispettivamente, dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario ovvero dalla data della registrazione internazionale.

7) L'articolo 159, comma 6, prevede che all'atto del deposito della domanda di rinnovo si possano limitare i prodotti e i servizi da proteggere; in particolare il richiedente, nella domanda di rinnovo, dovrà indicare se intende rinnovare la protezione a tutti i prodotti e i servizi originariamente protetti o, solamente, ad una parte di essi. Il pagamento della tassa sarà commisurato al numero delle classi protette.

8) L'articolo 170, comma 2, concernente i marchi relativi a prodotti agricoli e a prodotti agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, prevede che l'ufficio trasmetta l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che deve esprimere il proprio parere entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

MARCHI D'IMPRESA INTERNAZIONALI

Premesso che la normativa di riferimento nei settori dei marchi internazionali è costituita essenzialmente dalle disposizioni dei relativi. Trattati internazionali (Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e Protocollo relativo a tale Accordo) nonché dai regolamenti applicativi degli stessi, per quanto concerne le disposizioni contenute nella normativa nazionale in materia di registrazioni internazionali si precisa quanto segue.

Le disposizioni della normativa nazionale facenti riferimento alle registrazioni internazionali erano costituite dall'articolo 5, comma 5, dagli articoli dall' 8 all'8 quinquies e dagli articoli 32 quinquies, 36, comma 1, lettera C) e comma 2 del R.D. 29 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, nonché dagli articoli 17 e 21 del D.P.R. 8 ottobre 1999, n. 447. A queste si aggiungevano le disposizioni in materia di marchi nazionali applicabili per quanto riguarda le registrazioni internazionali designanti l'Italia.

Le disposizioni in questione sono rimaste sostanzialmente invariate, fatti salvo il cambiamento della numerazione e le aggiunte e modifiche, la prima delle quali all'articolo 159, comma 4 pur essendo collegata al settore dei marchi comunitari e internazionali, riguarda essenzialmente la rinnovazione delle registrazioni nazionali,

mentre la seconda, all'articolo 170, comma 2, concernente i marchi relativi a prodotti agricoli e a prodotti agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, trova applicazione sia per i marchi nazionali, sia in per le registrazioni internazionali designanti l'Italia. Si rimanda, pertanto, a quanto specificato nella parte relativa ai marchi nazionali.

Si precisa, inoltre, che trovano applicazione in materia di marchi internazionali, in quanto compatibili, anche le disposizioni sulle trascrizioni e annotazioni, nonché quelle relative alla Commissione dei ricorsi ed alla rappresentanza professionale, per le quali si rinvia alla più ampia trattazione effettuata con riferimento ai settori interessati.

Si precisa, infine, che, per quanto riguarda il termine generale di due mesi, fissato dall'articolo 173, comma 1, del Codice per la risposta ai rilievi formulati dall'ufficio, a seguito dell'esame delle domande e delle istanze nei diversi settori di competenza, in materia di esame delle domande di registrazione internazionale e di designazione posteriore, l'assegnazione del suddetto termine potrebbe comportare la perdita di alcuni diritti, in particolare dei diritti di priorità e di mantenimento della data di deposito della domanda. E ciò in quanto tale termine interferisce con l'altro termine fissato dall'articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo di Madrid e dall'articolo 3, paragrafo 4 del Protocollo per la trasmissione all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra della domanda, al fine del riconoscimento dei relativi diritti.

Per ovviare a tale problema, in attesa di una eventuale modifica della disposizione, l'ufficio, fermo restando l'assegnazione del termine di 2 mesi previsto dal Codice, provvederà ad aggiungere un'annotazione volta a richiamare l'attenzione del destinatario della comunicazione sull'esigenza di fornire risposta entro un termine più breve, opportunamente specificato, che consenta il mantenimento dei diritti connessi alla data della domanda ovvero della priorità ove rivendicata.

DISEGNI E MODELLI

Ai sensi dell'articolo 155, comma 3, la data di deposito della domanda internazionale per la protezione del disegno o modello è quella di ricezione della stessa da parte dell'ufficio internazionale, anche se trasmessa tramite l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

INVENZIONI e MODELLI DI UTILITÀ

1) L'articolo 65, che disciplina le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, riproduce l'articolo 7 della legge n. 383101, il quale stabilisce che l'inventore, se dipendente di università o ente di ricerca pubblico, ha diritto alla titolarità delle sue invenzioni, in deroga a quanto avviene per le altre categorie di lavoratori.

Il comma 5 dell'articolo 65, nel prevedere che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore, stabilisce una deroga al prin-

cipio della titolarità dei diritti brevettuali agli inventori e non alle università.

Pertanto, nelle fattispecie di cui all'articolo 65, comma 5, la titolarità spetta all'università o all'ente di ricerca pubblico, in qualità di datore di lavoro. Il legislatore, in questo modo, ha voluto facilitare il trasferimento tecnologico e convogliare l'interesse delle industrie nonché possibili fondi privati sulla ricerca universitaria ed anche fondi pubblici non del datore di lavoro.

2) Quando il richiedente ha presentato, ai sensi dell'articolo 84, domanda per brevetto di invenzione e contemporanea domanda per modello di utilità nel caso in cui la prima non sia accolta, al richiedente verrà notificato il rifiuto e la domanda verrà esaminata come modello di utilità non essendo necessaria l'acquisizione di osservazioni in merito.

Nel caso di cui sopra, qualora la tassa di concessione governativa pagata per l'invenzione industriale fosse inferiore a quella per modello di utilità e quest'ultimo venisse concesso, il richiedente dovrà provvedere alla integrazione, come riportato nell'annotazione sull'attestato, entro il termine fissato dall'ufficio.

NOVITÀ VEGETALI

1) L'articolo 147 dispone che le domande di brevetto, al fine dell'ottenimento di una privativa per una nuova varietà vegetale, possono essere depositate presso l'U.I.B.M. e presso tutte le CCIAA.

Non è previsto, invece, a differenza di quanto disposto prima dell'entrata in vigore del Codice, il deposito postale.

2) In base al combinato disposto dell'articolo 103 e dell'articolo 165, comma 1, lettera a), la domanda di privativa per varietà vegetali, oltre ai documenti prescritti all'articolo 164 del Codice, deve includere anche una dichiarazione del costituente che la varietà ed il suo materiale di propagazione e riproduzione non hanno formato oggetto, con l'accordo del costituente o del suo avente causa, di atti commerciali in Italia da oltre un anno né, in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante.

TRASCRIZIONI

1) L'articolo 138, dopo aver ribadito che, per ottenere la trascrizione, il richiedente deve allegare all'istanza relativa la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come statuiva la precedente normativa, prescrive che la stessa pubblicità possa essere ottenuta con qualsiasi altra documentazione di cui all'articolo 196.

2) L'articolo 196 citato innova radicalmente in tema di fusioni e cessioni prescrivendo quanto segue:

- nel caso di fusione è sufficiente allegare alla istanza di trascrizione una certificazione rilasciata dal registro delle imprese o da altra autorità competente;
- nel caso di cessione è sufficiente allegare una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione.

È, inoltre, consentito produrre un estratto dei documenti elencati nel medesimo articolo 196.

Altra novità prevista dall'articolo 196 è quella contenuta nel comma 2, dove si precisa che è sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima. Con specifico riguardo alle istanze di trascrizione si precisano i contenuti delle disposizioni introdotte dal Codice al fine di agevolare il corretto deposito delle medesime.

L'istanza di trascrizione deve preliminarmente essere corredata, ai sensi dell'articolo 147, dell'attestazione dell'avvenuto deposito (verbale di deposito).

L'istanza predetta deve essere presentata in duplice esemplare bollato, in conformità alle prescrizioni contenute negli articoli 195 e 225.

Nell'istanza dovranno essere fornite le indicazioni richieste dall'articolo 195 (in particolare, si rimarca l'esigenza per l'Ufficio di conoscere sempre e comunque il domicilio del beneficiario della trascrizione, come per altro espressamente statuito dalla lettera a) di detto articolo, allo scopo di consentire la perfetta osservanza dell'articolo 173, comma 3).

All'istanza di trascrizione devono essere allegati:

a) la copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata, a norma di quanto prescrive l'articolo 138 ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dal successivo articolo 196.

La documentazione, prevista nell'articolo 196, comma 1, lett. a) e che può essere allegata alla domanda di trascrizione, consiste nella copia dell'atto da cui risulta il cambiamento della titolarità oppure nella copia dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia; fermo restando che, in questo secondo caso, l'atto dovrà necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel primo caso è necessario distinguere gli atti per i quali è obbligatorio il rispetto della forma pubblica o privata da quelli che sono assolutamente svincolati dalle predette formalità.

L'articolo 196 prevede, inoltre, che si possa allegare alla domanda di trascrizione copia dei verbali e sentenze di cui all'articolo 138 lettere da d) ad h).

Nel caso di cessione è possibile allegare una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione: sia la dichiarazione di cessione che la dichiarazione di avvenuta cessione dovranno essere sottoscritte dal cedente e dal cessionario e in entrambi i casi la dichiarazione dovrà contenere l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. Nel caso di rinuncia, infine, sarà sufficiente servirsi di una dichiarazione firmata dal titolare.

In tutti i casi sopra indicati bisogna osservare le norme sul registro, ove occorra.

Devono essere, altresì, in regola con l'obbligo fiscale della registrazione anche la dichiarazione di cessione e ri-

nunzia nonché la certificazione di fusione proveniente dall'estero.

Si fa presente che per quanto riguarda la registrazione degli atti, di cui si chiede la trascrizione, l'ufficio italiano brevetti e marchi, nel considerare che l'interpretazione dell'articolo 196, comma 1, lett. a), in combinato disposto con le norme generali vigenti, potrebbe portare a diverse soluzioni, le quali andrebbero ad incidere anche sull'aspetto fiscale, al momento, ritiene opportuno attenersi ad una interpretazione restrittiva e, quindi, richiedere, per tutti gli atti sopraelencati, l'osservanza della registrazione. Nello stesso tempo, l'Ufficio formulerà un quesito al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di avere una interpretazione esatta di detta norma.

È possibile, inoltre, come è stato già evidenziato, presentare un estratto dei documenti elencati nel medesimo articolo 196; nel caso di fusione è possibile presentare una certificazione rilasciata dal registro delle imprese o da altra autorità competente; questi atti non soggiacciono all'obbligo fiscale della registrazione.

Riguardo agli atti provenienti dall'estero, si precisa che la traduzione è sempre dovuta e che la certificazione comprovante la fusione di società il contratto di cessione e l'estratto del contratto di cessione nonché i documenti comprovanti un cambiamento del titolare, che non derivi da contratto o da fusione (per es. legge, sentenza...) devono essere certificate conformi al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese, in cui il testo fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Negli altri casi, rimane salva la facoltà dell'ufficio italiano brevetti e marchi di richiedere che, ove necessario, la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente ai sensi dell'articolo 18 del t.u. n. 445/2000.

Naturalmente resta inteso che, ai sensi dell'articolo 138, comma 3, nel caso in cui l'atto prodotto sia un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, qualora l'ufficio si avvalga della facoltà di chiedere la certificazione di conformità della copia, la copia dell'atto dovrà essere autentica prima ancora che conforme.

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti;

c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201, comma 2.

Si sottolinea che per dare seguito ad un'efficiente trattazione delle pratiche giacenti, secondo il disposto dell'articolo 244 del Codice l'ufficio attualmente opera automaticamente la conversione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, eventualmente allegati senza le prescritte formalità nella dichiarazione di cessione o nella certificazione di fusione corrispondente.

Per le istanze depositate successivamente all'entrata in vigore di questa circolare, questo Ufficio non opererà più automaticamente tale conversione.

Le relative istanze di trascrizione dovranno, quindi, essere sostenute o dagli atti di cui all'articolo 138 correda-

ti delle formalità per essi previsti dalla normativa generale o dagli atti appositamente citati dall'articolo 196, provvisti delle formalità compatibili con il tipo di documento utilizzato.

Ove questa opzione non fosse rispettata, l'ufficio inviterà l'interessato a provvedere alla regolarizzazione dell'atto o alla sostituzione dell'atto irregolare con la rispettiva dichiarazione o certificazione, assegnando un termine entro il quale lo stesso dovrà puntualmente provvedere.

ANNOTAZIONI

L'articolo 197, comma 3, prescrive che l'istanza di annotazione di cambiamento di nome e di indirizzo debba essere redatta in unico esemplare secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione (nulla 6 innovato rispetto alla necessità dell'assoluzione della relativa imposta di bollo).

Il comma 2 del citato articolo stabilisce che i mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185 del Codice.

Il comma 4 dello stesso articolo prevede che vi possa essere anche una sola richiesta di annotazione quando la modifica riguardi più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi.

Se l'utenza intende avvalersi di tale legittima facoltà si rammenta che, per le annotazioni relative alle domande di brevettazione o di registrazione, è preferibile che siano allegati un numero di copie della istanza di annotazione e della relativa documentazione corrispondente al numero di domande di brevettazione o di registrazione in essa contenute, tanto da consentire agli uffici rispettivamente competenti, la separata trattazione dell'istanza: ciò è richiesto per un'esigenza di maggiore efficienza dell'attività amministrativa da fruirsi dagli stessi beneficiari delle singole operazioni.

Si puntualizza che:

- le istanze di trascrizione e di annotazione, concernenti i marchi nazionali ed internazionali, se non sono presentate autonomamente, devono prevedere l'allegazione delle copie della relativa documentazione, da destinare separatamente ai due uffici;
- non è prevista la possibilità di formulare contestualmente istanze di trascrizione ed istanze di annotazione; di conseguenza le suddette istanze dovranno pervenire autonomamente le une dalle altre.

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Con decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43 sono stati aggiornati gli importi delle tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa allegata al D.P.R.

641/72. I nuovi importi hanno effetto dal 1 febbraio 2005. Nulla è stato innovato, invece, con riferimento alle disposizioni contenute nelle note allegare alla precedente tariffa, approvata con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995.

N. 472 del 26 ottobre 2005

Protocollo relativo all'Accordo di Madrid adesione del Regno del Bahrein – determinazione delle tasse individuali relative alla Turchia.

N. 473 del 15 novembre 2005

Marchi nazionali e registrazioni di nomi a dominio .EU
Come è noto, l'Unione Europea, prima con la Direttiva EC 733/2002 quindi con la Direttiva EC 874/2004 ha istituito il nuovo Top Level Domain .EU che ha affidato all'organizzazione non governativa EURid fondata dai registri nazionali di Belgio, Italia e Svezia con il supporto dei registri della Repubblica Ceca e della Slovenia.

Con la comunicazione del 5 ottobre 2005 l'EURid ha dettato le regole implementative finali per la registrazione dei nomi a dominio .EU.

I domini .EU assicurano una presenza in Internet a livello "sovranzionale" con riferimento alla intera Unione Europea e al mercato che essa rappresenta.

Inoltre la registrazione del dominio .EU costituisce una forma di tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale. La registrazione dei nomi a dominio .EU è possibile solo a favore di soggetti residenti o aventi sede in un paese membro dell'unione Europea tra cui l'Italia e avverrà in fasi diverse. Nelle prime due, che vanno dal 7 dicembre 2005 al 6 febbraio 2006, hanno priorità tra gli altri, i titolari di marchi nazionali e 10 comunitari già registrati che potranno richiedere la registrazione di nomi a dominio .EU identici a tali diritti anteriori.

Tenuto presente pertanto l'interesse per i titolari di domande di marchio nazionale (già depositate ma tuttora pendenti) di ottenere la registrazione del proprio marchio secondo una procedura d'urgenza nell'arco di tempo fino al 6 aprile 2006, questo Ufficio ha messo a punto una procedura di esame e rilascio anticipato in tempi brevissimi delle domande di marchio di coloro che, essendo interessati a richiedere una registrazione di nome a dominio .EU corrispondente al marchio, presentino all'ufficio apposita istanza in bollo per il rilascio anticipato di una domanda di marchio pendente.

In tal caso, l'Ufficio provvederà a concedere il marchio con urgenza notificando via fax il richiedente o il suo rappresentante professionale.

Tuttavia nell'istanza, il richiedente o il suo mandatario abilitato deve impegnarsi a comprovare successivamente l'utilizzo della registrazione medesima per l'inoltro della richiesta del dominio .EU all'EURid.

Tale comprova dovrà avvenire depositando l'Ufficio, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di registrazione all'EURid, copia della pagina del Sunrise WHOIS Database di cui alle regole del periodo di "Sunrise .EU" (Capitolo III, sezione 7) che attesta l'inoltro della domanda medesima.

In caso di mancato deposito di detta comprova, si applicheranno i rimedi consentiti dalla legge.

Tenuto conto della necessità di abbreviare al massimo i tempi di ricezione delle istanze da parte dell'ufficio G10, il deposito di esse dovrà avvenire direttamente presso l'UIBM indicando chiaramente il numero di fax e/o l'indirizzo e-mail al quale l'Ufficio potrà comunicare l'avvenuta registrazione del marchio e il corrispondente numero di registrazione.

UIBM: Decisioni sui Ricorsi

Carlo Giuseppe Fiammenghi, Gian Giuseppe Mascipinto, Carolina Pastore

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. 01/05 di Repertorio del 8.06.2004/10.03.2005

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Il titolare di un brevetto italiano chiedeva la restitutio in integrum per non aver pagato in tempo utile l'annualità con conseguente dichiarazione di decadenza del brevetto.

Adduceva che, per un disordine interno all'azienda dipendente da motivi giudiziari risoltisi poi favorevolmente, aveva dato istruzioni di pagare all'ultimo momento al suo mandatario statunitense che a sua volta avrebbe dovuto dare istruzioni ad un operatore sul posto, ma ciò non è avvenuto perché con l'ordine aveva allegato un importo in valuta che il mandatario ha ritenuto a saldo di un precedente credito, anziché utilizzarlo per il pagamento dell'annualità.

La Commissione rigettando il ricorso ha dichiarato di esser consapevole che il suo orientamento finisce per essere più rigoroso di quello adottato dalla giurisprudenza delle Commissioni EPO. Tuttavia, per recuperare, tramite il meccanismo dell'art. 90, la privativa decaduta, ciò che rileva è che l'avente diritto e il suo ausiliare si siano trovati nella impossibilità di rispettare il termine.

Questa conclusione - si legge ancora - appare tanto più persuasiva in un caso in cui la mancanza della provvista è stata meramente putativa, dovuta cioè ad una scelta del mandatario (imputare la somma inviata a sconto del nominale del suo credito verso il cliente).

La presente sentenza che riportiamo per il rigore interpretativo della norma contenuta all' art. 90 R.D. 29.06.1939 N. 1127 come emendato, ci auguriamo che con l'entrata in vigore del codice possa considerarsi *Vetus Jus* dal momento che in luogo

del principio della "massima diligenza esigibile" è stato adottato il criterio della diligenza richiesta dalle circostanze (art. 193 del Codice) secondo una visione analoga a quella dell'art. 122 della Convenzione di Monaco. (cf)

N. 02/05 di Repertorio del 08.06.2004/10.03.2005

MODELLO DI UTILITÀ

Il richiedente di un modello di utilità invitato dall'UIBM a regolarizzare i documenti depositati non provvedeva nel termine assegnatogli.

Contro il provvedimento di rifiuto del modello ricorreva il richiedente allegando i documenti originariamente richiesti. La decisione è nel senso di confermare il rifiuto. (cf)

N. 03/05 di Repertorio del 08.06.2004/10.03.2005

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava, perché toponimo, il marchio "Castiglione del Bosco" in quanto ritenuto semplice indicazione descrittiva della provenienza dei prodotti che si intendono proteggere (prodotti delle classi 29-30-33).

La richiedente società dello stesso nome faceva presente nel ricorso che quel nome le apparteneva da tempo e che la sua attività agricola si svolgeva su terreni di sua proprietà coincidenti con la località Castiglione del Bosco.

La Commissione, accogliendo il ricorso, sentenziava che l'accesso alla registrazione del toponimo deve negarsi se, ma soltanto se, la provenienza territoriale del prodotto sia rilevante per l'apprezzamento comparativo dei prodotti o dei servizi concorrenti.

In questa prospettiva la Commissione dei Ricorsi riteneva di poter affermare che:

"a) il toponimo privo di rilevanza per l'apprezzamento comparativo del prodotto o del servizio da marcarsi è liberamente appropriabile (lo è, si dice, perché in tal caso si atteggia come un "nome di fantasia");

b) che altrettanto appropriabile è il toponimo quando designa un territorio

sul quale una ed una sola iniziativa imprenditoriale può svilupparsi e, comunque, si è sviluppata". (cf)

N. 08/05 di Repertorio del 08.11.2004-01.04.2005

TRASCRIZIONE

Nessuna contraddizione sussiste fra il rifiuto della trascrizione per il fatto che il contratto di cessione dell'azienda non è stato stipulato con firme autentiche e la rinnovazione concessa all'acquirente del marchio stesso, se si considera la ben diversa efficacia delle due operazioni: con la prima infatti l'acquisto del marchio viene reso opponibile ai terzi al fine di risolvere eventuali conflitti fra più acquirenti dello stesso marchio da parte dello stesso dante causa: con la seconda operazione per contro, chi ne ha titolo chiede con la rinnovazione che il marchio venga protetto come marchio registrato per i successivi dieci anni. Se per fare un'ipotesi, un terzo dovesse rivendicare il marchio in questione adducendo di averlo acquistato dalla stessa dante causa di chi risulta attualmente titolare, il conflitto in mancanza di trascrizione, non potrebbe essere risolto sulla base di questo istituto. Il marchio registrato è stato validamente rinnovato dalla ricorrente. (cf)

N. 06/05 di Repertorio del 08.11.2004

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Il titolare di un brevetto italiano convalidato da brevetto europeo mancava di provvedere al pagamento della 10ª annualità perché avendo dato incarico ad uno Studio statunitense di provvedervi, ma a causa di un incidente automobilistico, il responsabile del settore veniva a mancare.

Respinto il ricorso di remissione in pristino da parte dell'U.I.B.M. il titolare adiva la Commissione, la quale peraltro negava la restitutio riconoscendo esservi stata una duplice negligenza che ha reso fragile l'organizzazione dello Studio statunitense: quella di non avere organizzato dal punto di vista degli addetti la

funzione del pagamento delle tasse brevettuali in modo tale da potere rimediare all'improvviso impedimento di uno degli addetti; quella di avere scadenzato il pagamento immediatamente a ridosso del termine di decadenza, di guida che l'impedimento dell'addetto ha finito con il saldarsi alla scadenza del termine. Poiché l'art. 90 della Legge italiana sulle invenzioni industriali, ai fini della reintegrazione dei termini, vuole che la scadenza infruttuosa sia avvenuta nonostante l'impiego della massima diligenza esigibile, poco ci vuole a rendersi conto che nella specie siffatto presupposto non ricorre. (cf)

N.12/05 di Repertorio del 14.12.2004-20.04.2005

MARCHIO

Rifiutando la registrazione di un marchio tridimensionale (bottiglia per liquori) l'Ufficio motiva che l'indubbio pregio estetico della forma è tale da renderla come necessaria rispetto al prodotto non ravvisandosi in essa altri elementi distintivi utili a giustificare la concessione di una privativa di marchio.

La decisione della C. R. che accoglie il ricorso tempestivamente presentato argomenta che la doglianza induce ad accogliere il ricorso per ragioni specifiche che attengono al settore merceologico di riferimento. In questo settore infatti può dirsi che non vi sia spazio per l'innovazione estetica dei prodotti. Nel settore dei liquori è impensabile che il consumatore orienti la sua scelta sulla base del pregio estetico della bottiglia evidente essendo che l'estetica della bottiglia non cattura l'attenzione di un acquirente che, evidentemente, sceglie la qualità e il gusto della bevanda.

Per registrare validamente la bottiglia è necessario dotarla di elementi non preordinati allo scopo di conferire al prodotto un particolare pregio estetico, ma allo scopo di attribuirgli capacità distintiva (cf)

N. 05/05 di Repertorio del 08.11.2004/10.03.2005

MARCHIO

Un marchio di forma tridimensionale consistente nella figura di una morsettiera per contraddistinguere morsettiera (elettricità) appartenente alla classe 9 non può essere registra-

to atteso che, ai sensi dell'art. 18 lett. c della L.M., non possono costituire oggetto di registrazione i segni costituiti esclusivamente dalle forme imposte dalla natura stessa del prodotto per ottenere un dato risultato tecnico.

Né all'Ufficio può essere addebitato ciò su cui ha insistito la difesa della ricorrente, di non avere esaminato gli elementi a sostegno di un eventuale secondary meaning poiché, ai sensi dell'art. 19 L.M., la previsione derogatoria di registrabilità in base alla mera distintività per uso pregresso non è riferibile ai segni di forma, ma ai soli segni denominativi (cfr. lett. c art. 18 L.M.) (cf)

N. 10/05 di Repertorio del 08.11.2004/01.04.2005

MARCHIO

Nel rifiutare un marchio tridimensionale costituito dalla forma di una lampada per designare lampade ai sensi dell'art. 18 1 lett. c) non rileva in contrario che la suddetta lampada abbia peculiari pregi estetici che ai sensi della medesima disposizione rientrano del pari nel divieto di registrazione come marchio di segni costituiti dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto.

Inoltre all'Ufficio non può essere addebitato di non aver esaminato gli elementi a sostegno di un eventuale "secondary meaning" poiché per disposto del successivo art. 19 della stessa L. M. la previsione derogatoria di registrabilità in base alla mera distintività per uso pregresso non è riferibile ai segni di forma, ma ai soli segni denominativi. (cf)

N. 11/05 di Repertorio del 08.11.2004-20.04.2005

MODELLO DI UTILITÀ

Il ricorso contro il provvedimento dell'Ufficio che rifiutava il rilascio di un modello di utilità relativo ad un "Modello organizzativo di banca-mercato" deve essere respinto in quanto è effettivamente corretta la ratio del provvedimento che fa applicazione del principio per cui non sono brevettabili i metodi per attività commerciali. (cf)

N. 07/06 di Repertorio del 08.11.2004

MARCHIO

Il marchio Atelier Romentino veniva rifiutato alla registrazione perché si configurerebbe come un semplice se-

gno di identificazione generica del prodotto e come tale non potrebbe essere riferito ad un solo operatore. Inoltre Atelier attiene alla produzione di abiti mentre ne è stata chiesta la registrazione per contraddistinguere prodotti che appartengono ad altro genere e cioè tessuti.

Risulta evidente però che la Società ricorrente con il marchio Atelier Romentino intende contraddistinguere unicamente tessuti di sua produzione che vengono fabbricati nella località che viene contraddistinta col toponimo "Romentino".

Invero l'art. 18 1d) L.M. vieta la registrazione di un segno che possa servire a designare la provenienza geografica del prodotto soltanto quando questo segno sia capace di svolgere una funzione descrittiva del prodotto stesso ed una funzione siffatta viene svolta soltanto quando il nome della località viene recepito dal pubblico dei consumatori e degli utenti come significativo della qualità del prodotto o anche soltanto della sua fama di eccellenza alla stregua dei fattori naturali oppure umani che fanno dei prodotti che provengono da quella zona prodotti particolarmente qualificati. Il paese di "Romentino" non è noto ad alcuno come luogo nel quale vi sia una eccellente produzione di tessuti e perciò il riferimento a questo luogo, ancorché fenomenologicamente veritiero sotto il profilo della localizzazione dell'azienda, non ha alcun significato descrittivo e non è perciò vietato dall'art. 18.1.b) L.M. In altri termini i tessuti "Romentino" non sono diversi dal "Caffè Milano" o dalla "Ford Capri" e cioè da tutte quelle ipotesi nelle quali il toponimo viene assunto sostanzialmente in funzione fantastica essendo l'effettiva localizzazione un dato del tutto insignificante. (cf)

N. 13/05 di Repertorio del 14.12.2004

TRASCRIZIONE

Il rifiuto a trascrivere un atto di trasferimento per fusione di una società in un'altra è motivato dal fatto che il richiedente avrebbe depositato un atto di conferma registrato presso l'Ufficio del Registro con funzione di certificazione notarile, munita di apostilla, con la quale il notaio compie una ricognizione delle risultanze del Centro di Registrazione Ditte, straniero.

La decisione di rifiuto dell' UIBM viene confermata con la motivazione che "(...) quando la legge prescrive che l'atto di trasferimento che viene portato alla trascrizione debba essere fatto per atto pubblico oppure per scrittura privata autenticata, si riferisce alla forma di quell'atto il cui effetto giuridico è per l'appunto il trasferimento del bene. Ciò che il legislatore vuole evitare - in altri termini - è che vengano portati alla trascrizione atti dei quali potrebbe essere messa in dubbio la provenienza e la paternità".

(cf)

N. 09/05 di Repertorio del 14.12.2004/01.04.2005

ATTIVITÀ INVENTIVA

L'Ufficio rifiutando un brevetto di invenzione per un Motore gravitazionale dichiarava di non ritenere che esso potesse avere un'applicazione industriale ed anzi che fosse in contrasto con il principio di conservazione dell'energia.

Il rifiuto è stato confermato perché il richiedente più che un prodotto riproducibile per il mercato illustra un dispositivo diretto unicamente a dimostrare la possibilità di un effetto tecnico costituito dal moto perpetuo di un volano. Un dispositivo, in altri termini che al più, nelle intenzioni dell'inventore dovrebbe fornire la dimostrazione della infondatezza di un pregiudizio tecnico quale è quello che esclude la conservazione dell'energia.

(cf)

N. 21/2004 di Repertorio del 24.2.2004

RESTITUTIO IN INTEGRUM

L'Ufficio rigettava l'istanza di reintegra proposta dal titolare un brevetto per varietà vegetale, dichiarando decaduto il brevetto per mancato versamento dell'annualità, poiché il titolare aveva ommesso di rispondere alla ministeriale con cui gli veniva contestato che l'istanza di reintegrazione fosse stata proposta nel termine di due mesi dall'avvenuta cessazione dell'impedimento.

Il titolare, interposto tempestivo ricorso, dichiarava di non avere mai ricevuto la ministeriale e di averne preso visione soltanto a seguito di ispezione nella pratica ufficiale da parte del proprio mandatario.

La Commissione, rilevato che effettivamente la ministeriale risultava consegnata a mano a persona non identificata, e che quindi non vi era

stata comunicazione presso il mandatario così come richiesto dalla legge brevetti, accoglie il ricorso.

(cp)

N. 45/2004 di Repertorio del 8.6.2004

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio consistente in un riquadro ovale contenente una testa di tigre e, nel margine inferiore, un rettangolo tricolore, rilevando come l'utilizzazione del simbolo della bandiera italiana fosse ostativo alla registrabilità del suddetto marchio.

Il richiedente ricorreva tempestivamente contestando che all'interno del tale marchio potesse ravvisarsi una imitazione della bandiera nazionale.

La Commissione, accertato che è stato lo stesso richiedente a indicare nella domanda di protezione che il marchio raffigura ... "sulla destra la bandiera italiana", ritiene che tale registrazione sia in pieno contrasto col l'art. 18 c.l. r.d.1942 n.929 e respinge il ricorso.

(cp)

N. 15/2004 di Repertorio del 17.12.2003

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio consistente nella dicitura "HYDRA EXTREME" per i prodotti della classe 3, ritenendo che si trattasse di una indicazione della funzione e qualità che alludeva alla efficacia idratante dei prodotti stessi.

Il titolare proponeva ricorso avverso tale decisione sostenendo che la dicitura in questione fosse dotata di capacità distintiva e di creatività, seppur modesta.

La Commissione è dell'avviso che il divieto di cui all'art. 18 LM non trovi applicazione nei casi in cui un segno presenti una minima differenza, ovvero un minimo *quid pluris*, rispetto alle indicazioni generiche.

La Commissione accoglie il ricorso rilevando che il marchio in questione è costituito dalla combinazione dei termini "HYDRA", che ha valenza abbreviativa della parola (descrittiva) ma che è anche suscettibile di assumere graficamente e foneticamente significazione diversa e autonoma, ed "EXTREME", che è in grado di evocare uno stile o modo d'essere, quello del collocarsi "al limite ultimo del possibile".

(cp)

N. 50/2004 di Repertorio del 23.9.2004

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio consistente in un'impronta contenente, oltre a delle diciture, una mano di colore rosa con uno scontrino tra le dita sul quale compariva il simbolo ? dell'Euro, motivando il rifiuto in base agli art. 18 b LM e 6 ter CUP. Il ricorso avverso la suddetta decisione sosteneva che il simbolo fosse particolarmente piccolo e che difficilmente un consumatore avrebbe tratto la conclusione che tale simbolo fosse utilizzato all'interno del marchio con l'avallo delle istituzioni comunitari e nazionali.

La Commissione è dell'avviso che il ricorso vada accolto per due distinte ragioni; il simbolo posto sullo scontrino non necessariamente viene decodificato dal consumatore come simbolo dell'Euro, e quand'anche così fosse, il consumatore lo percepirebbe unicamente in funzione descrittiva dello scontrino stesso.

(cp)

N. 29/2004 di Repertorio del 23.9.2004

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio consistente nell'espressione "CONNECTING BUSINESS" per i servizi della classe 35 e 38 ritenendolo una indicazione generica ai sensi dell'art. 18 lett. b LM. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la società titolare.

La Commissione ritiene che il marchio in discussione non costituisca un'espressione nota della lingua inglese per contraddistinguere i servizi rivendicati, e che inoltre l'abbinamento delle due parole non abbia un senso compiuto o evocativo per il consumatore. Tale marchio non può essere visto come esclusivamente descrittivo. La Commissione accoglie quindi il ricorso.

(cp)

N. 39/2004 di Repertorio del 8.6.2004

MARCHIO

L'Ufficio respingeva in via definitiva la domanda di registrazione per il marchio "FONDENTE NERO" per i prodotti della classe 30.

Nel proprio ricorso la titolare sosteneva che tale espressione avesse un'iniziale, seppur minima, capacità distintiva che era stata rafforzata nel tempo dall'uso. A sostegno della

propria tesi produceva un'indagine di mercato.

La Commissione ritiene che la parola "FONDENTE" sia assolutamente descrittiva di una caratteristica del prodotto in questione (cioccolato) e che il riferimento cromatico altro non costituisca se non ulteriore qualificazione accentuativa del carattere di base (fondente) del prodotto.

Inoltre, la Commissione rileva che il fatto che un campione del 35% degli intervistati abbia associato l'espressione "FONDENTE NERO" all'azienda produttrice non dimostra la distintività acquisita di tale espressione, ma solo la diffusione ed acquisizione di conoscenza del fatto che l'azienda titolare produce un cioccolato con le descritte caratteristiche di qualità. Il ricorso è quindi respinto. (cp)

N. 38/2004 di Repertorio del 8.6.2004 MARCHIO

L'Ufficio respingeva la richiesta di registrazione per il marchio "SHOPPING" per contraddistinguere giochi e giocattoli nella classe 28, obiettando che una parola di uso comune non poteva divenire monopolio esclusivo di un solo operatore. Avverso tale rifiuto, la titolare proponeva ricorso.

La Commissione ritiene che non si possa escludere la capacità distintiva del segno, come ritenuto dall'Ufficio, sul solo rilievo della diffusione anche internazionale del termine "SHOPPING".

Il segno nuovo è quello che pur includendo o consistendo in un logo di uso comune, tuttavia per la funzione individualizzante che deve svolgere non incrocia, né tanto meno impedisce l'uso comune suddetto. Ciò si verifica quando tra il segno e il prodotto marcato non si individua alcun nesso, ma l'adozione come marchio appare del tutto arbitraria. Il termine "SHOPPING" non è descrittivo di un qualunque giocattolo o gioco, né attribuisce ad essi alcuna qualità, Il ricorso è pertanto accolto. (cp)

N. 09/2004 di Repertorio del 17.12.2003 MARCHIO

L'Ufficio rifiutava il marchio "COLORPLUS" ritenendolo una semplice indicazione descrittiva delle qualità dei prodotti che si volevano con-

traddistinguere con tale marchio (prodotti chimici per fotografia, lastre, carata pellicole e films) e dunque, privo di carattere distintivo.

Presentato ricorso, la Commissione osserva che la parola "COLORPLUS" è frutto di una creazione, giacché non esiste in quanto tale in alcuna lingua, e in quanto oggettivamente creata implica un minimo di fantasia creatrice. Né può convenire con l'Ufficio che si tratti di una parola esclusivamente descrittiva, poiché evoca una sorta di promessa (più colore), che non designa alcuno dei prodotti/servizi marcati, né la loro qualità, quantità, provenienza, valore. Il ricorso è quindi accolto. (cp)

N. 34/2004 di Repertorio del 23.03.2004

TRASCRIZIONE

L'Ufficio dichiarava irricevibile l'istanza di annotazione della variazione della denominazione sociale da Ente Autonomo Fiere di Parma a Fiere di Parma spa in relazione a una serie di domande di marchi a nome dell'Ente medesimo, rilevando che la costituzione dell'Ente in società per azioni dovesse essere trascritta ai sensi dell'art 48 LM e che la relativa tassa dovesse essere pagata.

Interposto tempestivo ricorso, la Commissione censura l'operato dell'Ufficio. In primo luogo, l'Ufficio, acquisita evidenza documentale che il mutamento del nome de titolare corrisponde a realtà, non ha potere di sindacare sulla validità dell'atto che ha provocato il mutamento, men che meno di procedere ad una propria qualificazione di atto presupposto, ovvero l'atto di trasformazione. In secondo luogo, tale atto presupposto non è qualificabile come "costituzione" di nuova società. Della continuità dell'Ente fieristico non è dato dubitare. Il ricorso è quindi accolto. (cp)

N. 23/2004 di Repertorio del 24.02.2004

MARCHIO

L'Ufficio, in seguito ad istanza di esame accelerato di un terzo non titolare, rigettava la registrazione del marchio "FIORENTINA", originariamente depositato dall'omonima società calcistica e poi ceduto dal fallimento della stessa. Secondo la motivazione del provvedimento il ter-

mine "FIORENTINA" costituiva una pura espressione indicativa della provenienza geografica e sulla natura dei prodotti e servizi da contraddistinguere. Inoltre il marchio poteva risultare "ingannevole", oltre ad essere privo di elementi di fantasia e originalità.

Il nuovo titolare, proponeva tempestivo ricorso.

Secondo la Commissione il ricorso merita accoglimento. In primo luogo, perché l'ufficio ha omesso di comunicare al richiedente le osservazioni presentate dal terzo interessato, non mettendolo in condizione di poter presentare proprie osservazioni, in violazione dell'art.42.2 LM.

In secondo luogo, le motivazioni adottate dall'Ufficio non appaiono comunque fondate. La registrazione è stata chiesta per ben 22 classi di prodotti e 5 di servizi, dato dal quale si può inferire che il depositante si propone consentire a terzi l'uso del marchio per sfruttare la notorietà acquisita dal segno nell'ambito degli spettacoli sportivi. Anche se il sostantivo "fiorentina" non è un toponimo, nessuno potrebbe negare che l'aggettivo Fiorentina rinvii alla città di Firenze e sottintenda il sintagma "squadra di calcio" o consimili. Quando la provenienza geografica sia rilevante sul piano della qualità dei prodotti, il marchio che replichi il nome del luogo di provenienza o è descrittivo di una qualità del prodotto (se la provenienza corrisponde a verità) o è ingannevole (se la provenienza corrisponde a verità). Siffatta valutazione (ferma la possibilità di un sindacato in sede contenziosa, sia sotto il profilo della validità della registrazione - per difetto di capacità distintiva o per decettività-, sia sotto quello della decadenza per uso illecito) non può essere effettuata a priori dall'esaminatore sulla base esclusiva della dichiarazione di protezione. (cp)

N. 07/2004 di Repertorio del 29-10-2003

ATTIVITÀ INVENTIVA

L'Ufficio con Prov. 814054 del 11-12-2002 comunica rifiuto definitivo della domanda AR98 A000013.

Nel ricorso veniva rivendicata la novità ed industrialità nel trovato consistente in un'apparecchiatura per il risparmio energetico rappresentata da un "diversa geometria degli edi-

fici" per adozione della "forma sferica" che "a parità di volume utile presenta una minore superficie esterna da riscaldare". La commissione respinge il ricorso in quanto il trovato manca di una qualsiasi attività inventiva "esaurendosi in una normale proposta, per altro generica, di c. d. architettura bioclimatica, basata oltretutto sul principio, ampiamente noto, che la sfera costituisce il solido che, a parità di volume, presenta la minore superficie esterna".
Ricorso respinto (gm)

N. 03/2004 di Repertorio del 29-10-2003

ATTIVITÀ INVENTIVA

L'Ufficio con Provv. 813711 del 7-11-2002 comunica rifiuto definitivo della domanda 99VI A 000159.

Nel ricorso veniva rivendicata l'esistenza di attività inventiva in quanto "non rientrabili in nessun altro sistema analogo "il sistema di trasporto di persone o cose per centri storici mediante l'uso di vetture a due o quattro posti ..(che prevede).. la fermata a denti di pettine con inversione del senso di marcia". (Il sistema risolve) l'ingarbugliamento che si ha in tutti gli altri sistemi delle vetture nelle fermate, ... l'impossibilità di una programmazione indipendente per ciascuna autovettura". La commissione respinge il ricorso in quanto "si esclude che in alcuna delle proposte ... si possa individuare un'invenzione ... (in quanto) ... non lo è la forma delle vetture, né la dotazione di un inventore di marcia, ... (né) la modalità di parcheggio, cosiddetta a pettine".

Ricorso respinto (gm)

N. 24/2004 di Repertorio del 23-03-2004

ATTIVITÀ INVENTIVA

L'Ufficio con Provv. 813706 del 7-11-2002 comunica rifiuto definitivo della domanda CH98A000004 avente titolo "Rivoluzione, Evoluzione, Selezione dei tempi" e relativa ad un orologio comprendente un quadrante ripartito in otto ore in quanto "il dispositivo proposto è facilmente deducibile dalla tecnica nota".

Nel ricorso veniva eccepito che "l'asserzione che un trovato per risultare originale debba essere ottenuto con tecniche e componenti tutti nuovi è errata ...".

Nel ricorso viene anche eccepito che

l'U.I.B.M. "ha respinto ... una domanda di Brevetto dichiarata invece concedibile alla luce della normativa Europea a seguito di un dettagliato esame sostanziale basato su una ricerca di documenti anteriori".

La Commissione osserva che "è esatto quanto sostenuto dal ricorrente ovvero che, ... è avvenuto il rilascio da parte dei competenti organi di un Brevetto Comunitario.

La Commissione osserva che "l'Ufficio ha negato la novità ... ai sensi dell'Art. 16 ... Novità che non può essere negata dal momento che siffatto orologio, proprio perché presuppone una filosofia specifica come tale nuova, è, a parere del Collegio, per l'appunto nuovo".

Ricorso accolto (gm)

N. 06/2004 di Repertorio del 29-10-2003

ATTIVITÀ INVENTIVA

L'Ufficio con Provv. 813697 del 7-11-2002 comunica rifiuto definitivo della domanda di Brevetto per invenzione industriale avente titolo "Innovazione sulla trazione delle biciclette" in quanto "l'uso di ruote dentate in luogo della catena nella trasmissione applicata alle biciclette non possiede un livello di attività inventiva tale da configurare il trovato come invenzione..".

Nel ricorso veniva eccepito che "è assolutamente originale l'utilizzo di una ruota dentata al posto della catena come organo di trasmissione del moto nella bicicletta".

La Commissione osserva che la motivazione con la quale l'U.I.B.M. ha respinto la domanda di brevettazione non può essere condivisa in quanto, "per quanto concerne il requisito dell'attività inventiva, esso, dopo la riforma della legge sulle invenzioni industriali del 1979 e l'adeguamento della disciplina nazionale a quella della Convenzione sul Brevetto Europeo, è misurabile soltanto in funzione della più o meno diretta deducibilità della soluzione proposta come innovativa rispetto allo stato della tecnica anteriore".

Ricorso accolto (gm)

N. 44/2004 di Repertorio del 27-4-2004

ATTIVITÀ INVENTIVA

L'Ufficio con Provv. 852433 del 20-10-2003 comunica rifiuto definitivo della domanda di Brevetto per in-

venzione dal titolo "Catetere da viaggio per donna" in quanto sprovisto di attività inventiva perché ottenuto con accorgimenti rientranti nel campo delle comuni conoscenze tecniche (Art. 16 R.D. 1127/39).

Nel ricorso veniva eccepito che "se è pur vero che gli elementi che compongono il Brevetto in oggetto sono già noti, il loro utilizzo unito ad uno studio approfondito, porta alla creazione di un nuovo prodotto unico che esprime un'attività creativa dell'inventore basata sulla soluzione di un problema ... non ancora risolto" (Citata Cass. N. 13863 del 1999).

La commissione osserva che "il trovato descritto e rivendicato nella domanda di Brevetto,..., è certamente assai semplice ma ciò non pertanto è tale da mettere a disposizione del pubblico femminile un oggetto che costituisce l'idea originale di soluzione di un problema ...".

Ricorso accolto (gm)

N. 43/2004 di Repertorio del 27-4-2004

ATTIVITÀ INVENTIVA

L'Ufficio con Provv. 852433 del 20-10-2003 comunica rifiuto della domanda di brevetto per invenzione dal titolo "Bloccadito per correggere il difetto della brutta calligrafia" in quanto "il trovato manca di attività inventiva, essendo ottenuto con accorgimenti che rientrano nel campo delle comuni conoscenze tecniche" e "per le medesime ragioni" non concede "il Brevetto per modello d'Utilità di cui alla contemporanea domanda n. PD2000U000135".

Nel ricorso veniva eccepito che "una delle sostanziali diversità ... è l'amovibilità del trovato rispetto alla penna, per un uso adeguato e della portata nella scrittura di un bambino".

La Commissione osserva che, "dal punto di vista dell'attività inventiva, non sussistono impedimenti per concedere il Brevetto per modello d'utilità" in quanto " il trovato si configura come un nuovo modello atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego ad una penna per scrivere".

Ricorso parzialmente accolto (gm)

N. 26/2004 di Repertorio del 23-3-2004

RESTITUTIO IN INTEGRUM

A fronte di istanza di reintegrazione ai sensi dell'Art. 90 l.i. per il manca-

to pagamento della 15° taxa annuale relativa al Brevetto N. 1.211.906, U.I.B.M. in data 22-5-2003 ha rigettato definitivamente l'istanza con ministeriale n. 837649 in quanto i fatti esposti evidenziavano "una serie di sterili corrispondenze tra il mandatario italiano e quello taiwanese sul pagamento da effettuare, che indubbiamente escludono l'esistenza di un vero impedimento".

La ricorrente sostiene che "l'istanza è stata presentata ... entro il termine di due mesi dalla data in cui ... si è verificata la cessazione dell'impedimento" e che il mancato pagamento è da imputare a "circostanze eccezionali" a seguito di incomprensioni fra la titolare del Brevetto ed i precedenti mandatari.

Il Collegio rileva che "il rapporto mandante - mandatario, in ordine alla gestione dei diritti di Brevetto, è stato esaminato alla Corte di Cassazione che ha dato luogo ad un orientamento ... secondo il quale, al fine della reintegrazione ..., l'onere della massima diligenza in capo al mandante va riscontrato in capo al mandatario (Cass. Nn. 2924 e 6512 del 1998)". Il collegio ritiene che "la strutturalità dell'obbligo in questione deve indurre il titolare di una privativa a curare per tempo che la disponibilità del mandatario ad eseguire i suoi ordini sia assoluta".

Ricorso respinto (gm)

N. 22/04 di Repertorio del 23-3-2004 RESTITUTIO IN INTEGRUM

A fronte di istanza di reintegrazione del Brevetto europeo 0310476 (23350 BE 92) per il ritardato pagamento della nona annualità motivando il fatto in un'errata trasmissione da parte dello studio incaricato dell'ordine di pagamento invece che allo studio Italiano ad uno studio in diverso paese Europeo.

Con ministeriale n. 837651 del 22-5-2003 l'U.I.B.M. comunicava il provvedimento di rifiuto dell'istanza nonché la decadenza del Brevetto in quanto "è evidente il comportamento negligente sia degli incaricati che del titolare del Brevetto ...".

Il Collegio rileva che "il rapporto mandante - mandatario, in ordine alla gestione dei diritti di Brevetto, è stato esaminato alla Corte di Cassazione che ha dato luogo ad un orientamento ... secondo il quale, al fine della reintegrazione..., l'onere della

massima diligenza in capo al mandante va riscontrato in capo al mandatario (Cass. Nn. 2924 e 6512 del 1998)". La parziale identità tra le sigle delle due società (quella Italiana e quella del diverso paese), se rendeva possibile l'errore, non lo rendeva affatto inevitabile, anzi essa stessa indicava la necessità di badare a non confondere le sigle stesse".

Ricorso respinto (gm)

N. 11/2004 di Repertorio del 20-1-2004

RESTITUTIO IN INTEGRUM

A fronte di istanza di reintegrazione del Brevetto europeo 0460.076 (67425 BE 96) per il mancato pagamento della decima annualità motivata dal fatto che nel periodo intercorrente dalla cessione del brevetto da parte del cedente ad un terzo, la cedente pur avendo assunto l'onere del pagamento delle annualità fino al perfezionamento del trasferimento, non aveva provveduto per motivi fortuiti al pagamento.

U.I.B.M. con provvedimento n. 837377 del 20-3-2003 dichiarava decaduto il Brevetto.

La commissione reputa che sussistano gli estremi per riconoscere il beneficio della restituito in integrum in quanto nella fattispecie non è ravvisabile inefficienza quando il mancato pagamento "sia dipeso da circostanze che il titolare del Brevetto non poteva controllare". Il principio ricavabile da questo precedente è che "la massima diligenza esigibile" misura la diligenza di chi ha la responsabilità della gestione del Brevetto e non sia applicabile per sancire la perdita del diritto da parte di chi diviene titolare del Brevetto al perfezionamento di una fattispecie traslativa nel corso della quale il compito di effettuare il pagamento della taxa annuale è posto a carico di altro soggetto ed in particolare del cedente".

Ricorso accolto (gm)

N. 37/04 di Repertorio del 8-6-2004 RESTITUTIO IN INTEGRUM

A fronte di istanza di reintegrazione del Brevetto europeo 0791.011 (50019 BE 2000) per il mancato pagamento dell'ottava annualità a causa delle gravi condizioni di salute della persona addetta al pagamento delle tasse annuali. U.I.B.M. in data 30-9-2003 con provvedimento n.838437 dichiarava decaduto il Brevetto.

Il Collegio rileva che "il rapporto mandante - mandatario, in ordine alla gestione dei diritti di Brevetto, è stato esaminato alla Corte di Cassazione che ha dato luogo ad un orientamento ... secondo il quale, al fine della reintegrazione..., l'onere della massima diligenza in capo al mandante va riscontrato in capo al mandatario (Cass. Nn. 2924 e 6512 del 1998)".

"Non si può ... considerare esaurito l'obbligo di diligenza in questione allegando un .. preteso impedimento del mandatario che invece con l'uso della normale diligenza ... non avrebbe dovuto avere conseguenze sul pagamento della taxa".

Ricorso respinto (gm)

N. 49/04 di Repertorio del 23-9-2004 RESTITUTIO IN INTEGRUM

A fronte di istanza di reintegrazione del Brevetto europeo 0445.078 (52571 BE 1995) per il mancato pagamento della dodicesima annualità a causa di "motivi imprevedibili" e non direttamente connessi alla diligenza della richiedente o dei suoi consulenti brevettuali.

U.I.B.M. in data 10-10-2003 con provvedimento n.838500 dichiarava decaduto il Brevetto.

La Commissione reputa che non sussistano nella specie ragioni sufficienti per accogliere il ricorso. Nei fatti, lo studio incaricato del pagamento delle annualità "inviò una lettera a ... per sapere se dovesse pagare o no ... ed a tale lettera la società (licenziataria per la richiedente) ... rispose comunicando l'intenzione di lasciare decadere il Brevetto in questione. ... Prima della scadenza (la licenziataria) inviò un e-mail (allo studio) con la quale manifestava la volontà di mantenere in vigore alcune famiglie di brevetti fra i quali il Brevetto per cui è causa. (Lo studio) non interpretò questa comunicazione come un cambio di volontà ...".

"Nel caso di specie (a parere della Commissione) si è trattato del fraintendimento della comunicazione con la quale (il licenziatario) comunicava ... la revoca dell'ordine di lasciar decadere il Brevetto: fraintendimento che potrà dipendere da un difetto della comunicazione oppure da un difetto della interpretazione del suo destinatario ma che, in ogni caso, costituisce ingiustificata negligenza."

Ricorso respinto (gm)

N. 05/2004 di Repertorio del 29-10-2003

MATERIA ESCLUSA

L'Ufficio con Prov. 813691 del 7-11-2003 comunica rifiuto della domanda di brevetto per invenzione relativa ad un "METODO PER REGISTRARE IL COSTO, LA QUANTITÀ E LA TIPOLOGIA DEGLI IMBALLAGGI DAL MOMENTO DELLA LORO PRODUZIONE FINO AL CONFERIMENTO ALLA DISCARICA...". Nel ricorso veniva rivendicato il carattere inventivo del trovato "per il profilo di una nuova applicazione di pur già noti mezzi e dispositivi". La commissione respinge il ricorso in quanto "il trovato in esame ... è in suscettibile, comunque, per definizione, della chiesta brevettabilità, rientrando tra i metodi gestionali che ne sono, in quanto tali, appunto esclusi".

Ricorso respinto (gm)

N. 02/2004 di Repertorio del 29-10-2003

INDUSTRIALITÀ - MATERIA ESCLUSA

L'Ufficio con Prov. 813668 del 6-11-2002 comunica rifiuto della concessione del brevetto per invenzione relativo ad un "Sistema di servizi di mobilità in particolare per zone di concentrazione" confermando di "ritenere che il trovato consiste unicamente nella corretta esecuzione di un programma gestionale, di per sé rientrante fra i metodi esplicitamente esclusi dalla brevettabilità man-

cando di applicabilità industriale". Nel ricorso la ricorrente ha fatto presente che lo stesso trovato è stato brevettato in Gran Bretagna ed in Germania.

La Commissione rileva che il trovato prevede una "centrale di disposizione" che si avvale di un Computer centrale che sfrutta una rete telematica che, verificando tra parametri di offerta e di domanda di trasporto, consente a potenziali utenti di scegliere una specifica offerta di mobilità.

La Commissione ritiene che "l'ostacolo alla brevettazione nel caso di specie non è dato dal fatto che il sistema non possa funzionare in modo costante ed indipendente dall'ambito e dalle conoscenze di chi lo realizza ... ma è dato puramente e semplicemente dal fatto che un modello di organizzazione di attività commerciale per se stesso considerato è escluso per la legge dal beneficio della brevettabilità". Inoltre "è evidente che la determinazione degli uffici nazionali della Germania e della Gran Bretagna sono irrilevanti" in quanto legati "all'applicazione di una medesima norma da parte di uffici nazionali diversi".

Ricorso respinto (gm)

N. 20/2004 di Repertorio del 24-2-2004

LIMITAZIONE BREVETTO

Con comunicazione in data 16-1-2003 N. 849027 U.I.B.M. conferma definitivamente il provvedimento di rifiuto di istanza di limitazione del Bre-

vetto per invenzione industriale 1.174.098 in considerazione del fatto che "alla data di presentazione della stessa (domanda) risultava pendente un giudizio di nullità per il medesimo Brevetto".

La Commissione conferma i provvedimenti dell'U.I.B.M. in quanto "la pendenza del giudizio ... comporta automaticamente la inaccogliabilità dell'istanza di limitazione, indipendentemente dal fatto che questa istanza sia stata proposta prima dell'inizio del giudizio di nullità oppure nel corso di tale giudizio.

La ratio sta nel fatto che l'ambito di protezione, pendente il giudizio di nullità, è rimesso alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. (gm)

N. 28/2004 di Repertorio del 23-03-04

MARCHIO

UIBM respinge la domanda di registrazione del marchio RM98C OO3199sul rilievo che il titolare non avrebbe ottemperato al completamento della descrizione del marchio, richiesta dall'Ufficio con apposita ministeriale. Il titolare lamenta che detta ministeriale non gli è mai stata notificata. L'Ufficio, che ne aveva l'onere, non ha fornito alcuna prova di detta notifica, per cui le premesse e le ragioni poste a fondamento del diniego di registrazione risultano effettivamente errate.

Il ricorso è stato pertanto accolto. (gm)

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:
Giuseppe Righetti

Comitato di Redazione:

Luigi Cotti, Fabio Giambrocono,
Hans Benno Mayer,
Diego Pallini, Giuseppe Quinterno,
Francesco Saverio Rossati

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

In questo numero

Comunicazione del Direttore Responsabile	Pag. 1	Solo apparente la marca indietro della Cassazione sul made in Italy Stefano Marzocchi	» 14
Decisione della Camera dei Ricorsi tecnica dell'EPO sull'esaurimento del diritto di priorità Aldo Petruzzello	» 2	La soglia di attività inventiva richiesta dall'EPO e dall'USPTO Mario Gallo	» 17
Designs vs. Trademarks: an invasion of the playing field? Fabrizio de Benedetti	» 3	Codice di P.I. e Nuovo Rito Societario: guai (e grossi) per tutti Raimondo Galli	» 20
L'interpretazione del brevetto Mario Franzosi	» 7	Quantificazione degli errori contenuti nel database marchi UIBM accessibile via internet Fabio Giambrocono.....	» 21
Lotta alla contraffazione e procedure doganali Alcune riflessioni dall'Italia e dal mondo Davide Follador	» 8	Cui Prodest v Gian Giuseppe Mascipinto	» 22
I contratti di Sale and Lease Back su marchi Fabio Giambrocono	» 13	Circolari dell'U.I.B.M.	» 23
		UIBM: Decisioni sui Ricorsi C. Fiammenghi, G. Mascipinto, C. Pastore ..	» 30