

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXIV - N. 2 - Novembre 2009

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

Novità riguardanti lo svolgimento delle procedure di Consulenza Tecnica d'Ufficio

Legge 18 giugno 2009, n. 69

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”

Con la legge 18 giugno 2009, n. 69 sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti il codice di procedura civile, di notevole rilevanza per quanto concerne le operazioni di consulenza tecnica d'ufficio disposte nel corso di liti giudiziarie, nel contesto delle quali noi consulenti in proprietà industriale siamo frequentemente chiamati a fornire al giudice analisi tecniche che lo aiutino nel giudizio di merito.

Di notevole interesse professionale sono anche le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali.

In relazione alle operazioni di Consulenza Tecnica d'Ufficio la legge così dispone:

Art. 46, commi 4 e 5

4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, for-

Paolo Pederzini

mula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

Secondo alcuni primi commenti, la riforma dovrebbe consentire una più stretta collaborazione fra il CTU e il Giudice da un lato e una maggiore incidenza del contraddittorio con i CC.TT.PP. Restano naturalmente aperti vari aspetti, quali ad esempio la possibilità per il CTU, ricevuta la comunicazione e prima ancora di prestare il giuramento, di consultare gli atti. Attività preliminare che potrebbe prospettarsi come deontologicamente utile ai fini dello svolgimento dell'incarico, ma difficilmente

compatibile con nomina di consulenti CTU attivi in luogo diverso dalla sede in cui la causa è dibattuta. Ad esempio il CTU avrà già la possibilità di consultare il fascicolo processuale e all'udienza potrà prospettare al giudice di modificare i quesiti formulati, ed fornire al giudice le proprie valutazioni informate sulle richieste dei difensori. Analogamente, i consulenti designati delle parti potranno suggerire al difensore integrazioni o modificazioni dei quesiti.

Per quanto riguarda lo svolgimento della relazione di consulenza le nuove disposizioni stabiliscono che «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». La norma è diretta a contenere in tempi stabiliti dal Giudice il contraddittorio tra le parti, ed è

In questo numero

Il Convegno "2009" organizzato dall'Università degli Studi di Parma
Marchi italiani e Made in Italy: la nuova disciplina introdotta dal D.L. N.135/2009
Examination: does it matter?
La tutela d'autore delle opere di design: questioni di coordinamento normativo

diretta a far sì che le conclusioni cui perviene il CTU siano accompagnate dal commento dei CTP, che il Giudice potrà valutare senza dover ricorrere a successive udienze che si tradurrebbero in una semplice richiesta di termini per l'esame della relazione del CTU e per il deposito di commenti tecnici.

Ancorché le disposizioni transitorie della riforma (art. 58) prevedono l'applicazione delle disposizioni modificative del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione «ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore» nulla impedisce ai giudici, quando nominano il CTU in cause pendenti prima dell'entrata in vigore della riforma, di emanare le relative ordinanze secondo il contenuto indicato dai nuovi articoli 191, 1° comma e 195, 3° comma.

Relativamente alla «conciliazione delle controversie civili e commerciali» la riforma si inserisce nel quadro di una delega conferita al Governo di emanare in futuro uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, con la possibilità di prevedere l'istituzione di organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali.

Per comodità si riporta qui di seguito quanto disposto dall'articolo 60 della legge.

Art. 60.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successiva-

mente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo suc-

cessivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Chi di noi ha maturato esperienza nella materia potrà verificare se le nuove norme saranno applicate solo alla "nuove" controversie o anche alle controversie già pendenti.

Per quanto riguarda la mia esperienza professionale in materia, posso segnalare che i Giudici del Tribunale di Bologna osservano le disposizioni di cui sopra anche in relazione a cause iniziate prima dell'entrata in vigore di questa legge, e fissano - a verbale d'udienza per la nomina del C.T.U. - il calendario dei lavori (tempi entro cui i CC.TT.PP. devono far pervenire al C.T.U. le loro memorie; tempi entro cui il C.T.U. deve inviare ai CC.TT.PP. la propria relazione per commenti; e - ovviamente - tempi entro cui la relazione di consulenza tecnica d'ufficio deve essere depositata accompagnata dai commenti dei CC.TT.PP.). L'aspetto della conciliazione, se concretizzato, potrebbe aprire un capitolo "ufficiale" molto importante per la nostra professione.

Il Convegno "2009" organizzato dall'Università degli Studi di Parma

Paolo Pederzini

Il 23 ottobre 2009 si è tenuto a Parma l'annuale appuntamento riguardante la proprietà industriale, curato dal prof. Cesare Galli e organizzato dall'Università degli Studi di Parma presso l'aula dei Filosofi dell'Università.

Titolo del convegno: *Innovazione e internazionalizzazione - Competere con i brevetti sul mercato globale: nuovi orientamenti del diritto e prospettive di evoluzione.*

Al convegno è intervenuta l'avv.a Loredana Gulino, dal 1° febbraio 2009 Direttore della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nella sua relazione introduttiva, l'avv.a Gulino ha illustrato la scelta del Ministero, di fronte all'esigenza di incoraggiare, valorizzare, tutelare i diritti di proprietà industriale delle imprese, di dare vita alla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (in breve DGLC-UIBM) così da incorporare "due anime fra loro sinergiche e complementari - la valorizzazione dei diritti di privativa e la loro tutela", con la Direzione collocata nell'ambito del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, "a conferma della volontà dell'Amministrazione di potenziare gli strumenti di politica industriale a sostegno delle imprese italiane, ovunque operanti".

L'avv.a Gulino ha evidenziato come la strategia adottata dalla DGLC-UIBM per sostenere le imprese e favorirne l'avvicinamento al tema della proprietà industriale, quale

opportunità di consolidamento competitivo e crescita, si sviluppa seguendo due linee di azione: il miglioramento delle condizioni di contesto e la creazione di efficaci strumenti di finanziamento delle imprese. E tra queste linee d'azione figurano: la predisposizione del Decreto ministeriale recante il Regolamento di attuazione del CPI "attualmente alla firma del Ministro"; l'introduzione della ricerca d'antioriorità affidata all'EPO; la predisposizione del decreto di nomina della Commissione incaricata di apporare al CPI le necessarie disposizioni correttive o integrative (come dettato dall'art. 19, comma 15, Legge 23 luglio 2009, n.99 (Legge sviluppo - G.U. n. 176 del 31 luglio 2009, suppl. ord. 136); il prossimo accreditamento di tre nuovi Pat-Lib nel Sud dell'Italia.

L'avv.a Gulino ha ricordato l'istituzione del Fondo Nazionale per l'Innovazione, che ha una dotazione di 60 mln. di Euro previsto per l'accesso al credito delle PMI impegnate in progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei diritti di proprietà industriale, e la "Griglia di valutazione dei brevetti (D.M. 10 marzo 2009, n. 8) adottata a seguito del Protocollo sottoscritto fra MSE, ABI, Confindustria e CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), quale strumento per determinare il valore economico dei brevetti nel contesto di business di riferimento.

Richiamato il ruolo della Direzione nelle relazioni internazionali, specie nella sottoscrizione del "Piano biennale per lo sfruttamento dei diritti

di proprietà industriale da parte della PMI elaborato congiuntamente all'OMPI" e la collaborazione al progetto "IPA Awareness and enforcement modular based action for SMEs" cofinanziato dalla Commissione Europea per l'informazione e sensibilizzare le imprese sul tema della proprietà industriale, l'avv.a Gulino ha ricordato il ruolo attribuito dalla Direzione ai tredici Desk per la tutela della proprietà industriale (attualmente aperti in 10 paesi: Brasile, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, India, Russia, Stati Uniti, Taiwan, Turchia, Vietnam) i quali sono chiamati a fornire informazioni e prima assistenza legale in materia di proprietà industriale, tutela del Made in Italy, lotta alla contraffazione.

Relativamente al "Piano biennale..." (vedi www.uibm.gov.it/it/dossier/pianobiennale.asp, dove si può rilevare che al fine di stimolare l'innovazione e la crescita economica attraverso l'utilizzo delle privative industriali) la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM, in collaborazione con la Divisione delle Piccole e Medie Imprese dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), ha definito un piano di attività diretto a stimolare la conoscenza, la tutela e, soprattutto, lo sfruttamento commerciale del capitale innovativo delle PMI.

In questo modo, si vogliono sensibilizzare le PMI in materia di utilizzazione e sfruttamento commerciale degli attivi industriali (brevetti, marchi, modelli e disegni industriali).

Da ultimo l'avv.a Gulino ha segnalato l'esperienza costruttiva dei Tavoli di Lavoro istituiti quali sedi privilegiate per favorire la condivisione delle strategie, la coerenza degli interventi, la massima efficacia delle azioni condotte sul territorio nazionale (ad esempio: con l'Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, Anci, rappresentanti del settore farmaceutico, agro alimentare, della PMI e altri), nonché le iniziative della Direzione nel contesto del nascente Comitato Nazionale Anticontraffazione.

Quanto evidenziato dall'avv.a Gulino, sul grande impegno che è richiesto alla Direzione da lei guidata, fa ben sperare affinché, stando ai più banali e diretti problemi che noi professionisti mandatarci ci troviamo a confrontarci nell'attività quotidiana, la Direzione dia una svolta importante anche all'accesso alle documentazioni brevettuali e al necessario snellimento delle procedure di deposito di documentazioni cartacee che richiedono il loro protocollo da parte dell'UIBM.

Tutti noi ben sappiamo quali sono le tempistiche per ottenere una semplice copia di brevetto, per non parlare poi dei tempi per ottenere una copia autentica, o delle difficoltà burocratiche che si devono affrontare per protocollare documenti presso l'UIBM, documenti che devono essere bollati davanti all'ufficiale ricevente - non si capisce bene per quale motivo - senza poter ottenere copia corrispondente dei documenti bollati, il tutto in un orario di ricevimento inferiore alle due ore giornaliere, quindi con gara tra gli addetti ai lavori per prendere "il numero" progressivo di accesso alla consegna dei documenti. E che dire poi della sala del pubblico presso l'UIBM, dove per poter procedere alla stampa di un documento rintracciato a video occorre chiedere i fogli di carta all'inserviente di turno previo pagamento di Euro 0,25/foglio (le stampanti disponibili sono sprovviste di carta e un avviso esposto nella sala del pubblico avverte che è vietato portare la carta dallo studio).

E certamente non dovrebbe essere compito dell'avv.a Gulino di porre rimedio alla situazione, ma di chi ha la responsabilità dei diversi comparti operativi interni dell'UIBM.

Passando alle relazioni sui vari temi affrontati dai relatori al Convegno, il prof. Cesare Galli ha trattato l'argomento *Difendere i brevetti veri e difendersi dai brevetti falsi: aspetti sostanziali e strategie processuali in una prospettiva europea*. In apertura del suo intervento il Prof. Galli ha evidenziato come, benché l'Italia abbia uniformato sin dal 1979 il suo diritto

dei brevetti a quello europeo, aderendo alla Convenzione di Strasburgo e alla Convenzione sul Brevetto Europeo (ed anche a EPC 2000, sia pure con ratifica arrivata veramente in articolo mortis) ed abbia espressamente inserito nel Codice della Proprietà Industriale, all'art. 52, anche una norma sostanzialmente corrispondente all'art. 69 della CBE ed al relativo Protocollo di Interpretazione, in materia brevettuale, il nostro Paese non è riuscito a scrollarsi di dosso il poco ambito titolo di "paradiso dei contraffattori". Causa principale la durata abnorme delle nostre cause di merito nonostante l'istituzione nel 2003 delle Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale e nonostante che non sia vero che la protezione dei brevetti nel nostro Paese sia più difficoltosa che altrove, specie se si considera che si ammette lo svolgimento di consulenze tecniche "abbreviate" in sede cautelare (richiamo all'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 29 dicembre 2008 nel caso Drin.it Italia srl, Samsung Electronics spa e Bruno Castaldi srl che ha disposto una consulenza tecnica in fase di reclamo cautelare; e richiamo anche al fatto che - diversamente da altri Paesi - in Italia la tutela cautelare può essere concessa anche sulla base della semplice domande di brevetto).

Il prof. Galli non ha nascosto che la nostra dottrina non sempre brilla per chiarezza su questo tema, e anche la giurisprudenza presenta pericolose incertezze, specie con riferimento al requisito dell'attività inventiva, col risultato che si rischia di introdurre in questa valutazione elementi che vi sono estranei e che portano a riservare la tutela brevettuale solo ad invenzioni di "livello alto", dove questa "altezza" presente tra l'altro forti margini di opinabilità.

Sottolineato che il brevetto svolge una funzione fondamentale per promuovere l'innovazione e riservare una esclusiva a chi investe in innovazione, il prof. Galli ha evidenziato che occorre, in pari tempo, evitare che questo stimolo possa diventare

un freno, particolarmente nel campo della così detta innovazione derivata, cioè evitare che dilatando l'ambito dell'esclusiva si finisca per tradire la ratio del sistema brevettuale, le cui norme sono ispirate all'esigenza di far sì che "l'invenzione, ancorché brevettata, entri al più presto nel patrimonio dei dati tecnico-scientifici a tutti accessibili", così da costituire la più grande miniera di informazioni tecniche al mondo.

Nello sviluppo della sua relazione, il prof. Galli ha dato rilievo alle problematiche riguardanti l'analisi del requisito di novità. È stata richiamata la sentenza del Tribunale di Milano, 28 febbraio 2003 (G.A.D.I. 2003, n. 4551), ed anche quanto affermato dall'EPO in materia di modifica della domanda di brevetto, secondo cui il test per stabilire se vi è materia aggiuntiva corrisponde al test di novità, essendo chiesto in entrambi i casi che si accerti se l'informazione sia o meno derivabile in modo diretto e non ambiguo da quella precedentemente presentata, rispettivamente nella domanda di brevetto originaria e in un documento della tecnica nota; sono richiamate le decisioni T 194/84, T402/00, T423/03, T 284/94, T 727/00 e T 296/96.

Per quanto concerne l'attività inventiva, il prof. Galli ha richiamato l'attenzione sulle Guidelines dell'EPO, punto 9.10.2, la giurisprudenza del Board of Appeal dell'EPO e la decisione T 970/00. Nella giurisprudenza italiana si è osservato che "Per valutare l'originalità dell'invenzione occorre fare riferimento alle nozioni accessibili al tecnico medio al momento del deposito della domanda, spogliandosi idealmente di tutte le conoscenze successivamente acquisite dallo stato della tecnica e che potrebbero facilmente far apparire evidente ciò che al momento della domanda non era assolutamente tale (Pret. Modena, 1° giugno 1999, G.A.D.I., 2000, 245 e ss). È stato fatto riferimento anche alle decisioni seguenti: Trib. di Parma, 18 dicembre 2002, G.A.D.I., 2003, 651; App. Milano 20 sett. 1996, G.A.D.I. 1997, 332; App. Milano, 24 sett. 1985, G.A.D.I. 1985, 1915. Rile-

vanza è stata data dal prof. Galli anche alle sentenze seguenti: Trib. Torino, 23 febb. 2009 nel caso Pharmaland e altri c. Oreal Italia; Trib. Milano, 14 maggio 2009 nel caso IBSA S.A. c. Pfizer Italia (entrambe in IP Galli Newsletter, sett. 2009; Cass. 22 giugno 1972, n. 2070, in G.A.D.I. 1972, n.11; Cass. 28 giugno 2001, n. 8879, G.A.D.I. 2001, 91, nonché alcune pronunce del Board of Appeal EPO, T 59/87, punto 8.2; t 544/94 ed altre ancora.

Da ultimo, in relazione all'ambito di tutela da riservare a ciascun brevetto, il prof. Galli ha illustrato che a questo riguardo pare necessario prendere le mosse, per la sua chiarezza, dall'articolo 69 della CBE, il cui protocollo interpretativo è stato modificato con l'entrata in vigore dell'EPC2000 con l'aggiunta della previsione degli "Equivalenti", che prevede: "Per determinare la portata della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debitamente conto di ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni". Ne consegue la ribadita importanza della centralità delle rivendicazioni anche nell'accertamento della contraffazione "per equivalenti" in relazione all'esigenza dei terzi di non trovarsi di fronte ad ostacoli non (facilmente) identificabili. L'ampliamento della protezione brevettuale mediante il ricorso alla nozione di equivalenza potrà essere valutata soltanto quando la "struttura" equivalente costituisca una sostituzione ovvia della struttura rivendicata nel brevetto, attraverso la sostituzione di specifici "elementi" con altri che, già a priori (e quindi non sulla base di un comodo giudizio ex post) risultassero tutti in grado di assolvere alla medesima funzione di quella brevettata.

Nella sua conclusione il prof. Galli ha fatto rilevare che gli aspetti evidenziati consentono di configurare un equilibrio tra gli interessi dei diversi attori coinvolti (il titolare del brevetto, i suoi concorrenti, i consumatori finali) conforme alla funzione che in generale la protezione dell'innovazione è in grado di svolgere nella realtà economica attuale.

Nel corso del convegno il dott. Massimo Scuffi, attuale consigliere della Corte di cassazione e già legal member (2000-2008) della Enlarged Board of Appeal dell'EPO, e attualmente presidente dell'IPJA (Intellectual property Judges association) ha illustrato l'evoluzione del diritto europeo dei brevetti con una panoramica dal brevetto comunitario al progetto EPLA, sottolineando che il sistema europeo dei brevetti attualmente in vigore non ha ancora consentito di raggiungere il risultato di un regime giurisdizionale efficiente nelle controversie brevettuali.

Richiamato il progetto relativo al brevetto comunitario e progetti in corso di discussione in materia giurisdizionale, il dott. Scuffi ha indicato che sul piano propriamente ordinamentale sembrano acquisiti taluni punti fermi quali:

- a) il mantenimento dell'EPO come unico organo amministrativo per il rilascio del brevetto comunitario;
- b) l'uscita di scena delle Corti nazionali;
- c) la precedenza della allocazione giudiziaria nazionale per la repressione degli illeciti contraffattivi;
- d) la conservazione del principio del decentramento (ancorché soprannazionale) per l'azione di invalidità introdotta in via riconvenzionale con l'opzione lasciata alla divisione territoriale di sospendere - se del caso - il processo di contraffazione (salva l'erogazione di provvedimenti cautelari) rimettendo la questione di validità alla camera centrale (già competente in via diretta). Secondo quanto illustrato dal dott. Scuffi, questo meccanismo sembrerebbe tra l'altro il più adatto per fornire agli utenti una interpretazione uniforme del diritto europeo dei brevetti e dunque maggiore certezza e vigore alle azioni di contraffazione ovunque proposte.

Ulteriori argomenti trattati nel corso del convegno sono stati: i trasferimenti internazionali di tecnologie e problemi antitrust; l'innovazione e la standardizzazione e il problema degli standard tecnici, a cura del prof. Luigi Mansani; il brevetto perfezionabile, modifica della domanda e del

brevetto, priorità interna, altri rimedi, a cura del prof. Massimo Cartella; l'innovazione informatica tra brevetto e diritto d'autore, a cura del prof. Alberto Maria Gambino.

La relazione del prof. Cartella era articolata su 10 punti e per illustrare, seppur riassuntivamente, gli argomenti occorrerebbe dedicare un intero Notiziario solo a questo.

Considerando la novità della "priorità interna" introdotta dalla legge 99/2009 (legge sviluppo, art. 19.1, che ha inserito nell'articolo 47 CPI il comma 3-bis: "Per i brevetti d'invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendicava la priorità"), richiamato il fatto che questo istituto è noto a più d'una disposizione di Convenzione internazionale (art. 4.F CUP, art. 88.2 CBE, art. 8.2.b PCT) il prof. Cartella ha evidenziato come occorra domandarsi se l'introduzione della priorità interna sia coerente con gli scopi dichiarati e quale sia il suo ruolo, tenuto conto del fatto che - per quanto previsto dal CPI - una precedente domanda segreta viene presa in considerazione ai fini del giudizio di novità, ma non per l'apprezzamento dell'attività inventiva. Dopo un'ampia illustrazione della problematica, e riferimenti all'utilizzazione dell'art. 172, comma 2 CPI, il prof. Cartella ha indicato che, a suo parere, se lo si inquadra nella prospettiva della materia brevettabile nuova, l'istituto della priorità interna avrebbe una sua utilità effettiva solo quando: tra la prima e la seconda domanda di brevetto, il richiedente divulga l'invenzione perfezionata, quale sarà identificata nella seconda domanda di brevetto; tra la prima e la seconda domanda di brevetto si inserisce un terzo che divulga o brevetta (e sarebbe un brevetto dipendente) un trovato quale sarà identificato nella seconda domanda di brevetto.

Secondo le argomentazioni sviluppate, il prof. Cartella, ha eviden-

ziato che l'istituto della priorità interna potrebbe produrre l'impressione che altro non sia che un ingiustificato premio all'inventore, che - anziché procedere a nuova brevettazione - può così procedere ad una sorta di retrodatazione di successive invenzioni, alla data della prima domanda di brevetto, ovvero può rimediare a macroscopiche deficienze nella descrizione, che avrebbero invalidato il primo brevetto.

Il prof. Cartella ha sottolineato che, data la novità della norma, non c'è ancora un indirizzo interpretativo, ma che il parere indicato sembra trovare conferma nella lettera della disposizione laddove, mentre la bozza del CPI consentiva l'esercizio della priorità interna "in relazione ad elementi già sufficientemente decritti nella domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità", l'art. 47.3 bis si accontenta del fatto che la priorità sia esercitata "in relazione a elementi già contenuti nella domanda prioritaria".

Considerate le disposizioni riguardanti il rapporto di ricerca sulle domande di brevetto d'invenzione depositate dopo il giugno 2008, il prof. Cartella ha ipotizzato che il richiedente il brevetto per invenzione che pur abbia conseguito materia nuova, potrà attendere il rapporto di ricerca, onde poter valutare se essa sia brevettabile, se procedere ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2008 alla sola modifica della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, oppure all'esercizio della

priorità interna, ovvero se procedere tanto all'uno quanto all'altro intervento, tenuto conto anche del fatto che l'articolo 47.3 bis non preclude la possibilità di esercitare più di una volta la priorità interna nel corso dei 12 mesi dal deposito della prima domanda.

Su questo tema ritengo che si debba riflettere attentamente in quanto personalmente ritengo molto rischioso "sposare" l'istituto della priorità interna quando si introducono nella domanda successiva elementi che - ad un giudizio di merito - potrebbero configurare l'ipotesi di aggiunta di nuova materia o comunque l'aggiunta di materia predivulgata tra "la prima e la seconda domanda".

Sarebbe interessante che qualche collega facesse conoscere il suo pensiero a questa redazione, che ben volentieri ne darebbe pubblicazione nel Notiziario n. 1/2010.

Da ultimo desidero evidenziare che al Convegno di Parma due nostri illustri colleghi, l'ing. Luciano Bosotti e l'ing. Alessandro Guerci hanno tenuto interessantissime relazioni riguardo a "L'interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell'EPO e dopo EPC2000, 3e - rispettivamente - sul come la Whirlpool Corporation gestisce il proprio portafoglio brevetti in Europa.

Gli atti del Convegno dovrebbero risultare disponibili a breve sul sito www.filodiritto.com

A tutti i nostri lettori
i migliori Auguri
di Buon Natale
e Felice 2010



Marchi italiani e Made in Italy: la nuova disciplina introdotta dal D.L. N. 135/2009

Cesare Galli

1. Il legislatore italiano è intervenuto due volte nel giro di pochi mesi - prima con l'art. 17, comma 4° della legge 23 luglio 2009, n. 99, poi con l'art. 16 del d.l. 26 settembre 2009 n. 135 - sulla materia dell'origine dei prodotti, peraltro già disciplinata da una fonte sovraordinata al nostro diritto nazionale e segnatamente dal Codice Doganale Comunitario, che prevede che i prodotti che hanno subito lavorazioni in Paesi diversi debbano ritenersi originari dell'ultimo Paese in cui hanno subito una trasformazione sostanziale.

La valenza di questi interventi è evidentemente molto più politica che non giuridica: proprio mentre a livello comunitario si torna a discutere della proposta di un Regolamento sull'etichettatura d'origine obbligatoria per certe categorie di prodotti provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea (COM (2005) 661) e in Parlamento sono addirittura in discussione diversi disegni di legge (il più noto dei quali è quello n. 2624, Reguzzoni e altri) che vorrebbero addirittura dettare una disciplina dell'apposizione della dicitura "Made in Italy" incompatibile con quella comunitaria (e come tale per definizione da disapplicare, stante il noto principio della prevalenza delle norme comunitarie su quelle interne difformi, anche successive: espressamente in tal senso si veda ad esempio Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170), è parso opportuno al nostro legislatore intervenire per ostacolare il fenomeno del decentramento e dell'integrazione produttiva a livello internazionale, considerato penalizzante per le piccole e medie imprese nazionali, specialmente del comparto tessile. Al di là del merito di tale scelta (che trascura

completamente la valenza filoconcorrenziale di questo fenomeno), entrambi gli interventi normativi posti in essere presentano molteplici aspetti problematici, che rischiano di avere pesanti ripercussioni negative per le nostre imprese e rappresentano esempi emblematici di come non si dovrebbe legiferare, tanto più in materie delicate come queste.

L'art. 17, comma 4° della legge n. 99/2009 aveva modificato l'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungendo all'elenco delle ipotesi di «false o fallaci indicazioni di provenienza» da essa contemplate e sanzionate penalmente (attraverso il rinvio all'art. 517 c.p.) anche quella consistente nell'«uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera» e prevedendo altresì che «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

In realtà questa norma è rimasta in vigore solo per poco più di un mese, essendo stata abrogata appunto dal d.l. 25 settembre 2009, n. 135, ma non completamente.

L'art. 16 di tale decreto ha infatti dettato una disposizione di tenore quasi identico, ancorché soggetta non più alla sanzione penale, ma ad una sanzione amministrativa molto elevata (da 10.000 a 250.000 Euro) e sempre accompagnata

dalla confisca della merce, inserendo nell'art. 4 della legge n. 350/2003 un comma 49-bis in base al quale «Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000» e un comma 49-ter secondo cui «È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore». Una sanzione penale (di nuovo quella prevista dall'art. 517 c.p., ma aumentata di un terzo) è stata invece prevista per l'utilizzo di «un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale '100% made in Italy', '100% Italia', 'tutto italiano', in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione» in relazione a prodotti che non siano stati effettivamente

«realizzati interamente in Italia», dovendosi intendere per tali quelli per i quali «il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano».

2. Per comprendere la portata di queste disposizioni è dunque anzitutto necessario prendere le mosse dal testo di legge sul quale le prime due di esse sono venute ad innestarsi, e cioè appunto dall'art. 4, comma 49 della legge n. 350/03 (c.d. Legge Finanziaria 2004, norma successivamente riveduta, corretta e modificata tramite l'art. 1, comma 9 legge n. 80/05 di conversione del d.l. n. 35/05 e poi l'art. 1, comma 941 legge 296/06, c.d. Legge Finanziaria 2007), che stabilisce che «L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura 'Made in Italy' su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura 'Made in Italy'».

Anche quella del testo attualmente vigente della legge n. 350/2003 era stata, già prima di questi ultimi interventi normativi, una genesi complessa.

In particolare, l'aggiunta al suo testo originario dell'ipotesi in cui le merci rechino "false o fallaci indicazioni di origine" (art. 1, comma 6 del d.l. n. 35/2005) era stata operata allo scopo di superare l'indirizzo restrittivo adottato dalla Corte di Cassazione, che aveva interpretato la norma base come relativa alla sola ipotesi in cui i segni fossero idonei ad indurre in errore il pubblico sulla provenienza imprenditoriale dei prodotti (così in particolare Cass. pen., 2 febbraio 2005, n. 3352 - cfr. sul punto IP_LAW_GALLI Newsletter, ottobre 2005, p. 4).

Analogamente, la precisazione inserita dalla Legge Finanziaria 2007 in base alla quale nella fattispecie penalmente sanzionata rientrava anche "l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli" era stata dettata appunto per consentire di "dare un'interpretazione più ampia, e idonea a comprendere tutte le ipotesi di uso ingannevole del marchio, del divieto di usi di marchi e altri segni distintivi 'atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto' contenuto nell'art. 517 c.p." (così espressamente IP_LAW_GALLI Newsletter, novembre 2006, pp. 4-5). Si deve anzi sottolineare che in tale occasione la Commissione Bilancio della Camera aveva originariamente approvato un emendamento molto più esteso, che vietava in generale "l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea", e cioè una norma ancora più severa di quella introdotta in agosto, che avrebbe assurdamente reso illecite *tout court* le pratiche di decentramento produttivo adottate dalle nostre imprese, così come da quelle di tutti gli altri Paesi ad economia avanzata.

Un ulteriore tentativo in tal senso era stato del resto già realizzato sul

piano amministrativo, con il varo del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il cui art. 6 include tra le indicazioni obbligatorie da riportare sul prodotto quelle relative "al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea". Una norma transitoria, tuttavia, (l'art. 31-bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, intitolato "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti") ha rinviato *sine die* l'applicazione di questa disposizione, stabilendo che "l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del Codice del consumo decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto Codice", decreto che non è mai stato emanato.

3. A questo articolato e complesso testo normativo, alla cui chiarezza e comprensibilità - indispensabili specialmente per le norme penali incriminative - non ha certo giovato la "stratificazione" cui è andato soggetto nel corso degli anni, si sono dunque aggiunti, con questi ultimi interventi legislativi, i due ulteriori tasselli che più direttamente ci interessano.

In particolare, la legge n. 99/2009, affiancando alle ipotesi già previste e punite dalla norma vigente l'ulteriore fattispecie consistente nell'apposizione di marchi "di aziende italiane" su prodotti realizzati all'estero, a meno che non fosse indicata l'effettiva provenienza geografica di essi con "caratteri evidenti" o con "altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera" si poneva manifestamente nella scia di quella "mancata" che si era tentato di introdurre con la Legge Finanziaria del 2007: e come quella era manifestamente non conforme da un lato alla Costituzione e dall'altro al diritto comunitario.

Sotto il primo profilo, infatti, con questa distinzione veniva introdotta una disparità di trattamento

tra i prodotti fatti realizzare all'estero da imprese italiane e da imprese straniere, anche comunitarie, che appariva costituzionalmente illegittima, per lesione del principio della parità di trattamento consacrato nell'art. 3 della Costituzione, a mente del quale la legge non può disciplinare in modo difforme fattispecie del tutto corrispondenti, pena l'introduzione di una ingiustificata discriminazione.

Per ragioni analoghe e sin troppo intuitive, le disposizioni della legge n. 99/2009 si ponevano del resto in rotta di collisione anche con i principi basilari della libera circolazione delle merci all'interno del territorio comunitario.

Al riguardo viene in considerazione quanto stabilito dall'art. 28 (30) Trattato C.E., che sancisce il divieto dell'imposizione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, misure che la Corte di Giustizia C.E. ha già da molti anni definito come "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari" (Corte Giust. C.E.E., 11 luglio 1974, nel procedimento C-8/74), comprese quelle che penalizzano i prodotti importati obbligandoli ad un adeguamento oneroso (così Corte Giust. C.E.E., 20 febbraio 1979, nel procedimento C-120/78, *Cassis de Dijon*). E ciò spiega perché il legislatore abbia pensato bene di eliminarla dopo poco più di un mese, sostituendola con la disciplina dettata dall'art. 16 del d.l. n. 135/2009. Anche nella nuova formulazione derivante da quest'ultimo intervento normativo, tuttavia, la disposizione presenta profili di illegittimità non meno evidenti di quella di cui va a prendere il posto. Certamente la norma introdotta dal d.l. n. 135/2009 non distingue più tra marchi di imprese italiane e marchi di imprese straniere, e quindi questo clamoroso profilo di discriminazione è venuto meno.

Essa rimane peraltro chiaramente discriminatoria, giacché prende in considerazione non la difformità

tra qualsiasi provenienza geografica apparente e reale dei prodotti, ma unicamente l'ipotesi in cui le "modalità di uso del marchio" siano tali da "indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine".

Sussistono pertanto certamente anche riguardo a questa norma ragioni di incostituzionalità e di contrarietà alla disciplina comunitaria non meno evidenti di quelle che potevano porsi in relazione alla disposizione ora abrogata, rispettivamente sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), per cui la legge non può disciplinare in modo difforme fattispecie del tutto corrispondenti, pena l'introduzione di una ingiustificata discriminazione; e sotto quello di una violazione dell'art. 28 (30) Trattato C.E., che sancisce il divieto dell'imposizione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

Il profilo di discriminazione che permane anche con la nuova norma concerne appunto il fatto che l'inganno rilevante è comunque solo quello che riguarda l'origine italiana, e non invece, ad esempio, quello relativo all'origine francese, tedesca, ecc., cosicché un prodotto a marchio Dior o Chanel prodotto fuori dalla Francia può circolare in Italia anche senza specificazioni circa la sua origine non francese, che sono invece imposte per i marchi di "apparenza italiana" apposti su prodotti non realizzati in Italia.

Lo stesso profilo configura del resto all'evidenza anche una violazione del diritto comunitario, appunto sotto il profilo di un ostacolo al commercio tra Stati, che la giurisprudenza comunitaria ha ad esempio riconosciuto nel caso in cui, in dipendenza di una norma nazionale, "l'impresa interessata sia costretta a procedere in questo solo Stato membro alla commercializzazione dei propri prodotti sotto un'altra denominazione ed a sostenere spese supplementari di condizionamento e di pubblicità" (Corte Giust. C.E., 2

febbraio 1994, nel procedimento C-315/92), ipotesi del tutto corrispondente alla nostra.

Dunque è strettamente necessario che, in sede di prima impugnazione giudiziaria di un provvedimento a carico di un'impresa italiana, entrambi questi profili - incostituzionalità e contrarietà al diritto comunitario - vengano sollevati, richiedendo da un lato la sottoposizione della questione di illegittimità costituzionale alla nostra Corte Costituzionale; e dall'altro la rimessione alla Corte di Giustizia C.E. di una richiesta di interpretazione pregiudiziale delle norme del Trattato C.E. con cui questa norma appare in contrasto, appunto perché la Corte confermi tale contrasto e quindi la necessaria dissapplicazione della norma nazionale. Una richiesta siffatta è stata recentemente presentata dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 12 marzo/30 aprile 2009 in relazione alla disciplina transitoria della protezione del diritto d'autore delle opere dell'*industrial design* (cfr. al riguardo *IP_Law_Galli Newsletter*, settembre 2009 - l'istanza di rimessione era stata proposta da Assoluce), che presentava problemi analoghi.

4. Poiché peraltro i segnalati profili di illegittimità della norma non ne impediranno, almeno in un primo tempo, l'applicazione ad opera delle autorità amministrative, occorre precisarne la (apparente) portata, specialmente in relazione ai profili che più direttamente possono interessare le nostre imprese, ed anzitutto a quello del "regime transitorio" relativo alla sua applicazione e al conseguente regime da applicare alle merci già presenti nel nostro Paese o comunque già realizzate e già recanti i marchi.

In proposito va anzitutto rilevato che, benché i contorni della nuova norma, introdotta con il decreto legge n. 135/09, non siano perfettamente coincidenti, nel delineare la fattispecie, con quelli della disposizione che viene a sostituire, essa pare configurarsi come una

tipica ipotesi di depenalizzazione, ossia di trasformazione in illecito amministrativo di una fattispecie di illecito penale.

Come normalmente avviene in questi casi, essa mantiene così la tipica struttura di precetto e sanzione afflittiva che caratterizza le norme penali; conseguentemente sembra che si possa sostenere che anche a tale disposizione si applichino i principi generali del diritto penale, come si ritiene in generale in relazione alle numerosi ipotesi di illeciti penali "declassati" a illeciti amministrativi che si sono succedute nel tempo in questi anni.

Se è così - ed io credo che lo sia - trova evidentemente applicazione anche alle sanzioni amministrative previste nel nostro caso il divieto di retroattività *in peius* delle norme penali (cfr. per tutti GIUNTA-VISCUSI, voce *Depenalizzazione*, in *Il Diritto - Enciclopedia Giuridica*, vol. IV, Milano, 2008, p. 733, che espressamente rilevano che "Non può non mantenere la massima rigidità ... il divieto di applicazione retroattiva della sanzione amministrativa, previsto dall'art. 1, comma 2, della l. 689/1981, posto che l'irretroattività costituisce una fondamentale e irrinunciabile garanzia nel campo del diritto punitivo in genere").

Si può perciò ragionevolmente sostenere che vi trovi altresì applicazione il divieto di retroattività "occulta", dovendo una legge penale ritenersi retroattiva (e perciò costituzionalmente illegittima in quanto contraria al principio fondamentale di cui all'art. 25, comma 2° della Costituzione) "non solo se prevede sanzioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dal diritto vigente nel momento in cui il fatto è commesso, ma anche quando sfrutta le conseguenze di azioni pregresse come presupposti di operatività per nuove fattispecie incriminatrici" (così espressamente MICHELETTI, voce *Successione di leggi penali*, in *Il Diritto Enciclopedia Giuridica*, vol. XV, Milano, 2008, p. 502 e ss.): situazione questa che fotografa esattamente il nostro caso.

La circostanza che si tratti di norma amministrativa, la cui

applicazione e controllo sono perciò demandati ad autorità amministrative (non meglio identificate, ma anzitutto le autorità doganali e poi, verosimilmente, la polizia locale, che ha competenze in materia di commercio), induce a dubitare che negli agenti che ne contesteranno l'ipotetica violazione vi sia la piena consapevolezza di questi problemi giuridici, obiettivamente raffinati e comunque di soluzione in larga misura opinabile, e sia più semplice e più logico per loro applicarle *tout court* a tutte le fattispecie in cui il prodotto sia comunque in commercio dopo la scadenza del termine anzidetto.

Ciò rende strettamente necessaria l'adozione di una circolare interpretativa (che per le autorità amministrative, come è ben noto, gode spesso di autorità superiore alla stessa legge...), e meglio ancora un decreto attuativo, in grado di segnalare e di avvertire questo fondamentale profilo, chiarendo questo punto in termini esattamente corrispondenti a quelli della circolare interpretativa emessa in relazione all'art. 17, comma 4° della legge n. 99/2009, e cioè escludendo l'applicazione anche della nuova norma in tutti i casi in cui l'apposizione del marchio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore di essa.

5. I punti da chiarire sono però molti di più, anche in ragione della scarsa chiarezza del testo di essa, frutto di una tecnica legislativa assolutamente inappropriata, particolarmente per disposizioni che prevedono sanzioni afflittive, per le quali vi è quindi la stretta necessità della perfetta comprensione di esse da parte sia dei soggetti che devono rispettarle, sia delle autorità che devono verificarne eventuali violazioni. A tal proposito occorre anzitutto domandarsi a che cosa esattamente la norma intenda riferirsi. Occorre quindi stabilire, nell'ordine:

- a) quali sono i marchi soggetti alla prescrizione;
- b) in quali situazioni è richiesto

l'inserimento dell'indicazione relativa all'origine;

c) il comportamento di quali soggetti può essere sanzionato.

I primi due problemi richiedono a mio avviso di essere esaminati congiuntamente: la norma infatti si riferisce a tutte le ipotesi di "uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine".

È innanzitutto da evidenziare che la formulazione della norma sembra sanzionare qualsiasi situazione, legata all'uso del marchio, in cui comunque il pubblico sia portato ad attribuire ai prodotti su cui il marchio è apposto un'origine italiana, e dunque non soltanto ipotesi di marchi "apparentemente italiani" - e quindi i casi di *Italian sounding*, cioè di marchi che appaiono come relativi a prodotti italiani per la lingua in cui si esprimono (parole o patronimici italiani, anche se appartenenti ad Italiani residenti all'estero) o per gli elementi grafici che li accompagnano (il tricolore, la riproduzione di elementi geografici, immagini o monumenti chiaramente riconducibili all'Italia) -, ma anche tutte le ipotesi in cui l'origine italiana del prodotto discende dalle "modalità" con cui il marchio viene usato.

La struttura della norma, peraltro, tronza l'uso dei marchi *in sé considerati*, ma unicamente l'uso dei marchi effettuato "con modalità tali" da indurre il consumatore ad attribuire ai prodotti su cui sono apposti un'origine italiana; la fattispecie sembra cioè richiedere qualcosa in più rispetto al semplice uso del marchio, e cioè che a quest'uso si accompagnino condotte ulteriori, idonee appunto a rendere percepibile quest'origine per il consumatore.

Quest'interpretazione, del resto, è l'unica che potrebbe escludere l'inquadramento della nuova disposizione tra le "norme tecniche" sull'etichettatura, come tali soggette alla preventiva notifica alle autorità comunitarie.

6. È poi degno di nota - ed è questo il terzo aspetto che segnalavo prima - che la condotta sanzionata non è più (come nel caso dell'art. 17, comma 4° della legge n. 99/2009, ora abrogata) "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti", bensì "l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario".

La limitazione rileva anzitutto sotto il profilo soggettivo: a poter essere sanzionati sono infatti solo il titolare o il licenziatario del marchio, e dunque non i distributori o i rivenditori.

Aggiungo al riguardo che il principio dell'esaurimento - in base al quale l'esclusiva viene meno dopo il primo atto di messa in commercio del prodotto per cui il marchio è usato nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo: art. 5 C.P.I. - potrebbe essere interpretato nel senso che non può essere sanzionato null'altro che questo primo atto di messa in commercio del prodotto, ovvero l'uso del marchio nella pubblicità, e naturalmente sempre che tale atto avvenga nel territorio italiano.

Si potrebbe così ragionevolmente sostenere che le merci che un soggetto importa in Italia dopo averle acquistate dal titolare del marchio o da un suo licenziatario in un altro Paese della comunità (dove non esistono le limitazioni introdotte da queste nuove norme) non sono soggette ai divieti, in quanto il "titolare o il licenziatario" del marchio non ne ha fatto uso nel nostro Paese (salvi naturalmente gli usi pubblicitari, che però, per essere sanzionati dovrebbero riguardare specificamente i prodotti non realizzati in Italia).

E poiché anche la confisca sembra presupporre il compimento dell'illecito, e cioè una condotta non conforme imputabile al titolare o al licenziatario che sia compiuta in Italia, per questa via sarebbe possibile aggirare i rigori del divieto. Certamente anche in questo caso stiamo parlando di un'interpretazione che, se pare la più rispettosa della lettera della norma (pessima-

mente articolata!), si pone però in contrasto con la *ratio* di essa.

Tuttavia mi pare che i canoni ermeneutici applicabili alle norme penali (e anzitutto il divieto del ricorso all'analogia *in malam partem*, ossia per ampliare l'area di applicazione della sanzione), applicabili a tutte le norme che, come questa, prevedono l'applicazione di sanzioni afflittive, depongano in senso contrario ad un'utilizzazione della norma al di fuori dell'ambito soggettivo ad essa assegnato dal legislatore; e poiché d'altra parte sarebbe assurda l'irrogazione di sanzioni a carico di un soggetto per una condotta sulla quale non può influire, appunto in ragione del principio dell'esaurimento, sembra giocoforza concludere che nel caso di merci messe in commercio per la prima volta dal titolare o con il suo consenso fuori dell'Italia la sanzione non può operare.

D'altra parte, come ho già accennato, la pretesa del nostro legislatore di assoggettare a sanzioni (addirittura la confisca!) merci che negli altri Paesi dell'Unione Europea possono circolare liberamente, sottolineerebbe il contrasto della disposizione con i principi in materia di libera circolazione delle merci: e poiché ovviamente le norme interne devono essere interpretate nel modo il più possibile conforme alle disposizioni del diritto comunitario, ad esse sovraordinate, un'interpretazione restrittiva che precisasse che è sanzionabile solo il comportamento, compiuto in Italia, che costituisce la prima immissione in commercio delle merci nel territorio della Comunità, potrebbe essere giustificata anche in questa prospettiva, e meriterebbe di essere opportunamente chiarita in una circolare interpretativa.

7. Sul piano oggettivo, viceversa, la norma, facendo riferimento come condotta all'"uso del marchio" appare estremamente ampia, giacché nel nostro ordinamento (e più in generale in quelli europei, uniformati in seguito all'adozione della Direttiva n. 89/104/C.E.E.) la

nozione di uso del marchio è estesa pressoché a tutte le condotte di utilizzazione economica di esso.

L'art. 20, comma 2° C.P.I. - così come l'art. 9.2 Regolamento n. 94/40/C.E., con formulazione in parte diversa, ma sostanzialmente equivalente - elenca infatti, con portata verosimilmente esemplificativa, un'amplessissima serie di attività costituenti utilizzazioni del marchio, e segnatamente quelle "di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità".

Diviene perciò decisivo, per i marchi ai quali la norma può ritenersi applicabile, stabilire quali siano le condotte idonee ad evitare l'applicazione della sanzione.

Sotto questo profilo certamente la formulazione dell'art. 17, comma 4° della legge n. 99/2009 era più chiaro, giacché era esplicito nel porre a carico del soggetto che intendesse evitare la sanzione un onere *alternativo*: l'indicazione del paese di origine effettiva della merce, *oppure* un'altra indicazione idonea a chiarire l'origine estera del prodotto. Anche se con qualche sforzo interpretativo in più (e con qualche maggiore incertezza), ritengo però che ad analoga conclusione si possa giungere anche in relazione alla disposizione di cui all'art. 16 del d.l. n. 135/2009.

Benché infatti in quest'ultima norma l'alternativa sia formulata in maniera meno chiara, sembra comunque evidente che ciò che è richiesto è sempre, alternativamente, l'uso di indicazioni "sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto" (e quindi che segnalino la reale origine del prodotto); oppure l'apposizione di "indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera" delle merci. Anche in base alla nuova norma non può quindi ritenersi

obbligatorio indicare il vero Paese d'origine delle merci - onere che, come si diceva, era invece stato previsto da una norma del Codice del Consumo (l'art. 6), norma di cui peraltro la già richiamata disposizione transitoria dell'art. 31-bis del d.l. n. 273/05 convertito nella legge n. 51/06 ed intitolato "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti" ha rinviato *sine die* l'applicazione - essendo a tal fine sufficiente indicare che le stesse sono state importate in Italia o prodotte fuori del nostro Paese.

Aggiungo anzi che la norma pone una terza alternativa, evidentemente applicabile quando il controllo viene effettuato prima della commercializzazione: e cioè quella di accompagnare le merci con una "attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto".

Quest'ultima possibilità non avrà verosimilmente un rilevante impatto pratico, poiché non è pensabile che il titolare o il licenziatario del marchio si assume l'onere di verificare che tutti i rivenditori finali informeranno adeguatamente gli acquirenti dell'origine estera delle merci, ma assume un evidente rilievo sul piano sistematico: se infatti, per rendere inoperante la sanzione è sufficiente che il titolare garantisca (evidentemente con un'autocertificazione) che "in fase di commercializzazione" i prodotti saranno venduti con modalità tali da rendere evidente la loro origine estera, risulta chiaro che a rigore non è neppure richiesta necessariamente l'apposizione su di essi di un'indicazione in tal senso: a meno che non la si intenda nel senso di consentire all'importatore anche di dichiarare che le merci non verranno poste in commercio in Italia, così risolvendo il problema (indubbiamente molto grave) delle merci in transito nel nostro Paese.

Ciò porta ragionevolmente a concludere che, in caso di apposizione

dell'indicazione dell'origine estera sul prodotto, sarà sufficiente per l'ottemperanza della norma che tale origine sia indicata con modalità conformi agli usi del settore e alle abitudini dei consumatori medi di quella tipologia di prodotto, e quindi in particolare, per i capi di abbigliamento (per i quali il problema è più stringente), anche all'interno del capo (sotto forma di targhette, etichette, pendagli) dove normalmente sono applicate le indicazioni per il consumatore concernenti le modalità di trattamento e le caratteristiche tecniche del capo, composizione, ecc. purché tale indicazione abbia comunque una sua autonomia e un rilievo sufficiente da renderla percepibile al consumatore mediamente attento e preparato di questa tipologia di prodotto.

Sotto il profilo delle espressioni usate, ritengo che possano essere considerate conformi alla prescrizione diciture quali "Imported in Italy", "Manufactured outside Italy" o similari, o i loro equivalenti in espressioni straniere, purché di uso generale e comprensibili al consumatore medio del prodotto considerato.

Anche su questo punto parrebbe dunque opportuno un intervento chiarificatore.

8. Considerazioni analoghe valgono anche per l'altra novità introdotta dal d.l. n. 135/2009, ossia, come si diceva all'inizio, per la previsione di sanzioni (questa volta penali, quelle previste dall'art. 517 c.p., incongruamente aumentate di un terzo) per l'utilizzo di "un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione" per prodotti dei quali "il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento" non siano stati "compiuti esclusivamente sul territorio ita-

liano". Anche in questo caso, al di là dei problemi di compatibilità col diritto comunitario, la norma appare estremamente imprecisa e di difficile applicazione: posto che espressioni come "Made in Italy" possono essere utilizzate anche per prodotti che in Italia hanno soltanto "subito l'ultima trasformazione sostanziale", com'è prescritto dal Codice Doganale Comunitario, sembra logico pensare che i "segni" e le "figure" che comunicano un'origine italiana al 100% non possano essere semplicemente il tricolore o la riproduzione dello Stivale, se non sono accompagnati da espressioni verbali come "100%" o "tutto", ma la norma si presta evidentemente anche ad interpretazioni di segno diverso.

Non è del resto chiaro neppure come sia possibile accertare che in Italia siano effettivamente avvenuti il "disegno" e la "progettazione", specie quando questi abbiano coinvolto *designers* stranieri, come frequentemente accade anche per imprese e per prodotti-simbolo della creatività italiana: a questa stregua, potrebbero considerarsi "100 % Made in Italy", e fregiarsi della relativa denominazione, prodotti realizzati in uno dei tanti laboratori clandestini purtroppo presenti nel nostro Paese (e magari contraffattori!), mentre non potrebbero impiegare prodotti simbolo del nostro *design*, realizzati interamente in Italia, solo perché disegnati con il concorso di *designers* stranieri (a meno di non dimostrare che loro attività di progettazione è stata comunque effettuata nel nostro Paese...).

E dunque anche questa disposizione sul "100% Made in Italy" rischia di ingenerare illusioni e dare origine ad un contenzioso a non finire, più che conseguire i risultati sperati, che potevano essere raggiunti molto più facilmente attraverso il ricorso a marchi collettivi, previsti tra l'altro sia dall'ordinamento interno, sia da quello comunitario, e quindi in grado di fornire una protezione adeguata non solo sul nostro mercato interno, ma anche su quelli internazionali.

Examination: does it matter?

Luciano Bosotti

1. Mi scuserete se con questo titolo mi trovo a parafrasare il titolo dell'incontro organizzato dalla European Patent Academy all'inizio di dicembre 2009: indizio, quantomeno, del fatto che il tema dell'esame di merito delle domande di brevetto, ed in particolare dei criteri di svolgimento dello stesso, è un tema di interesse generale. In più, perdonerete se inizio questa mia nota con uno spunto di carattere personale: sarà l'età che avanza, ma da un po' di tempo mi capita di interrogarmi sempre più di frequente su alcuni temi fondamentali di una professione che svolgo ormai da più di trent'anni. Nel fare questo, il mio pensiero va di frequente all'Ing. Jacobacci o, così come lo ricordano coloro che hanno avuto la grande, grandissima fortuna di averlo come maestro, l'Ingegnere Filippo.

2. Sin dai primi giorni in cui si cominciava a lavorare con lui, l'Ingegnere Filippo manifestava ai suoi discepoli due motivi di convincimento di fondo (ce n'era anche un terzo, su cui ritornerò nel seguito), maturati nella sua lunga e vasta esperienza.

Il primo è che la normativa sui modelli di utilità italiani avrebbe dovuto essere modificata con una legge comprendente un solo articolo: "L'istituto del modello di utilità è soppresso". Questo non è il tema di cui mi voglio qui occupare: anche se, col tempo, mi trovo a dare sempre più ragione al mio Maestro, non già facendo riferimento all'istituto del modello di utilità così come previsto in altri paesi (ossia con valore essenzialmente procedimentale), ma pensando alle elaborate, e non sempre convincenti, costruzioni che sono state fatte sul tema nel Bel Paese.

Il secondo motivo di convincimento era che, in fin dei conti, l'esame preliminare dei brevetti non servisse più di tanto. O, meglio, che forse il sistema più saggio fosse il sistema "alla francese", con l'emissione di un rapporto di ricerca quanto più possibile approfondito ed affidabile e la

possibilità, per il richiedente, di lasciar decadere la domanda, quando questa non sembra avere prospettive, oppure di modificare le rivendicazioni e/o di presentare argomenti a difesa della domanda. Il tutto per arrivare comunque alla concessione del brevetto, in vista di una eventuale successiva discussione approfondita solo nel caso in cui (statisticamente, meno del 5% dei casi) il brevetto formi oggetto di controversia. In tempi recenti, mi capita sempre più di frequente di tornare su questo tema. Questo dopo avere scoperto che (sarà evidentemente l'età) devo aver perduto la capacità di formulare le rivendicazioni: cosa di certo imbarazzante, se si pensa che più volte mi è capitato in passato di fare da commissario all'esame di ammissione al nostro Ordine e di dover quindi decidere se le rivendicazioni formulate dai candidati fossero accettabili oppure no.

3. Già, perché (con alcune - pochissime - eccezioni) ormai tutti i pareri preliminari che ricevo per le domande PCT, europee e nazionali che ho depositato negli ultimi tempi prospettano invariabilmente obiezioni di chiarezza (Art. 84 CBE *et similia*): anzi, per un caso europeo ho ricevuto una lettera contenente 22 pagine di obiezioni di chiarezza.

Perché non sono più capace di scrivere rivendicazioni chiare?

Problemi sintattici, di struttura o di articolazione non mi pare ce ne siano: spesso queste rivendicazioni, estese negli Stati Uniti, passano senza colpo ferire, almeno per quanto riguarda gli aspetti formali. No, le rivendicazioni che scrivo sono poco chiare per almeno tre motivi:

- perché i termini che uso non sono di impiego corrente del settore tecnologico dell'invenzione,
- perché omettono di includere caratteristiche assolutamente essenziali ai fini dell'attuazione dell'invenzione, e
- perché le rivendicazioni non

hanno supporto nella descrizione. Cominciamo da questa ultima obiezione.

Qui temo che l'Ingegnere Filippo (mi spiace riferirmi a lui in modo così irriverente) mi abbia insegnato cose sbagliate. Già, perché mi ha insegnato che, se uno in sede di descrizione fa vedere un chiodo o una vite, in sede di rivendicazione ha la facoltà (con alcuni evidenti limiti, che non sto qui a richiamare) di rivendicare "mezzi di fissaggio".

Eh no; è sbagliato. Se ho descritto un chiodo o una vite, e magari ho detto che è una vite di acciaio, la mia rivendicazione deve essere limitata sin dall'inizio - anche nell'assenza di anteriorità specifiche - al chiodo o alla vite, ed in particolare di acciaio, magari indicando di quale acciaio si tratta. Per quanto mi è stato insegnato, la facoltà di generalizzazione - ragionevole - in fase di stesura delle rivendicazioni iniziali (beninteso, non sto parlando della generalizzazione *in itinere*, che in effetti può creare problemi di tutela della fede pubblica) è destinata a fare in modo che il brevetto, la cui descrizione presenta esempi di attuazione dell'invenzione, non sia limitato agli specifici esempi di attuazione presentati. Se non fosse così, succederebbe che i terzi (diciamo pure i contraffattori), potendo apprendere l'invenzione dalla mia descrizione, potrebbero riprodurla cambiando la famosa vite ed uscire dall'ambito di protezione. A me è stato insegnato che, se non fosse così, nessuno depositerebbe brevetti e, più ancora, nessuno affronterebbe le spese legate ad un esame preventivo. Ma evidentemente devono avermi insegnato cose sbagliate.

4. Passiamo alla seconda obiezione. Naturalmente non mi riferisco ai casi in cui la rivendicazione è palesemente carente, magari perché si limita ad elencare semplicemente componenti senza in alcun modo esprimerne le modalità di cooperazione. Parlo di quei casi in cui si sollevano obiezioni del tipo: nella

descrizione hai detto che vai a fare una certa cosa nei tratti dove una trave si flette, e, come esempio, hai fatto riferimento ai tratti A e B, rappresentati nei disegni come rettilinei. Vero che hai insegnato che l'invenzione è fare una certa cosa nei tratti dove una trave si flette; però la rivendicazione deve essere limitata in sede di esame al fatto di fare quella cosa nei tratti che si flettono e sono anche rettilinei, perché altrimenti la rivendicazione "nei tratti dove la trave si flette" non è chiara, non è supportata: per supportarla avresti dovuto far vedere travi rettilinee, curve, ogivali (gotica, moresca, ...), a pagoda e, chi più ne ha, ne metta. È dunque giusto i contraffattori possano imparare dal brevetto che quanto rileva è andare a fare quella cosa là dove la trave si flette; poi basta che evitino di fare una trave rettilinea e sono serviti, sono fuori dal brevetto. A me sembra un po' assurdo, ma - ripeto - devo avere idee ormai fuori moda.

Una variante dell'obiezione di cui sopra è che la rivendicazione non è chiara perché troppo ampia, quindi tale da coprire anche forme di attuazione impossibili da realizzare.

Attenzione, non sto parlando di un'obiezione di insufficienza di descrizione (Art. 83 CBE, ad esempio), spesso sacrosanta e del tutto giustificata - anche se spesso difficile apprezzare, se non coinvolgendo veri esperti del settore - in quanto riferita ad una descrizione che non insegna proprio come attuare l'invenzione. Sto parlando di quei casi in cui, arzigogolando sul linguaggio della rivendicazione, si riesce a tirare fuori qualche possibile lettura della stessa tale da coprire una forma di attuazione irrealizzabile o inutile: ad esempio (cito casi reali) la rivendicazione dice che all'estremità di un braccio c'è un contrappeso ed in sede di esame mi si fa notare che se il contrappeso è di sughero o polistirolo espanso il dispositivo non funziona, per cui la rivendicazione deve essere limitata ad un contrappeso (se ben ricordo) di piombo.

Bene, se queste forme sono impossibili da realizzare o non funzionano, non verranno mai realizzate da

alcuno e non ci faremo mai una causa di contraffazione, per cui la discussione è una discussione accademica tale da far perdere soltanto tempo e quattrini (che, almeno al momento attuale, non abbondano).

5. Obiezione sul fatto di aver utilizzato un termine che non è di impiego corrente nel settore.

Ancora una volta non sto parlando di obiezioni del tutto giustificate, rivolte magari nei confronti di termini gergali che i richiedenti (non solo italiani) amano veder ricorrere nei loro brevetti perché cari alla loro prassi interna, magari di officina; termini che in effetti sono pressoché sconosciuti se si va in un'altra azienda. Parlo invece di obiezioni di chiarezza sollevate nei confronti di termini "non di impiego corrente" che, immessi in un motore di ricerca su internet, permettono di ritrovare un certo numero di siti (in un caso ne ho trovati circa 42.000) che utilizzano quel termine proprio col significato utilizzato nelle rivendicazioni. Qui arriviamo alla terza massima dell'Ing. Filippo citata in esordio, quella secondo cui chi sostiene che la rivendicazione "non si capisce che cosa voglia dire" (naturalmente, lasciando fuori i casi di incomprendibilità palese, ad esempio dovuta ad errori o omissioni):

- 1) è un incompetente;
- 2) è un contraffattore.

Forse è una massima un po' troppo *tranchant*, lo ammetto. Resta il fatto che, almeno sulla base della mia esperienza, quando queste questioni vengono portate di fronte ad un esperto vero del settore tecnologico di cui sta parlando, di solito l'esperto dice "sì, si poteva dire meglio, in modo più preciso, ma capisco che cosa vuol dire".

Per carità, è sempre possibile leggere una rivendicazione, invece che con "a mind wishing to understand" con "a mind desirous of misunderstanding". Si può sempre sostenere, ad esempio, che "io sono" è una espressione non chiara, perché può intendersi sia nel senso di "io esisto", sia nel senso "io suono" (qualche strumento musicale): queste sono tesi un po' amene che talvolta vediamo sollevare nel caso di

una controversia giudiziale e che di solito risolviamo applicando il principio sancito dall'Articolo 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, con il relativo protocollo di interpretazione, e facendo riferimento all'Articolo 52 del Codice.

6. C'è però da chiedersi se sia davvero utile che questi aspetti strettamente formali, anzi formalistici, debbano giocare un ruolo così rilevante nella procedura di esame di un brevetto, così come - almeno mi sembra (so che vari Collegi operanti in settori tecnologici diversi da quelli di cui mi occupo di solito hanno esperienze affatto diverse) - stia succedendo negli ultimi tempi nella pratica corrente dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Il principale vantaggio derivante dall'esame preliminare ai fini di una eventuale controversia, anche per l'eventuale possibilità dell'autorità giudiziaria di emanare provvedimenti cautelari) è dato dal fatto di accertare, partendo dai risultati di una ricerca preliminare che ci si augura possa essere quanto più completa ed esaustiva possibile, quanto l'invenzione sia nuova ed originale rispetto alla tecnica nota. Le altre questioni, di natura più formale, possono essere in qualche modo trattate a livello di contenzioso senza impegnare tempo e risorse in sede di esame, anche per il rischio che esse si riverberino su eventuali procedure di opposizione e di appello (sia in esame, sia in opposizione).

Non dimentichiamo poi il rischio che un brevetto relativo ad un'invenzione nuova e fortemente originale - fatti verificabili in modo relativamente oggettivo sulla base dei risultati della ricerca - possa essere rigettato o limitato senza motivo a seguito di obiezioni di chiarezza che, per la loro stessa natura, tendono ad essere molto soggettive (un esempio banale: una chiamata telefonica dalla Cina può essere del tutto non chiara ed incomprensibile per me, che non conosco il cinese, mentre può essere del tutto chiara per chi parla correntemente il cinese).

Come sappiamo, la questione è in qualche modo al vaglio dell'Ufficio

Europeo, anche dopo il seminario di inizio dicembre 2009. Vedremo che cosa ne verrà fuori. Nell'immediato è ragionevole attendersi un aumento dei provvedimenti di rifiuto e, in modo corrispondente, un aumento delle procedure di appello. Procedure che sono già ampiamente in ritardo ed i cui costi, per quanto ci viene riferito dallo stesso Ufficio Europeo, sono coperti solo in misura minima dalle tasse pagate dalle parti.

7. Questa riflessione suggerisce un altro pensiero in merito alla questione - tuttora aperta, mi pare - di quale seguito l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi vorrà dare all'emissione dei rapporti di ricerca resi disponibili per le domande di brevetto di invenzione di primo deposito presentate dopo il 1 luglio 2008.

Sulla base delle prime esperienze scambiate con alcuni Colleghi, pare che anche in questi casi i pareri preliminari siano orientati in misura rilevante sulle obiezioni di natura formale, in pratica all'applicazione, anche alle domande nazionali italiane, del requisito dell'articolo 84 della CBE (che, ad essere pignoli, non ha un esatto corrispondente nel CPI, ma solo un riflesso indiretto nel decreto di istituzione del rapporto di ricerca). È già stato osservato da più parti che, nel caso in cui l'Ufficio fosse orientato a far seguire l'emissione del rapporto di ricerca da un vero e proprio esame di merito, in particolare orientato al rifiuto della domanda italiana nel caso in cui il parere preliminare allegato al rapporto di ricerca non fosse favorevole, ci troveremmo verosimilmente di fronte a vari scenari possibili:

- 1) il caso è importante per il richiedente: a questo punto avrà verosimilmente depositato una corrispondente domanda di brevetto europeo designante l'Italia, beneficiando della riduzione almeno parziale della tassa di ricerca; questo ritirando/lasciando decadere la domanda nazionale e mirando invece ad ottenere il rilascio un brevetto europeo non solo per l'Italia a seguito della procedura di esame di fronte all'UEB;
- 2) il caso non riveste più particolare

interesse per il richiedente, che quindi non investirà ulteriormente né a livello di estensioni in ambito internazionale, né per l'ulteriore coltizzazione della domanda nazionale;

3) per i casi di interesse "intermedio", e qualora possibile, il richiedente cercherà di replicare a un provvedimento di rifiuto richiedendo la conversione della domanda in domanda di modello di utilità.

In tutti e tre i casi la domanda italiana non porterà alla concessione di alcun brevetto e gli unici brevetti per invenzione che l'Ufficio nazionale finirà per concedere saranno i casi per cui il rapporto di ricerca è positivo (non molti e destinati in buona misura ad essere "cancellati" dal brevetto europeo rilasciato per l'Italia) ed i casi (anche qui verosimilmente pochi) per cui il richiedente si farà carico di una procedura di esame, compreso un eventuale ricorso di fronte alla Commissione, per conseguire un brevetto solo per l'Italia.

Se così dovesse essere, le domande di brevetto italiano finirebbero per avere valore perlopiù "sacrificale": depositate per ottenere (a spese dell'UIBM) il rapporto di ricerca e poi abbandonate, oltretutto senza dare origine al pagamento di diritti di mantenimento in vigore a favore dell'UIBM stesso.

8. Viene quindi da chiedersi se l'occasione non sia tale da consentire all'Ufficio nazionale di farsi propu-

gnatore di un sistema di esame "snello" corrispondente essenzialmente al modello francese di cui si parlava in esordio.

Ossia:

- per le domande nazionali per cui il rapporto di ricerca è del tutto favorevole, passaggio immediato alla concessione;

- per le domande per cui il rapporto di ricerca non è favorevole, facoltà/obbligo da parte del richiedente di presentare (la tempistica la si può vedere) una replica corredata da commenti sul rapporto di ricerca e /o emendamenti della descrizione dei disegni, in vista del successivo rilascio del brevetto nazionale in conformità con quanto risulta da tale replica. Un tale brevetto nazionale (per cui, se del caso, scatterà il meccanismo di preminenza del parallelo brevetto europeo eventualmente concesso per l'Italia) avrà una presunzione di validità, dunque una "forza", forse inferiore a quella di un corrispondente brevetto europeo che abbia superato un esame di merito approfondito. Però, chiediamoci: se l'esame europeo dovesse finire per concentrarsi sulle questioni formali, e veduto che il brevetto nazionale sarà in ogni caso corredata da un rapporto di ricerca, quanto maggiore sarebbe la forza di cui stiamo parlando?

Ecco il perché del titolo di questa nota.

AIC per un medicinale: è in sé una contraffazione brevettuale oppure no?

Micaela Modiano

Con l'entrata in vigore del Codice Italiano della Proprietà Industriale nel 2005, la norma relativa agli atti compiuti in via sperimentale in presenza di un brevetto altrui (contenuta nell'art. 1(3) della vecchia legge invenzioni e ora nell'art. 68(1) del Codice) è stata modificata inserendo una precisazione di un certo rilievo.

In particolare, mentre l'art. 1(3) della vecchia legge invenzioni prevedeva che un brevetto altrui non potesse impedire gli atti compiuti in via sperimentale, senza altro aggiungere, l'art. 68(1) del Codice statuisce che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione, agli atti

compiuti in via sperimentale "ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie".

La nuova norma fa dunque riferimento all'ottenimento di un'AIC come finalità degli atti sperimentali resi leciti.

Alcune recenti ordinanze e sentenze del Tribunale di Milano hanno ora applicato la norma in questione per ritenere che anche la richiesta di AIC in sé, e non solo gli atti sperimentali che hanno la finalità di preparare tale richiesta (ad esempio studio di bioequivalenza, ecc.), esula dagli atti che costituiscono contraffazione brevettuale.

Prima di affrontare le decisioni del Tribunale di Milano, vale la pena segnalare che la stessa questione era stata di recente affrontata anche dal Tribunale di Roma, che in un'ordinanza del 2006 aveva ritenuto che la presentazione di una domanda di AIC per un farmaco non ricade nell'eccezione prevista dall'art. 68(1) del Codice, e piuttosto "costituisce atto prodromico alla messa in commercio dello stesso e come tale diretto a trarne quella 'utilità economica' di cui fa menzione la giurisprudenza di legittimità...".

L'ordinanza in questione, emessa nell'ambito di un procedimento cautelare, era poi stata seguita da una CTU, sempre in sede cautelare, seguita a sua volta da una nuova ordinanza in cui, senza più affrontare la questione che ci preme, si riteneva che il brevetto azionato fosse parzialmente nullo, e non contraffatto nella sua parte valida. A seguito di questa presa di posizione sull'aspetto "tecnico" della vicenda, e nonostante quanto ritenuto dal Giudice romano in merito alla richiesta di ottenimento di un'AIC, non era stata concessa alcuna misura cautelare. La stessa misura cautelare era poi stata negata anche in sede di reclamo, sempre in base a considerazioni "tecniche" e senza riesumare l'aspetto dell'AIC.

Come detto, in alcune vicende

recenti il Tribunale di Milano ha invece adottato una posizione diametralmente opposta a quella del Tribunale di Roma.

In particolare, in una sentenza emessa nel 2009, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il semplice deposito di una richiesta di autorizzazione per l'immissione in commercio di un medicinale "non configura la prova di un'attività contraffattiva, sia pure di preparazione". In questo caso, i Giudici hanno infatti espresso il parere che la richiesta di AIC ammonta solamente ad una richiesta di un atto amministrativo, che non può identificarsi con un atto preparatorio di attività commerciale, soprattutto quando non vi siano prove di un'effettiva produzione o commercializzazione del prodotto coperto dall'AIC da parte del presunto contraffattore.

Merita sottolineare che in questa sentenza il Tribunale fa riferimento all'art. 68(1) del Codice, proprio nella parte relativa alle attività sperimentali, come norma che, a detta dei Giudici stessi, "sembra scriminare l'attività in questione" - come a dire che questo articolo includerebbe la richiesta di AIC, seppure riconosciuta come richiesta di tipo amministrativo, tra le attività "sperimentali" comunque lecite.

La sentenza in questione è una sentenza di primo grado, e quindi suscettibile di revisione in appello. Tuttavia, lo stesso concetto è stato già ribadito dal Tribunale di Milano in due ancora più recenti ordinanze del 2009 emesse in sede di reclamo, che hanno entrambe confermato quanto già ritenuto dal giudice in sede di relativo ricorso.

Entrambe queste ordinanze riguardavano lo stesso brevetto, azionato in due diversi procedimenti cautelari separati, ma praticamente contemporanei, contro due società genericiste. In entrambi i casi, la misura cautelare è stata negata, sia in ricorso che in reclamo, per mancanza di *periculum in mora*, nonostante in entrambi i casi l'AIC generica fosse effettivamente stata ottenuta.

In particolare, nella seconda di queste due ordinanze di reclamo, che si dilunga maggiormente pur confer-

mando quando espresso anche nella prima ordinanza di reclamo, i Giudici hanno ritenuto, con riferimento all'art. 68(1) del Codice, che in base a quanto previsto proprio in questo articolo del Codice "non sembra consentito distinguere tra attività di sperimentazione, considerata lecita, e presentazione della domanda di AIC - che quella sperimentazione richiede e presuppone - da considerarsi invece illecita." A sostegno della posizione adottata, i Giudici del reclamo hanno fatto anche riferimento alle direttive comunitarie relative ai medicinali, che permettono gli studi, le sperimentazioni ed i "conseguenti adempimenti pratici" delle società terze durante la vita del brevetto, interpretando i conseguenti adempimenti pratici come sostanzialmente riguardanti i preparativi necessari per ottenere l'AIC generica, ritenendo dunque che in sé la richiesta di un'AIC generica non rappresenti un atto di contraffazione.

I Giudici hanno poi rilevato l'assenza di *periculum in mora*, non ritenendo la semplice richiesta dell'AIC generica come "fatto idoneo a costituire valida prova della violazione imminente richiesta dal Codice", particolarmente in assenza di altre attività quali l'effettiva commercializzazione o attività prodromiche quali l'acquisto di materie prime, il confezionamento e lo stoccaggio dei prodotti oppure un'attività promozionale o informativa in ambito sanitario.

A fronte di questo quadro giurisprudenziale, la tendenza attuale del Tribunale di Milano sembra dunque essere quella di ritenere che la mera richiesta di un'AIC, generica o comunque relativa ad un prodotto coperto da brevetto altrui, non costituisce in sé né un'attività di contraffazione né un'attività prodromica ingenerante un *periculum in mora* tale da giustificare l'emanazione di un provvedimento cautelare.

Resta ovviamente da vedere se questa tendenza verrà confermata in futuro, e se verrà anche adottata dalle altre sezioni specializzate italiane.

La tutela d'autore delle opere di design: questioni di coordinamento normativo

Claudio Balboni

L'articolo 2 n. 10 della legge 22/04/1941 n. 633 (l.a.) stabilisce che sono protette ai sensi della legge sul diritto d'autore "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". La norma citata condiziona pertanto la protezione mediante le norme sul diritto d'autore delle "opere del disegno industriale" alla sussistenza di un *quid pluris* rispetto alle altre opere dell'ingegno, per le quali è semplicemente richiesto che esse siano "di carattere creativo" (art. 1 l.a.).

Questo *quid pluris* è dato dal "valore artistico". Sulla portata di questo requisito si sono sviluppate numerose teorie in seno sia alla dottrina che alla giurisprudenza volte a meglio definirne i margini; tali teorie non verranno qui ripercorse in quanto, ai fini del ragionamento che segue, quello che rileva è semplicemente il fatto che per le opere di design serve "qualcosa in più" rispetto alle opere d'arte per potere godere della tutela conferita dalla l.a.

Occorre sottolineare, però, che oltre al "carattere creativo" ed al "valore artistico", l'art. 2, n. 10, l.a., prevede un ulteriore elemento necessario per l'estensione (o per la limitazione) della protezione autoristica alle opere in esso elencate. Questa norma richiede la presenza di una qualificazione che precede l'individuazione dei due requisiti citati e che consiste, sostanzialmente, nella riconducibilità dell'opera all'alveo di quelle "del disegno industriale".

Da ciò deriva il quesito: quando di un'opera può dirsi che essa sia "del disegno industriale"?

Ovverosia, quando un'opera deve necessariamente avere anche "valore artistico" affinché si possa invocare l'applicazione della protezione data dalla l.a.?

Nel tentativo di cercare una risposta a queste domande, abbiamo sviluppato una serie di ipotesi che di seguito esponiamo.

Per definire il "disegno industriale" si è ritenuto di dovere partire dal contesto normativo nel quale esso si colloca.

L'art. 38 del Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.) afferma che "i diritti sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione". L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari (RDC) apporta un'eccezione a tale regola poiché statuisce che: "il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità".

Detta norma introduce l'istituto dell'*unregistered design* e il relativo contenuto dovrebbe permetterci di giungere ad una prima conclusione: è opera del disegno industriale non solo quella che viene depositata presso i competenti registri come tale, ma anche quella che presenta "i requisiti di cui alla sezione 1" del RDC, ossia, oltre alla novità ed al

carattere individuale, anche l'essere un "prodotto" od una "sua parte"¹.

Considerando che la norma sul modello non registrato ci impone di considerare "modello" anche l'*unregistered design*, la mancata registrazione, da un lato, non ne escluderebbe la sua proteggibilità in base alla l.a. come modello e, dall'altro, non gli dovrebbe consentire il ricorso alla medesima tutela come opera d'arte *tout court* (con evidente diminuzione della soglia per accedere alla relativa protezione).

Tale considerazione induce ad ipotizzare che la registrazione non dovrebbe condizionare in alcun modo la protezione di un *design* in base alla l.a. e sarebbe consona altresì con i principi che stanno alla base della normativa sul diritto d'autore, secondo la quale i diritti relativi si acquistano per il solo fatto della creazione, non essendo necessario alcun ulteriore adempimento. Si ritiene che questa conclusione sia inoltre necessaria anche perché, se così non fosse, per le opere con basso *valore artistico* potrebbe convenire desistere dalla loro registrazione come *design* sperando in una protezione più longeva come opere d'arte, essendo necessaria per questa seconda protezione un minor livello di meritevolezza estetica.

Per la sussunzione sotto il disposto dell'articolo 2 n. 10 l.a. appare

¹Si ricordi che l'art. 17 della direttiva 98/71/CE stabilisce che "i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato". La direttiva in questione non disciplina i modelli non registrati, ma da un lato questi modelli devono essere considerati come *design* "con effetti in uno Stato membro" e dall'altro la direttiva lascia impregiudicate "le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati". Pur non lasciando esente da dubbi, il combinato disposto delle norme in esame farebbe propendere per l'applicazione delle norme sulla l.a. anche al *design* non registrato. Questa conclusione consegue altresì all'interpretazione del combinato disposto dell'art. 96 RDC, del 32° considerando del medesimo Regolamento e dell'art. 2 n. 10 l.a. Infatti l'art. 2 n. 10 l.a., come visto, consente la protezione in base alla l.a. del *design*, senza specificare che il modello debba essere registrato oppure no. Se è pur vero che la normativa nazionale non conosce l'istituto del modello non registrato è anche vero che il Regolamento Comunitario è norma direttamente applicabile nel nostro Stato. Dal momento che la l.a. non introduce alcuna distinzione tra *design* registrato e non registrato si può fondatamente affermare che la stessa debba intendersi riferita anche all'*unregistered design*. È pur vero che la normativa d'autore, nel punto che ci interessa, fu modificata in epoca antecedente (in particolare modo con il d.l. n. 95 del febbraio 2001) all'emanazione del Regolamento Comunitario (datato dicembre 2001), ma, a nostro avviso, un'interpretazione evolutiva della stessa impone di giungere alla conclusione di cui sopra.

quindi determinante il solo fatto che l'oggetto di protezione sia un'"opera del disegno industriale" nulla rilevando la sua registrazione. Per la definizione di quest'ultimo requisito riteniamo necessario un primo passaggio (già implicitamente più volte richiamato in questa dissertazione), sicuramente discrezionale ma, a nostro avviso, dettato da una lettura non eccessivamente formalistica delle norme.

Questo passaggio implica l'assimilazione della formula "opera del disegno industriale" - utilizzata dalla l.a. - a quella di "disegno o modello" utilizzata sia dal c.p.i. che dal RDC. Dobbiamo presumere che il legislatore (od i legislatori) abbiano inteso riferirsi alla medesima situazione di fatto, pur non utilizzando termini del tutto identici.

Definire cosa, avendo i requisiti del carattere creativo e del valore artistico, possa (o forse è meglio dire "debba") essere tutelato in base alla l.a. è compito che, come abbiamo visto, si risolve nel cercare una definizione di disegno o modello per applicare a questo, e solo a questo, la "limitazione" del "valore artistico". Più che ad un criterio euristico riteniamo che si debba ricorrere, quantomeno in prima istanza, ad un criterio letterale, rinvenibile nella lettera b) dell'articolo 3 del RDC, che definisce cosa sia un "prodotto", ossia "qualsiasi oggetto industriale o artigianale". La soluzione può apparire scontata se non si pensa che un oggetto potrebbe essere definito industriale o artigianale sia nel caso che lo stesso venga ideato e realizzato all'interno dell'industria sia nel caso che lo stesso venga inizialmente ideato in settori e per finalità non industriali e venga poi, solo successivamente, destinato al campo dell'industria. Si consideri poi che la destinazione industriale potrebbe essere anche "non esclusiva", nel caso che l'oggetto mantenesse una sua applicazione estranea a tale campo (e nel caso che ci interessa, meramente artistica).

A questo proposito si potrebbe affermare che la qualifica di "opera del disegno industriale" può essere tanto "genetica" quanto "funzio-

nale". Si potrebbe parlare di opera "geneticamente" del disegno industriale in relazione a quella che è stata creata con la precisa finalità d'applicazione della stessa al campo industriale: esempio tipico di questa creazione è quella ideata dal dipendente o da un professionista esterno e commissionata in vista della sua applicazione ad un prodotto industriale di futura produzione.

A ben vedere però un'opera potrebbe essere destinata al campo industriale non *ab origine* ma solo successivamente, in quanto il suo autore ceda i relativi diritti di utilizzazione ad un imprenditore che provvederà ad applicarla al campo industriale.

Questo caso pone sicuramente dei dubbi interpretativi in quanto l'opera che originariamente godeva della sola qualifica di "opera dell'ingegno di carattere creativo" ai sensi dell'art. 1 l.a. acquisisce in un momento successivo, per scelta del suo autore, una qualifica ulteriore che deriva da una destinazione successiva che dell'opera venga fatta. Questa qualifica ulteriore è infatti quella di "opera del disegno industriale". Orbene, a fronte di questa destinazione funzionale, l'opera d'arte che inizialmente godeva di una garanzia di tutela maggiore si trova, per questo solo fatto successivo, a vedere ipoteticamente ristretta la sua tutelabilità in quanto quest'ultima diviene condizionata ad un test ulteriore di meritevolezza, che consiste nella valutazione della sussistenza in capo alla stessa del *valore artistico*.

Infatti se è pur vero che l'opera d'arte permane tale e non dovrebbe perdere la sua qualifica per il semplice fatto che il proprio autore abbia deciso di farne un impiego industriale, è pur anche vero che per effetto della destinazione all'industria quest'opera diventa auto-

maticamente "parte" di un "prodotto" e come tale suscettibile nella definizione di *design*: sussunzione dalla quale potrebbe conseguire l'applicazione del più severo art. 2 n. 10 l.a.

Questo iter argomentativo consente di individuare una sorta di *design* "funzionale": ossia *design* per destinazione successiva².

La cosa risulta ancor più singolare se consideriamo che la destinazione di un'opera d'arte al campo industriale può essere fatta dall'autore stesso o dai suoi eredi, anche molto tempo dopo la sua creazione e divulgazione.

Nel caso che l'opera d'arte in questione fosse carente del *valore artistico* (ma dotata di carattere creativo) e fosse divulgata più di tre anni prima del momento della sua destinazione al campo industriale, si realizzerebbe una situazione quantomeno bizzarra: il *design* che deriva dall'applicazione di quest'opera d'arte al campo industriale mancherebbe del requisito della novità (in quanto precedentemente divulgato) e pertanto non sarebbe tutelabile; in quanto divulgato da oltre tre anni non sarebbe neppure tutelabile come *design* di fatto ai sensi dell'art. 11 RDC.

L'opera d'arte sino al momento della sua destinazione al campo industriale era tutelabile in base alla l.a., in quanto dotata di carattere creativo, anche se, come ipotizzato, carente di *valore artistico*.

Di punto in bianco, per il solo suo impiego industriale, la stessa opera precedentemente tutelata in base alla l.a. perderebbe qualsivoglia tutela: non sarebbe più tutelabile come *design* in quanto carente di novità e non sarebbe tutelabile ai sensi dell'art. 2 n. 10 l.a. in quanto carente di *valore artistico*.

La questione non è meramente oziosa se pensiamo, ad esempio, all'attività di merchandising che

²Parte della dottrina risolve la questione distinguendo tra opere bidimensionali ed altre opere, ritenendo applicabile l'art. 2 n. 10 l.a. solo alle seconde, mentre riconducendo le prime all'art. 2 n. 4 l.a. in quanto opere d'arte figurative (Sanna, "La tutela d'autore della forma (solo) estetica del prodotto", AIDA 2006, 1107). A nostro avviso l'applicazione di questa teoria introdurrebbe un'altra irragionevole distinzione tra autori di differenti tipi di *design*, garantendo a quelli di *design* bidimensionali una protezione più longeva delle proprie opere. La tesi proposta, che invece distingue tra campi d'origine dell'opera (industria da una parte, campo artistico dall'altra), sembra armonizzarsi con i criteri antimonopolistici che sottostanno all'introduzione di ostacoli al ricorso alla tutela d'autore per le opere industriali.

sfrutta l'immagine di numerosi personaggi dei fumetti o dei film di animazione³.

Sin tanto che essi sono utilizzati in campo artistico godono - ricorrendone i presupposti - della tutela data dalla l.a., ma dal momento in cui vengono industrializzati, magari mediante la riproduzione su magliette, tazzine o quant'altro, potrebbero essere considerati *design* bidimensionali con conseguente limitazione della tutela d'autore al fatto che siano dotati di "valore artistico"^{4,5}.

Rimane da chiedersi se la "sfortunata" opera, di cui all'esempio sopra riportato, possa conservare la tutela conferitale dalla normativa "ordinaria" del diritto d'autore di cui godeva prima della sua destinazione all'industria. Il punto è cruciale, in quanto se la risposta fosse positiva occorrerebbe concludere che, delle due l'una:

1) o soffrono del limite della necessaria presenza del "valore artistico" solo le opere di *design* geneticamente tali e non anche quelle nate al di fuori dell'industria ed ivi solo successivamente destinate;

2) oppure occorre concludere per il riconoscimento sull'opera d'arte destinata all'industria di un doppio binario di tutela: una tutela come opera d'arte ed una come opera di *design*.

Nella seconda ipotesi si potrebbe ipotizzare che l'opera goda di differenti protezioni a seconda del settore in cui la stessa venga impiegata. Ossia in relazione alla sua

applicazione industriale la tutela sarebbe vincolata al possesso del *quid pluris* costituito dal *valore artistico*, mentre se della medesima opera venisse parallelamente fatto anche un utilizzo meramente artistico questa potrebbe godere della tutela della l.a. a condizione che vi sia la sola presenza del carattere creativo.

Si avrebbe quindi un simultaneo duplice trattamento della medesima creazione distinto a seconda del settore d'impiego.

Trattamento che si concilia anche con la differenza che il legislatore ha voluto riservare alle sole opere del *design* (e non anche a quelle meramente artistiche) per fini concorrenziali e che troverebbe il suo fondamento nell'esigenza di non compromettere eccessivamente la concorrenza attraverso la concessione di un monopolio eccessivamente lungo sulle forme industriali⁶: esigenza che ovviamente non ricorre se della medesima forma venisse fatto anche un impiego semplicemente artistico.

Questa interpretazione può essere supportata dal fatto che l'introduzione del *quid pluris* del "valore artistico" potrebbe essere considerata come eccezione alla norma generale che richiede la sola creatività per la tutela delle opere in base alla l.a. In quanto norma eccezionale la stessa deve essere interpretata in maniera restrittiva: pertanto non può essere applicata oltre le fattispecie ivi espressamente contemplate (art. 14 disp. prel.).

La fattispecie prevista pare essere quella di un'opera "usata" come modello, pertanto se di quest'opera fosse possibile un'utilizzazione parallela e differente come opera d'arte, a questo utilizzo dovrebbe essere applicata la disposizione generale della l.a.

Tuttavia, appare preferibile la prima impostazione, in base alla quale soffrono del limite della necessaria presenza del "valore artistico" solo le opere di *design* geneticamente tali e non anche quelle nate al di fuori dell'industria ed ivi solo successivamente destinate.

Infatti nel caso che l'atto di destinazione dell'autore dell'opera al campo industriale faccia scattare, per la porzione di questo che diviene industriale, il limite dell'art. 2 n. 10 l.a. si dovrebbe concludere che, allorché questa destinazione fosse esclusiva, si perderebbe la protezione autoristica (incompatibile con le norme vigenti, *cfr. sub nota 4*), mentre nel caso di protezione non esclusiva, anche a volere applicare alla parte industrializzata il limite del *valore artistico*, questo limite sarebbe fittizio in quanto la parte "artistica" e non industriale dell'opera permetterebbe di contrastare anche usi che della stessa vengano fatti nel campo industriale.

Dato quanto sopra, l'ipotesi di un doppio binario di tutela su un'opera di *design* ci sembra da escludere.

In conclusione: affinché le norme sul *design* possano coordinarsi con la legge sul diritto d'autore e, in particolare, se non si vuole negare protezione alle opere prive di *valore artistico*, nate nel campo artistico e in seguito destinate a quello industriale, riteniamo si debba richiedere tale ultimo requisito per le sole opere che in precedenza abbiamo "osato" definire "geneticamente del disegno industriale", ossia quelle nate nell'industria e per l'industria stessa, permettendo invece a tutte quelle nate nel campo artistico di andare esenti da tale requisito, indipendentemente da ogni eventuale loro successiva destinazione.

³L'applicazione della teoria che distingue tra opere bidimensionali e tridimensionali porrebbe dubbi nel caso di personaggi di animazione: sono questi riconducibili all'art. 2 n. 4 l.a. in quanto opere delle arti figurative o sfuggono dallo stesso in quanto opere cinematografiche (art. 2 n. 6 l.a.)? Ed in questo secondo caso l'opera cinematografica come dovrebbe essere trattata ai fini che ci occupano?

⁴Inoltre la perdita della tutela d'autore a seguito della destinazione all'industria di un'opera d'arte avente solo carattere creativo e non valore artistico implicherebbe ovviamente anche la conseguente perdita sulla stessa dei diritti morali tipicamente riconosciuti solo dalla normativa d'autore, che in base a questa impostazione verrebbe negata. Questo all'evidenza appare inconciliabile con la natura stessa dei diritti morali che sono inalienabili, intrasmissibili ed irrinunciabili ("il diritto morale d'autore è, ai sensi dell'art. 22 l.d.a., inalienabile [...] e di conseguenza [...] insuscettibile di rinuncia, con conseguente radicale nullità di ogni atto abdicativo" Pretura Milano, ordinanza 25/10/1991 in AIDA, 92, 67), in quanto la destinazione industriale dell'opera d'arte priva di "valore artistico", implicherebbe una rinuncia implicita agli stessi perché, in base all'impostazione proposta, questa destinazione la priverebbe della tutela autoristica (non più conseguibile come *design* in mancanza del suddetto requisito). Il tutto senza considerare che per i diritti patrimoniali una loro cessione implicita, desunta dalla destinazione di fatto dell'opera all'industria, porrebbe problemi probatori in relazione alla necessaria forma scritta *ad probationem* richiesta dalla l.a. per la loro trasmissione.

⁵Un esempio di allestimento di interni nel quale era dubbio se qualificare due creazioni come opere d'arte o di *design* è stato recentemente commentato su "Il Sole 24 Ore" del 03/10/2009, inserto "Plus 24", pag. 24 nell'articolo "Dov'è la differenza tra i pallini?". Le opere ivi citate, oltre ad avere un'indiscussa creatività, hanno sicuramente anche "valore artistico", ma *quid juris* nel caso che altra opera d'arte del medesimo tipo non lo avesse ed il suo autore decidesse di concederla in licenza sfruttandola industrialmente? Perderebbe la protezione d'autore che possedeva precedentemente a causa dell'art. 2 n. 10 l.a., oppure no?

⁶Marchetti-Ubertazzi "Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza", IV edizione, p. 346.

“La scia del marchio notorio”: brevi osservazioni alla sentenza CGCE C-487/07 del 18 giugno 2009

Scopo di questo intervento, lungi dal rappresentare un contributo esaustivo alla materia, anche in considerazione del fatto che la nostra migliore dottrina ha avuto modo, in tempi non sospetti, di prendere posizione sull'argomento, è quello di fornire un modesto strumento, mi auguro utile, per fare il punto della situazione in tema di marchi notori, a fronte di iniziative commerciali aventi lo scopo di sfruttarne i vantaggi.

La Corte di Giustizia, con una recente sentenza del 18 giugno 2009, ha statuito, tra le altre conclusioni, che ai sensi dell'art. 5 n. 2) della Direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, il *“vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola”*.

Il giudizio trae origine da una controversia tra le società L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté e la Laboratoires Garnier, tutte società del gruppo L'Oréal, che produce e commercializza profumi appartenenti al c.d. settore del lusso. I marchi coinvolti nel procedimento di cui si discute sono Trésor, Miracle, Anaïs Anaïs e Noa. La Malaika e la Starion commercializzavano nel Regno Unito imitazioni dei citati profumi, prodotte dalla Bellure. Le società di cui sopra utilizzavano elenchi comparativi, trasmessi ai rivenditori, in cui veniva indicato il marchio denominativo del profumo di lusso di cui

Fabio Boscaroli

il profumo commercializzato costituiva l'imitazione. In altri termini, le società utilizzavano per contraddistinguere i propri prodotti i marchi (notori) del gruppo L'Oréal. Grazie a questo accostamento, le società comunicavano in maniera esplicita che i propri prodotti possedevano le medesime caratteristiche olfattive dei profumi L'Oréal.

L'Oréal e le altre società del gruppo hanno intentato avanti la High Court of Justice (England & Wales) un'azione per contraffazione di marchi ed il giudice nazionale ha adito la Corte di Giustizia affinché precisasse l'interpretazione di talune disposizioni della direttiva sui marchi (ed anche in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa). La Corte ha statuito, con particolare riferimento all'art. 5 n. 2 della direttiva che l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al titolare del marchio. Il vantaggio di cui sopra, come ha specificato la Corte, non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile.

La Corte ha rilevato come il fatto che il terzo abbia utilizzato, non solo scatole e falconi simili a quelli del gruppo L'Oréal, ma anche i marchi denominativi, non può che essere diretto a sfruttare in per scopi pubblicitari il carattere distintivo e la notorietà dei marchi con cui detti profumi sono commercializzati. La Corte ha correttamente disapplicato, per la diversità della fattispecie, il principio, di per sé corretto, della

sentenza Holterhoff del 14 maggio 2002, secondo cui l'uso del marchio altrui non lede nessuno degli interessi tutelati dall'art. 5 n. 1 nel caso in cui il terzo utilizzi il marchio altrui solo ed esclusivamente per descrivere le caratteristiche del proprio prodotto. L'uso descrittivo è infatti quello del linguaggio, il cui uso del marchio altrui viene speso come una parola o segno per comunicare qualcosa e non per distinguere il proprio prodotto. È evidente che nella fattispecie di cui si discute il marchio altrui veniva utilizzato per fini pubblicitari e non certo per esigenze di verità e di completezza dell'informazione commerciale. Deve considerarsi infatti lecita solo l'apposizione di un'indicazione in un contesto tale che essa sia percepita dal pubblico come esercizio disinteressato del diritto di cronaca e di informazione: ciò non si verifica, come ha efficacemente osservato un autore, nel caso in cui il segno del terzo sia in grado di incrementare l'appeal del (proprio) prodotto.

La Corte conclude che quando un terzo tenta, con l'uso di un segno simile ad un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover compiere sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in parola.

In altri termini, la Corte censura tutti quei comportamenti che consentono al terzo utilizzatore di impegnarsi in iniziative commerciali *“senza pren-*

dere la rincorsa", semplicemente accordandosi alla notorietà altrui. Occorre infatti prendere in considerazione il valore di suggestione che certi marchi inevitabilmente possiedono, grazie alla diffusa notorietà di cui godono. Il marchio rinomato possiede un valore in sé, una sorta di magnetismo, in quanto vero e proprio strumento di comunicazione nei confronti dei consumatori e di vendita. Come correttamente affermato Commissione CE, Decisione M1534 del 22 luglio 1999 e Decisione CE M1780 del 25 maggio 2000 i marchi che godono di rinomanza hanno infatti un intrinseco valore aggiunto, che occorre tutelare a fronte di iniziative volte a causare danni alla reputazione e all'aurea di prestigio collegati al segno distintivo. Nel settore dei beni di lusso, il prodotto assume infatti un valore aggiunto solo per il fatto di recare una determinata "griffe" piuttosto che un'altra: questo consente al titolare del marchio di vedere remunerati gli investimenti nella creazione

dell'immagine di marca. I marchi fatti valere nel procedimento sono tutti marchi notori: viene infatti in considerazione nel caso specifico al di là ed oltre la funzione distintiva del marchio, le tutela del segno legata alla capacità attrattiva che lo stesso esercita sul pubblico dei consumatori. In tal caso si prescinde dalla verifica della sussistenza del presupposto della confondibilità, giacché non viene in considerazione la tutela del marchio in forma distintiva ma la tutela del marchio per la funzione attrattiva che lo stesso svolge. Vi è dunque, come ha efficacemente stabilito la corte (cfr. punto 41 della sentenza) un trasferimento illecito dei valori e delle suggestioni che procede dal marchio al prodotto del terzo, grazie al quale quest'ultimo si "*infilà nella scia del marchio notorio*". La pronuncia della Corte appare significativa nella misura in cui riconosce al marchio notorio, in maniera quanto mai esplicita, l'importanza, sia in termini economici sia giuridici, della tutela dei valori

suggestivi, da tempo sentita in tutti i paesi avanzati di economia di mercato. Oggi, nelle moderne economie, la comunicazione ha assunto un ruolo strategico di primaria importanza: i consumatori sono continuamente esposti a un numero sempre maggiore di messaggi provenienti da svariate fonti pubblicitarie quali giornali, radio, televisione e altri mass media. Conseguentemente si è instaurata una vera e propria competizione fra messaggi pubblicitari ed è evidente che la notorietà, la credibilità del segno impiegato nel messaggio pubblicitario stesso, sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo fondamentale per garantirne il successo. Se è vero, come afferma un autore, che "*il sapiente impiego mercantile della notorietà è suscettibile di fornire utilità economiche notevoli*", la Sentenza oggetto di questo breve intervento sembra aver posto un punto fermo in materia di marchi notori, facendo proprie le istanze dei titolari dei marchi del settore del lusso.

La tutela della forma dei prodotti tra design registrato e marchio di forma¹

Mariella Caramelli

È un dato di fatto ormai incontestabile che la ricerca di forme creative, originali - in grado di attirare l'attenzione dei consumatori in un mercato sempre più affollato e variegato - un tempo circoscritta a settori quali arredamento, accessori di moda, auto di lusso e così via, si è estesa ad ambiti del tutto diversi - tra i quali quello alimentare: basti pensare a certe acque minerali, vendute in bottiglie frutto della progettazione di *designers* di chiarissima fama - nei quali, tradizionalmente, l'aspetto del prodotto o della relativa confezione rappresentava un elemento di importanza secondaria, certo non in grado di influenzare le scelte d'acquisto del consumatore. La ragione di ciò è data dal fatto che, in un contesto socio-economico come quello attuale, in cui l'estetica è divenuta valore predominante in molti campi, l'aspetto este-

riore dei prodotti e del relativo *packaging* rappresenta un elemento di vantaggio competitivo ed una risorsa strategica per l'impresa.

Il mantenimento del suddetto vantaggio e delle posizioni di mercato che ad esso conseguono, nonché il ritorno degli investimenti effettuati per la ricerca e la promozione di forme "nuove" in senso lato è tuttavia strettamente connesso alla possibilità di far valere dei diritti esclusivi su tali

forme. Come noto, l'acquisizione di tali diritti è possibile, nel nostro ordinamento, attraverso la registrazione di marchi di forma e di disegni e modelli (cosiddetto "*design registrato*")². La forma dei prodotti è inoltre tutelata, ricorrendone i relativi presupposti, dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale e di diritto d'autore: quest'ultima normativa, grazie a recenti modifiche, è applicabile, a differenza di quanto avveniva un tempo, anche nei confronti dei disegni e modelli registrati³.

¹Estratto dell'intervento dal titolo "*Il marchio di forma: l'altra faccia del design*" tenuto presso la Camera di commercio di Torino il 16 giugno 2009.

²In questa sede non verrà presa in considerazione la tutela conferita dal design non registrato prevista dal Reg. CE /2002 del 12 dicembre 2001.

³Art. 2 n. 10) Legge 22 aprile 1941, n. 638 "*In particolare sono comprese nella protezione (...) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*". Per un excursus delle varie modifiche legislative che hanno portato alla formulazione attuale della norma e per alcune riflessioni circa la reale portata innovativa della stessa cfr. Mario Barbuto, "*L'innovazione guidata dal design: nuove sfide alla tutela offerta dalla proprietà industriale*", negli atti della Conferenza Internazionale sul Design, Torino 28-29 ottobre 2008, reperibile sul sito http://www.adi-design.org/rwdownloads/allegati_per_notizie/74/Convegno_PI_Torino.pdf.

Le novità normative⁴ che negli ultimi anni hanno avuto ad oggetto tali strumenti, finalizzate a rendere più agevole l'acquisto dei diritti e più ampia la loro portata, erano da tempo auspiccate dagli operatori i quali si trovavano a dover fronteggiare, da un lato, l'aumento vertiginoso della concorrenza - basata principalmente sul (basso) prezzo - da parte dei Paesi cosiddetti emergenti e, dall'altro lato, una domanda sempre più tesa a premiare la novità e la creatività, con conseguente necessità di incrementare gli investimenti destinati alla ricerca ed all'innovazione.

Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale così come quelle sul diritto d'autore implica una tutela "a posteriori", a cui è possibile ricorrere (talvolta con notevoli difficoltà sotto il profilo probatorio) soltanto successivamente alla violazione dei diritti su una data forma. La *best practice* per le aziende "design-oriented" prevede pertanto la protezione delle proprie creazioni attraverso la registrazione delle stesse come disegno o modello e come marchio di forma, ovviamente sussistenza condizioni e requisiti.

Tali privative sono talvolta considerate dagli operatori come strumenti tra loro sostanzialmente equivalenti per ottenere un generico "copyright"⁵ sull'aspetto esteriore dei propri prodotti: strumenti da "spendere" non soltanto nei confronti dei concorrenti, dei potenziali contraffattori e dei licenziatari, ma anche dei clienti finali e della rete distributiva, nell'ottica di esigenze che talvolta sembrano legate più a ragioni d'immagine che alla necessità di rafforzare e tutelare i propri *intangibles*.

Tale approccio, tuttavia, mostra tutti i suoi limiti allorché si consideri che marchi di forma e *design* registrato hanno presupposti, obiettivi, finalità e problematiche diverse.

Pur non potendo procedere in questa sede ad un'analisi specifica delle numerose e sostanziali differenze esistenti tra i due istituti, basti qui ricordare che la tutela dell'aspetto esteriore di un prodotto è demandata in via preventiva esclusivamente al *design* registrato⁶: i marchi di forma, infatti, pur avendo ad oggetto, per

l'appunto, una forma ("del prodotto o della sua confezione") obbediscono ad una funzione diversa, ossia a quella distintiva. In altre parole, lo scopo del marchio di forma non è quello di tutelare una particolare combinazione di linee, contorni, colori, forme, bensì quella di proteggere l'eventuale attitudine di tale particolare combinazione a distinguere il prodotto sul mercato rispetto a prodotti analoghi: di essere, per l'appunto, un marchio. Sotto questo profilo, pertanto, il marchio di forma rappresenta uno strumento indiretto di protezione della forma, al contrario del disegno o modello. La non fungibilità delle due privative in esame risulta ancora più evidente laddove si consideri l'ampio ed acceso dibattito dottrinale relativo alla questione dei rapporti tra marchi di forma e modelli ornamentali, problema derivante dall'art. 18 lett. c) del d. lgs. N. 480, che vietava la registrazione di segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto: problema, questo, risolto dalla dottrina prevalente, prima dell'entrata in vigore del reg. CE 6/2002 e del codice di proprietà industriale, nel senso dell'esclusione della registrabilità come marchio di tutte le forme suscettibili di brevettazione come modello ornamentale^{7,8}, in quanto il "valore sostanziale" dato dalla forma al prodotto veniva sostanzialmente a coincidere, secondo l'opinione prevalente, con lo "speciale ornamento" della legge modelli: da qui, il c.d. "divieto di cumulo" tra le due tutele.

Rimanevano escluse da tale divieto - la cui *ratio* era ravvisabile nell'esigenza che il monopolio accordato dalle esclusive brevettuali non venisse, nella pratica, reso potenzialmente perpetuo attraverso il marchio - soltanto le forme che, seppur gradevoli, non superavano la "soglia estetica" oltre la quale era ravvisabile lo "speciale ornamento".

L'entrata in vigore del reg. CE 6/2002 e la nuova disciplina del *design* introdotta dal codice di proprietà industriale - che ha recepito pressoché *in toto* la disciplina comunitaria - hanno imposto una nuova riflessione su questo problema: infatti, sul fronte dei marchi, è rimasta identica nella sua formulazione la norma che prevede la non registrabilità come marchio dei segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 9 cpi e art. 7 (1) (e) RCTM); sul fronte dei modelli, invece, il "carattere individuale" ha preso il posto dello "speciale ornamento" nei requisiti di registrabilità delle forme ornamentali. Secondo la dottrina prevalente, per la sussistenza del carattere individuale è sufficiente che la forma presenti degli elementi di caratterizzazione, anche se non rilevanti nelle decisioni finali di acquisto del consumatore.

Poiché, viceversa, il "valore sostanziale" dato ad un prodotto da una specifica forma si ravvisa proprio quando la forma appaia idonea, per il suo valore meramente estetico, ad incidere in maniera determinante sull'acquisto del consumatore, tanto da costituire in sé la motivazione del-

⁴Si ricordano in particolare: i diversi interventi che hanno avuto oggetto la legge sul diritto d'autore, elencati in Mario Barbuto, cit.; l'emanazione del Regolamento 6/2002/CE del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari; l'entrata in vigore del D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) che ha riformato profondamente la disciplina dei disegni industriali, allontanandola dal sistema brevettuale ed orientandola maggiormente al *market approach* (cfr. Marchetti Ubertaini, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, IV Edizione, p. 338 ss.).⁵Ovviamente il termine "copyright" è usato nel presente contesto in modo del tutto atecnico.

⁶E, a livello comunitario, dal *design* non registrato nei limiti indicati dall'art. 11 del Reg. CE n. 6/2002

⁷A. Vanzetti, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, p. 92.

⁸Con riguardo ai modelli ornamentali, la disciplina allora vigente richiedeva, per la loro registrazione, il requisito dello "speciale ornamento", ovvero "un pregio estetico che, in quanto tale, costituisce un incentivo all'acquisto" (Cass. 95/484).

⁹Sostanzialmente conforme una giurisprudenza ancora più recente, secondo la quale ricorre l'ipotesi di cui alla sopra citata lett. c) quando il (preteso) marchio "ha un valore estetico autonomo, di per sé decisivo nell'esercitare un'autonomia forza attrattiva sul consumatore (...) il consumatore, quindi, non acquisterà più il prodotto in considerazione della provenienza indicata dal marchio, ma per la forza attrattiva del suo aspetto estetico, ottenuto attraverso una peculiare realizzazione del segno. In questa ipotesi, infatti, il marchio perde la sua funzione distintiva ed assume una estranea funzione estetica (Trib. Ven, 29 giugno 2007). In altre parole, incappa nel divieto in esame la forma la cui gradevolezza estetica sia tale da risultare determinante, di per sé, nella scelta del consumatore, a prescindere dalla sua valenza distintiva: quest'ultima può sussistere ma assume una posizione in certo qual senso subordinata rispetto alla valenza estetica: in altre parole, il consumatore sceglie quel prodotto non per perché lo riconosce come proveniente da quella determinata impresa, ma per le sue caratteristiche estetiche, formali, che risultano decisive in maniera esclusiva o almeno prevalente.

l'acquisto del prodotto (Trib. Milano, 7/10/2002, in GADI 03, 497)⁹, potranno benissimo aversi dei casi in cui la medesima forma, pur dotata di carattere individuale (e quindi registrabile come modello) non possieda un gradiente estetico tale da risultare determinante per la scelta d'acquisto del consumatore e sia, pertanto, registrabile anche come marchio.

Conseguentemente, è oggi possibile cumulare le due protezioni, come esplicitamente affermato dalla Sezione Specializzata del Tribunale di Torino nell'ambito di una procedura cautelare che vedeva la società Daimlerchrysler contrapposta a due società italiane a causa dell'offerta in vendita di una vettura che, secondo l'attrice, violava ad un tempo sia i diritti sul marchio comunitario tridimensionale avente ad oggetto la forma della nota vettura "SMART", sia il relativo modello internazionale¹⁰.

Nel caso di specie, i Giudici torinesi hanno posto l'accento sul fatto che, ai sensi delle norme comunitarie, un design deve suscitare un'impressione diversa nell'"utilizzatore informato", mentre il rischio di confusione fra marchi deve essere accertato prendendo in considerazione il "consumatore medio". Un utilizzatore informato di automobili presta maggiore attenzione ai dettagli, è al corrente delle evoluzioni della tecnica utilizzata per le auto ed è in condizioni di riconoscere un modello anche confrontandolo con i modelli anteriori. Un consumatore medio presta un'attenzione media ai dettagli, è per definizione meno informato del... consumatore informato, e la sua percezione si basa sull'impressione più che sulla comparazione. Da ciò discende la differenza nell'accertamento della violazione dei diritti di design e di marchio aventi ad oggetto il medesimo prodotto.

La possibilità di cumulo delle due tutele non significa tuttavia che qualsiasi forma sia sempre proteggibile sia come marchio che come design in quanto, affinché le due tipologie di tutela possano coesistere sulla medesima forma, è necessario che essa presenti nello stesso tempo i requisiti di registrabilità dei marchi (novità relativa, carattere distintivo, liceità) e dei

disegni e modelli registrati (vale a dire novità assoluta - seppur in forma attenuata - carattere individuale, liceità).

Allo stesso tempo, non devono essere ravvisabili quegli impedimenti assoluti alla registrazione previsti, rispettivamente, dall'art. 36 cpi e dell'art. 8 reg. CE 6/2002 per quanto riguarda i modelli (secondo i quali non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica) e dall'art. 9 cpi e dall'art. 7(1) (e) Reg. CTM per i marchi: riguardo a questi ultimi, è previsto che non sono registrabili i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (forma necessaria), dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (forma funzionale) e, come già sopra accennato, dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forma ornamentale).

Quest'ultima ipotesi è ovviamente quella di maggior interesse per le aziende di *design* e, più in generale, per tutte le imprese che utilizzano la gradevolezza estetica dei loro prodotti come uno strumento di affermazione concorrenziale. Tuttavia, dalla nozione di "valore sostanziale" sopra richiamata, discende che non è sufficiente che la forma sia gradevole o attrattiva per escluderne la confondibilità¹¹: se così fosse, si giungerebbe al paradosso che soltanto le forme "brutte" avrebbero i requisiti del marchio valido. È necessario, invece, che l'apporto ornamentale della forma "abbia valore esclusivo, determinante"¹², preponderante, potremmo dire, rispetto agli ulteriori fattori che terminano le scelte dei consumatori e che possono variare da prodotto a prodotto¹³. A ben vedere, pertanto, il concetto di "valore sostanziale" non si presenta concettualmente molto diverso dallo "speciale ornamento" di recente memoria: in entrambi i casi, infatti, risulta determinante la ragione principale che spinge il consumatore all'acquisto e che, qualora coincida con l'aspetto estetico del prodotto, ne determinerà la non registrabilità come marchio.

È ovvio affermare che le forme non

rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 9 cpi e 7(1) (e) Reg. CTM devono in ogni caso possedere, ai fini della loro registrabilità come marchio, tutti i requisiti di validità previsti per questa tipologia di segni tra i quali, *in primis*, il carattere distintivo. L'accertamento di tale requisito presenta tuttavia, nel caso dei marchi di forma, delle peculiarità derivanti dalla natura stessa di tali segni.

È esperienza comune che, nei marchi "tradizionali" (parole ed immagini innanzitutto), l'accertamento della capacità distintiva si risolve, nella stragrande maggioranza dei casi, in un giudizio pressoché immediato, che risulta positivo ogni qualvolta il marchio oggetto di valutazione non ricada nelle ipotesi descritte all'art. 13 cpi.

Nel caso del marchio di forma tale valutazione è di gran lunga più complessa: per esso sarà infatti necessario compiere una valutazione che si ponga come obiettivo quello di accertare se la forma oggetto d'esame è idonea a distinguere sul mercato, all'occhio del consumatore medio, i prodotti che il marchio è chiamato a contraddistinguere rispetto agli analoghi prodotti offerti dalla concorrenza: in altre parole, se essa è idonea ad essere marchio.

La ragione di ciò sta nel fatto che, come sottolineato più volte dalla Corte di Giustizia CE¹⁴ poiché non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, può risultare più difficile accertare il carattere distintivo in un marchio di forma rispetto ad un marchio denominativo o figurativo: infatti, mentre questi ultimi (o meglio, le parole e le figure) sono normalmente percepiti dal pubblico come elementi distintivi dell'origine del

¹⁰Trib. To, Procedura cautelare nr. 12059-1/2008.

¹¹UAMI, Comm. Ricorsi, 3 maggio 2000, R 395/1999.

¹²UAMI, Comm. Ricorsi, cit.

¹³Nel caso SMART deciso dal Trib. di Torino, ad esempio, è stato ritenuto che le caratteristiche tecniche dell'autovettura e, in particolare, le ridotte dimensioni che ne consentono un comodo uso soprattutto in città, costituiscono un fattore di scelta predominante per il consumatore rispetto alle caratteristiche estetiche, seppur notevoli.

¹⁴(CGCE, 7-10-04, Mag Instrument; CGCE 29-04-04, Procter & Gamble; T 15-12-2005, BIC).

prodotto o del servizio, ciò non avviene allorché il segno si confonde con l'aspetto esteriore del prodotto.

Il problema che emerge, pertanto, va oltre quello classico riguardante l'estrinsecità della forma rispetto al prodotto: essenziale per la sua definizione è invece la percezione che di una determinata forma ha il pubblico¹⁵: percezione, quindi, che diventa il criterio principale per separare le forme "degne" di essere protette come marchio da quelle che tale dignità non hanno. Sintetizzando i criteri espressi dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria nel corso degli anni, si può affermare che sono distintive le forme che consentono al consumatore di compiere una scelta consapevole del prodotto sulla base della fonte di provenienza imprenditoriale senza procedere ad un'analisi accurata e senza dar prova di un'attenzione particolare. A livello di casistica si osserva che, in generale, le forme che non hanno alcuna attinenza concettuale con il prodotto hanno maggiori probabilità di essere considerate distintive, così come quelle che si discostano in maniera significativa dalla norma o dagli usi di un determinato settore.

Ultimo, ma non meno importante, una promozione della forma capillare, costante e protratta nel tempo, magari in associazione con il *brand* aziendale, ne determinerà una riconoscibilità più forte ed immediata da parte dei consumatori. Sotto questo profilo, non raro è il fenomeno del *secondary meaning*, applicabile anche al marchio di forma, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria¹⁶.

I mutamenti occorsi a livello legislativo negli ultimi anni, sia in ambito nazionale che comunitario, vanno senz'altro nella direzione di rendere più agevole per le aziende l'ottenimento di una protezione che può risultare determinante per mantenere

nel tempo posizionamenti e quote di mercato acquisiti grazie a capacità innovativa, creatività ed investimenti. La possibilità di cumulo delle tutele fornite, rispettivamente, dalla registrazione del design e del marchio di forma - che rappresenta, senza dubbio, una delle novità più rilevanti - rimane tuttavia circoscritta, come si è detto, a forme che non conferiscano "valore sostanziale", ovvero a prodotti la cui valenza estetica, pur esistente e magari notevole, non è tale da risultare determinante nella scelta d'acquisto del consumatore. Ciò significa che dal "cumulo", ovvero dalla possibilità di ottenere la doppia tutela, rimarrà escluso (si potrebbe dire paradossalmente) il *design* di fascia alta dato che, per le loro caratteristiche intrinseche, i relativi prodotti cadranno con molta facilità nel divieto di registrazione delle forme ornamentali.

Di ciò le aziende dovranno tener conto nel momento della pianificazione della propria strategia di acquisizione di *intangibles*: e se la scelta di proteggere una forma esclusivamente attraverso il marchio potrà trovare piena giustificazione in tutti quei casi in cui la novità del modello è venuta meno, altrettanto non può dirsi nei

casi in cui il *design* non sia ancora stato divulgato¹⁷. In questi casi, infatti, è solitamente consigliabile procedere immediatamente con la registrazione del modello mentre la richiesta di registrazione della stessa forma come marchio potrà essere demandata, se le esigenze del singolo caso lo richiedono, ad un momento successivo nel quale, probabilmente, la riconoscibilità della forma da parte dei consumatori come indicatore dell'origine imprenditoriale del prodotto sarà più forte rispetto al momento dell'immissione del prodotto sul mercato, a seguito della diffusione di quest'ultimo e dell'eventuale associazione con il *brand* aziendale. La scelta opposta, ovvero quella di prediligere la registrazione della forma come marchio invece che come design, può rivelarsi rischiosa in tutti quei casi in cui l'eventuale rigetto della domanda di registrazione per mancanza di capacità distintiva (o, eventualmente, per altre ragioni) giunga in un momento in cui sia venuto meno il requisito della novità assoluta: a quel punto, la forma sarà priva di tutela o, tutt'al più, potrà avvalersi delle norme sulla concorrenza sleale, ma non sarà più proteggibile attraverso privative registrate.

United States: le azioni risarcitorie Quanto è equa la "Via Equitativa"?

Vincenzo Melilli

Tra i vari di rimedi a favore del titolare di un marchio che voglia promuovere azione contro terzi, la normativa statunitense prevede una serie di vie percorribili quali:

a) le "*injunctons*" (per inibire l'uso della privativa, al fine di sequestrare prodotti distribuiti con un marchio contraffatto o per rendere noto, tramite pubblicazione, la condotta violatoria del diritto al marchio);
b) il risarcimento danni in forma pecuniaria.

La via equitativa, tuttavia, resta il

principio fondamentale attraverso cui i giudici decidono sulla fondatezza del diritto al risarcimento del danno in forma pecuniaria, subordinato ai principi dell'equità così come previsto dal *Lanham Act*.

"When a violation of any rights of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office or a violation under sect. 1125(a) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled...subject to the principles of equity, to recover (1) defendan-

¹⁵Cfr. Trib. Napoli, 16 dicembre 2005, Melanù s.r.l. - I.S.L.A. s.r.l. e Sapori Antichi Sorrentino.

¹⁶Corte CE, 18 giugno 2002, Philips/Remington. Il *secondary meaning* opera tuttavia soltanto in caso di carenza iniziale di capacità distintiva, e non anche nei casi di impedimento alla registrazione per i motivi di cui all'art. 9 cpi e dall'art. 7 (1) (e) RCTM, che non possono pertanto essere sanati in alcun modo.

¹⁷O nell'ipotesi in cui non sia ancora trascorso un anno dalla prima divulgazione.

*t's profit, (2) any damages sustained by the plaintiff and (3) the costs of the action [...] Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party*¹.

Alla luce del testo legislativo, in particolare, *"the plaintiff shall be entitled"*, sembra che vi sia una ragionevole certezza sul diritto al risarcimento.

Tuttavia, considerato il principio dell'equità, accompagnato dallo scopo compensativo e non punitivo della funzione risarcitoria, tale diritto è spesso indisponibile all'attore a causa della necessità di provare la "mala fede" di chi viola il diritto al marchio².

Infatti, colui il quale ritiene di vantare un diritto al risarcimento di tipo pecuniario deve provare non solo l'evento violatorio ma che tale violazione sia stata perpetrata in mala fede: il requisito oggettivo unito al requisito soggettivo ai "soli" fini risarcitori.

In conformità a quanto anzidetto, il principio dell'equità, che nella prassi giuridica comune tende a coprire i vuoti legislativi al fine di garantire la "fairness" della decisione, in questa circostanza sembra tendere, invece, a frustrarne il risultato.

Superati i prerequisiti per il riconoscimento del diritto ai danni pecuniari, si deve affrontare il problema della natura e della quantificazione del risarcimento.

I parametri sui quali si basa la liquidazione sono rappresentati da una serie di elementi che possono essere cumulativamente applicati a ciascuna istanza risarcitoria:

- a) L'ingiustificato arricchimento del convenuto derivante dai profitti.
- b) Danni subiti dall'attore.
- c) Costi e spese legali.

Anche in questo caso, la possibilità di cumulare le varie tipologie di danno evidenzia un "favor" del Legislatore statunitense a vantaggio di colui il quale subisce una violazione.

Tuttavia, non sempre il testo legislativo corrisponde al riconoscimento del diritto nella prassi.

Elemento soggettivo: "loss of profit"/"Actual damages"

Anche se il riconosciuto potere dei giudici nel decidere sulla richiesta risarcitoria sembra essere fortemente discrezionale, perché affidato in modo residuale ai principi dell'equità ed al potere di incrementare o limitare l'entità del risarcimento stesso se questo è inadeguato o eccessivo³, la prassi ed i precedenti giurisdizionali testimoniano un orientamento consolidato ed "ostile" verso tale rimedio.

Decisioni costanti affermano che i principi dell'equità siano già soddisfatti dall'accoglimento della "injunctio" e che ciò sia sufficiente a compensare il mancato riconoscimento del danno a favore dell'attore e, dunque, a giustificarne il diniego⁴. In altre parole, sembra che il semplice riconoscimento di aver subito un torto dovrebbe compensare la "brama di denaro" della parte lesa. Oltre all'improbabile cumulo (ancorché potenzialmente disponibile) delle voci di cui sopra, (a, b, c) il riconoscimento risarcitorio a favore del titolare del marchio sugli ingiustificati profitti del convenuto è assoggettato ad ulteriori requisiti, il più restrittivo dei quali è rappresentato dalla prova dell'intenzionalità del convenuto nella violazione del diritto al marchio⁵.

La prova dell'intenzionalità e dello "specific intent" assurge, molto spesso, a "probatio diabolica" e, qualora ve ne fosse pur disponibilità, tale intenzionalità sarebbe desumibile da una serie di presunzioni semplici che necessitano (almeno) dello status di "convincing evidence" per costituire la base probatoria del risarcimento.

La decisione del giudice sull'ammissibilità del risarcimento in forma pecuniaria in favore dell'attore è fondata non semplicemente sul danno pecuniario causato allo stesso attore ma sul principio che il convenuto non debba aver tratto ingiustificato arricchimento dall'intenzionale violazione del diritto al marchio⁶.

In altre parole, il diritto al risarcimento discenderebbe dalla violazione sciente e maliziosa del diritto al marchio e non dalla "mera" perdita in denaro (senza dubbio un

danno) che il titolare del marchio ha subito.

L'elemento soggettivo della "colpa", sostituito da parametri di riconoscimento della punibilità legati allo "specific intent" e all'intenzionalità, rende il risarcimento del danno (legato all'ingiustificato profitto tratto dal convenuto) oggettivamente difficile da raggiungere e richiede degli sforzi pecuniari, legati alla ricerca della prova, talmente esosi da farne desistere la richiesta. Condurre una ricerca ed analisi probatoria in tal senso richiederebbe un investimento (spesso) maggiore del risarcimento ottenibile.

L'onere della prova non si esaurisce nella ricerca probatoria dell'intento ma richiede l'ulteriore ricostruzione del nesso di causalità al fine di quantificare il mancato guadagno dell'attore causato dall'ingiustificato arricchimento del convenuto. Per quanto anzidetto, l'attore è tenuto a provare il volume delle vendite del convenuto in capo al quale ricadrà l'onere di provare la porzione di vendite non attribuibili alla violazione del diritto al marchio⁷. In parecchi casi, le richieste di risarcimento dei danni quantificate in modo eccessivo (es. \$135,300,000) sono semplicemente disattese dai tribunali per mancanza di "causal basis"⁸.

Di diversa natura è la giurisprudenza che decide sui danni effettivi "the actual damages" per i quali (a differenza dal mancato guadagno) non è richiesta prova dell'intento specifico o della volontà di causare un danno⁹. Nella richiesta di risarcimento per "danni effettivi", la prova della volontà di creare confusione tra i consumatori (o prova dell'effettiva e palese confusione) è sufficiente¹⁰.

¹15 U.S.C. §1117(a).

²El Greco Leather Prods. Co. Vs Shoe World, Inc. (E.D.N.Y 1989).

³Lanham Act (ut supra).

⁴Champion Spark Plug Co. V. Sanders 331 US 125 (1947).

⁵Risch's Restaurants, Inc. v. Elby's Big Boy 849 F2nd (1988).

⁶Basset Co v. Revlon, Inc 435 F2d (1970).

⁷Mishawaka Rubber & Wooldn Mfg. Co. v. Kresge Co 316 US (1942).

⁸Macia v Microsoft Corp. F Supp. 2d (2004).

⁹Electronics Corp. V Honeywell Inc. 487 F2d (1st Circ. 1973).

¹⁰Aktiebolaget Electrolux v Armatron Inc. 999 F2d (1993).

In questo caso, sebbene l'elemento soggettivo dell'intento specifico non sia richiesto, permane il requisito probatorio della "volontà di confondere" il consumatore.

Danni "punitivi"

I tribunali federali si sono trovati molto spesso a negare una decisione sui "punitive damages". In particolare, l'art 35 del *Lanham Act* esclude in modo incontrovertibile che i tribunali federali possano decidere sul risarcimento qualora sia comminato con funzione punitiva¹¹. Tuttavia, tale divieto, espressamente previsto per i tribunali federali, non è posto in capo ai tribunali statali che, sovente, si trovano a dover decidere in tal senso a fronte del silenzio dei tribunali federali: il problema del conflitto tra i diversi livelli dei poteri giudiziari è palese ed è tanto evidente da aver richiesto l'intervento della "Supreme Court" per dirimerlo nel caso "Sprietsma" del 2002.

Da tale pronuncia ne è disceso che la legge federale prevale rispetto alla legge statale:

- a) nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge federale;
- b) nei settori nei quali il Congresso ha deciso di legiferare in modo esclusivo;
- c) qualora la legge statale rappresenta un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi del Congresso¹².

In seno alla stessa decisione, la "Supreme Court" ha, però, stabilito che "to the extent that the state substantive law survives and is coterminous with federal law in this area, state law remedies should survive as well".

Quantificazione del danno

Le molteplici variabili che costituiscono i parametri per la liquidazione del danno non ci permettono di prevedere le modalità di calcolo del danno stesso anche qualora il risarcimento del danno sia stato riconosciuto.

Il riconoscimento della lesione e della sussistenza del danno non sono sufficienti a determinare una pronuncia definitiva sul diritto pecuniario che ne deriva. Per determinare in modo definitivo il diritto al risarcimento è necessario che tale diritto pecuniario

sia quantificato. Infatti, la prova dell'entità del danno, la sua quantificazione, il nesso di causalità tra violazione del diritto al marchio ed il conseguente danno non possono essere stabiliti in via presuntiva. Per questi motivi, i tribunali federali tendono a non accogliere richieste risarcitorie fondate su presunzioni così come avvenuto nel caso *Schaut & Sons*¹³.

Nel caso sopracitato, l'attore chiedeva la liquidazione dell'intera perdita nelle vendite senza provarne, attraverso il nesso di causalità, la porzione attribuibile alla violazione del diritto al marchio. La parte attrice asseriva che "God alone knows".

Purtroppo, la frase "solo Dio può saperlo" non è sembrata un argomento altamente convincente, e come conseguenza i giudici hanno stabilito che: "Dio non potrà essere chiamato a testimoniare e ciò fa presumere che l'attore non riesca a provare in alcun modo che la condotta in violazione dei diritti di privativa sia la causa del danno".

Non entrando nel merito della problematica riguardante il nesso di causalità, sulla quale diverse decisioni giudiziarie sono state emesse, soprattutto in relazione alla liquidazione del danno, un'alternativa percorribile è stata trovata nella corresponsione delle royalties.

Pur tuttavia, nel caso in cui la violazione sia "willful" non è da escludere che una royalty (ancorché ragionevole) potrebbe non essere adeguata visto che il convenuto otterrebbe, in ogni caso, un guadagno ingiustificato¹⁴.

L'opinione di un esperto chiamato dal giudice a stabilire l'entità del danno nel caso "Doe" del 2006, ha portato alla sentenza che stabilisce una royalty del 15% sui prodotti venduti in violazione del diritto al marchio¹⁵.

Spese legali

La "traditional American Rule" non prevedeva il principio della soccombenza concernente le spese legali nei processi relativi ai conflitti tra marchi, quindi, il caso si sarebbe chiuso a spese compensate.

Tale principio viene altresì confermato dalla *Supreme Court* che, doven-

dosi pronunciare sulla legittimità di tale regola, dichiara che i tribunali debbano adeguarsi a tale principio in assenza di diversa autorizzazione derivante dalla legge¹⁶.

In questo scenario si colloca la modifica del *Lanham Act* avvenuta nel 1975 nella quale viene inclusa la possibilità dei tribunali di decidere sulle spese legali in "exceptional cases".

Un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza ha stabilito il principio del rimborso spese legali "on party-neutral basis", ovvero i giudici possono decidere sulle spese legali in favore sia dell'attore che del convenuto¹⁷ fatti salvi i diversi requisiti sui quali si basa la richiesta di tali spese per parte attrice e convenuta.

Problemi particolarmente rilevanti sorgono quando i giudici sono chiamati a decidere sulla sussistenza degli "exceptional cases". La soluzione è stabilita dalla serie di precedenti giurisprudenziali che si sono succeduti in questi anni (dal 1975 ad oggi). I tribunali federali hanno il potere di riconoscere il risarcimento delle spese legali in favore di una parte processuale (sia essa la parte attrice o convenuta) se ravvisano la mala fede di una delle parti nella chiamata in causa e nelle procedure relative alla causa stessa¹⁸.

I precedenti giurisprudenziali in tema di riconoscimento giudiziale delle spese legali si fondano su requisiti diversi a seconda che la decisione su tali spese sia in favore dell'attore o del convenuto.

Inoltre, il requisito della "eccezionalità" ("exceptional cases") e gli standard per determinarla in favore dell'attore constano di un duplice passaggio logico: "First, the District Court must decide whether the defendant engaged in any culpable conduct [...] Second, if the District Court finds culpable conduct, it must decide whether the circum-

¹¹Cosmos Jewelry Ltd v Po Sun Hon Co. F Supp. 2d (2006).

¹²Sprietsma v Mercury Marine, 537 US 51 (2002).

¹³Schaut & Sons v Mountain Log Homes, Inc. 71 USPQ 2d (2004).

¹⁴Playboy Enters., Inc v Baccarat Clothing Co. 692 F2d (9th circ. 1982).

¹⁵Doe v McFarlane, 207 SW 3d 53 (Mo. Ct. App. 2006).

¹⁶Fleischmann Distilling Corp. V Maier Brewing Co. (1967).

¹⁷Fogerty V Fantasy Inc. (1994).

¹⁸San Juan Prods., Inc. v San Juan Pools Inc. 849 F.2d (10th circ. 1988).

stances are "exceptional enough to warrant a fee award."

In altre parole, il "District Court" dovrebbe riconoscere il diritto al risarcimento delle spese legali in favore dell'attore se è stata riscontrata "culpable conduct" del convenuto. In ogni caso il giudice può negare il riconoscimento al diritto sulle stesse spese sulla base della "totality of circumstances" (ancorché "culpable conduct" sia riconosciuta)¹⁹.

Ne discende che, sebbene la "culpable conduct" del convenuto sia palese e sussistente, il giudice può ancora negare il diritto al risarcimento delle spese legali considerata la totalità delle circostanze.

Premesso che la "culpable conduct" necessita della prova di comportamenti in mala fede, frode, "malice", violazione sciente ed intenzionale (salvo alcuni casi di scuola o di frode estremamente palese), reperire prove sugli elementi soggettivi sopra specificati non sembra essere particolarmente semplice.

Di conseguenza, le speranze della parte attrice (ancorché vittoriosa nel procedimento) di recuperare le "attorneys fees" sembrano molto peregrine ed in taluni casi estremamente remote.

La giurisprudenza prospetta delle ipotesi simili per il riconoscimento alle spese legali nel caso in cui la parte soccombente sia l'attore.

Le fattispecie tracciate dai precedenti giurisprudenziali ammettono la possibilità di una decisione in favore del convenuto qualora l'attore abbia iniziato la causa in mala fede senza alcuna investigazione nel merito del suo "petitum"²⁰ oppure qualora la causa sia condotta dall'attore in modo "insolitamente" vessatorio, oppressivo o "perhaps for other reasons as well"²¹.

Anche in questo caso, salvo alcune eccezioni, sembra essere evidente che la "vessazione", la mala fede dell'attore (sebbene questa possa sussistere), sia difficile da provare. Inoltre, il requisito dell'assenza di investigazione sul merito del "petitum" com-

plica il procedimento probatorio. Ciò può assurgere a "probatio diabolica" soprattutto perché si tratta di ricercare prove sulle motivazioni che hanno indotto l'attore a cominciare una causa.

A chiosa di questo profilo "scoraggiante" per il convenuto si aggiunge la pronuncia del giudice sulle "other reasons as well", il che significa applicare i principi della via equitativa lasciati alla interpretazione delle circostanze da parte del giudice.

Conclusioni

Dai principi delineati dalla giurisprudenza, sembra evidente che l'azione di risarcimento del danno (compresa la disciplina delle spese legali) si fonda su una serie di requisiti univoci e concordanti che, spesso mascherati dalla "via equitativa", tendono a far desistere le parti dalla

richiesta di risarcimento soprattutto relativa alle spese legali (spesso ritenuta una richiesta "voluttuaria").

Alla luce dei principi della costituzione statunitense collegati alla "Due Process Clause", sembra non particolarmente legittimo porre dei requisiti così restrittivi per ottenere un risarcimento che, in fondo, è parte integrante del diritto.

Subordinare un diritto ad una "probatio diabolica" (o a delle regole stabilite in via equitativa) potrebbe essere un modo per negarlo.

Ciò porta, molto spesso, gli operatori italiani a desistere dalle richieste risarcitorie in quanto il costo del procedimento per ottenerle e la difficoltà nel riconoscimento del diritto alle spese legali contro la parte soccombente le renderebbero di difficile ottenimento o semplicemente un investimento molto rischioso.

"Best practice and horror lessons in IPR practice in China"

CCPIT illustra le recenti modifiche alla normativa brevettuale cinese

Alessio Canova

Lo scorso 23 settembre 2009, nella accogliente cornice del Westin Grand hotel di Monaco di Baviera e nella ancor più accogliente atmosfera dell'Oktoberfest, si è tenuto il seminario "Best practice and horror lessons in IPR practice in China", organizzato dal CCPIT Patent & Trademark Law Office.

Alla presenza di circa 60 delegati, la maggior parte dei quali provenienti da studi brevettuali tedeschi, i rappresentanti del noto studio di consulenza cinese hanno illustrato le più rilevanti novità relative alla

locale disciplina dei brevetti per invenzione e dei marchi d'impresa, nonché fornito alcuni preziosi consigli per l'enforcement dei titoli di proprietà industriale nei confronti di eventuali contraffattori cinesi.

Nel dettaglio, l'incontro è stato moderato dal Dr. Henning Grosse Ruse-Khan, ricercatore presso il Max Plack Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law di Monaco, il quale ha introdotto il seminario sottolineando come l'ingresso della CINA nel WTO e la contestuale adesione agli accordi

¹⁹Green V Fornario, 486 F3d 100 (3d Cir. 2007).

²⁰Viola Sportswear, Inc. V Minum 574 F Supp (EDNY 1983).

²¹King V. PA Consulting Group 485 F3d (10th cir. 2007).

TRIPs abbia sortito effetti di modesto impatto nella lotta alla contraffazione.

Da un lato, infatti, i TRIPs obbligano i contraenti ad applicare misure minime di contrasto alla sola "importazione" di prodotti contraffatti, mentre per la loro "esportazione" viene lasciata facoltà ai Paesi membri di prevedere sanzioni, cosa che la Cina non ha fatto.

Ora, considerando che il 99,8% delle merci contraffatte¹ che transitano per le dogane cinesi sono in uscita e quindi "esportazioni", è facile comprendere come l'obbligo contenuto nei TRIPs da solo non sia sufficiente al contrasto del fenomeno.

Dall'altro lato, ed in particolare con riferimento al copyright, i tribunali cinesi tendono ad applicare con rigidità il concetto di "commercial scale" in presenza della quale gli Stati membri devono prevedere sanzioni penali per gli atti di pirateria (e contraffazione)².

Il primo intervento vero e proprio è stato tenuto da Chuanhong Long, presidente di CCPIT, ed ha riguardato le recenti modifiche alla locale legge sulle invenzioni industriali ("Third Amendment to Chinese Patent Law") formalmente approvata lo scorso 27/12/08 ma in vigore solo da poche settimane per la necessità di predisporre anche un Regolamento attuativo.

Tra le novità di maggior rilievo è stata segnalata la possibilità di brevettare invenzioni realizzate in Cina da parte di richiedenti stranieri, previo esame da parte del SIPO volto a determinare se il trovato contenga "segreti nazionali"; nelle legge attualmente in vigore, invece, solo

soggetti aventi nazionalità cinese potevano richiedere la brevettazione di un'invenzione realizzata in Cina. In merito alla citata "security examination", se il SIPO non emette alcuna notifica al richiedente entro 4 mesi dal deposito della domanda, questa può essere estesa all'estero; viceversa, il richiedente è tenuto ad attendere la decisione dell'ufficio o comunque 6 mesi dalla notifica prima di richiedere l'estensione del brevetto.

La previsione normativa in esame riguarda sia i brevetti per invenzione che i modelli d'utilità, mentre restano esclusi i modelli di design. Altre importanti novità riguardano la contitolarità di brevetti o domande di brevetto, tutte nella direzione di privilegiare per quanto possibile la volontà delle parti: se esiste un accordo di sfruttamento economico del trovato tra i contitolari, tale accordo è considerato prevalente; in mancanza, la legge ora afferma che ciascuno dei contitolari può utilizzare l'invenzione o autorizzarne l'utilizzo da parte di terzi, ad esempio stipulando contratti di licenza (i cui proventi dovranno tuttavia essere condivisi tra i contitolari).

Simile anche la nuova regolamentazione dell'equo premio: se esiste un accordo tra le parti, esso prevale; viceversa deve accordarsi un premio all'inventore che non può essere inferiore a 3000 RMB (circa 300 euro) o 1000 RMB (circa 100 euro), rispettivamente per i brevetti ed i modelli di design, da sommarsi ad una percentuale sui proventi derivanti dallo sfruttamento economico del trovato che non può essere

inferiore al 2% (brevetti) o allo 0,2% (design). Ancora, a proposito delle invenzioni aventi ad oggetto materiale genetico, si stabilisce che non può essere concessa alcuna privativa quando questa violerebbe leggi o regolamenti amministrativi locali; in fase di deposito della domanda il richiedente è quindi tenuto a comunicare al SIPO ed a specificare nella descrizione sia l'origine che la destinazione delle materiale genetico.

Ma forse la novità di maggior rilievo in ambito brevettuale è l'accoglimento del principio della novità assoluta: se ai sensi della normativa al momento vigente la vendita o l'esposizione al pubblico di un'invenzione in altri Paesi non costituisce una divulgazione distruttiva del requisito della novità, la riforma eliminerà qualunque restrizione territoriale nella valutazione della novità la quale quindi si riterrà distrutta in presenza di qualunque divulgazione, con qualsiasi mezzo ed in ogni luogo, conformemente con la prassi globalmente adottata nello svolgimento dell'esame sostanziale di brevettabilità.

Per quanto invece riguarda i modelli di design, verrà negata la registrazione a quelle forme bidimensionali che hanno la sola funzione di comunicare informazioni sull'origine e sul produttore. Mutano anche i requisiti di registrabilità: se nel vigore della precedente legge erano registrabili i modelli non identici o simili a modelli anteriori, la riforma richiede invece che il nuovo modello sia chiaramente distinto dallo stato dell'arte precedente o da una combinazione delle caratteristiche dello stato dell'arte precedente.

Ancora, la riforma richiede ora che in sede di deposito di una domanda di registrazione di un modello di design sia depositata una "brief description" la quale deve necessariamente contenere: il titolo e l'utilizzo del prodotto che incorpora il modello; l'esplicitazione e la riproduzione della porzione innovativa del modello.

¹In particolare: articoli d'abbigliamento, calzature, cosmetici, prodotti industriali, accessori e ricambistica per automobili, medicinali, sigarette.

²A questo proposito aggiungiamo tuttavia che lo scorso mese di giugno 2009 un Panel di risoluzione delle dispute del WTO, sollecitato dagli Stati Uniti nel 2007 dopo il fallimento delle trattative bilaterali tra i due Paesi, ha giudicato insufficienti le misure previste dalla legislazione cinese per rientrare nei parametri imposti dai TRIPs. Tre, in particolare, i punti oggetto di disputa. Il primo riguardava i requisiti di tutelabilità delle opere dell'ingegno in Cina che, oltre ad essere originali e creative, dovevano necessariamente superare un "esame sui contenuti": il Panel ha ritenuto questo ulteriore requisito incompatibile sia con i TRIPs che con la Convenzione di Berna. Il secondo punto era relativo al fatto che la legge cinese riconduce il concetto di "scala commerciale" (quale requisito per l'applicabilità di sanzioni penali in caso di contraffazione o pirateria) a parametri squisitamente quantitativi, ovvero 500 supporti piratati o circa 7000 USD di valore delle merci contraffatte: il Panel, pur ritenendo questi quantitativi rigidamente intesi come non adatti ad una valutazione adeguata del parametro della "scala commerciale", ha ritenuto di non potersi esprimere sull'adeguatezza degli stessi rispetto agli obblighi disposti dai TRIPs. Va anche detto che, giusto in prossimità della richiesta statunitense al WTO, la Cina ha dimezzato i quantitativi in presenza dei quali si sarebbe potuto parlare di "scala commerciale" e quindi si sarebbero potute applicare sanzioni penali. Il terzo punto riguardava infine la previsione che consente alle autorità doganali cinesi di rilasciare merci previa semplice rimozione del marchio contraffatto dai prodotti fermati: il Panel ha ritenuto questa norma incompatibile con i TRIPs, vietando questi la re-immissione nel mercato di merci contraffatte.

Il secondo intervento è stato tenuto da Guizeng Liu, direttore della divisione marchi di CCPIT, il quale ha illustrato le basi della normativa cinese sui segni distintivi, a partire dalla TM Law del 1983 fino alle più recenti modifiche del 2002 ("Implementing Regulations of the Chinese Trademark Law"). Come noto, oggi la Cina aderisce a tutti i maggiori trattati internazionali in materia di Proprietà Intellettuale: dal 1980 è membro della WIPO, dal 1985 è membro della Convenzione d'Unione di Parigi e dal 1989 ha aderito al Sistema di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (anche se l'adesione al "Protocollo" è avvenuta nel 1995). Tutto ciò determina una sostanziale omogeneità della disciplina locale dei segni distintivi rispetto a quella comunitaria o nazionale.

Alcune particolarità si rinvencono invece nella valutazione dei marchi notori, la quale avviene normalmente caso per caso e tiene conto soprattutto dei seguenti fattori (meglio se relativi al territorio cinese, invece che all'estero): reputazione del marchio nel settore e nel pubblico di riferimento; durata dell'uso del segno; durata, intensità e diffusione geografica delle attività promozionali; precedenti giudiziari nella protezione del segno come segno notorio.

La protezione dei marchi notori non registrati è limitata alla possibilità di vietare a terzi attività di registrazione, uso, riproduzione, imitazione o traduzione per prodotti/servizi identici o affini, sempre che vi sia un rischio di confusione nel pubblico di riferimento.

La protezione dei marchi notori registrati si estende invece oltre ai prodotti/servizi non identici o affini.

I tribunali cinesi sono soliti accontentarsi di prove sommarie della notorietà per i cosiddetti "marchi super notori", ovvero quelli che sono comunemente conosciuti anche da consumatori che non rientrano nel pubblico di riferimento. Sempre in relazione ai marchi notori, è stato segnalato come non sia più applicabile la regola della

"self-admission": in passato, infatti, alcuni titolari di segni distintivi avevano avviato dispute legali fittizie nei confronti di convenuti compiacenti, al solo fine di ottenere da questi ultimi una "ammissione" della notorietà del marchio dell'attore.

Con ogni probabilità la parte più interessante del seminario è stata la terza ed ultima, nella quale Amin Huo ha fornito alcuni preziosi consigli nella lotta a quella che è stata definita come "Shanzhai Culture" (dal termine 山寨, che in cinese semplificato significa "rocca" - il luogo dal quale i briganti difendevano il bottino illecitamente recuperato), ovvero l'atteggiamento, con connotazioni vagamente anarchiche, di chi si appropria dell'altrui proprietà industriale ed intellettuale.

Il fenomeno della contraffazione in Cina è infatti caratterizzato da: diversificazione (copre quasi tutti i settori merceologici), professionalità (spesso i contraffattori si avvalgono di consulenti tecnici e legali altamente preparati) e organizzazione (vengono impiegati mezzi e risorse a livello industriale).

Negli ultimi anni si assiste ad un progressivo spostamento dalle regioni periferiche della Cina (Guandong, Fujian, Zhejiang, ecc.) a quelle più centrali: questo permette ai contraffattori contatti più comodi con i destinatari occidentali della loro produzione ma ha anche il vantaggio per i titolari delle private violare di rendere più agevole l'enforcement, poiché nei tribunali centrali il protezionismo nei confronti delle imprese cinesi non raggiunge i livelli delle corti provinciali.

La lotta alla contraffazione può e deve essere combattuta su più fronti. In prima battuta, le parti possono trovare accordi per risolvere la controversia o devolvere la stessa ad arbitrati.

Fondamentali sono poi i rimedi di natura amministrativa come quelli presso le dogane, il Copyright office, l'IP Bureau, l'AIC ("Administration for Industry and Commerce"), il TSB ("Technical Supervision Bureau").

La lista dei soggetti che potrebbero

rendersi autori o complici di attività illecite è lunga: produttori, distributori (sia all'ingrosso che al dettaglio), importatori o esportatori, fornitori di servizi, rivenditori autorizzati o partner commerciali, imprese che si occupano della stampa o del packaging, vettori e spedizionieri. Una volta scoperto la possibile violazione al proprio diritto esclusivo, uno schema di reazione auspicabile potrebbe essere il seguente:

- 1) formulare strategie legali prima di un possibile raid;
- 2) predisporre tutta la documentazione legale;
- 3) effettuare il raid;
- 4) esplorare la possibilità di effettuare altre azioni, sia di natura civile che penale, nei confronti del contraffattore;
- 5) ottenere una decisione favorevole dalle autorità e dar seguito alla stessa.

Fortunatamente sembra che l'efficacia delle strategie repressive messe in atto dai titolari dei diritti di P.I. sia in costante crescita: dal 2001, anno di adesione della Cina al WTO, il numero dei sequestri aumenta ad un tasso annuo di circa il 30%, mentre il valore delle merci bloccate nell'ultimo anno è praticamente raddoppiato rispetto al 2007. Proprio la tutela doganale rappresenta uno degli strumenti di contrasto alla contraffazione di maggior impatto: è tuttavia necessaria una preventiva registrazione dei propri titoli (non solo marchi e brevetti ma anche copyright) presso l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (PRC GAC), con sede a Pechino, mentre la predisposizione di documentazione informativa sulle caratteristiche dei prodotti (genuini e contraffatti) e/o sulle rotte sospette è caldamente consigliata ma non indispensabile.

“FAIR PLAY nel trasferimento delle pratiche di un cliente ad un altro mandatario: linee guida e costi”

Fabio Giambroco

Affronto il tema del passaggio delle “consegne” tra un mandatario e l'altro con l'ottica di fornire delle “guidelines” sia di prezzo che di comportamento.

Naturalmente il presente articolo rispecchia solo ed unicamente la mia personale visione di come dovrebbe avvenire la “migrazione” di un cliente tra uno Studio ed un altro.

Non ho la pretesa di esprimere le volontà del nostro Ordine.

Ritengo comunque che chiunque si attenga alle indicazioni del presente articolo potrà godere come minimo di due vantaggi:

1) Difficilmente il comportamento del mandatario sarà “censurato” da questo Consiglio. Come sapete le segnalazioni circa uno scorretto comportamento tra colleghi sono sempre più frequenti.

2) All'interno del Consiglio esiste una Commissione che valuta la “congruità” della parcella emessa rispetto al lavoro svolto. Ritengo che chi si atterrà alle seguenti “guidelines” ben difficilmente vedrà giudicata “non congrua” la propria parcella.

Personalmente credo che questo Notiziario debba fornire anche strumenti “pratici” per risolvere tutte le piccole problematiche connesse al lavoro di ogni giorno.

Lo spirito di questo articolo è quello di fornire un modestissimo punto di riferimento su come operare essendo spesso il passaggio di consegne animato da due diversi sentimenti. La lealtà ed il rispetto verso il collega che riceverà il lavoro ed il sentimento di ingratitudine verso il cliente che migra. Da un lato quindi vi è un sentimento “punitivo” verso chi non apprezza quanto ha rice-

vuto e dall'altro vi è una volontà di non penalizzare chi molto spesso è incolpevole.

Naturalmente il comportamento di ognuno è assolutamente libero come pure le tariffe che desidera applicare nella fattispecie (nei limiti del Codice deontologico, ovviamente). Non esiste alcuna regola generale che possa andare bene “per tutti i casi”.

Ogni caso è un caso a sé e come tale deve essere valutato. Ritengo però che sia funzione del Notiziario dare almeno una vaga idea dei comportamenti “di massima correttezza”.

Per prima cosa dobbiamo ricordare che esistono delle “regole”.

All'articolo 5 del Codice deontologico troviamo il seguente comma:

e) Qualora un Mandatario riceva istruzioni da un cliente di prendere in carico un caso da un altro Mandatario, il Mandatario che ha ricevuto tali istruzioni non dovrà accettare queste istruzioni prima di essersi assicurato che l'altro Mandatario ne è a conoscenza.

L'altro mandatario ha l'obbligo, senza ritardo, di dare in prestito o trasferire tutti i documenti necessari per trattare il caso, o fornire copie ad un costo ragionevole al nuovo rappresentante.

Questa regola è pressoché identica a quella che disciplina i rapporti tra mandatarî Epo.

Normalmente il primo passo nel “passaggio delle consegne” consiste nel fornire allo Studio ricevente un tabulato contenente i dati fondamentali dei diritti di proprietà industriale oggetto di trasferimento. Il tabulato deve contenere i dati fon-

damentali del marchio e/o del brevetto. Per il marchio: Stato, Marchio, Titolare, Classi e l'indicazione se si tratta di un marchio di parola o figurativo.

Per il brevetto: Stato, Titolo, Titolare, ultima annualità versata.

Non ritengo siano dati fondamentali ad esempio, l'elenco dei prodotti di un marchio, basta la classe, parimenti l'immagine del marchio non necessariamente deve apparire nel tabulato, tuttavia deve essere indicato nello stesso se si tratta di un marchio verbale o figurativo.

È fondamentale invece conoscere l'ultima annualità pagata per i brevetti. Non necessariamente il tabulato relativo ai brevetti deve indicare l'inventore.

È altresì importante fornire allo Studio ricevente un elenco dei corrispondenti che gestiscono le pratiche. Non è importante comunicare la persona che si occupa del caso all'interno dello Studio del corrispondente estero.

Lo Studio spogliato della gestione avrà anche l'onere di informare tutti i corrispondenti esteri di non essere più il soggetto di riferimento per i diritti di proprietà industriale trasferiti.

Bisognerà inoltre fornire allo Studio ricevente copia delle istanze di trascrizione e/o annotazione che hanno coinvolto i titoli di proprietà industriale negli ultimi dieci anni.

Tutte queste operazioni costituiscono “il minimo sindacale” del trasferimento della gestione il mio Studio generalmente li effettua gratuitamente (salvo che esistano dei casi che mi siano sfuggiti) per mantenere buoni rapporti con i colleghi. Mi piacerebbe che questa modalità fosse adottata da molti.

Ritengo inoltre che tra la comunicazione del passaggio delle consegne e l'invio al collega dei tabulati non debbano normalmente passare più di due settimane.

Particolare cura va prestata alla gestione delle scadenze ravvicinate dell'ex cliente. Qui le scadenze devono essere trattate con la massima cura anche se vi fosse "tensione" con il cliente od anche nel caso il cliente fosse "indietro" con i pagamenti.

Ritengo che in ogni caso non sia corretto nei confronti del collega che acquisisce il cliente subordinare la comunicazione delle informazioni minime al pagamento da parte del ex-cliente dell'arretrato od al compimento di determinate azioni da parte del cliente.

Lo Studio che trasferisce il cliente dovrà quindi comunicare le scadenze ravvicinate sia all'ex-cliente che al nuovo Studio. Penso che le scadenze ravvicinate siano quelle dei prossimi 60 giorni, ad esempio il termine ultimo per rispondere ad un'azione ufficiale od ad un rifiuto di protezione.

Non ritengo che debba essere comunicata la scadenza relativa al trascorso quinquennio dopo la data di registrazione che come sappiamo segna l'inizio della vulnerabilità di un marchio alla decadenza per non uso.

Sicuramente andranno comunicate le scadenze delle tasse annuali ravvicinate, salvo che non siano chiaramente indicate nel tabulato.

In generale lo Studio che riceve in consegna un brevetto deve poter desumere dai documenti lo stato tasse di ogni Paese.

In ogni modo lo Studio spogliato della gestione dovrà operare al meglio onde evitare la perdita di diritti da parte dell'ex-cliente anche rispondendo in modo ragionevolmente rapido alle possibili domande.

Non fanno invece parte del "minimo sindacale" le copie degli attestati e le copie dei documenti di deposito. Per questo lo Studio che trasferisce può chiedere un compenso. Anche la fotocopiatura delle pratiche, o dei documenti fondamentali di ogni pratica può avere

un costo. In passato il la commissione preposta alla liquidazione delle parcelle ha ritenuto congrui compensi dell'ordine dei 35 Euro per la fotocopiatura di ogni pratica. (Il caso era relativo al mio Studio essendo i pareri della commissione riservati).

Ho avuto notizia di altre liquidazioni tutte comprese tra i 20 ed i 35 euro a pratica.

Si tenga presente che il prezzo medio richiesto dalle società che si occupano dello scansionamento dei documenti va dai 2 ai 5 euro per una pratica di 70 pagine.

Chiunque è libero di chiedere per la fotocopiatura di una pratica anche di più. Io riporto solo quello che secondo il mio modesto punto di vista è un prezzo equo approvato in passato.

Naturalmente questo valore può variare secondo il numero delle pratiche da trasferire, nel senso che maggiore è il numero delle pratiche minore dovrebbe essere il costo per la singola fotocopiatura.

Il rapporto di correttezza con il collega non cessa però con il passaggio delle consegne.

Ogni documento che le autorità od i terzi inviino allo Studio "spogliato" della gestione dovrebbero essere prontamente e gratuitamente inoltrate al nuovo Studio.

Fanno eccezione gli atti di citazione per i quali vi è un obbligo di informare direttamente il titolare del diritto ed ovviamente in copia il nuovo Studio. Particolarmente delicati sono i rapporti di ricerca dei brevetti e/o gli attestati di concessione.

Penso che sia onere del nuovo Studio sostituirsi come mandatario al vecchio onde evitare l'invio reiterato di documenti a colui che non gestisce più la pratica.

Parimenti è sempre onere del nuovo Studio prendere contatto con tutti i corrispondenti esteri ed accreditarsi come nuovo Studio di riferimento.

Molto spesso alcuni Studi per sfuggire alla noia nella fotocopiatura di corposi archivi comunicano al nuovo mandatario che tutti i documenti, gli attestati e le varie comu-

nicaioni sono già in possesso del cliente "transfugo" e che pertanto il nuovo mandatario può tranquillamente rivolgersi al cliente per ottenerne copia.

Personalmente ritengo che se un collega interroga un altro per ottenere dei documenti sia onere di questo soddisfare la richiesta.

È invece prevista dal nostro codice deontologico la possibilità di "prestare" al Nuovo mandatario le pratiche perché questo se le fotocopie autonomamente.

L'operazione di "prestito" a mio avviso dovrebbe essere praticamente senza costi, possono fare eccezione quelli di trasporto.

Termino il presente articolo ricordando ancora una volta che quanto detto rispecchia solo la mia personale opinione e non costituisce in nessun modo una regola o regolamento di comportamento e tanto meno un accordo sui costi. Includo una nota di colore segnalatami da un collega usando le sue stesse parole:

Nota di colore: la settimana scorsa ero a Roma e ho fatto una capatina alla sala del pubblico dell'UIBM. Ora per stampare da computer devi chiedere i fogli di carta all'iserviente di turno - le stampanti sono prive di carta ed è esposto un avviso dove è scritto che È VIETATO PORTARE LA CARTA DALLO STUDIO - il tutto comporta il costo di 0,50 cent/Euro per due fogli.

Il costo della fotocopiatura di una pratica di 70 pagine sarebbe proprio 17,5 euro!

Ringrazio i Colleghi della redazione per avermi dato la possibilità di pubblicare questo articolo nonostante l'argomento sia molto "spinoso".

Lo spirito che mi anima non è quello di "dettare regole", (non ho nessuna simpatia per chi si arroga questo diritto) ma è quello di rendere pubbliche delle esperienze e delle opinioni che in caso di dubbio possono aiutare.

Revisione C.P.I. Proposte AICIPI

Paolo Markovina

Il Codice delle Proprietà Industriale del 2005 è il risultato di un lungo e complesso lavoro di revisione e di integrazione di diverse norme riguardanti i vari aspetti della proprietà industriale, e presenta quindi inevitabilmente delle imperfezioni e incongruenze. Già al momento della sua entrata in vigore si è vista l'esigenza di prevedere, tramite un'opportuna delega al Governo, la possibilità di un intervento correttivo. Tale delega è slittata più volte e la recente legge n. 99 del 23 luglio 2009 (ex DDL 1441-ter-B), includente importanti novità in materia di proprietà industriale, pone un nuovo termine a luglio 2010. Alla luce di questa opportunità di revisione offerta al Governo, AICIPI ha deciso di formare, nel 2008, un gruppo di lavoro composto da Giulia Tagliafico, Paolo Sani, Renato Sgarbi e Paolo Markovina, con il compito di rileggere in maniera critica

il Codice per individuare possibili difetti o incongruenze e di redigere un documento con possibili interventi migliorativi da proporre alle persone o associazioni coinvolti in maniera diretta o indiretta nel processo di revisione. L'imminente approvazione del suddetto DDL 1441-ter-B è stato poi lo spunto per organizzare il workshop dello scorso 14 settembre a Milano, dove sono state discusse le nuove modifiche riguardanti la proprietà industriale e presentati i risultati del lavoro di revisione di AICIPI. Tale lavoro di revisione, come evidenziato nel documento, ha tenuto conto delle proposte di modifica già formulate, in un documento datato 11/11/2005, da una Commissione ministeriale per la revisione del Codice, a volte riproponendo tali quali tali proposte, altre volte suggerendone versioni modificate.



Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

14 Settembre 2009

Revisione C.P.I. - Proposte AICIPI

Note:

- In vari articoli del Codice viene citato il Ministro delle attività produttive, che attualmente si chiama però Ministro dello sviluppo economico. Occorrerà che nella revisione del Codice si tenga conto di questo cambio di qualificazione.

- La revisione tiene conto delle modifiche suggerite dalla commissione di esperti alla quale nel 2005 era stato affidato l'incarico di preparare un D.L. di correzione del C.P.I.; il documento preparato da tale commissione era stato accantonato in attesa di una proroga della delega al Governo per la revisione del Codice, ora arrivata con la legge n. 99 del 23 luglio 2009. Le modifiche indicate con l'asterisco (*) sono quelle che concordano in toto o in parte con le modifiche suggerite da tale commissione.

Art. 5

Al comma 2, spostare le parole " , con riferimento al marchio," dopo le parole

"in particolare" (*).

Sostituire il comma 3 con il seguente (*):

"3. Le facoltà esclusive attribuite al costituente di una varietà protetta e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, delle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e delle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono:

a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse;

quando tale materiale o prodotto siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costituente o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della spe-

cie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo."

Art. 12

Sostituire con il seguente (*, con piccola modifica sottolineata):

"1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso

la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello suc-

cessivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità;

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione."

Art. 13

Al comma 4, sostituire la frase "sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva" con "sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o comunque abbia perduto la sua capacità distintiva".

Art. 20

Al comma 1, lettera c), scrivere in maiuscolo la parola "Stato" nella frase "se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza".

Art. 21

Al comma 1, lettera c), spostare le parole "purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale" nella frase iniziale del comma, in modo che siano riferite a tutte le tre lettere del comma stesso.

Art. 22

Nei commi 1 e 2, sostituire la parola "aziendale" con "usato nell'attività economica o altro segno distintivo" (*).
 Aggiungere il seguente comma 3 (*, proposta Galli):
 "3. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'art. 20, comma 1°, lettere b e c del presente codice. Fatta

salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali."

Art. 24

Modificare il comma 1 come segue:
 "1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. Nel caso di una procedura di registrazione di marchio internazionale basata sull'accordo di Madrid o sul relativo Protocollo, il termine sopra indicato decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'Art. 171 o, qualora la registrazione internazionale sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi conferma la tutela della registrazione internazionale in modo definitivo".

Art. 31

Aggiungere un nuovo articolo 33 bis, da chiamare "Liceità", comprendente i seguenti commi (*):
 "1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.
 2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato."

Art. 34

Cancellare il comma 5 (*).

Art. 44

Sostituire "depositate ai sensi dell'articolo..." con "inserite nel registro pubblico di cui all'articolo...".

Art. 46

Nel comma 3, cancellare le parole "designanti e", lasciando quindi solo le parole "aventi effetto per l'Italia".

Art. 52

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Alla domanda di concessione di brevetto debbono inoltre unirsi una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto".

Art. 53

Modificare il comma 2 come segue: "2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico".

Modificare il comma 4 come segue: "4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica".

Art. 56

Modificare il comma 1 come segue: "Qualora a seguito della procedura di opposizione o della procedura di limitazione esso sia mantenuto in forma modificata...".

Modificare il comma 3 come segue: "... mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o della procedura di limitazione...".

Art. 61

Fra i commi 4 e 5, inserire i seguenti commi:

"4bis. Ai fini del calcolo di tale riduzione una durata residua di protezione nell'ultimo anno solare inferiore a sei mesi si considera annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre una durata residua nell'ultimo anno solare di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi".

"4ter. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico pubblica una lista aggiornata con le date di scadenza dei certificati complementari di cui al presente articolo per i medicinali in commercio".

Art. 65

Sostituire con il seguente (*, con ulteriori modifiche):

"1. In deroga all'Art. 64 e qualora la titolarità non sia stata concordata diversamente fra le parti nei casi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati o altri enti pubblici, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'Università o all'Amministrazione, alle quali spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto entro sei mesi dalla comunicazione. L'inventore può depositare domanda di brevetto anche prima del termine di sei mesi, se nel detto termine viene esercitata l'opzione, è tenuto ad effettuare senza indugio il trasferimento della domanda all'università o all'amministrazione.

2. Le Università e le Amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori.

3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto a percepire almeno il trenta per cento di quanto ottenuto dallo sfruttamento economico del brevetto chiesto dall'Università o dall'Amministrazione. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'Università o l'Amministrazione abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora l'Università o l'Amministrazione abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro due anni dal rilascio non ne abbia iniziato lo sfruttamento, l'inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4. All'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora l'Università o l'Amministrazione decidessero, una volta depositato il brevetto, di venderlo offrendolo sul mercato.

5. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto a percepire almeno il trenta per cento di quanto ottenuto dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra gli autori in parti uguali, salvo che risulti una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo di ciascuno."

Art. 68

Sostituire il comma 1 con il seguente (*):

"1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale; agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente."

Art. 79

Modificare il comma 2 come segue: "2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso".

Art. 96

Nel comma 5, aggiungere la parte sottolineata: "... articolo 92, comma 1, lettera a)".

Art. 97

Modificare la lettera e) come segue: "la domanda di registrazione e relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a)".

Art. 121

Al comma 2bis, sostituire "articolo 114" con "articolo 144".

Art. 127

Al comma 1, portare la multa a 20.000,00 Euro (invece degli attuali 1.032,91). (*)

Al comma 2, cambiare il minimo e massimo della sanzione amministrativa in 1.000,00 Euro (invece degli attuali 51,65) e 10.000,00 Euro (invece degli attuali 516,46).

Al comma 3, cambiare la sanzione amministrativa in 40.000,00 Euro (invece degli attuali 2.065,83).

Art. 128

Modificare il titolo con "Consulenza tecnica preventiva" e sostituire l'articolo col seguente (*):

"1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell'accertamento della sussistenza e della violazione del diritto.

2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.

3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

4. Il giudice, se dispone la consulenza, nomina il consulente e fissa l'udienza per gli adempimenti di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile.

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma il processo verbale della conciliazione che, con decreto del giudice, acquista efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito."

Art. 129

Modificare il titolo con "Descrizione e sequestro" e sostituire l'articolo col seguente (*):

"1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione e il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelievo di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede sull'istanza con decreto motivato.

3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà indu-

striale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto applicabili e non derogate dal presente codice."

Art. 130

Aggiungere i seguenti due commi (*):

"6. Una volta eseguiti i provvedimenti di descrizione e sequestro, il relativo verbale conserva in ogni caso la sua efficacia probatoria sino a querela di falso.

7. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica."

Art. 131

Cancellare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dall'Art. 131 e spostarli all'Art. 132 come indicato sotto.

Art. 132

Al comma 1, le parole "agli articoli 128, 129 e 131" sono sostituite dalle parole "agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133". (*)

Aggiungere i seguenti commi 2, 3 e 4, derivati dall'Art. 131:

"2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1-ter 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito."

Art. 133

Cancellare la parola "aziendale" e

aggiungere, dopo la parola "uso", le parole "nell'attività economica". (*)

Art. 135

Al comma 2, cancellare le parole "istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127". (*)

Art. 136

Al comma 10, sostituire le parole "ed anche da un tecnico" con le parole "o da un mandatario abilitato". (*)

Al comma 14, dopo le parole "o in parte" aggiungere le parole "o adotta i provvedimenti conseguenti". (*)

Art. 137

Al comma 11, sostituire "comma 8" con "comma 10".

Art. 138

Al comma 3, sostituire "articolo 195" con "articolo 196". (*)

Art. 139

Al comma 5, sostituire "trascritti" con "iscritti". (*)

Art. 142

Al comma 4, sostituire "invenzione" con "diritto espropriato" (l'esproprio (Art. 141) non è limitato ai soli brevetti per invenzione).

Art. 144

Modificare il comma 1 come segue (*): "1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico, nonché le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati".

Art. 146

Al comma 4, dopo le parole "è proposta" aggiungere le parole "davanti alla sezione specializzata competente per territorio". (*)

Aggiungere il seguente comma 5 (*): "5. Fatta salva l'eventuale applicazione delle norme penali, è in ogni caso punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro l'acquisto o l'accettazione a qualsiasi titolo, senza averne prima accertata la legittima provenienza, di cose che, per la loro qualità o per le condizioni di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. La sanzione di cui al presente comma si

applica anche a coloro che, senza averne prima accertata la legittima provenienza, si adoperano per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo le cose suindicate. In ogni caso si procede al sequestro ed alla distruzione delle cose di cui al presente comma con la procedura prevista nei commi 3 e 4".

Art. 147

Modificare il titolo in: "Deposito delle domande e delle istanze. Data di deposito"

Aggiungere i seguenti commi 4 (derivato dall'art. 197) e 5:

"4. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.

5. La data di deposito delle domande di brevetto e di registrazione previste dal presente codice è la data in cui le condizioni definite dal Regolamento sono soddisfatte."

Art. 148

Modificare i commi 2 e 5 come segue: "2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constatata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato o almeno una rivendicazione, ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente."

"5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se la descrizione e le rivendicazioni sono presentate in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio".

Sostituire il comma 4 con il seguente (*):

"4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto e tale

prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella di ricevimento della domanda".

Art. 149

Al comma 2, sostituire "una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni" con "un riassunto della descrizione in lingua italiana".

Art. 152

Al comma 2, sostituire "una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni" con "un riassunto della descrizione in lingua italiana".

Art. 157

Modificare come segue: "...oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2,...".

Art. 160

Modificare il comma 4 come segue: (*)

"4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto".

Art. 162

Se le previsioni riguardanti il deposito e l'accesso di materiale biologico non vengono inserite nel Regolamento, si propone la sostituzione dell'attuale Art. 162 col seguente (derivato dall'Art. 10 della Legge 22/02/2006 (Attuazione della CE 98/44 sulle invenzioni biotecnologiche) nonché dalla Rule 31 dell'EPC2000)

"1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se:

a) un campione del materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del trattato di Budapest, del 28 aprile 1977,

ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, in appresso denominato «trattato di Budapest»;

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. L'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione:

a) fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle persone autorizzate (ai sensi del diritto nazionale dei brevetti);

b) tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia domanda o, se il depositante lo richieda, unicamente ad un esperto indipendente;

c) dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso è stato revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.

3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati, e

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

4. In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, l'accesso al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. In tal caso si applica il comma 3.

5. Le domande del depositante di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione fir-

mata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale."

Art. 171

Sostituire nel comma 5 le parole "tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, può presentare le proprie deduzioni" con "può, anche tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, presentare le proprie deduzioni".

Art. 173

Modificare il comma 10 come segue: "10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti.

Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali degli atti e dei documenti in essi contenuti".

Art. 175

Al comma 1, sostituire "due mesi" con "tre mesi".

Art. 178

Al comma 4, sostituire "trenta giorni" con "sessanta giorni".

Art. 180

Al comma 3, sostituire "(c) e d)" con "(b) e c)". (*)

Art. 182

Sostituire l'articolo con il seguente: (*)

"1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1 hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135".

Art. 183

Modificare il comma 1 come segue: "1. Le opposizioni sono decise da collegi, operanti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, formati da funzionari nominati per un periodo di

due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio e muniti di laurea in giurisprudenza".

Art. 185

Modificare l'inizio del comma 2 come segue: (*)

"2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:"

Al comma 2, lettera d) dopo la parola "nome" aggiungere le parole "dell'inventore o". (*)

Al comma 3, sostituire le parole "raccolti in registri" con le parole "riuniti in apposite raccolte". (*)

Si suggerisce inoltre di aggiungere una definizione di Registro (citato qui e all'Art. 122 comma 5, all'Art. 194, comma 2 e 6 e all'Art. 139, comma 5).

Art. 186

Modificare i commi 2, 3, 8 e 9 come segue

"2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultate, le domande di brevettazione o di registrazione. Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni, le rivendicazioni ed i disegni relativi ai titoli di proprietà industriale e gli allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi".

"3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estraiga copia delle domande, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico".

"8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, nonché le sentenze di cui all'Art. 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.

Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei

titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni".

"9. Il Bollettino può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarli a cura del Ministro delle attività produttive, e/o reso disponibile in forma telematica".

Art. 187

Modificare il comma 1 come segue:

"1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

- a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità;
- b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
- c) registrazioni;
- d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
- e) rinnovazioni;
- f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute;
- g) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
- h) sentenze di cui all'Art. 197, comma 6."

Art. 188

Modificare il comma 2 come segue: "2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

- a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;
- b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;
- c) sentenze di cui all'Art. 197, comma 6
- d) ogni altra informazione di pubblico interesse."

Art. 189

Modificare il comma 1 come segue: "1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registra-

zioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

- a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;
- b) brevetti e registrazioni concessi;
- c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
- d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
- e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;
- f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
- g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni avvenute;
- h) sentenze di cui all'Art. 197, comma 6."

Art. 192

Al comma 1, dopo le parole "avvenuta osservanza" aggiungere le parole "entro il termine di cui al comma 2" e cancellare le parole "entro il termine precedentemente scaduto". (*)

Art. 195

Sostituire il comma 1 con il seguente (*):

"1. Deve essere redatta, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive:

la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione o scissione o divisione o a successione o a sentenza che accerti la cessione, fusione, scissione, divisione o successione, ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono o modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia;

la domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché delle sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e relative domande giudiziali."

Art. 197

Sopprimere il comma 1 in quanto trasferito al 147.

Art. 198

Al comma 1, prima frase, dopo "o di topografia" aggiungere "qualora dette domande riguardino invenzioni, modelli o topografie che potrebbero essere utili per la difesa del Paese";

Al comma 3, sostituire "del servizio militare" con "della sezione militare";

Al comma 4, sostituire "invenzioni o modelli" con "invenzioni, modelli o topografie" e sostituire "delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande" con "delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande";

Al comma 22, sostituire "ad invenzioni riconosciute utili" con "ad invenzioni, modelli o topografie riconosciute utili"; inoltre sostituire "derivanti dall'invenzione" con "derivanti dall'invenzione, modello o topografia".

Art. 200

Al comma 2, sostituire "corredata dagli elementi previsti dal comma 8" con "corredata dagli elementi previsti al comma 1"; (*)

Al comma 5, sostituire "procedura di conciliazione di cui al comma 15" con "procedura di conciliazione di cui al comma 8";

Al comma 8, sostituire "la commissione di cui al comma 14" con "la commissione di cui al comma 6".

Art. 201

Al comma 3, cancellare la frase "con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale". (*)

Art. 224

Al comma 1, dopo la parola "industriale" aggiungere le parole "e con i proventi dei diritti dovuti per la presentazione delle opposizioni di cui all'articolo 176 nonché con il versamento sullo stato di previsione del Ministero delle attività produttive dell'ammontare complessivo dei proventi derivanti dalle tasse annuali per il mantenimento in vita dei titoli brevettuali europei validi in Italia".

Art. 227

Sostituire l'articolo con il seguente (*):

"1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà

industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la data di scadenza del decennio in corso.

2. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

3. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

5. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

6. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento."

Art. 229

Al comma 1, sostituire le parole "Il diritto previste" con le parole "Il diritto previsto". (*)

Al comma 2, cancellare le parole "o ad un ricorso accolto". (*)

Art. 230

Al comma 1, cancellare le parole "di cui all'articolo 223". (*)

Al comma 2, sostituire le parole "entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione" con le parole "di cui all'articolo 135, comma 1". (*)

Cancellare il comma 3. (*)

La documentazione brevettuale per la competitive intelligence

Assemblea e Convegno AIDB 2009

Con questo tema si sono tenuti il 18-19 giugno a Padriciano (Trieste) Assemblea e Convegno dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali 2009, organizzati quest'anno in collaborazione con gli ospiti del Consorzio per l'AREA Scientifica e Tecnologica di Trieste. Nel corso dell'assemblea nelle relazioni del presidente Moradei e dei consiglieri Cristaldi, Frascaroli, Cataldi e Cova, sono state riassunte la situazione dell'associazione, che ha superato i cento iscritti, e le varie attività svolte tra le quali spicca l'organizzazione di una prima occasione di training per documentalisti brevettuali, docenti e ricercatori universitari, svolta in collaborazione con l'Università di Bologna nello scorso novembre a cura di Stephen Adams, uno dei guru della patent information internazionale, sul tema "Patent searching with classifications".

Nonostante la sensibilità per la materia sia indubbiamente in crescita, si lamenta ancora un forte gap nei confronti dei paesi maggiormente industrializzati e si auspica che i cambiamenti in corso presso la DG Lotta alla contraffazione - UIBM possano portare a progressi anche per quanto riguarda la messa a disposizione della documentazione brevettuale nazionale, fino ad oggi considerata quasi un oggetto misterioso.

Ciò è tanto più urgentemente necessario in quanto gli stessi esaminatori EPO, di recente chiamati a redigere un rapporto di ricerca per le domande di brevetto italiane, non possono avvalersene, con grave rischio, particolarmente nei settori di tecnologia tipicamente italiana, di compromettere l'affidabilità delle ricerche stesse.

Un'atteggiamento positivo della neo direttrice d.ssa Loredana

Guido Moradei

Gulino è stato rilevato a tal riguardo nel corso del seminario OMPI/ UIBM svoltosi a Roma nel mese di giugno, occasione di incontro con la direttrice alla quale è stata informalmente avanzata la proposta di creare meeting annuale sulla documentazione brevettuale tra i funzionari dell'UIBM responsabili per le materie attinenti le banche dati, l'informatizzazione, l'archivio, le procedure di brevettazione nazionale e la regolarizzazione dei brevetti Europei, e gli utenti di tali servizi quali documentalisti brevettuali, consulenti in proprietà industriale, esperti di aziende ed enti pubblici, per uno scambio di informazioni, commenti, richieste sul tema, volto a migliorare tali servizi e a razionalizzare le risorse indirizzandole il più possibile verso le esigenze reali della comunità degli utenti, sull'esempio di quanto EPO propone a Vienna con il comitato SACEPO/PDI di cui AIDB è membro da alcuni anni.

Posti esauriti nel nuovissimo centro congressi dell'AREA per il convegno che ha interessato anche diversi ricercatori operanti negli 80 centri di ricerca dell'ente, uno dei più brillanti esempi di parco scientifico e tecnologico esistenti in Italia.

Tralasciando per una volta quelli classici di tipo tecnico e legale, si è voluto quest'anno fare una riflessione sui contenuti informativi che i brevetti offrono alle imprese in funzione strategica. Tramite attività di Competitive Intelligence infatti è possibile avere un quadro, preciso e personalizzato, del contesto in cui opera un'azienda (gli operatori, le tecnologie, l'economia, l'organizzazione), identificare i trend attuali ed ipotizzare gli scenari futuri.

Le informazioni quantitative e qualitative derivanti dai brevetti offrono un'opportunità unica per realizzare analisi strategiche di questo tipo perchè sono pubbliche, datate, riportano i nomi delle aziende e degli inventori, sono classificate per area tecnica, sono riferibili a territori definiti e facilmente aggregabili ad uso statistico.

Per trasformare questi dati di base in informazioni e quindi in decisioni strategiche sono necessarie competenze specifiche ma, mentre questa seconda parte dell'attività di intelligence è già oggetto di attenzione, specie tra economisti e manager, la prima, relativa al corretto reperimento dei dati brevettuali, che pure costituiscono il cuore del processo, è talvolta sottovalutata.

Il Convegno AIDB 2009 si è posto perciò l'obiettivo, da un lato, di offrire agli specialisti della ricerca brevettuale e della proprietà industriale in genere spunti di riflessione sulla loro attività a questo riguardo e, dall'altro, di attirare l'attenzione del mondo professionale, imprenditoriale ed istituzionale sul brevetto come fonte informativa indispensabile per la Competitive Intelligence.

Il percorso del convegno ha visto un intervento introduttivo sulla creazione di "technology roadmaps" a cura del neo direttore del Servizio Trasferimento Tecnologico dell'AREA, Stephen Taylor.

Il "viaggio" verso l'innovazione è stato arricchito da esempi concreti nei settori delle cellule fotovoltaiche e del recupero del calore prodotto dai motori delle automobili, la cui analisi attraverso i dati brevettuali ha consentito di costruire un quadro realistico del mercato di riferimento.

Affascinante il tema proposto dal

prof. Gaetano Cascini del Politecnico di Milano: "Informazione brevettuale e forecasting tecnologico", in particolare per quanto riguarda il contributo offerto a riguardo dal metodo TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) nella predizione degli scenari tecnologici futuri e dalla sua applicazione tramite l'analisi dei brevetti con l'aiuto di idonei strumenti software statistici e di text mining.

Come sempre sono state particolarmente apprezzate dai numerosi rappresentanti di aziende presenti al convegno le testimonianze di imprese innovative proposte nell'occasione.

Esperienze concrete di monitoraggio della concorrenza e di utilizzazione strategica dell'informazione brevettuale nella creazione di nuovi prodotti sono state presentate da aziende di successo con sede nella regione Friuli-Venezia Giulia ma note in tutto il mondo: Electrolux (Paolo Markovina) e Illycaffè (Gaia Brollo).

Perfettamente calato nell'evento è stato lo spazio dedicato alla consegna da parte del presidente della

giuria Giulio Groppi (Commissione Europea), del Premio di laurea e dottorato in memoria del dott. Bernardo Nobile dell'AREA, ai vincitori delle rispettive categorie, le cui tesi hanno dato risalto all'utilizzo dei brevetti come fonte di informazione, di cui AIDB è sponsor.

Vi sono stati poi gli interventi di carattere più propriamente tecnico-brevettuale.

Gilberto Petraz (GLP) ha esposto con chiarezza in una sintesi non facile i diversi elementi di procedura e legal status EP/PCT/US che è necessario tenere in considerazione nel corso delle ricerche brevettuali, in particolare quelle statistiche.

Massimo Piergallini (UIBM) ha fatto il punto sul sistema italiano, in particolare sulla nuova procedura che comporta l'ottenimento di un rapporto di ricerca per le domande di brevetto italiane a cura dell'EPO, sulle banche dati nazionali e sugli attuali sviluppi in corso nella Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM.

Petra Gnemmi (Quaestio) nel suo contributo finale sui "Tips & tricks

per la ricerca brevettuale ai fini statistici" ha voluto mettere in evidenza alcuni fattori critici che rendono necessario affrontare la materia con grande attenzione, in particolare nell'utilizzo di strumenti di analisi statistica automatica, nell'uso di classificazioni, keywords, delimitazione spaziale e temporale. Come di consueto vi è stato anche uno spazio per gli interventi di aggiornamento di alcuni dei principali provider internazionali di database brevettuali e sponsor di AIDB per l'occasione: Questel, STN/FIZ Karlsruhe, Thomson Reuters e Microsoft e, a margine del convegno, workshop sul tema specifico dell'evento.

Nell'ottica di diffondere la cultura della documentazione brevettuale sul territorio italiano, dopo la tappa a nord-est il prossimo Convegno AIDB tornerà a nord-ovest: la sede prevista a maggio del 2010 è Genova, presso il prestigioso Istituto Nazionale per la Fisica della Materia del CNR.

Per informazioni:
info@aidb.it
www.aidb.it

In questo numero

Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale
Via G. Donizetti 1/A - 20122 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:
Marco Felice Baldissera, Luigi Cotti,
Fabio Giambrocono, Hans Benno Mayer,
Micaela Modiano, Diego Pallini,
Paolo Pederzini, Giuseppe Quinterno

Segreteria di Redazione:
Elisa Franchina

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

Impaginazione e stampa:
Jona srl - Paderno Dugnano (Mi)
Via E. De Nicola 2A/B • Tel. 02 9108381

Novità riguardanti lo svolgimento
delle procedure di
Consulenza Tecnica d'Ufficio

Paolo Pederzini Pag. 1

Il Convegno "2009" organizzato
dall'Università degli Studi di Parma

Paolo Pederzini » 3

Marchi italiani e Made in Italy:
la nuova disciplina introdotta
dal D.L. N. 135/2009

Cesare Galli » 7

Examination: does it matter?

Luciano Bosotti » 13

AIC per un medicinale:

è in sé una contraffazione brevettuale
oppure no?

Micaela Modiano » 15

La tutela d'autore delle opere di design:
questioni di coordinamento normativo

Claudio Balboni » 17

"La scia del marchio notorio":

brevi osservazioni alla sentenza
CGCE C-487/07 del 18 giugno 2009

Fabio Boscarol » 20

La tutela della forma
dei prodotti tra design registrato
e marchio di forma

Mariella Caramelli » 21

United States: le azioni risarcitorie
Quanto è equa la "Via Equitativa"?

Vincenzo Mellilli » 24

"Best practice and horror lessons
in IPR practice in China"

CCPIT illustra le recenti modifiche
alla normativa brevettuale cinese

Alessio Canova » 27

"FAIR PLAY nel trasferimento
delle pratiche di un cliente
ad un altro mandatario:

linee guida e costi"

Fabio Giambrocono » 30

Revisione C.P.I.

Proposte AICIPI

Paolo Markovina » 32

La documentazione brevettuale
per la competitive intelligence
Assemblea e Convegno AIDB 2009

Guido Moradei » 39