



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Novità in tema Patent Box: dal 2020 il beneficio può essere autodichiarato, ma attenzione alla documentazione di supporto
- Petition for revival e reissue application nella procedura US: limiti e rischi
- I limiti della limitazione: un gioco di parole?
- Il brevetto europeo preminente e l'indipendenza del brevetto italiano
- Una decisione chiara sulla chiarezza dei brevetti europei
- SPC manufacturing waiver: la strategia del mercato unico val bene una deroga

Benvenuto del Direttore	Pag. 1
Guido Pontremoli	
Novità in tema di Patent Box: dal 2020 il beneficio può essere autodichiarato, ma attenzione alla documentazione di supporto	Pag. 2
Paolo Tognolo e Rosa Biancolli	
Petition for revival e reissue application nella procedura US: limiti e rischi	Pag. 5
Sara Castagnetti	
I limiti della limitazione: un gioco di parole?.....	Pag. 7
Lucia Vittorangeli	
Professione documentalista brevettuale: arriva la certificazione internazionale QPIP.....	Pag. 11
Guido Moradei	
Il brevetto Europea preminente e l'indipendenza del brevetto italiano.	Pag. 15
Irene Manfredi	
La previsione dello sviluppo tecnologico nel settore delle armi leggere attraverso l'analisi dei brevetti per invenzione	Pag. 18
Fabio Zampieri	
Una decisione chiara sulla chiarezza dei brevetti europei	Pag. 24
Micaela Modiano	
IP Horizons	Pag. 25
Natale Rampazzo	
SPC manufacturing waiver: la strategia del mercato unico val bene una deroga	Pag. 28
Gian Tomaso Masala	
In ricordo dell'Ing. Vittorio Faraggiana	Pag. 35
Enrico Zanoli	
Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi) codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto e di Manuela Bruscolini	
Brevetti per invenzione	Pag. 36
Marchi	Pag. 38

Benvenuto del Direttore

Cari Iscritti,

come nuovo consigliere eletto con le elezioni dello scorso marzo, è con piacere che comunico la mia nomina a direttore della rivista dell'ordine al posto di Carmela Rotundo, consigliere uscente.

Vorrei innanzi tutto esprimere il mio ringraziamento a nome anche del consiglio in carica, a Carmela per il lavoro che ha svolto in questi ultimi tre anni a supporto della rivista. In questo periodo, infatti, sono stati pubblicati numerosi articoli di "alto livello" e dai contenuti tecnici e divulgativi di sicuro interesse.

Come dicevo, è con piacere che affronto questo nuovo incarico, ma anche con la consapevolezza dell'impegno richiesto, e dell'importanza che assume la rivista dell'ordine, come strumento comunicativo tra gli iscritti e l'opinione pubblica. Penso, infatti, che il Notiziario sia un fondamentale veicolo di divulgazione e di discussione di temi IP che ci accomunano, ma che non sempre si riesce a discutere in eventi ad-hoc, e che invece possono essere opportunamente citati e (perché no?) messi in discussione grazie, appunto, al notiziario.

A questo proposito, vorrei rinnovare a tutti Voi, l'invito a collaborare con il comitato di direzione della rivista, inviando i Vostri articoli, per aumentare ancora di più la varietà dei contenuti e degli argomenti, che potrebbero essere utilizzati come spunto per riflessioni approfondite, qualora lo si ritenesse opportuno. Essendo la rivista uno strumento che in qualche modo accomuna tutti gli iscritti, vorrei rinnovare anche l'invito ad inviare proposte o suggerimenti per poter migliorare ancora di più l'efficacia e l'utilità di questo nostro strumento.

Rivolgo questo invito soprattutto ai nuovi iscritti, esortandoli a condividere il loro pensiero e le loro idee (senza paura!), per far sì che contenuti tecnici e nuove proposte siano due concetti non solo compatibili, ma anche efficaci e fonte di miglioramento.

Vi ringrazio fin da subito per il Vostro supporto, e auguro a tutti un buon lavoro.

Guido Pontremoli



Novità in tema di Patent Box: dal 2020 il beneficio può essere autodichiarato, ma attenzione alla documentazione di supporto

Il c.d. Patent Box è un «*regime nazionale di tassazione agevolata*»¹, introdotto nell'ordinamento dall'art. 1, commi 37-45, della c.d. Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), con lo scopo essenziale di premiare quelle aziende che sono competitive sul mercato, perché sviluppano *asset* immateriali ad alto contenuto di innovazione. L'opzione per accedere a tale regime è irrevocabile, rinnovabile e ha una durata di cinque periodi d'imposta. Si tratta, quindi, di un'agevolazione strutturale, pensata per sostenere e incoraggiare lo sviluppo di proprietà intellettuale "made in Italy".

Il relativo beneficio consiste nella possibilità di detassare (ossia escludere dalla base imponibile) una determinata percentuale di reddito d'impresa, che deriva dall'utilizzo (o dalla cessione, in caso di reinvestimento dei proventi ottenuti) di una serie di beni immateriali (o IP) tassativamente elencati dalla legge².

Concretamente, l'agevolazione avviene tramite una variazione in diminuzione del reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP, nella misura del 50%³. La determinazione di detto reddito avviene moltiplicando il valore del contributo economico riconosciuto ai beni immateriali al c.d. Nexus ratio (rappresentato dal coefficiente tra i costi in ricerca e sviluppo "qualificati" – in quanto impiegati per i beni compresi nel Patent Box – e quelli di ricerca e sviluppo complessivamente sostenuti dall'impresa).

Sino all'introduzione del c.d. Decreto Crescita (D.L. conv. 30 aprile 2019, n. 34), le modalità per determinare il contributo economico dei beni erano differenziate a seconda del tipo di uso – diretto o indiretto – che

l'impresa faceva dei beni medesimi, in tal modo:

- utilizzo diretto⁴ - si tratta di individuare la quota di reddito di impresa ascrivibile al/i bene/i in questione, quota che va "scorporata" dal reddito complessivo dell'attività d'impresa. In questo caso, il contributo economico attribuibile ai beni immateriali è obbligatoriamente determinato in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, secondo la procedura del c.d. *ruling* (di cui all'art. 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e art. 31-ter, D.P.R. n. 600/1973), che si conclude con la sottoscrizione di un accordo preventivo;
- utilizzo indiretto⁵ - la determinazione del contributo economico è più semplice rispetto al caso precedente, in quanto il reddito agevolabile è pari all'ammontare dei canoni di concessione del/i bene/i, diminuito dei relativi costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti e di competenza del periodo d'imposta di riferimento. In sostanza, il contributo derivante dal bene utilizzato indirettamente è già determinato secondo le dinamiche del mercato e, per tale motivo, il *ruling* già descritto diviene facoltativo, in caso di concessione dei beni *intercompany* o di plusvalenze derivanti dalla cessione di tali beni realizzate nell'ambito delle medesime operazioni *intercompany*.

Come anticipato, lo scenario appena descritto è stato innovato dal Decreto Crescita, il cui art. 4 ha il dichiarato intento di «*semplificare le procedure di fruizione del patent-box*»⁶.

L'intervento è probabilmente pensato per restituire *appeal* all'istituto, che è andato scemando, anche a

1.Cfr. Schede di lettura della Camera dei deputati, pubblicate il 23 gennaio 2015, <https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ID0014FS1.Pdf>

2.Tali beni sono: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, che risultino giuridicamente tutelabili. L'agevolazione è riconosciuta anche qualora i beni sopra indicati siano collegati tra loro da vincoli di complementarità, cioè quando essi sono impiegati congiuntamente ai fini della realizzazione di uno o più prodotti, o di uno o più processi.

3.La percentuale era pari al 30% per il 2015, al 40% per il 2016.

4.Il titolare del diritto impiega l'IP direttamente per i propri beni o servizi.

5.Il titolare del diritto concede a terzi il diritto di sfruttare economicamente l'IP.

6.Cfr. Schede di lettura della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, pubblicate il 24 giugno 2019, http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D19034e.pdf?_1568200623944

causa delle numerose modifiche⁷, essenzialmente apportate per rendere l'istituto conforme alla disciplina OCSE.

Nel solco della propria *ratio* semplificatoria, il primo comma dell'art. 4 elimina l'obbligatorietà dell'accordo preventivo in caso di utilizzo diretto degli IP. La modifica è attuata stabilendo che, a decorrere dal periodo di imposta 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa, che presentano l'opzione per il Patent Box⁸, possono scegliere di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, in alternativa all'accordo citato⁹.

Sempre a norma del comma 1, la risultante variazione in diminuzione deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da indicare sia nella dichiarazione dei redditi, sia in quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle dei due periodi d'imposta successivi.

I contribuenti che opteranno per il Patent Box "autodichiarato" a partire dai modelli fiscali 2020, devono riportare tutte le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in «*idonea documentazione*», predisposta secondo le indicazioni fornite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 30 luglio 2019 (prot. n. 658445/2019). La corretta redazione della citata documentazione rende inapplicabile la sanzione per infedele dichiarazione, in caso di verifica fiscale, laddove la variazione in diminuzione autonomamente determinata dal contribuente venga successivamente rettificata¹⁰.

Il Provvedimento in analisi, oltre a ribadire la disciplina essenziale dell'istituto e le modifiche ad esso apportate, descrive puntualmente il contenuto e la

struttura che la documentazione (da conservare a cura del contribuente) deve necessariamente avere, al fine di rendere inapplicabile la citata sanzione. L'art. 2 del Provvedimento direttoriale si occupa nel dettaglio della documentazione di supporto al Patent Box autodichiarato.

In tale disposizione, si prescrive che la documentazione sia organizzata in due macro-sezioni, A e B.

La sezione A comprende:

- la struttura partecipativa dell'impresa, anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari, rappresentabile anche con uno o più organigrammi;
- le operazioni con imprese associate, con l'indicazione delle principali funzioni svolte;
- il modello organizzativo dell'impresa, anche attraverso uno o più organigrammi, che rappresentino le diverse articolazioni aziendali (divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei relativi responsabili, del numero di risorse assegnate, e delle risorse (unità, uffici, reparti divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi ambiti;
- le caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività, da esporre in una nota descrittiva che identifichi i principali *competitors*, corredata anche da studi e/o analisi di settore;
- la descrizione della catena di valore dell'impresa, da riportare in una nota che espliciti le strategie commerciali, i fattori generatori di valore dell'impresa, e le modalità in cui questi ultimi sono impiegati;
- le funzioni, rischi e beni dell'impresa coinvolti nei processi aziendali, da descrivere in una nota, congiuntamente alle modalità di utilizzo degli IP inseriti nel Patent Box;

7. Ci si riferisce essenzialmente all'art. 56 del D.L. del 24 aprile 2017, n. 50, con cui i marchi d'impresa (inseriti con D.L. 24 gennaio 2015, n. 3) sono stati espunti dalla lista dei beni agevolabili con il Patent Box. Come anticipato, l'intervento si è reso necessario al fine di adeguare l'ordinamento italiano all'approccio OCSE, che non ritiene i marchi beni meritevoli di particolare tutela. Per un commento più esteso su questo tema, si veda F. Spurio, *Patent Box, domande thrilling*, su *ItaliaOggi* del 18 ottobre 2017, https://www.studiotognolo.com/wp-content/uploads/2017/10/articolo-patent-box-18_10_2017.pdf

L'esclusione dei marchi d'impresa dal regime ha inciso negativamente sul numero di istanze presentate, posto che nel biennio 2015-2016 (in cui i marchi erano inclusi tra i beni agevolabili), ben il 41% delle istanze presentate aveva ad oggetto proprio tali beni immateriali. Cfr. Risposta del MEF al question time sul quesito formulato dall'On.le Paglia, del 18 maggio 2017: <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/05/18/leg.17.bo10820.data20170518.com06.pdf>

8. L'opzione va presentata tramite apposito flag nel modello dichiarativo del contribuente.

9. L'art. 4, comma 4, del D.L. Crescita prevede che le disposizioni dell'articolo in esame si applichino anche in caso di attivazione della procedura ordinaria, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.

10. Lo stesso art. 4 del D.L. Crescita dispone che, in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa per il Patent Box, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato: articolo 1, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 47) «non si applica, qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

- i beni immateriali, da inserire in una lista descrittiva¹¹, che consideri anche gli *asset* non agevolabili;
- le attività di ricerca e sviluppo, in una nota descrittiva che distingua quelle effettuate per i beni assoggettati al Patent Box dagli altri;
- le (eventuali) plusvalenze da cessione di IP agevolabili, nel caso in cui ricorra questa specifica ipotesi;
- le eventuali somme ottenute titolo di risarcimento o di restituzione dell'utile per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali agevolabili e per violazione dei diritti sugli stessi beni.

La sezione B, invece, contiene:

- le informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile, da indicare in una scheda che riporti la variazione in diminuzione inserita nella dichiarazione fiscale e le modalità con cui essa è stata determinata;
- le valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box, che possono anche corrispondere alle stime già effettuate in sede di operazioni straordinarie compiute nel medesimo periodo d'imposta in cui si richiede l'agevolazione, purché siano riportati in dettaglio fonti, criteri e assunzioni posti a base della valutazione medesima;
- il metodo di determinazione del contributo economico degli IP agevolabili che è stato adottato, con specifico riferimento alle metodologie di valutazione tipiche della disciplina *transfer pricing*.

La sintetica esposizione delle indicazioni contenute nell'art. 2 del Provvedimento direttoriale evidenzia la rilevante mole di informazioni richieste e la loro specificità. Gran parte di questi dati può essere rintracciata all'interno della documentazione *transfer pricing* (eventualmente) predisposta dall'impresa. Per tale motivo, il punto 3 dell'art. 2 in analisi dispensa il contribuente dal riportare tali informazioni nei documenti per il Patent Box autodichiarato, ritenendo sufficiente un richiamo al documento TP, ove presente.

Il contribuente ha l'onere di comunicare all'Amministrazione finanziaria il possesso della

documentazione di supporto in sede di dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. L'assenza di tale comunicazione non permette di avvalersi dell'esimente sanzionatoria per l'infedele dichiarazione, in caso di rettifica del reddito agevolato con il Patent Box.

La disciplina complessivamente descritta, se da un lato non obbliga le imprese ad intavolare un confronto preventivo con l'Amministrazione finanziaria (onorando il suo obiettivo di semplificazione), dall'altro lato espone i contribuenti a maggiori rischi, giacché il confronto con l'Agenzia delle entrate non è cancellato, ma solamente rimandato alla fase di controllo¹². Per tale motivo, anche se è pregevole offrire la possibilità di evitare alle imprese un'istruttoria amministrativa potenzialmente lunga, noi riteniamo opportuno che il contribuente valuti sempre attentamente se "fare a meno" del contraddittorio preventivo con l'Agenzia delle entrate che garantisce di trovare un punto d'incontro condiviso su numerosi e delicati aspetti della disciplina Patent Box. In base alla nostra esperienza, la definizione dell'importo con l'Agenzia consente di ottenere due vantaggi significativi:

- certezza sulla metodologia da utilizzare per il calcolo dell'agevolazione, limitando il rischio di accertamento alla sola fase operativa di calcolo degli importi;
- possibilità di ottenere un valore dell'agevolazione più elevato rispetto alla proposta prudenziale avanzata inizialmente dall'Agenzia ma solo a patto confronto tecnico serrato condotto da un consulente esperto in materia.

Paolo Tognolo¹³

Rosa Biancolli¹⁴

11. È necessario descrivere gli IP oggetto di agevolazione, indicandone il titolo di disponibilità e eventuali vincoli di complementarietà.

12. Le verifiche sulla corretta determinazione del Patent Box sono state espressamente previste nella recente Circolare n. 19/e dell'8 agosto 2019, con cui, tra le altre cose, l'Agenzia delle entrate ha reso note le proprie strategie in tema di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2019/Ago-sto+2019/Circolare+n.+19+del+08+agosto+2019/Circolare+n.19_08082019.pdf

13. Tax partner – Dottore Commercialista – Studio Tributario Tognolo – www.tognolo.com

14. Tax Associate – Avvocato – Studio Tributario Tognolo.

Petition for revival e reissue application nella procedura US: limiti e rischi

Come ben noto, nella procedura US esistono due utili strumenti: la “petition for revival” e “reissue application”.

Entrambi possono però presentare dei limiti e rischi. Oggetto di questo articolo sono osservazioni generali sulla petition for revival e reissue application per la cui valutazione ed eventuale applicazione è consigliabile rivolgersi ad uno “US Patent Attorney”.

Petition for revival

La petition for revival viene depositata per riattivare il percorso di una domanda di brevetto che era stata abbandonata in precedenza.

Secondo lo “United States Patent and Trademark Office (USPTO)” ci possono essere svariate ragioni dietro l’abbandono di una domanda di brevetto come, ad esempio, il mancato pagamento delle “fees” dovute o la mancata risposta ad una comunicazione dell’USPTO entro la deadline.

Solitamente le azioni ufficiali US hanno un termine di tre mesi per la risposta, che può essere esteso di altri tre mesi.

Se l’“applicant” non risponde alla azione ufficiale entro tale termine, la domanda di brevetto è considerata “abandoned”, a meno che l’applicant non adduca una valida spiegazione per la mancata risposta.

Fortunatamente in alcuni casi l’applicant può recuperare una domanda di brevetto, compiendo alcuni steps: depositare una petition for revival motivando il ritardo nella risposta, pagare la “revival fee”, pagare tutte le altre fees necessarie e porre rimedio alla ragione che ha portato all’abbandono.

Una volta che una domanda di brevetto è stata dichiarata intenzionalmente abbandonata, non può essere recuperata, mentre c’è la possibilità per una domanda di brevetto di cui si dimostri che l’abbandono non era stato intenzionale.

Una petition for revival deve essere accompagnata da una dichiarazione che l’intero ritardo intercorso tra la data stabilita per la risposta e il deposito di una petition for revival concedibile fosse non intenzionale. L’USPTO può chiedere informazioni aggiuntive nel caso ci sia il dubbio che il ritardo fosse non intenzionale.

Se una domanda sia stata abbandonata intenzionalmente o no dipende da diversi fattori, tra cui l’entità del ritardo accumulato per rispondere all’USPTO o per pagare una fee.

Di regola, maggiore è il ritardo, più è difficile che l’USPTO si convinca che l’abbandono fosse non intenzionale.

Di conseguenza, dopo che una domanda di brevetto è stata abbandonata, l’applicant dovrebbe richiedere la petition for revival il prima possibile.

Se la petition viene depositata entro sei mesi dall’abbandono della domanda è verosimile che possa essere recuperata.

L’applicant potrebbe addirittura ottenere il revival se fossero passati due anni dall’abbandono. Attendere oltre i due anni renderebbe più arduo il recupero e in questo caso l’USPTO chiederebbe spiegazioni più dettagliate, o addirittura, potrebbe rigettare direttamente la domanda senza chiedere motivazioni. In alcuni casi, l’applicant può sostenere che il ritardo era non solo non intenzionale ma anche inevitabile.

Provare un ritardo inevitabile può essere difficile e l’USPTO accetta questa spiegazione in limitate circostanze: l’applicant ha generalmente più successo se deposita una petition for revival basata su un ritardo non intenzionale.

Ovviamente i brevetti scaduti non possono essere recuperati secondo questa procedura.

Reissue application

Una reissue application può servire al titolare di un brevetto rilasciato dall’USPTO per rimediare a un errore significativo in un brevetto già concesso.

Errori tipografici, editoriali o “clerical errors”, errori di grammatica non sono considerati significativi, mentre sono considerati tali ad esempio:

- Rivendicazioni troppo limitate o troppo ampie;
- Non accuratezza nella “disclosure” della domanda o nei disegni;
- Una lista non corretta di inventori;
- Rivendicazioni non corrette.

Vediamo nel dettaglio come funziona una reissue application.

Dietro rinuncia al brevetto da parte del titolare e pagamento della fee dovuta per legge, il Direttore dell’USPTO può decretare la reissue della invenzione descritta nel brevetto originale, in accordo con una nuova ed emendata domanda, valida per il periodo residuo del brevetto originale. Nessun nuovo contenuto può essere introdotto nella domanda di reissue.

Secondo la legge US, non è possibile depositare una domanda di ampliamento della protezione più di due anni dopo la concessione del brevetto originario.

Ciò significa che se un brevetto “parent” è stato concesso più di due anni fa, non sarà possibile depositare una reissue application che contenga rivendicazioni con un ambito di protezione più ampio delle rivendicazioni del brevetto parent.

L’USPTO considera anche lo “switch” da un tipo di rivendicazione ad un altro un ampliamento dell’ambito di protezione: sarebbe obiettata ad esempio la conversione di una rivendicazione di composto ad una di metodo di trattamento o viceversa.

D’altro canto, è possibile depositare una reissue application per presentare delle rivendicazioni con un ambito più ristretto anche nel caso in cui il brevetto parent sia stato concesso più di due anni prima.

Nella reissue, il titolare può chiedere proroghe per il pagamento delle fees, depositare “continuations”, e chiedere una “continued examination (RCE)”.

La reissue può essere un utile strumento in alcune situazioni, esistono comunque limiti ad essa associati:

- Se il brevetto non rivendicava tutte le invenzioni che il titolare intendeva proteggere, quest’ultimo può correggere l’errore solo entro due anni dalla data di concessione del brevetto originale;
- Anche se il titolare chiede un ampliamento dell’ambito di protezione delle rivendicazioni entro il termine di due anni, non può ampliare il brevetto originale per catturare un “disclaimed subject matter”;
- Se il titolare durante l’esame della domanda di brevetto aveva intenzionalmente ommesso di sottomettere della “prior art” rilevante all’USPTO, non è autorizzato a depositare una domanda di reissue per rimediare a questa condotta scorretta;
- Solo il titolare può chiedere la reissue di un brevetto;
- I costi: la fee dell’USPTO per il deposito di una reissue application è nell’ordine dei \$3,000 e inoltre sono da calcolare le fees associate con la preparazione, il “filing” e la “prosecution” della reissue application, costi tanto più alti quanto è più complessa una invenzione.
- Col deposito di una reissue application, tutte le rivendicazioni originali, non solo le nuove, vengono esposte ad un riesame.
- Con la reissue, possono essere sollevate obiezioni sulla brevettabilità basate su qualsiasi tipo di prior art (brevetti, pubblicazioni ecc.). Le domande di reissue sono trattate dagli stessi esaminatori a cui era stato sottoposto il brevetto originale: siccome l’esame viene riaperto, il titolare rischia che non tutte le rivendicazioni originali vengano ritenute valide in seguito al processo di reissue.

Conclusioni

La petition for revival viene depositata per riattivare il percorso di una domanda di brevetto che era stata abbandonata in precedenza.

Perché la petition for revival sia accettata, è necessario dimostrare che la domanda di brevetto era stata abbandonata non intenzionalmente e questo potrebbe essere difficoltoso nel caso intercorresse molto tempo tra l’abbandono della domanda e il deposito della petition for revival.

Una reissue application può servire al titolare di un brevetto rilasciato dall’USPTO per rimediare a un errore significativo in un brevetto già concesso.

Nel caso di una reissue application non è possibile depositare una domanda di ampliamento della protezione più di due anni dopo la concessione del brevetto originario.

Per la reissue application i costi possono essere elevati e soprattutto il titolare espone tutte le rivendicazioni anche del caso parent, non solo le nuove, ad un riesame, rischiando che non tutte le rivendicazioni originali vengano più ritenute valide.

Sara Castagnetti

I limiti della limitazione: un gioco di parole?

L'effetto della limitazione di un brevetto è sicuramente uno degli argomenti "caldi" di questo inizio di autunno alla luce della decisione n. 21402 emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso agosto.

Vediamone schematicamente i fatti.

Il Tribunale di Milano dichiara nulla la frazione IT del EP1283983.

Prima di presentare appello, nel 2012 il titolare richiede una limitazione presso l'EPO. Le modifiche apportate alla rivendicazione 1 rispetto al testo concesso nel 2006 sono le seguenti "...said waveguide (8) having an inner surface (10) presenting at least one portion converging in the direction of the second end (8b),...". La decisione di concessione della limitazione è pubblicata il 12 aprile del 2012.

Nel considerare valida la rivendicazione 1 così limitata, la Corte di Appello di Milano osserva, da un lato, l'accertata nullità della frazione IT del brevetto europeo EP 1283983 fino al 12 aprile del 2012 (data di pubblicazione della limitazione da parte dell'EPO) e, dall'altro lato, il ritiro dal commercio del prodotto in contestazione a partire dal 2008. Sostenendo quindi che la frazione IT del brevetto europeo EP 1283983 non poteva ricevere tutela nel periodo in cui il dispositivo dell'appellata era commercializzato, la Corte di Appello di Milano rigetta anche le domande riconvenzionali di contraffazione.

Per finire, la Corte di Cassazione non condivide la posizione assunta dalla Corte di Appello di Milano. Citando l'art. 69, comma 2, EPC, la Corte di Cassazione afferma che *"La norma è chiara, dunque, nell'attribuire al titolare del brevetto europeo la protezione, per come definita in ragione della disposta limitazione, fin dalla venuta ad esistenza del titolo di privativa [enfasi aggiunta]: come, cioè, se lo stesso fosse nato con quella restrizione. Una tale previsione è del resto coerente con la disciplina dei diritti conferiti dal brevetto europeo, come contenuta negli artt. 64 e 67 CBE: la limitazione incide, infatti, sull'oggetto della privativa ma non impedisce che la protezione accordata dalla Convenzione si attui, con riguardo al brevetto modificato, a partire dal momento della pubblicazione della domanda"* [enfasi aggiunta].

Anche con riferimento all'art. 56, comma 1, CPI, la Corte di Cassazione indica che *"tale previsione, la quale evoca il cit. art. 105-ter, comma 3, non osta a che*

la tutela derivante dalla procedura di limitazione abbia effetto retroattivo [enfasi aggiunta], come per l'appunto prescritto dall'art. 68, comma 2, CBE."

La Corte di Cassazione conclude pertanto ribadendo che *"l'accoglimento dell'istanza di limitazione ha determinato, come conseguenza, che, pur nel perimetro delineato dall'intervento dell'EPO del 2012, la privativa in questione, con riguardo alla predetta rivendicazione, fosse efficace fin dal 2006 [enfasi aggiunta]"*.

Nel silenzio del CPI sull'effetto della limitazione, queste affermazioni possono sicuramente offrire una linea guida purché inserite correttamente nell'articolato contesto della limitazione stessa.

La limitazione infatti può essere vista come il risultato di due azioni distinte:

- la negazione di una porzione ampia dell'oggetto del brevetto concesso
- l'affermazione di un "nuovo" e limitato oggetto del brevetto

L'effetto relativo all'azione a), ossia alla negazione di una porzione ampia dell'oggetto del brevetto, è indicato nell'art. 68 EPC *"The European patent application and the resulting European patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings"*

Tale effetto retroattivo dell'azione a) nel caso della limitazione volontaria è oltremodo confermato nel momento in cui quella a cui si rinuncia è in realtà una porzione dell'oggetto del brevetto che non soddisfa i requisiti di validità, ossia nella stragrande maggioranza dei casi visto che ci deve essere un valido motivo per ridurre la portata di quanto faticosamente ottenuto presso l'EPO.

Per meglio chiarire questo concetto, ipotizziamo che una domanda di brevetto sia prima pubblicata e successivamente concessa con il seguente set di rivendicazioni:

- prodotto P comprendente A
- prodotto P comprendente A + B.

Se la rivendicazione 1 viene successivamente limitata introducendo la caratteristica B, significa che il brevetto non ha mai prodotto effetti con riferimento alla forma di realizzazione "prodotto P comprendente A".

Sembra altrettanto facile determinare l'effetto della azione b), ossia della affermazione di un "nuovo" e limitato oggetto del brevetto. Per farlo normalmente ci si riferisce all'art. 69(2) EPC, come peraltro accade nella citata decisione della Corte di Cassazione.

La prima frase di tale comma definisce la cosiddetta protezione provvisoria attribuita alla domanda pubblicata: *"For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published"*.

La seconda frase identifica le condizioni di conferma della protezione provvisoria: *"However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application, in so far as such protection is not thereby extended"*.

Riprendiamo l'esempio precedente. In un primo caso il brevetto limitato comprende la sola rivendicazione "prodotto P comprendente A + B" (caso 1)). In un secondo caso il brevetto limitato comprende la sola rivendicazione "prodotto P comprendente A + C" (caso2)).

La differenza fra i due casi è evidente.

Nel caso 1) l'azione b), ossia l'affermazione di un "nuovo" e limitato oggetto del brevetto, è rivolta ad una forma di realizzazione già compresa nel set di rivendicazioni della domanda pubblicata. In effetti in questo caso il limitato oggetto del brevetto non è poi tanto "nuovo".

Con riferimento alla decisione n. 21402, si ricade nel caso 1) almeno con riferimento al rapporto fra le rivendicazioni concesse e quelle limitate. Infatti, al momento della concessione (2006) la protezione conferita dal brevetto si estendeva ad un termometro comprendente "almeno una porzione...". Tale definizione copre un numero teoricamente infinito di soluzioni che comunque chiaramente comprende la soluzione limitata con "una sola porzione": pertanto è condivisibile quanto sentenza la Corte di Cassazione ossia che *"la privativa in questione, con riguardo alla predetta rivendicazione, fosse efficace fin dal 2006"* facendo così riferimento alla data di concessione del titolo.

Nel caso 2) l'azione b), ossia l'affermazione di un "nuovo" e limitato oggetto del brevetto, è invece rivolta ad una forma di realizzazione non compresa nel set di rivendicazioni della domanda pubblicata. Ovviamente perché la limitazione sia valida, tale forma

di realizzazione non deve aggiungere materia nuova e quindi deve essere ricompresa nella descrizione sin dal deposito.

La differenza fra i due casi incide sull'effetto della limitazione? Dipende dal peso e dal significato della frase *"in so far as such protection is not thereby extended"* dell'art. 69(2) EPC.

Nel caso 1) appare evidente che la protezione provvisoria non è stata estesa. Si può dire altrettanto nel caso 2)?

Ricordiamo brevemente la genesi dell'art. 69(2) EPC. Non prevedendo ancora la limitazione, la sua formulazione nell'EPC1973 era leggermente differente ma la frase "incriminata" era già presente: *"For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the latest filed claims contained in the publication under Article 93. However, the European patent as granted or as amended in opposition proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application, in so far as such protection is not thereby extended"*.

Dai lavori preparatori dell'EPC1973 (<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc/archive/epc-1973/travaux.html>) emerge un contrasto proprio sull'interpretazione di questa frase dell'allora art. 67. Sotto sono riportate le obiezioni sollevate da UNICE (Union des Industries de la Communauté européenne), CEIF (Council of European Industrial Federations), FEMIP (European Federation of Agents of Industry in Industrial Property) e CEEP (Centre Européen de l'Entrenrise Publique) rispettivamente nei documenti M/19, M/22, M/23 e M/30.

UNICE

Although this provision solves the problem of provisional protection in cases of a limitation or extension of the claims, it would appear that the problem of provisional protection in the case of a shifting of claims remains open. In the latter case provisional protection on the basis of the claims first filed would not be justified and this point should therefore be clarified.

CEIF	There is no explicit statement as to the extent of protection applicable when during examination the initial claims are withdrawn and replaced by a new set of claims covering elements of the description that had not been claimed initially. This does of course concern a case of amendment during the procedure. One would wish assurance that this will also be considered a case of extension of initial protection under Article 67, paragraph 2, even if the actual change is a shift rather than an extension. If the claims as finally granted contain no element whatever of the initial claims, the latter would not give rise to any provisional protection.
FEMIP	It should be stated that provisional protection on the basis of the original claims does not apply where there is a shifting of claims during the procedure.
CEEP	In the opinion of some members of CEEP, the text seems to relate only to the possibility of an amendment of the extent of the claims; it can, however, happen that the nature of the definition of the invention is completely changed (e.g. the definition may originally relate to a product and later to a process).

Le sopra citate obiezioni sono richiamate e riassunte nel documento M 54/1/11/111 che contiene la proposta di modifiche presentate dalla delegazione svizzera sotto riportata.

<u>Article 67, paragraph 2</u>	
Proposal:	Replacement of the phrase "is not thereby extended", at the end of paragraph 2, by the phrase "corresponds with the patent".
Reason:	The wording "is not thereby extended" covers only the eventuality of a limitation and that of an (inadmissible) extension, but not the eventuality of a shifting or displacement of the extent of protection consequent upon an amendment of a claim (see M/19 No. 6, M/22 No. 1, M/23 No. 18, M/30 No. 8).
	Our suggestion is designed to make it clear that retroactivity is forthcoming only if and to the extent that there is consistency (correspondance) between the claims of the application and those of the patent.

Dai verbali della Conferenza Diplomatica di Monaco, ed in particolare del Main Committee I (M/PR/I), si evince che la proposta della delegazione svizzera aveva lo scopo di "make clear that retroactivity would

apply only if and to the extent that the claims of the application coincided with those of the patent. A change in the protection consequent upon an amendment of a claim (shifting) should therefore also be excluded". Tale proposta fu appoggiata dalla delegazione olandese e dalla delegazione austriaca. Per la delegazione tedesca e inglese la modifica proposta non era necessaria in quanto: "In their opinion, a shift in protection would also represent a widening of such protection and therefore retroactivity would be excluded".

Il Main Committee I concluse che "in the event of a shift in protection consequent upon amendment of a claim, provisional protection should not be granted retrospectively as regards the newly-claimed part" e, nel suo report finale riportò quanto segue: "Main Committee I also considered, in respect of Article 67, paragraph 2, that **the concept of extending the protection conferred by the European patent application included the case of a shift in the protection as a result of an amendment to the claims**".

In altre parole, per i redattori della EPC1973, l'ultima frase dell'art. 69(2) EPC doveva essere interpretata nel senso di escludere la retroattività della protezione conferita dal brevetto concesso alla data di pubblicazione della domanda nel caso di ampliamento o di cambio della protezione conferita. Cambia qualcosa oggi che l'EPC2000 ha esteso il riferimento dell'art.69(2) EPC anche a opposizione, limitazione e revoca?

Anche alla luce di questa possibile interpretazione, siamo sicuri di poter dichiarare in termini assoluti che la limitazione produce effetti retroattivamente, per esempio anche nel caso in cui ci troviamo di fronte ad un cambio nella protezione come risultato della modifica alle rivendicazioni?

Non stiamo così svuotando l'art. 52 CPI e l'art. 69(1) EPC che affidano alle rivendicazioni il fondamentale ruolo di identificare l'oggetto della protezione richiesta?

Non è forse auspicabile un approccio caso per caso, come per esempio seguito dalla Sezione Specializzata di Milano?

Ricordo a tale proposito due sentenze:

- la Sentenza 9889/2018 - RG n. 70723/2015, da cui si evince l'importanza di "valutare – in ossequio alla tutela delle aspettative di terzi rispetto all'ambito di validità del brevetto rispetto al testo come concesso, venuta meno la presunzione di conoscenza riferita al testo originario – se l'esperto del ramo dalla lettura delle rivendicazioni e della descrizione potesse essere in grado di

apprezzare anche la tutela apprestata da brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso, con particolare riferimento a quei casi in cui la permanenza in sede di limitazione di un titolo brevettuale più circoscritto sia stata affidata al "recupero" di caratteristiche presenti nella descrizione",

- la sentenza 7548/2017 - RG n. 69912/2013 da cui si evince che *"L'introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni "ex post" nel corso dei giudizi per l'accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell'affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato"*.

Tale approccio non nega la possibile retroattività della limitazione ma ne valuta caso per caso l'applicabilità. Infatti, i due casi citati corrispondono a due differenti situazioni che hanno portato in un caso ad ammettere un'efficacia retroattiva e nell'altro caso a negarla.

Consideriamo il precedente esempio della domanda di brevetto pubblicata e successivamente concessa con il seguente set di rivendicazioni:

- prodotto P comprendente A
- prodotto P comprendente A + B.

Ipotizziamo che la descrizione comprenda un numero indefinito di forme di realizzazione, ciascuna comprendente una caratteristica differente, per esempio da C a Z. Ipotizziamo anche che un terzo inizi a produrre o commercializzare un prodotto P comprendente A + Z. Sarebbe certamente suo onere contestare la validità del brevetto alla luce dell'interferenza fra prodotto e rivendicazione 1. Per tanti motivi (tempo, mezzi economici, inconsapevolezza dell'esistenza del brevetto) non lo fa. Inizia un contenzioso fra i due durante il quale si accerta la nullità della rivendicazione 1 e il brevetto viene limitato introducendo nella rivendicazione 1 proprio la caratteristica Z fra tutte le caratteristiche da C a Z possibili. Il terzo si vedrebbe comunque inibita la propria produzione ma, attribuendo alla limitazione un effetto sempre e comunque retroattivo, si aggiungerebbe l'aggravante di dover rispondere per il pregresso per il fatto di non avere avuto l'intuizione di capire come si sarebbe potuta modificare la volontà del titolare.

È vero che la certezza del diritto dei terzi deve essere bilanciata con il diritto del titolare di poter proteggere la propria invenzione, anche nel caso in cui emergano successivamente documenti rilevanti di arte nota. È altrettanto vero che il Richiedente ha almeno due possibili momenti in cui poter chiaramente dichiarare fino a dove vorrebbe che si estendesse la protezione conferita dal suo brevetto. Un primo momento è ovviamente all'atto del deposito e un secondo momento è garantito sia di fronte all'EPO che di fronte alla WIPO o all'UIBM replicando prontamente al Rapporto di Ricerca in modo che le modifiche alle rivendicazioni possano essere inserite nella domanda pubblicata o comunque resa disponibile al pubblico. A seconda delle varie procedure possono non essere esclusi a priori ulteriori momenti successivi, ed in particolare la possibilità di depositare una o più domande divisionali in qualunque momento nel corso della vita della domanda stessa.

Per una maggiore certezza del diritto sarebbe quindi auspicabile da un lato poter sfruttare al meglio queste possibilità dall'altro poter contare su un chiaro ed esplicito riferimento normativo così da poter rispondere alle numerose domande sollevate in questo mio articolo.

Lucia Vittorangeli

Professione documentalista brevettuale: arriva la certificazione internazionale QPIP

Si è concretizzato quest'anno un progetto avviato oltre 15 anni fa all'interno della comunità internazionale dei "Patent Information Professionals", i documentalisti brevettuali per dirla in italiano, con l'avvenuta istituzione e registrazione presso la Camera di Commercio dell'Aia dell'ISBQPIP¹ (**International Standards Board for Qualified Patent Information Professionals**).

L'ISBQPIP è il frutto della collaborazione delle tre maggiori organizzazioni rappresentative dei documentalisti brevettuali europei ed americani: il **Patent Documentation Group (PDG2)**, fondato nel 1957, che raduna gli specialisti di oltre quaranta società multinazionali europee, il **Patent Information User Group (PIUG3)**, gruppo internazionale creato nel 1988 con sede e predominante attività negli USA, che conta circa 800 membri e la **Confederacy of European Patent Information User Groups (CEPIUG4)**.

La confederazione europea è l'ultima nata (ha celebrato il decennale a Milano lo scorso anno), ma è già divenuta l'organizzazione con il maggior numero di iscritti (oltre 1000).

AIDB5, l'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali è tra i fondatori della confederazione europea, che comprende attualmente anche i gruppi nazionali dei Paesi Bassi (il primo fondato in Europa, nel 1977) e quelli di Regno Unito, Francia (esteso ai paesi francofoni), Germania (esteso ai paesi di lingua tedesca), Belgio, Svezia, Danimarca, Spagna e Svizzera.

Scopo della certificazione QPIP

Le persone che svolgono l'attività di ricerca brevettuale come una professione osservano quanto segue:

- nell'era di Google" molte persone credono che tutti possano considerarsi "ricercatori di informazioni" e che tutto sia disponibile gratuitamente su internet,
- c'è un numero crescente di ricercatori "fai-da-te" che, se viene da altri ambiti, difficilmente conosce il sistema brevettuale, ciò che è disponibile al pubblico e ciò che non lo è, e cresce anche (specialmente in Asia) il numero di società che effettuano servizi di ricerca la cui qualità è difficilmente determinabile,
- ci vogliono tempo e applicazione per diventare un professionista dell'informazione brevettuale a tutto tondo e si tratta di un lavoro con grandi responsabilità (si pensi al caso delle ricerche

Freedom-To-Operate che possono portare a grandi investimenti), tuttavia questa professione non è sempre adeguatamente considerata,

- c'è un'impressionante crescita del numero di brevetti depositati nel mondo, particolarmente in Cina, che può rendere necessario modificare le proprie metodologie di ricerca,
- si ha un continuo sviluppo delle banche dati, in termini di quantità e qualità dei dati, delle machine translation così come delle classificazioni brevettuali (ormai la Cooperative Patent Classification sta diventando la più utilizzata anche a livello internazionale, ma occorre considerare la sua reale copertura ed evoluzione), il che non implica automaticamente un miglioramento dei risultati,
- anche in questo settore occorre fare i conti con l'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale: l'avvento di piattaforme di ricerca e/o analisi automatica dei documenti brevettuali tuttavia non diminuisce l'importanza di avere un'ottima conoscenza delle tecniche di ricerca, degli strumenti di ricerca classica (booleana) e dell'analisi dei documenti, benchè questi nuovi strumenti possano indubbiamente fornire un supporto al lavoro del professionista.

Pertanto l'obiettivo della certificazione dei professionisti dell'informazione brevettuale è:

- stabilire standard professionali internazionali (quella del documentalista brevettuale è per sua natura una professione transnazionale)
- dare una sorta di garanzia di qualità (anche se, come con qualsiasi altro esame, non si può garantire che tutti coloro che lo superano abbiano il livello di qualità desiderato)
- ottenere il riconoscimento della professione, e quindi forse anche renderla più attraente per i giovani.

Non vi è l'intenzione di creare una sorta di albo né tantomeno di rendere obbligatori l'esame e l'ottenimento della certificazione per poter svolgere l'attività di documentalista brevettuale, tuttavia, ove il riconoscimento della validità della certificazione QPIP venisse diffuso adeguatamente, questa potrebbe divenire un elemento importante nella scelta di un collaboratore o di una società a cui affidare un'attività di ricerca.

Il candidato che abbia ottenuto la certificazione QPIP potrà dimostrare di possedere almeno quelle conoscenze e competenze di base richieste secondo gli standard internazionali per svolgere l'attività di documentalista brevettuale in modo professionale.

Un titolo che potrà spendere nel mondo del lavoro, negli studi di consulenza in proprietà industriale, nelle aziende e nelle istituzioni, nei quali dovrà poi certamente dimostrare che lo vale, affinando con l'esperienza la sua tecnica di ricerca e capacità di analisi dei documenti, e restando aggiornato sugli sviluppi degli strumenti e delle tecniche di ricerca e analisi dei documenti.

Lunga e complessa è stata la discussione per arrivare a stabilire quali siano queste conoscenze e competenze e come poterle valutare obiettivamente, anche perchè a seconda del paese e della tipologia di servizi forniti molte erano le differenze. Si è arrivati quindi ad una definizione che ha trovato un consenso generale nella comunità internazionale, dopo più di un ciclo di revisione del sistema proposto, della sua struttura organizzativa, delle sue regole e procedure.

La storia

Sin dal 2002, infatti, alcuni dei più noti specialisti della ricerca brevettuale si erano trovati nell'ambito dell'EPIDOS, la conferenza dell'Ufficio Brevetti Europeo sull'informazione brevettuale (oggi chiamata EPOPIC), per discutere della possibilità di creare un sistema di certificazione, ed era stato creato un gruppo di studio dal nome COPS (Certification Of Patent Searchers).

La stessa nascita di AIDB non fu estranea a tale progetto: la comunità italiana dei documentalisti brevettuali infatti voleva partecipare attivamente alla discussione in corso in Europa con la forza di un gruppo nazionale rappresentativo, da cui l'iniziativa dell'ing. Michele Fattori, allora in Tetra Pak, una società storicamente molto sensibile alla proprietà industriale ed all'informazione brevettuale, che portò alla fondazione dell'Associazione nel febbraio del 2004.

Certamente gli italiani si presentavano nel contesto internazionale come gli ultimi arrivati, non avendo alle spalle una tradizione consolidata come quella di altri colleghi europei nel campo della ricerca brevettuale.

Le cause sono note: la storica mancanza di una banca dati dei brevetti italiani completa e affidabile, di una collezione internazionale di brevetti quale quella posseduta dai maggiori uffici brevetti europei e dallo stesso Ufficio Brevetti Europeo, di un'istituzione statale ben organizzata per quanto riguarda l'informazione e la documentazione brevettuale e quindi certamente non trainante a questo riguardo e, più in generale,

l'arretratezza del contesto culturale in cui era relegata l'informazione brevettuale, con l'eccezione di alcune "isole felici", soprattutto società multinazionali e aziende del settore chimico e farmaceutico.

Tuttavia alla fine degli anni '90 la messa a disposizione su internet della collezione brevettuale internazionale dell'EPO (il database Espacenet fu lanciato nel 1998) e lo sviluppo di altri strumenti informatici e telematici ha consentito ai documentalisti italiani di ridurre rapidamente il gap, di accrescere la propria professionalità e contestualmente, tramite la frequentazione dei colleghi esteri, dei convegni internazionali e di quelli organizzati in Italia da AIDB, di sviluppare una più matura consapevolezza della propria professione.

I lavori dei tre gruppi PDG, PIUG e CEPIUG vennero formalizzati in un memorandum d'intesa nel 2009 e già nel 2011 si tennero simultaneamente a Londra, Monaco di Baviera, L'Aia, Stoccolma e New Brunswick (USA) delle prove d'esame simulate ("Mock Examinations").

A seguito di tali prove fu possibile per i volontari impegnati nell'organizzazione lavorare concretamente alla definizione delle conoscenze e competenze dei "patent information professionals" anche tramite un apposito gruppo di lavoro condotto dal prof. Gaetano Cascini del Politecnico di Milano, che elaborò un documento denominato "Recommendations about training and education", e redigere una prima bozza di struttura dell'organizzazione definita dallo statuto (Articles) e dalle regole di attuazione del sistema (Rules). Tutto quanto fu quindi sottoposto ad un processo di revisione aperto all'intera comunità internazionale che portò all'attuale definizione del sistema ISBQPIP e poterono essere redatti i primi documenti d'esame "reali" e preparato uno schema di valutazione.

Si arrivò quindi, il 31 agosto 2018, all'istituzione ed alla registrazione dell'ISBQPIP presso la Camera di Commercio dell'Aia (non per nulla, una delle capitali europee dei brevetti).

La struttura

L'organizzazione responsabile dell'esame e della certificazione è chiamata International Standards Board for Qualified Patent Information Professionals (ISBQPIP). L'organizzazione è costituita da un **Supervisory Council** che governa l'organizzazione, e da diverse commissioni, come specificato negli articoli e nelle regole. Il **Professional Representatives Collegium** costituisce l'organo di controllo dell'operato del Supervisory Council da parte dei gruppi di utilizzatori che hanno istituito il sistema, di cui nomina i membri e monitora in genere tutte le attività dell'ISBQPIP.

Altre commissioni si occupano dell'accreditamento dei candidati, dell'esame, della formazione continua e della disciplina.

La nomina dei membri del Supervisory Council non è ristretta ai soli ricercatori brevettuali, ma anche ai consulenti brevettuali, agli avvocati specializzati in materia di brevetti, agli esaminatori di uffici brevetti, ed altri esperti in materia, in modo da garantire un'ampia diversità di vedute.

Per poter avviare i lavori dell'ISBQPIP si è deciso di riconoscere la certificazione QPIP senza sostenere l'esame a chi avesse potuto dimostrare di aver svolto l'attività di documentalista brevettuale in modo prevalente per almeno dieci anni (certificazione via "Prior Experience Recognition" o PER) e fosse in grado di dimostrare di aver frequentato corsi, partecipato a conferenze o essersi aggiornato in altri modi negli ultimi 12 mesi, obbligandosi d'altro canto a prestare servizio in una delle commissioni.

Fu aperta pertanto una finestra temporale dal 10 dicembre 2018 all'11 marzo 2019 per farne richiesta, e sono attualmente in corso le ultime valutazioni delle domande ricevute.

Ad oggi sono state presentate oltre 250 domande da richiedenti provenienti da 17 diverse nazioni, di cui circa il dieci per cento provenienti dall'Italia. Gli elenchi dei nominativi che hanno ottenuto la certificazione saranno disponibili sul sito del ISBQPIP a breve, una volta terminato lo scrutinio.

Una volta completata questa fase e istituite le commissioni si potrà avviare la procedura d'esame, a cui potrà candidarsi chi sarà in grado di dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza lavorativa prevalente come documentalista brevettuale, ovvero come ricercatore, formatore o supervisore di ricercatori, gestore di ricerche in outsourcing, e di aver svolto in tale periodo almeno 45 progetti di ricerca, indipendentemente dalla finalità della stessa (FTO, brevettabilità, validità, opposizione, ecc.), oltre ad una laurea in un'area tecnica o 10 anni di esperienza nel settore.

L'esame

L'unica lingua di procedura e dell'esame è l'inglese. Questo consiste in una prova pratica di ricerca (paper A) comprendente lo svolgimento di una prima ricerca di novità, validità o opposizione e di una seconda ricerca di "infringement" (l'area tecnica potrà essere scelta dal candidato tra almeno il settore ingegneristico e quello chimico) ed in una prova teorica (paper B) atta a verificare le conoscenze delle principali norme e procedure delle maggiori giurisdizioni tra cui Europa, USA, Cina, Giappone e Corea, che siano rilevanti per l'attività di ricerca o selezione e categorizzazione dei

documenti brevettuali e non brevettuali, oltre a due prove di selezione di documenti all'interno di scenari prestabiliti di cui una prima atto a costituire la base per una valutazione di novità, validità o opposizione, ed una seconda per "infringement".

Ovviamente la definizione del livello di conoscenza delle norme e procedure brevettuali non sarà lo stesso richiesto ad un consulente in brevetti, né tale certificazione si prefigge in alcun modo di creare sovrapposizioni tra le due professioni, anzi delinea e delimita nel modo più preciso possibile l'ambito di operatività del documentalista brevettuale, il che è anche richiamato nel Codice di Condotta il quale esplicitamente prevede, oltre ai punti sulla confidenzialità, riservatezza, conflitto d'interesse e, in generale, correttezza professionale, il punto 5.3 che viene qui riportato nel suo testo originale:

"A QPIP must not provide any legal advice or legal opinion to a client unless the QPIP is qualified to provide such legal advice or opinion such as in the case of a QPIP who is also a registered patent attorney. A QPIP must also not rate patent publications according to the level of perceived infringement risk, for example by rating patent publications as posing a low, medium or high patent infringement risk. Although a QPIP should refrain from providing their opinion to their client on the references they find, if the QPIP is certain that the client is a patent attorney who is registered in the jurisdiction of concern, then the QPIP can provide their opinion, but only verbally."

Per mantenere in vita la certificazione in questo settore altamente dinamico è previsto un sistema di **Continued Professional Development (CDP)**, che prevede l'obbligo di acquisizione di 10 crediti annuali (5 per il primo anno di avvio del sistema) ottenibili attraverso la frequentazione di corsi, la partecipazione a conferenze, ed altri sistemi di aggiornamento professionale, secondo uno schema di punteggi prefissato.

Si tratta di un sistema complesso e articolato, interamente basato su volontari (almeno nella sua fase iniziale), la cui garanzia di affidabilità è data dalla stessa comunità internazionale dei documentalisti brevettuali che la gestisce, la cui efficacia dipenderà quindi dalla possibilità di applicare in concreto le regole proposte e dalla diffusione della conoscenza della sua esistenza negli ambiti ove può trovare applicazione.

La candidatura alla certificazione QPIP inizialmente è aperta ai soli professionisti che risiedono negli Stati Uniti d'America o in Europa, non potendo contare per ora l'ISBQPIP, realisticamente, su una struttura idonea

a sopportare il potenziale enorme numero di richieste proveniente da altri continenti, in particolare da India e Cina.

Riferimenti a siti web:

- <https://qipip.org/>
- <https://www.p-d-g.org/>
- <https://www.piug.org/>
- <http://www.cepiug.org/>
- <https://www.aidb.it/>

Guido Moradei

Il brevetto europeo preminente e l'indipendenza del brevetto italiano

“Ora che il mio brevetto europeo è stato concesso e convalidato in Italia, devo continuare a mantenere in vita anche il mio brevetto italiano sulla stessa invenzione?”
Questa domanda ci viene frequentemente posta dai titolari di un brevetto italiano e di un corrispondente brevetto europeo valido per l'Italia.

Per poter dare una risposta definitiva e motivata, sono necessarie alcune riflessioni.

L'articolo 59 del Codice della proprietà industriale stabilisce la preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo di protezioni: al comma 1 di detto articolo si stabilisce precisamente che un brevetto italiano cessa di produrre i suoi effetti quando coesista un brevetto europeo valido per l'Italia, avente la medesima data di deposito o di priorità ed avente il medesimo inventore o avente causa, nella misura in cui il brevetto italiano tuteli la stessa invenzione del brevetto europeo e non prima che il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo sia scaduto senza che opposizione sia stata fatta oppure non prima che quando la procedura di opposizione si sia definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo. L'enfasi è qui posta su due tra le condizioni di applicazione della norma summenzionata:

- il brevetto europeo e il brevetto italiano devono tutelare la stessa invenzione
- la concessione del brevetto europeo deve essere definitiva.

La prima condizione è stata spesso oggetto di discussione: cosa si intende per tutela della stessa invenzione?

In un caso tipico, il Sig. Caio deposita una prima domanda di brevetto italiano avente ad oggetto un dispositivo X comprendente un elemento M rivestito di un metallo selezionato tra oro (Au), platino (Pt) e rutenio (Ru). Entro un anno da questo primo deposito il Sig. Caio deposita una domanda di brevetto europeo sullo stesso dispositivo X rivendicando la priorità della domanda di brevetto italiano. I due brevetti sono entrambi concessi ed il brevetto europeo è poi convalidato in Italia.

In una prima ipotesi, i due brevetti sono identici: identica descrizione, identiche rivendicazioni. Il brevetto italiano (ITA) cesserà di produrre i suoi effetti una volta che la concessione del brevetto europeo

(EP) sia definitiva, non avendo il brevetto EP subito opposizione o non essendo stato revocato a seguito di opposizione (Fig. 1).

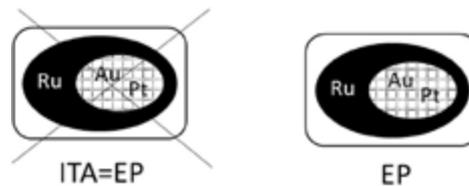


Fig. 1

Ipotezziamo invece ora che il brevetto italiano sia concesso con il set di rivendicazioni originali, mentre il brevetto europeo sia concesso con un set di rivendicazioni emendate, secondo le quali il metallo che riveste l'elemento M è selezionato tra i soli oro e argento.

I due brevetti dell'esempio, ITA e EP, presentano ambiti di tutela differenti, in quanto il brevetto europeo non tutela un dispositivo comprendente un elemento M rivestito di rutenio, mentre il brevetto italiano sì (Fig. 2).

Si nota che questa situazione è molto frequente nella realtà, in quanto il brevetto europeo subisce generalmente un esame molto più rigoroso, che ne limita l'ambito di tutela a ciò che soddisfa realmente (e secondo criteri di valutazione generalmente più stringenti) i requisiti di brevettabilità. Inoltre, questa situazione può presentarsi anche nel caso in cui il brevetto europeo sia limitato volontariamente dal titolare, senza implicare necessariamente che la tutela più ampia sia mancante dei requisiti di brevettabilità.

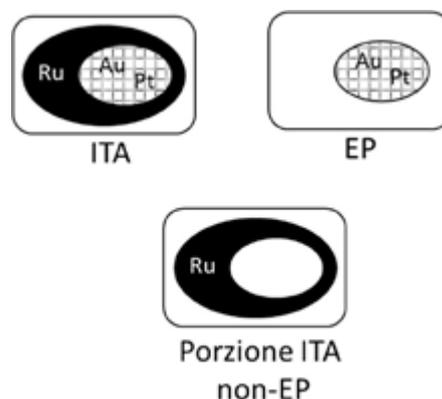


Fig. 2

In questa situazione, si può dire ancora che i due brevetti tutelino la stessa invenzione?

Secondo una prima interpretazione dell'art. 59, il brevetto italiano e il brevetto europeo dell'esempio tutelerebbero la stessa invenzione, ossia il dispositivo X; pertanto, allorché il brevetto EP fosse convalidato in Italia e fosse concesso definitivamente, il brevetto ITA cesserebbe di produrre i suoi effetti in toto (Fig. 3).

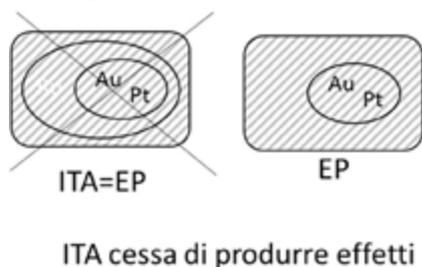
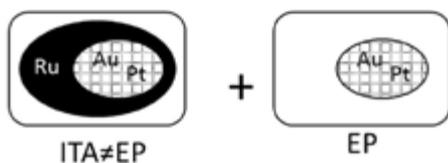


Fig. 3

Secondo una seconda interpretazione, invece, i due brevetti non tutelano la stessa invenzione poiché l'ambito di tutela, stabilito dalle rivendicazioni, non coincide. Il brevetto ITA perciò non cesserebbe di produrre i suoi effetti in presenza del brevetto EP, ma coesisterebbero i due titoli (Fig.4A) o quantomeno il brevetto ITA continuerebbe a produrre i suoi effetti per la porzione che non si sovrappone alla tutela definita dal brevetto EP (ossia il dispositivo X comprendente un elemento M rivestito di rutenio, Fig. 4B).



ITA non cessa di produrre effetti e i due brevetti coesistono

Fig. 4A

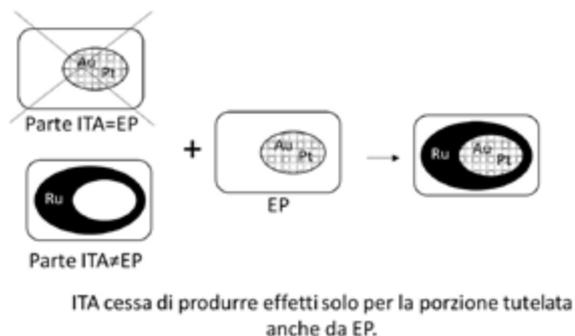


Fig. 3B

Stante questa seconda interpretazione, la somma delle rivendicazioni dei due brevetti EP + ITA assicurerebbe, in Italia, la protezione massima per il dispositivo X.

Tale seconda interpretazione è certamente più corretta, anche considerando lo scopo dell'art. 59 che è quello di evitare il cumulo di protezioni: due brevetti che proteggono un trovato, uno in modo più limitato dell'altro, non offrono la stessa protezione, perciò la loro coesistenza non rappresenta un cumulo di protezioni.

In effetti, in accordo con tale interpretazione si sono espressi, tra gli altri, il Tribunale di Milano (sentenza n. 729/2016 del 20 gennaio 2016), nonché la Corte di Cassazione (sentenza n. 10335 del 19 maggio 2016). Quest'ultima in particolare ha stabilito, con rimando all'art. 52 c.p.i., che "l'oggetto del brevetto si individua in relazione alle rivendicazioni svolte". Pertanto, se le rivendicazioni di due distinti brevetti sono diverse, "il trovato oggetto degli stessi è anch'esso diverso onde non sussiste alcuna identità".

La seconda condizione per la preminenza del brevetto europeo sul brevetto italiano, ossia la previsione che il brevetto europeo sia concesso definitivamente prima che il brevetto italiano cessi di produrre i suoi effetti, è certamente più oggettiva; tuttavia, anch'essa è stata materia di discussione, risolvendosi con una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22984 del 16 settembre 2019).

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza (533/2014) della Corte d'Appello di Venezia, sezione specializzata, la quale era stata chiamata a decidere sulla nullità di un brevetto italiano e della frazione nazionale di un corrispondente brevetto europeo. Prima che la Corte d'Appello di esprimesse, il brevetto europeo era stato revocato dall'Ufficio Brevetti Europeo (UBE) per mancanza dei requisiti di brevettabilità in una procedura di appello a seguito di opposizione. La Corte d'Appello di Venezia aveva quindi ritenuto che, essendo stato il brevetto europeo revocato ed avendo il brevetto italiano, a suo avviso, cessato di produrre i suoi effetti ai sensi dell'art. 59, la materia del contendere fosse cessata.

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, non solo in quanto la materia del contendere non era cessata, essendo stata impugnata la decisione di revoca del brevetto europeo (era infatti pendente una richiesta di revisione all'UBE), ma anche in quanto il brevetto italiano non aveva perduto di efficacia.

Infatti, la perdita di efficacia del brevetto italiano si sarebbe potuta verificare, secondo l'art. 59, soltanto se il brevetto europeo fosse stato mantenuto in vigore a seguito della procedura di opposizione.

In questo caso invece, il brevetto europeo non ha assunto la sua configurazione definitiva, mancando quindi una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 59 c.p.i.

La Corte di Cassazione ha stabilito inoltre, con la suddetta ordinanza, che la revoca del brevetto europeo a seguito di opposizione non implica in automatico la perdita di efficacia del brevetto italiano "che costituisce un titolo autonomo, la cui validità va dunque autonomamente valutata, non potendo farsi discendere dall'invalidità del brevetto europeo quella del brevetto italiano".

Tornando quindi alla domanda con la quale si è aperta questa discussione, se cioè per il titolare di un brevetto italiano valga la pena di mantenere in vita tale brevetto in presenza di un suo brevetto europeo avente la stessa data di deposito o di priorità e convalidato in Italia, si ritiene che una risposta possa essere formulata, tenendo conto delle condizioni sopra approfondite (naturalmente partendo dal presupposto che ci sia reale interesse da parte del titolare alla tutela dell'invenzione, nei termini più ampi possibili).

Fintanto che il brevetto europeo non è concesso in via definitiva, il brevetto italiano è completamente indipendente da esso e continua a produrre i suoi effetti. Certamente esso deve essere mantenuto in vita in questo primo arco temporale: la risposta alla domanda iniziale è quindi sì.

Se il brevetto europeo è revocato a seguito di opposizione, il brevetto italiano continua ad avere vita autonoma da questo, non cessa di produrre i suoi effetti e la eventuale nullità di esso deve essere sancita in giudizio: pertanto anche in questo caso la risposta è sì.

Se il brevetto europeo è concesso con un ambito di protezione più limitato rispetto al brevetto italiano oppure se il suo ambito di protezione è "ridimensionato" a seguito di una procedura di opposizione o limitazione, si ritiene ancora che la risposta sia sì, a fronte di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nel 2016. Il brevetto italiano infatti continuerà a produrre i suoi effetti per la porzione non tutelata dal brevetto europeo.

Infine, se le rivendicazioni del brevetto italiano e del brevetto europeo sono esattamente coincidenti ed il brevetto europeo è stato concesso in via definitiva, il brevetto italiano cesserà di produrre i suoi effetti; tale perdita di efficacia resterà inoltre valida anche nel caso in cui il brevetto europeo fosse successivamente annullato o decadde (art. 59, comma 2, c.p.i.).

Teoricamente in questo caso il brevetto italiano potrebbe essere lasciato decadere.

Tuttavia, è bene ricordare che l'art. 59 al comma 3 stabilisce che, una volta avvenuta la perdita di efficacia del brevetto italiano secondo il comma 1, colui che ha promosso una azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

Si ritiene quindi che il brevetto italiano debba essere mantenuto vantaggiosamente in vita anche in quest'ultima situazione, permettendo quindi al titolare di azionare il brevetto italiano a tutela dell'invenzione per violazioni avvenute nel periodo precedente alla sua perdita di efficacia.

In conclusione, si ritiene che il mantenimento in vita del brevetto italiano sia sempre vantaggioso per il titolare del brevetto, anche in presenza di un corrispondente brevetto europeo per la medesima invenzione.

Dall'altra parte, una terza parte che si trovi a valutare se stia agendo in contraffazione di un brevetto europeo valido per l'Italia dovrà sempre tenere in considerazione anche l'eventuale titolo italiano corrispondente.

Irene Manfredi

Consulente in brevetti (1725 B)

La previsione dello sviluppo tecnologico nel settore delle armi leggere attraverso l'analisi dei brevetti per invenzione

“Rail travel at high speed is not possible because passengers, unable to breathe, would die of asphyxia.”
- Dr. Dionysius Lardner, 1830¹

In tempi d'intensa ricerca scientifica e di rapida e diffusa innovazione tecnologica, la previsione dei mutamenti della tecnologia assume l'inevitabilità delle previsioni del tempo. Ognuno, decidendo come vestirsi e prendendo o meno con sé l'ombrello, prevede implicitamente il tempo; analogamente, ogni organizzazione ove si decida un'allocazione di risorse per obiettivi non immediati compie una previsione in merito allo scenario tecnologico futuro che, se errata, può invalidare l'investimento fatto.

I sistemi tecnologici per la difesa, per loro natura soggetti a tempi di sviluppo particolarmente lunghi, richiedono un costante sforzo di previsione, per evitare che il progetto, inizialmente attuale, non dia luogo, a produzione conclusa, a materiali già obsoleti.

Un esempio positivo in tal senso, reperibile in letteratura, è costituito dalla progettazione del missile Polaris, il primo missile balistico intercontinentale lanciato da sottomarini mai realizzato (SLBM - *Submarine-launched ballistic missile*): il disegno di quest'arma fu inizialmente commisurato sulle dimensioni delle teste da guerra nucleari disponibili al momento, che condizionavano le dimensioni del vettore e del sottomarino stesso. Durante lo sviluppo del sistema missilistico, fu valorizzata la previsione che, al momento della sua entrata in servizio, sarebbero state disponibili teste da guerra più leggere e i disegni delle armi e del sottomarino furono modificati di conseguenza. Accettando quella previsione, i progettisti furono in grado di mettere a punto un sistema d'arma che, quando fu dispiegato, era aggiornato allo stato dell'arte più recente, evitando così di fornire alle Forze Armate materiali già obsoleti².

La necessità di prevedere lo sviluppo della tecnologia ha costituito una costante dell'evoluzione bellica degli Stati Uniti, dalla prima *offset strategy* della deterrenza nucleare, fissata dal Presidente Eisenhower, al *Long-Range Research and Development Plan* (LRRDP), lanciato nell'estate del 1973 da quella che sarebbe più tardi diventata la *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA), alla *Defense Innovation Initiative* annunciata dal Segretario alla Difesa Chuck Hagel nel 2014³. Presso l'Ufficio dell'*Assistant Secretary of Defense for Research & Engineering*, è istituita anche una struttura permanente, l'*Office of Technical Intelligence (OTI)*, deputata, tra l'altro, a identificare le tecnologie e i risultati scientifici di maggiore interesse e a proporre le strategie di ricerca e sviluppo più promettenti⁴.

Tra i metodi utilizzati dall'OTI, una posizione di rilievo è occupata dal cosiddetto *Technology Watch & Horizon Scanning*, che include l'analisi della letteratura scientifica, dei brevetti per invenzione e degli investimenti in tecnologia ovunque realizzati nel mondo.

Anche la Commissione europea ha inteso recentemente finanziare le attività di previsione tecnologica, prevedendo un'apposita *call* nell'ambito della *Preparatory Action on Defence Research*, denominata *The European defence research runway*, volta alla previsione della tecnologia futura di valenza strategica. Questa *call* è stata aggiudicata nel 2017 a un consorzio guidato da un'azienda italiana che, nel proprio progetto, ha citato l'analisi dei brevetti per invenzione tra gli strumenti utili alla previsione dell'evoluzione tecnologica.

I dati brevettuali, rispetto ad altri, hanno il vantaggio di essere organizzati in *database* informatizzati, resi fruibili *on line* da organismi internazionali come lo *European Patent Office (EPO)* e nazionali, come l'Ufficio Italiano

1. Citazione tratta da: <https://list25.com/25-famous-predictions-that-were-proven-to-be-horribly-wrong/>.

2. J.P. Martino, *Technological forecasting for decision making*, McGraw-Hill Engineering and Technology Management Series, New York 1993, third edition, pp. 281-282.

3. C. Pellerin, *DoD Seeks Novel Ideas to Shape its Technological Future*, 24 febbraio 2014, U.S. Department of Defense, www.defense.org.

4. Department of Defense, *Technical Assessment: Data-Enabled Technology Watch & Horizon Scanning*, ottobre 2015, in <http://www.defenseinnovationmarketplace.mil>.

Brevetti e Marchi (UIBM)⁵. Sono disponibili, su abbonamento, anche servizi professionali che offrono elaborazioni statistiche a partire dai *database* pubblici, tra i quali si cita, perché utilizzato nel presente lavoro, il *Derwent World Patents Index* (DWPI)⁶.

Il primo uso statistico dei brevetti per prevedere il cambiamento tecnologico risale agli anni '50 del secolo scorso; da allora, esso è cresciuto, espandendosi parallelamente alla capacità di calcolo dei *computer*. Oggi, la maggior parte, se non tutti, i report statistici sulle attività scientifiche e tecnologiche includono una sezione sui brevetti⁷: essi sono impiegati come indicatori dell'attività inventiva, mostrandone aspetti interessanti sotto diversi punti di vista. I documenti brevettuali forniscono, ad esempio, informazioni sul settore tecnico dell'invenzione, sull'area geografica dove si localizzano i processi inventivi, sull'identità degli inventori e delle aziende, sulla mobilità dei ricercatori e sui *network industriali che agiscono nel mercato*. Tali dati supportano, quindi, sia la caratterizzazione dei risultati nei singoli campi della ricerca tecnologica (*Technology Watch*), sia l'identificazione di tecnologie nuove o emergenti (*Horizon Scanning*).

IL VALORE DEI BREVETTI PER INVENZIONE

Particolarmente ricorrente è, in letteratura, il tema del valore dei brevetti: essi sono strumenti che, anche se direttamente collegati all'attività inventiva, non esprimono con altrettanta immediatezza un'innovazione tecnologica⁸. Il passaggio dall'invenzione all'innovazione, infatti, richiede ulteriori sforzi imprenditoriali, lo sviluppo di un prodotto e il suo collocamento sul mercato: non tutti i brevetti diventano innovazione, non tutte le innovazioni riscuotono lo stesso successo, non tutti i brevetti hanno, di conseguenza, lo stesso valore.

L'attenzione degli studiosi è rivolta principalmente al valore economico dei brevetti, ovvero al reddito (scontato) generato per le aziende titolari di questi, coerentemente con la loro stessa natura di titoli di *proprietà intellettuale, destinati alla tutela del know-how aziendale in contesto commerciale competitivo*.

Non mancano, tuttavia, tentativi di caratterizzare il "valore tecnico" dei brevetti, intendendo con questa espressione l'impatto che l'invenzione brevettata ha sullo sviluppo dello specifico settore tecnico. I due concetti, per quanto intimamente legati, non sono sovrapponibili: parte dell'aumento di conoscenze prodotte dall'invenzione non è a vantaggio diretto del titolare del brevetto e il reddito generato da questo non dipende solo dal valore tecnico dell'invenzione, ma anche (tra gli altri) dalla capacità industriale e commerciale dell'azienda, dai fattori cogenti rilevanti (leggi e regolamenti applicabili), dal recepimento dell'innovazione da parte del mercato e della società⁹.

Nel presente lavoro si esporranno alcuni risultati di una ricerca effettuata nel contesto dell'Università di Roma "LA SAPIENZA", con la quale si è cercato di collegare la previsione tecnologica in un settore d'interesse per la Difesa (quello delle armi leggere) con il valore tecnico dei brevetti, espresso quantitativamente da un indice costruito con alcuni dati reperibili dai documenti brevettuali, le cosiddette "citazioni". Qualora questa connessione si dimostrasse efficace, sarebbe possibile effettuare previsioni in modo sistematico, avvalendosi delle banche dati brevettuali (pubbliche) e dei sistemi computerizzati di elaborazione dati.

LE CITAZIONI NEI DOCUMENTI BREVETTUALI

Per stabilire il progresso realizzato dall'invenzione, riveste particolare importanza il confronto con lo stato dell'arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. A questo sono funzionali le "citazioni" effettuate dallo stesso inventore nella sua domanda. In alcuni sistemi brevettuali, come quello degli Stati Uniti, preso a riferimento nella ricerca qui esposta, sussiste, infatti, l'obbligo legale, in capo all'inventore, di citare ogni risultato già esistente utilizzato nel processo inventivo: la domanda di brevetto dettaglia così le ricerche e i brevetti precedenti da cui l'invenzione ha preso spunto.

Le "citazioni" così realizzate¹⁰ compongono una vera e propria mappa dell'evoluzione tecnologica che consente di identificare l'influenza di una particolare

5. La pagina del EPO Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT) si trova all'indirizzo web http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/research/; il sito dell'UIBM è alla pagina <http://www.uibm.gov.it/>.

6. Cfr. <https://clarivate.com/products/derwent-innovation/>.

7. Cfr. AA.VV., *OECD Patent Statistics Manual*, OECD PUBLICATIONS, Parigi 2009, p. 15.

8. L'innovazione è l'applicazione concreta di un'invenzione o di un'idea. Un contributo ormai classico in merito al significato economico e industriale dell'innovazione si ha in J.A. Schumpeter, *Teoria dello sviluppo economico*, Rizzoli Etas, Milano 2013.

9. Sul tema del valore dei brevetti vi è un'ampia letteratura. Elementi di base sono forniti in *OECD Patent Statistics Manual*, op. cit., pp. 135-149. 11

Le citazioni ricevute da un brevetto si chiamano, nel linguaggio tecnico inglese, *forward citations*.

10. Le citazioni ricevute da un brevetto si chiamano, nel linguaggio tecnico inglese, *forward citations*.

invenzione su quelle successive. Vi sono evidenze di come il numero di citazioni ricevute da un brevetto rifletta, in media, il suo valore tecnico e sia correlato al suo valore economico^{11,12}.

Normalmente, non è sufficiente contare le citazioni ricevute da un brevetto, ma bisogna “pesarle” per tener conto di diversi fattori che ne influenzano il numero assoluto. La distribuzione delle citazioni ricevute dai brevetti, inoltre, non è stazionaria (varia con il tempo) e dipende dalla tecnologia esaminata: è pertanto importante, per fare dei confronti, selezionare campioni omogenei di brevetti, riferendoli al medesimo settore tecnico e allo stesso periodo di tempo. In tal senso, la metodologia che impiega le *forward citations* si configura come uno strumento del *Technology Watch*, piuttosto che dell'*Horizon Scanning*¹³.

La costruzione matematica di un indice di “valore tecnico” va dunque attagliata alla dinamica delle citazioni per le particolari invenzioni esaminate: il rischio da evitare è quello di privilegiare i brevetti depositati da più tempo (o depositati in un momento favorevole), che possono cumulare citazioni “per anzianità”, senza che questo sia necessariamente collegato al valore tecnico del trovato.

LA RICERCA

Come anticipato in precedenza, la ricerca si è occupata delle armi leggere, caratterizzate da una significativa produzione rivolta alla clientela civile, pur essendo di classico ed evidente interesse per le applicazioni militari. Questa peculiare duplicità ha consentito di disporre di abbondanti dati brevettuali riferiti a tecnologie *dual-use*, di possibile impiego sia militare sia civile.

Lo studio ha preso in esame i brevetti concessi dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti d'America (United States Patent and Trademark Office – USPTO), relativi alle armi da fuoco pubblicate nel periodo 1995-2010, costruendo per ciascuno di essi un indice di valore tecnico, estrapolando delle previsioni sulle innovazioni future e compiendo un'indagine di mercato per verificare tali previsioni su prodotti effettivamente commercializzati.

Le armi da fuoco si sono dimostrate essere un buon banco di prova per testare la possibilità di effettuare

previsioni attraverso le citazioni brevettuali. Esse, infatti, presentano una tecnologia ancora relativamente stabile, consentendo così di apprezzare con una certa facilità le innovazioni introdotte. A ciò si aggiunge la particolarità del mercato civile statunitense che, godendo di un contesto normativo particolarmente favorevole, è caratterizzato da una rilevante ampiezza e vivacità: la domanda civile crea un'esternalità di rete rispetto alle armi per uso militare, stimolando e supportando investimenti e nuovi prodotti. Le invenzioni in questo settore trovano dunque un ambiente favorevole per evolvere in innovazioni.

Nel mondo dei brevetti, la tecnologia è suddivisa secondo sistemi classificatori composti da decine di migliaia di voci: lo United States Patent Classification (USPC) system, ad esempio, contiene oltre 160.000 item. Scegliere opportunamente il campione, in modo che sia rappresentativo dei materiali studiati e che, al contempo, consenta un controllo di ogni invenzione in tempi ragionevoli, diventa essenziale.

Nella ricerca qui esposta, si è selezionato un campione di 943 brevetti (appartenenti a sei sottoclassi tecnologiche), ritenuto sufficientemente rappresentativo del settore delle armi da fuoco e ancora gestibile nel tempo necessario al controllo dei documenti tecnici più rilevanti. Prima di esporre i risultati del lavoro svolto, sarà tuttavia opportuno richiamare qualche elemento sulla natura dei brevetti per invenzione.

ELEMENTI SUI BREVETTI PER INVENZIONE

Tra le forme di protezione della proprietà industriale rientra il brevetto per invenzione, che conferisce la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione stessa e di trarne profitto nel territorio dello Stato di deposito. L'invenzione industriale «si concreta nella soluzione di un problema tecnico non ancora sciolto, atta ad avere concreta realizzazione in campo industriale e tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti»¹⁴: la *ratio* stessa del brevetto è collegata dunque al suo valore tecnico, cioè al progresso determinato dall'invenzione e alla concreta realizzazione industriale del ritrovato.

11. Si veda, sul tema delle citazioni, *OECD Patent Statistics Manual*, op. cit., pp. 105-123.

12. Corre l'obbligo di citare un lavoro ormai considerato classico sul rapporto tra citazioni e valore dei brevetti: M. Trajtenberg, *A penny for your quotes: patent citations and the value of innovations*, «*RAND Journal of Economics*», Vol. 21, N. 1, 1990, p. 172-187.

13. Sul tema delle citazioni si veda anche: B.H. Hall, A. Jaffe, M. Trajtenberg, *Market value and patent citations*, «*RAND Journal of Economics*», Vol. 36, N. 1, 2005.

14. Cass., 4 ottobre 1964, n. 2600, come citata da G. Ghidini, F. De Benedetti, *Codice della proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, 2006, p. 132.

I brevetti, naturalmente, non esauriscono il panorama inventivo, fornendo una visione parziale dei risultati della ricerca tecnologica svolta dalle aziende. Alcuni studi, condotti negli Stati Uniti, hanno evidenziato come i brevetti non siano il mezzo più importante per concretizzare un ritorno economico dall'attività inventiva (cosiddetta "appropriabilità"): tra le forme di protezione della proprietà industriale, il mantenimento del segreto è considerato più vantaggioso della brevettazione, come pure le strategie di *marketing* e *lead time*^{15, 16}.

I brevetti per invenzione possono, infatti, essere visti come un passo intermedio tra i risultati della Ricerca e Sviluppo (R&D) e l'innovazione vera e propria, non obbligatorio né necessariamente conveniente, ma comunque perseguito, con varie motivazioni, in una percentuale significativa di casi. In termini statistici, le informazioni sui brevetti rappresentano sia un dato di *output* (dell'attività di R&D), sia un dato di *input* (dell'innovazione), fornendo utili indicazioni sull'andamento delle attività a monte e a valle del processo inventivo.

I RISULTATI

Dopo aver selezionato il campione di brevetti in modo che fosse omogeneo e sufficientemente rappresentativo del settore esaminato, è stato costruito un indice di valore tecnico a partire dalle citazioni ricevute da ciascun titolo di proprietà industriale, tenendo conto della dinamica delle citazioni nel periodo considerato. Ciò ha permesso di costruire una graduatoria dei brevetti e di individuare, in quelli nelle prime posizioni, i titoli di maggior valore tecnico. Sulla base degli obiettivi da essi perseguiti, è stato possibile formulare delle previsioni, sintetizzate nelle seguenti *linee di sviluppo tecnologico nel settore delle armi da fuoco*:

- **aumento dell'ergonomia e delle performance.** Questo tipo d'invenzioni mira a rendere le armi di facile utilizzo a una più vasta platea di utenti, indipendentemente dalla loro conformazione fisica e dall'addestramento ricevuto, proponendo comandi ambi-destri e che non richiedono particolare forza fisica o abilità per il loro impiego, nonché dispositivi che aumentano l'efficacia del tiro;
- **smart guns.** Con questa espressione s'intende indicare armi che integrano dispositivi elettronici in grado di operare controlli

sull'autorizzazione all'uso e l'utilizzo delle armi stesse, di consentirne la geo-localizzazione, di controllarne e comunicare lo stato di armamento e altro ancora;

- **armi modulari e miglioramenti della modularità.** La "modularità" presenta varie accezioni: possibilità di montaggio di accessori, di conversioni di calibro, variazioni della lunghezza della canna e della configurazione generale dell'arma;
- **armi less lethal.** Una linea di tendenza riguarda le armi a ridotta letalità, che possono impiegare diversi principi di funzionamento per assolvere alla loro funzione (uso dell'elettricità, di sostanze irritanti, di proiettili a ridotta penetrazione e altro ancora).

La ricerca di mercato è stata quindi rivolta a verificare le previsioni effettuate, ricercando sia la presenza di prodotti industriali riconducibili direttamente ai brevetti di maggior valore, sia il successo generale dei *trend* di sviluppo individuati.

In 8 casi su 10 sono stati rintracciati prodotti corrispondenti alle invenzioni più citate, con un solo brevetto non industrializzato per la contestuale offerta di prodotti concorrenti giudicati più efficaci dagli utenti. È risultato infine evidente l'orientamento del mercato in accordo con le previsioni elaborate, con un'abbondanza di offerte commerciali per ognuna di esse.

Nelle figure 1, 2, 3 e 4, sono riportati dei disegni tratti da alcuni brevetti e domande di brevetto esaminate durante lo studio, esemplificativi delle tendenze sopra descritte.

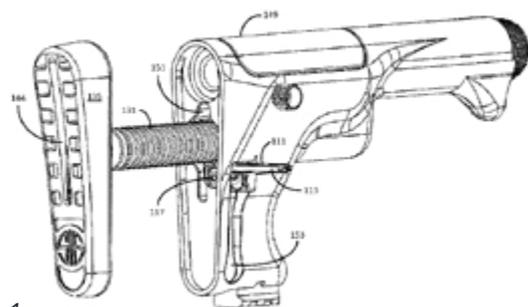


Fig. 1

L'aumento dell'ergonomia è una tendenza costante delle moderne armi da fuoco (nella foto: disegno tratto dalla domanda di brevetto n. US20150338186A1)

15. Con l'espressione *lead time* si intende genericamente il tempo di risposta di un'azienda o di una rete logistica alle sollecitazioni del cliente; nel contesto dell'articolo, essa assume il significato di *time to market* e allude alle strategie per il tempestivo soddisfacimento delle richieste di nuovi prodotti manifestatesi sul mercato.

16. W. Cohen et. al., *Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or Not)*, National Bureau of Economic Research, Working Paper 7552, Cambridge, MA, 2000, pp. 5-13. Quest'opera è anch'essa nota come "Carnegie Mellon study".

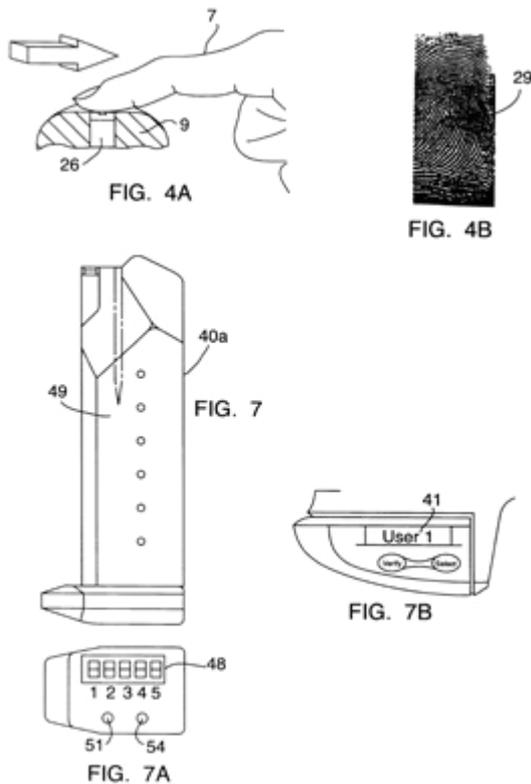


Fig. 2

L'implementazione dell'elettronica nelle smart gun può essere finalizzato anche al riconoscimento dell'utente (nella foto: disegno tratto dal brevetto n. US6321478B1)

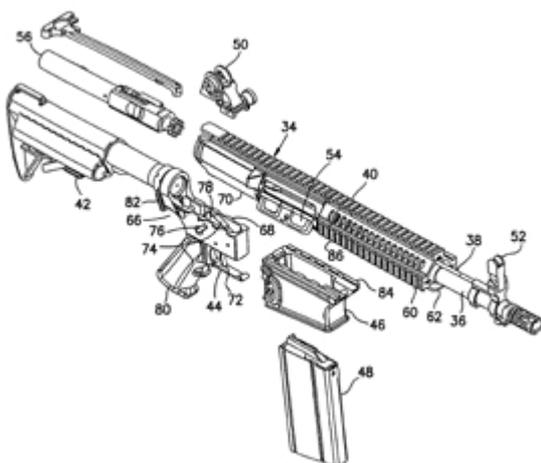


Fig. 3

Un esempio di modularità nei fucili d'assalto (nella foto: disegno tratto dal brevetto n. US131228B2)

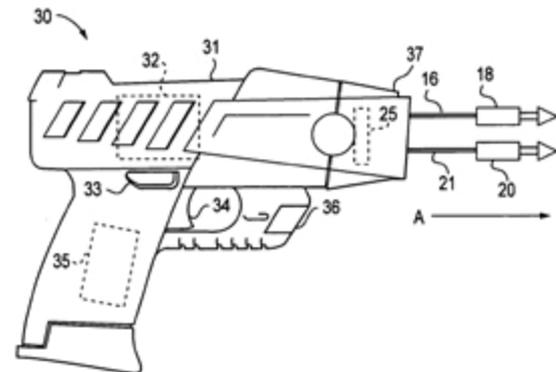


Fig. 4

Il TASER è un esempio di arma a ridotta letalità (nella foto: disegno tratto dal brevetto n.US7075770B1)

CONCLUSIONI

La ricerca ha confermato, seppur in un settore limitato, alcune delle potenzialità dei dati brevettuali nella previsione tecnologica: tutti i *trend* di sviluppo previsti sono stati riscontrati dalla ricerca di mercato svolta e oltre l'80% dei titoli brevettuali ritenuti di maggior valore tecnico ha effettivamente generato innovazione tecnologica.

L'utilizzo di tali informazioni non è tuttavia semplice: le diverse procedure di esame delle domande di brevetto e di rilascio dei relativi titoli (nazionali, regionali e internazionali) presentano delle difformità che incidono sull'utilizzabilità statistica dei dati e, da soli, i brevetti per invenzione non esauriscono i risultati della ricerca tecnologica; tuttavia, l'accessibilità gratuita e *on line* a molte delle informazioni rilevanti rende questi titoli di proprietà industriale un ausilio irrinunciabile per lo studio dell'evoluzione e della diffusione della tecnologia.

SPUNTI BIBLIOGRAFICI

1. J.P. Martino, Technological forecasting for decision making, McGraw-Hill Engineering and Technology Management Series, New York 1993, third edition.
2. AA.VV., OECD Patent Statistics Manual, OECD PUBLICATIONS, Parigi 2009.
3. J.A. Shumpeter, Teoria dello sviluppo economico, Rizzoli Etas, Milano 2013.
4. M. Trajtenberg, A penny for your quotes: patent citations and the value of innovations, «RAND Journal of Economics», Vol. 21, N. 1, 1990.
5. B.H. Hall, A. Jaffe, M. Trajtenberg, Market

- value and patent citations, «RAND Journal of Economics», Vol. 36, N. 1, 2005.
6. G. Ghidini, F. De Benedetti, Codice della proprietà industriale, Il Sole 24 Ore, 2006.
 7. W. Cohen et al., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or Not), National Bureau of Economic Research, Working Paper 7552, Cambridge, MA, 2000.
 8. AA.VV., The Value of European Patents, Evidence from a Survey of European Inventors, Final Report of the PatVal EU Project, 2005.
 9. A. Gambardella et al., The value of European patents, «European Management Review», n. 5, 2008.
 10. J. Brauer, The US Firearm Industry, Production and Supply, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva 2013.

NOTA

Le immagini utilizzate hanno mero valore esemplificativo e possono essere omesse o variate, in accordo con la politica editoriale, senza inficiare il contenuto dell'articolo.

Fabio Zampieri¹⁷

¹⁷ Tenente Colonnello del Corpo degli ingegneri dell'Esercito Italiano, Capo Servizio Brevetti e proprietà intellettuale del Ministero della Difesa.

Una decisione chiara sulla chiarezza dei brevetti europei

L'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha appena pubblicato la decisione dell'Enlarged Board of Appeal G 2/19. Questa decisione è molto interessante perché la dice lunga della frustrazione che i terzi a volte hanno nei casi in cui l'Ufficio Europeo dei Brevetti concede un brevetto con rivendicazioni che, ad avviso dei terzi, non sono sufficientemente chiare.

Né la convenzione sul brevetto europeo (CBE) né il codice di proprietà industriale (CPI) prevedono la mancanza di chiarezza come motivo di opposizione (nel caso della CBE) o motivo di nullità di un brevetto (nel caso del CPI). Questo significa che per i terzi l'unico momento in cui è possibile intervenire riguardo all'eventuale mancanza di chiarezza delle rivendicazioni di un brevetto europeo è quando la relativa domanda di brevetto è ancora pendente di fronte all'UEB.

Che quello sia l'unico momento in cui per i terzi è possibile intervenire è ora stato confermato inequivocabilmente dalla decisione G 2/19.

In quel caso, un terzo aveva presentato un appello contro la decisione dell'UEB di concedere un certo brevetto europeo, sostenendo che le rivendicazioni con cui il brevetto era stato concesso mancavano di chiarezza.

Il Board of Appeal aveva rimesso all'Enlarged Board of Appeal, cioè il massimo grado di giudizio del sistema del brevetto europeo, le seguenti domande riguardo alla mancanza di chiarezza (le domande sono attualmente disponibili solo in te:

"1. In appeal proceedings, is the right to oral proceedings under Article 116 EPC limited if the appeal is manifestly inadmissible?"

2. If the answer to the first question is yes, is an appeal against the grant of a patent filed by a third party within the meaning of Article 115 EPC, relying on the argument that there is no alternative legal remedy under the EPC against the examining division's decision to disregard its observations concerning an alleged infringement of Article 84 EPC, such a case of an appeal which is manifestly inadmissible?"

Nella decisione G 2/19, il Board of Appeal ha risposto come segue:

"A third party within the meaning of Article 115 EPC who has filed an appeal against a decision to grant a European patent has no right to have its request for an order that examination proceedings in respect of the European patent are re-opened for the purpose of removing allegedly unclear claims (Article 84 EPC) heard at oral proceedings before a board of appeal of the European Patent Office. An appeal filed in such a way has no suspensive effect."

Nello specifico, l'Enlarged Board of Appeal ha ritenuto che:

- le rivendicazioni nella loro forma concessa non possono essere esaminate rispetto al requisito della chiarezza. Su questo punto, l'Enlarged Board of Appeal ha richiamato la precedente decisione G 3/14, secondo la quale le rivendicazioni di un brevetto possono essere esaminate rispetto al requisito della chiarezza solo se, e nella misura in cui, queste vengono modificate dopo la concessione e la modifica introduce una violazione del requisito di chiarezza
- un appello depositato al fine di ottenere l'esame delle rivendicazioni nella loro forma concessa è chiaramente non ammissibile, e un tale appello non ha nemmeno un effetto sospensivo rispetto alla decisione di concessione del brevetto.

Da un lato, è sicuramente lodevole la creatività del terzo che ha pensato di presentare un appello contro una decisione di concessione di un brevetto europeo da parte dell'UEB. Dall'altro, e seppure la decisione G 2/19 non risolve il problema di brevetti europei concessi con rivendicazioni che un terzo potrebbe ritenere poco chiare, è sicuramente lodevole anche la nettezza della posizione adottata dall'Enlarged Board of Appeal. Sperabilmente, questa decisione rafforzerà la percezione degli esaminatori dell'UEB dell'importanza da attribuire ad eventuali osservazioni di terzi, depositate rispetto a domande di brevetto europeo non ancora concesse, quanto tali osservazioni riguardino la chiarezza delle rivendicazioni.

Micaela Modiano

IP Horizons

La politica legislativa è abituata ai piccoli passi, spesso lenti, allo *step by step*. I fattori determinanti le opzioni normative a livello micro- o macrosistemico consistenti essenzialmente, almeno in teoria, nella soddisfazione di bisogni della comunità e nel miglioramento complessivo della qualità della sua vita, sono identificati, di frequente, a seguito della ricognizione di tali esigenze, cui si cerca di dare una risposta adeguata. Talvolta, invece, le scelte inerenti alla disciplina di determinati fatti calano dall'alto senza un reale riscontro sul piano pratico. In questo caso, esistono soluzioni a problemi non posti ma soltanto percepiti come tali. Ciò avviene, usualmente, quando la formulazione del precetto prescinde dal confronto con la realtà degli operatori sul mercato o ambito di riferimento.

Ben vengano pertanto le iniziative come quella organizzata dall'EU IPO e dal McCarthy Institute di San Francisco il 26 e 27 settembre u.s. nella sede dell'EU IPO ad Alicante. Il titolo «*IP HORIZON 5.0 - Mapping opportunities and challenges for Intellectual Property in a globalised economy*», fortemente suggestivo, evocava appunto la proiezione delle aspettative di un ampio e composito gruppo di interessi verso i nuovi margini della cornice normativa idonea a ricomprendere i futuri sviluppi del settore della proprietà intellettuale non meramente al suo interno, ma nella sua interazione continua con un mondo in continuo e rapido cambiamento. La presenza contestuale di avvocati, giudici, accademici, rappresentanti di uffici nazionali di IP (US, Messico, Giappone, Corea, Singapore) e di istituzioni internazionali (WIPO, ICANN), autorità di law enforcement, esponenti dell'industria (Toyota, Sony, Microsoft, Philips, Samsung) e del world wide business (Alibaba) ha consentito di prendere in considerazione simultaneamente e dunque in maniera dialettica e critica le nuove sfide e le connesse opportunità legate al commercio elettronico globale e alle *transformative technologies*, in grado queste ultime, di ridisegnare il mondo per come lo conosciamo.

Il programma della due giorni è stato molto intenso, numerose le sessioni, divise per argomento e ben strutturate, perfetta l'organizzazione. Nell'ambito della prima sessione, dedicata all'*IP global village*, si è discusso di IP nel contesto della società digitale, sottolineando il pericolo di abuso delle piattaforme elettroniche, la necessità di tener conto della percezione del consumatore, l'apertura alla cooperazione e all'interazione a livello mondiale

tra gli uffici IP. In quest'ottica un ruolo centrale sarà occupato dalla creazione, gestione e condivisione dei dati, auspicabilmente oggetto di azioni specifiche orientate alla digitalizzazione e alla promozione del mercato unico interno attraverso il contributo di un ecosistema di informazioni e di piattaforme di dialogo per il loro interscambio. Il *key note speaker* (Francis Gurry, direttore generale della WIPO) si è soffermato su tre pilastri dell'IP: l'amministrazione e gestione dei diritti, le interrelazioni tra gli operatori e i principi sottostanti alla politica in materia di proprietà industriale. I numeri parlano chiaramente di un incremento costante delle domande di registrazione di marchi e design nel 2018 (v. il documento WIPO scaricabile all'indirizzo: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf) e di una tendenza ancora più spiccata della regione asiatica (il 66%) che potrà generare, in prospettiva, problemi di traduzione. Tutto questo volume di dati si riverbera inevitabilmente sull'efficienza della procedura di registrazione, la lentezza nella risposta degli uffici comporta inevitabilmente un freno all'economia e forti limiti nell'utilizzabilità del diritto da parte dei titolari dell'aspettativa; una delle soluzioni prospettate è costituita dall'impiego della artificial intelligence, quantomeno per le attività standardizzate e di classificazione. Ovviamente un approccio del genere non può funzionare se manca l'integrazione tra sistema di IP ed economia digitale a livello internazionale, in cui il management dei dati (di qualsiasi provenienza e natura) assumerà un ruolo sempre più rilevante.

Nella seconda sessione della conferenza, dedicato alla *Industrial Revolution 5.0. Opportunities and challenges for IP in the age of digital transformation* (cui hanno partecipato, in forma di panel, i rappresentanti delle summenzionate multinazionali e istituzioni competenti alla registrazione o all'*enforcement* di diritti di IP), si è sottolineato il transito dal paradigma dell'Industria 4.0, focalizzato sulla realizzazione di un ecosistema aziendale basato su un'architettura che integra orizzontalmente e verticalmente i vari sistemi di gestione (*big data*, robotica, *IoT*, *blockchain*) allo scenario dell'Industria 5.0 (*Empowering people*) volto alla ridefinizione dell'intervento umano nei processi automatizzati. È tuttavia ancora la rilevanza dei diritti di IP ad occupare un posto di primo piano sullo sfondo di questi mutamenti sistemici. Interessante è lo scarto tra le industrie a basso uso di diritti di IP rispetto a quelle ad utilizzo più intenso che si riflette in una maggiore prospettiva di crescita (del 25%),

così come il vantaggio competitivo delle PMI con precedenti attività nel settore dell'IP rispetto a quelle che non vi investono risorse adeguate (v. parametri e misurazioni nel documento https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/IPR-intensive_industries_and_economicin_EU/WEB_IPR_intensive_Report_2019.pdf). Ovviamente la migliore performance economica non è in rapporto di causalità diretta con una valorizzazione strategica del portafoglio di diritti di IP, ma quest'ultima ne può rappresentare un indicatore affidabile. Hasegawa (Sony) rimarcava, ad esempio, dal punto di vista della produzione industriale, la potenzialità di sviluppo funzionale di un semplice oggetto in controller digitale di una serie di operazioni e di processi e, dal punto di vista dei mercati internazionali, l'obiettivo di una maggiore armonizzazione normativa e procedurale a livello globale mediante l'impiego di *best practices* e l'applicazione dei principi di responsabilità e partecipazione nell'*e-commerce*, in cui si evidenziano, proprio in ragione di una scarsa cooperazione tra gli Stati e gli organismi competenti alla repressione degli illeciti, divergenze nell'*enforcement*. Proprio questo delicato punto è stato affrontato da Verhoeven (Capo dell'Unità anticontraffazione della Commissione europea), la quale ha ribadito l'esigenza, propria del *digital single market*, non tanto di uniformazione a livello normativo ma di maggiore efficienza a livello attuativo anche attraverso un nuovo approccio 'sostenibile' alla condivisione dei dati e alla loro accessibilità e i pilastri procedurali della trasparenza, partecipazione e inclusione (Kovacs, Capo dell'Unità IP della Commissione europea).

I dati come peraltro le tecnologie, prima di essere condivisi, è opportuno che vengano protetti, rafforzando gli strumenti di tutela e generando maggiore consapevolezza del *brand* e conseguentemente una sua migliore differenziazione (queste le considerazioni di Sawaj, direttore generale del dipartimento brevetti del Japan Patent Office). Il rischio di un nuovo protezionismo è però dietro l'angolo – avverte Perlmutter (USPTO) – e può essere sventato con il ricorso ad un 'global IP treaty' in cui si precisino i confini e le sovrapposizioni di due modelli contrastanti, quello tradizionale della proprietà e quello 'nuovo' della condivisione.

Lo sforzo maggiore consiste pertanto nell'adattamento del sistema di IP ai nuovi sviluppi tecnologici e ciò è realizzabile solo lavorando 'closer together', sintagma basilare cui è stata dedicata la terza parte della seconda sessione della conferenza (ancora con un

panel di rappresentanti di uffici di IP). Lozano (Mexipo), in particolare, ha invocato l'idoneità del ricorso al *soft law* e a *guidelines* e norme generali di condotta ai fini della ristrutturazione del sistema di IP, nella quale andrebbe perciò evitata la ricerca del consenso globale su soluzioni normative.

La dialettica tra *hard e soft law* nel commercio elettronico, rilevante in quanto costituisce una delle piattaforme di vendita più importanti e dunque anche più complesse da gestire specie con riguardo al fenomeno contraffattivi, produce la ricerca di una terza via che è stata individuata nel *Self-regulatory global e-commerce* (terza sessione), fondato su accordi di collaborazione tra gli operatori del mercato e volto a influenzare anche i contenuti del livello legislativo, pronto a recepire (con la consueta cautela) indicazioni provenienti da un sistema sostanzialmente sui *generis* di *dispute resolution* e di *enforcement* sottratto alla giurisdizione statale.

La quarta e la quinta sessione sono state dedicate rispettivamente a *Transformative technologies and IP jobs in the future* e a *Transformative technologies in IP careers in the future*. In entrambe si è fatto il punto della situazione relativo all'impatto delle tecnologie sui lavori e le carriere collegate al settore dell'IP. Schildt (EUIPO) ha rammentato, indicando alcuni *tools* elaborati per una più rapida gestione della procedura di registrazione presso l'Ufficio, che l'AI non è un fine ma uno strumento diretto a supportare e non a sostituire il fattore umano, a coadiuvare le valutazioni degli esaminatori, ma non a generare decisioni; la creazione di un ecosistema basato sul *blockchain* mira, a tal riguardo, a promuovere la cooperazione e l'interconnessione di dati e istituzioni incaricate del loro trattamento. Gli omologhi uffici coreano e singaporiano concordano sulla strumentalità della tecnologia segnalando, da un lato, i *blog* e il *broadcast* come potenziali misure di connessione tra le istituzioni dell'IP e i suoi utenti e, dall'altro, la necessità, avvertita in maniera molto forte da alcune società finanziarie, di procedere alla valutazione dei propri assets intangibili, reclutando, a tal fine, diversi esperti di IP. Molto suggestive alcune escursioni di Desantes (Università di Alicante) nel campo della 'filosofia pratica' della proprietà intellettuale. Il futuro dell'IP, nell'era della postcognitività ovvero della liberazione dagli schemi normativi che hanno «fossilizzato» il sistema, sarà nella combinazione degli algoritmi con gli 'androritmi' (neologismo coniato da Gerd Leonhard, autore di *Technology v. Humanity* e destinato a riequilibrare il rapporto tra uomini e robot *lato sensu*) senza privilegiare i primi sui secondi, nonché nell'inversione del pensiero

tradizionale, per cui l'innovazione è una conseguenza della registrazione (ovvero dell'accertamento ufficiale del gradiente di novità del brevetto o del marchio), nel senso che l'innovazione, che viene identificata con l'intuizione, attiva il procedimento di ricerca ovvero di verifica sperimentale e solo alla fine si procederà all'ufficializzazione del prodotto/processo 'innovativo', un approccio mentale del pari lineare ma basato non più sugli assi orizzontale e verticale, bensì sulle intersezioni e sulla multidimensionalità.

In sintesi, gli 'orizzonti' dell'IP sono assai più liquidi e mobili che nel passato; ciò deriva dall'avvento di nuove tecnologie che promettono di (o sono già pronte a) accelerare ogni tipo di procedura e dal crescente interesse globale per gli strumenti di IP. Tali fenomeni provocano a loro volta la necessità di adeguare le norme statali e internazionali ad un mondo in rapido cambiamento, le quali però conoscono lenti itinerari di adattamento, e spingono pertanto gli operatori (anzitutto le società commerciali) a cercare soluzioni alternative condivise sia nella posizione delle regole, sia nella loro attuazione. L'esplorazione delle potenzialità dell'AI contribuirà ad un cambio radicale del modo di fare e prima ancora di pensare.

Natale Rampazzo

SPC manufacturing waiver: la strategia del mercato unico val bene una deroga

In data 1° luglio 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/933 che ha introdotto alcune modifiche di rilievo al precedente Regolamento (CE) 469/2009 relativo al certificato protettivo complementare per i medicinali (Supplementary Protection Certificate, SPC) prevedendo una deroga che, a talune condizioni, consentirà di fabbricare prodotti protetti da SPC con l'obiettivo esclusivo di esportare verso paesi al di fuori dell'Unione Europea (UE) o di entrare nel mercato UE subito dopo la data di scadenza dell'SPC, il cosiddetto "SPC manufacturing waiver".

Genesi del Regolamento

Le modifiche appena introdotte al Regolamento (CE) 469/2009 sono uno dei risultati delle iniziative annunciate nel 2015 dalla Commissione Europea nell'ambito della cosiddetta *Single Market Strategy*¹ aventi, tra l'altro, l'obiettivo di ricalibrare in maniera mirata certi aspetti della tutela degli SPC, così da affrontare i problemi conseguenti ad alcune *conseguenze indesiderate*² del regime adottato e dell'evoluzione del settore farmaceutico, che hanno portato alla perdita di opportunità sofferta dalle industrie europee dei medicinali generici e biosimilari nei mercati di esportazione in paesi extra-UE anche per quanto riguarda l'ingresso tempestivo nei mercati di Paesi membri dell'Unione Europea³ a seguito della scadenza di un SPC.

Nel 2016, la risoluzione del Parlamento Europeo sulla *Single Market Strategy*, ha esortato proprio la Commissione a introdurre e attuare entro il 2019 (!) un *waiver*, un esonero, dal SPC per "promuovere la competitività dell'industria europea dei medicinali generici e biosimilari in un contesto globale ... senza pregiudicare l'esclusiva di mercato concessa in

virtù del regime del SPC in mercati protetti"⁴ e il 28 maggio 2018 la Commissione Europea ha presentato una proposta di Regolamento⁵ - poi concretizzatasi appunto nel Regolamento (UE) 2019/933 - avente lo scopo di "porre rimedio ad alcune conseguenze indesiderate del regime SPC per i fabbricanti di medicinali generici e biosimilari che operano nell'UE, alla luce dei cambiamenti che l'industria farmaceutica ha registrato nel corso degli ultimi trent'anni".

Il testo del Regolamento inizialmente proposto prevedeva di introdurre solamente un esonero per la fabbricazione, e per le operazioni ad essa connesse, a fini esclusivi di esportazione in paesi extra-UE. Nella proposta iniziale era inoltre previsto un obbligo di notifica all'autorità dello Stato membro in cui si intendeva fabbricare il medicinale a fini di esportazione da effettuarsi 28 giorni prima della data prevista per l'inizio della fabbricazione, un obbligo di informazione nei confronti delle persone nella propria catena di fornitura, l'obbligo di apporre uno specifico logo indicante chiaramente il fine di esportazione, ed una limitazione dell'applicabilità dell'esonero ai soli SPC rilasciati a partire dal primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui il Regolamento sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Nel corso dell'iter di approvazione, la proposta di Regolamento ha - come prevedibile - generato reazioni contrastanti nel mondo dell'industria⁶ ed è stata oggetto di veementi proteste da parte di diversi Stati membri in merito all'estensione della deroga per consentire anche la costituzione di scorte per l'ingresso sul mercato UE immediatamente dopo la scadenza dell'SPC⁷.

1. COM(2015) 550

2. così anche indicate nella proposta del nuovo Regolamento

3. Nel documento sulla *Single Market Strategy* la Commissione Europea ha indicato come punti di intervento per il consolidamento del quadro della proprietà intellettuale in Europa anche la possibile introduzione di un SPC unitario ed un aggiornamento della esenzione Bolar, su cui è stata poi espressa l'intenzione di intervenire in futuro.

4. 2015/2354 (INI), punto 51

5. COM(2018) 317

6. Da un lato *Medicines for Europe*, rappresentante gli interessi delle industrie europee dei medicinali generici e biomedicinali <https://www.medicinesforeurope.com/news/spc-manufacturing-waiver-moves-a-step-closer-as-influential-european-parliament-envi-committee-supports-reform/> e dall'altro EFPIA, che rappresenta i cosiddetti originatori <https://www.lifesciencesipreview.com/news/european-pharma-body-criticises-spc-waiver-vote-3290>

7. Danimarca, Malta, Svezia, Repubblica Ceca, Austria e Regno Unito hanno espresso posizioni a vario grado negative sul nuovo Regolamento

Conseguentemente, la proposta di Regolamento ha subito numerose modifiche fino ad arrivare alla forma recentemente approvata (vedi paragrafo 3), le più rilevanti delle quali volte ad introdurre nell'elenco delle attività esonerate lo stoccaggio del medicinale nel territorio US in vista della futura scadenza del SPC ma solo nei sei mesi precedenti a detta scadenza, l'obbligo di informazione al titolare dell'SPC, l'estensione dell'applicabilità della deroga anche agli SPC richiesti prima dell'entrata in vigore del Regolamento, ma che producono effetti a tale data o dopo di essa, ma solo a partire dal 2 luglio 2022, nonché l'incremento del periodo di preavviso all'autorità competente, passato dai 28 giorni inizialmente previsti a tre mesi.

Le conseguenze "indesiderate" del regime SPC

Come è noto, l'SPC è un diritto di proprietà intellettuale *sui generis* disponibile negli stati membri UE volto a recuperare, almeno in parte, il tempo di attesa per l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per un medicinale, durante il quale non è possibile commercializzare quest'ultimo, che prevede una estensione temporale della protezione brevettuale sul medicinale stesso di durata pari al periodo compreso tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data di concessione della prima AIC ad esso relativa nell'UE, detratta di cinque anni e, in ogni caso, non superiore a cinque anni.

Come conseguenza di ciò, nei paesi membri UE la commercializzazione di un medicinale protetto da un brevetto cui è collegato un SPC è vietata ai terzi non autorizzati per un periodo superiore ai 20 anni "canonici", variabile in dipendenza delle tempistiche di rilascio nell'UE dell'AIC per quel medicinale.

Sebbene nel regime SPC le industrie europee dei medicinali generici e biosimilari possano, grazie alla esenzione *Bolar*⁸, completare l'iter autorizzativo durante il periodo di validità di un brevetto o di un SPC e quindi, in linea teorica, fare ingresso sul mercato UE già dal primo giorno dopo la scadenza dell'SPC su un determinato medicinale (il cosiddetto *day-1*), nella realtà i tempi effettivi di ingresso sul mercato sono necessariamente più lunghi per via di tutte le altre attività preparative che non ricadono in

detta esenzione e che pertanto non possono essere intraprese prima della scadenza dell'SPC. Parimenti, in assenza di una deroga per la produzione finalizzata all'esportazione extra-UE, anche nei confronti del mercato globale i produttori europei si trovano in sostanza nell'impossibilità di acquisire quote di mercato in quei mercati fino alla scadenza dell'SPC.

In questo regime, un primo fattore ad aver generato delle conseguenze indesiderate e negative per il comparto farmaceutico europeo è il fatto che tra i partner commerciali dell'UE, anche in seno ai membri del WTO⁹ solo una minoranza degli Stati prevedano un diritto di proprietà intellettuale analogo all'SPC (vedi Tabella 1) ed alcuni di essi prevedano un esonero alla produzione a fini di esportazione¹⁰.

Tabella 1 - Principali paesi che prevedono un diritto di proprietà intellettuale analogo all'SPC e anno di loro introduzione

Paese	Anno di introduzione
USA	1985
Corea del sud	1987
Giappone	1988
Australia	1990
Taiwan	1994
Israele	1998
Ucraina	2000
Russia	2003
Singapore	2004
Canada	2016

Per di più, mentre in UE la durata media di un SPC è di circa 3.5 anni¹¹, anche nei paesi dove è previsto un analogo diritto di proprietà industriale, questo ha generalmente durata più breve che in Europa di almeno 2 anni, come evidenziato nella sottostante Tabella 2.

Tabella 2 - Differenza media tra la durata degli SPC e degli analoghi diritti di proprietà intellettuale vigenti in alcuni dei principali partner commerciali dei paesi UE su un campione di 109 prodotti¹².

8. Governata dall'articolo 10(6) della Direttiva 2001/83/EC come modificata dalla successiva Direttiva 2004/27/EC

9. Mentre l'accordo TRIPS obbliga i membri del WTO a fornire una protezione brevettuale di almeno 20 anni, esso non contempla gli SPC o diritti di proprietà intellettuale analoghi che riconoscano una estensione della protezione brevettuale per i medicinali sulla base del tempo necessario ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio. Dai dati a disposizione della Commissione Europea, al 2016 solo una minima parte (56 su 164) dei membri del WTO prevedevano una tale forma di protezione.

10. L'articolo 115(2) del Canadian Patent Act prevede che non sia considerato atto di contraffazione di un certificato supplementare la produzione di un prodotto medicinale allo scopo di esportazione dal Canada.

11. Copenhagen Economics, "Study on the economic impact of supplementary protection certificates, pharmaceutical incentives and rewards in Europe", Executive summary

12. SWD(2018)240, paragrafo 2.2.1. a pagina 17 - elaborazione eseguita su dati forniti alla Commissione Europea da Medicines for Europe

Paese	Prodotti considerati	Prodotti con data di scadenza SPC anteriore a quella EU	Differenza media tra la durata degli SPC e degli analoghi diritti di proprietà intellettuale
US	109	93	2.06
KR	44	40	2.86
CN	41	41	3.31
IN	22	22	3.07
CA	40	40	3.53

In conseguenza di ciò, fabbricanti di medicinali generici e biosimilari che operano in paesi extra-UE che non prevedono diritti analoghi agli SPC, o che li prevedono di minore durata media, sono in grado di avviare la fabbricazione e di acquisire quote di mercato in detti paesi, e/o di avviare attività di stoccaggio in vista dell'ingresso in UE, prima dei loro competitor europei.

Ciò ha comportato, a cascata, un'ulteriore conseguenza indesiderata e negativa per il comparto farmaceutico europeo a vantaggio dei fabbricanti che operano in paesi extra-UE, in quanto questi ultimi sono in grado nel *day-1* di penetrare più facilmente sul mercato UE, godendo così del vantaggio del cosiddetto *first mover*, ovvero del primo produttore a entrare sul mercato. Le stime prodotte al riguardo dalla Commissione Europea indicano che nel mercato UE i produttori di generici che entrano sul mercato anche solo un anno dopo il *first mover* riescono ad acquisire solo l'11% della sua quota di mercato¹³. Per il mercato dei biosimilari, i dati a disposizione della Commissione Europea sono ancora più significativi ed evidenziano che il *first mover* ottiene mediamente una quota di mercato pari a circa il 70%, mentre il secondo ed il terzo fabbricante ad entrare sul mercato possono aspirare a quote massime rispettivamente del 30-40% e del 5-22% solamente. Queste conseguenze indesiderate del regime SPC hanno messo le imprese del comparto europeo in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai loro omologhi extra-EU, rendendo loro più difficile l'ingresso sul mercato sia europeo che globale immediatamente dopo la scadenza di un SPC e creando così i presupposti per questo intervento normativo¹⁴.

Cosa prevede l'SPC manufacturing waiver

L'introduzione della figura del fabbricante

La prima novità apportata dal Regolamento (UE) 2019/933 al precedente Regolamento (CE) 469/2009 riguarda l'introduzione del concetto di fabbricante, ovvero della persona stabilita nell'Unione per conto della quale è effettuata la fabbricazione di un prodotto (o di un medicinale contenente detto prodotto) a fini di esportazione in paesi terzi o a fini di stoccaggio, facendo così entrare nell'assetto normativo del regime SPC le industrie di medicinali generici e biosimilari.

Operazioni rientranti nella deroga

Ai sensi del nuovo Regolamento (CE) 469/2009 come emendato dal Regolamento (UE) 2019/933, ci sono quattro condizioni che devono essere soddisfatte perché un'operazione, che altrimenti costituirebbe contraffazione di un SPC, rientri nella deroga ora introdotta.

La prima condizione¹⁵ è che l'operazione consista nella fabbricazione di un prodotto (o di un medicinale contenente tale prodotto) a fini di esportazione in paesi terzi, o la fabbricazione, non prima di sei mesi prima della scadenza dell'SPC, a fini di stoccaggio nel mercato dello Stato membro di fabbricazione, per immettere sul mercato degli Stati membri detto prodotto (o il medicinale contenente tale prodotto) dopo la scadenza dell'SPC.

Rientrano in questa condizione anche le cosiddette "operazioni connesse", strettamente necessarie alla fabbricazione o allo stoccaggio nel senso qui sopra esposto. Il Considerando (9) del Regolamento fornisce al riguardo alcune esemplificazioni utili a interpretare il significato di "operazioni connesse", indicando il possesso, l'offerta di fornitura, la fornitura, l'importazione, l'utilizzo o la sintesi di un principio attivo per fabbricare un medicinale, lo stoccaggio temporaneo o la pubblicità a fini esclusivi di esportazione nei paesi terzi. Sempre secondo il Considerando (9) anche le operazioni connesse svolte da soggetti che sono in una relazione contrattuale i.e. nella catena di fornitura, con il fabbricante ricadono nella deroga.

Va inoltre notato che per "paesi terzi" il Considerando (3) del Regolamento (UE) 2019/933 intende solamente i paesi extra-UE. Da ciò deriverebbe il fatto che un paese membro UE non debba essere considerato

13. SWD(2018)240, paragrafo 2.2.2

14. Le conseguenze indesiderate sono citate tra l'altro anche nel Considerando (4) del Regolamento (UE) 2019/933

15. Nuovo articolo 5(2)(a)(i)-(iv)

“paese terzo” ai sensi del Regolamento. Pertanto, in vigore di un SPC sul territorio di fabbricazione del prodotto (o del medicinale che comprende tale prodotto), l’esportazione in un altro paese membro dell’UE non appare essere consentita, anche se in detto altro paese membro dell’UE non è in vigore un SPC. Peraltro, una interpretazione diversa della definizione di “paesi terzi” non appare trovare supporto nei documenti preparatori e si discosterebbe sia dalla *ratio* che dalle finalità del Regolamento e della *Single Market Strategy*.

La seconda condizione¹⁶ prevede che il fabbricante notifichi all’autorità competente per il deposito degli SPC dello Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione (nel caso dell’Italia, l’UIBM) e comunichi al titolare dell’SPC le seguenti informazioni¹⁷:

- il nome e l’indirizzo del fabbricante;
- un’indicazione del fatto che la fabbricazione viene effettuata a fini di esportazione, a fini di stoccaggio o a fini sia di esportazione che di stoccaggio;
- lo Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e, se del caso, anche lo stoccaggio, e lo Stato membro in cui deve aver luogo l’eventuale prima operazione connessa anteriormente alla fabbricazione;
- il numero del certificato rilasciato nello Stato membro di fabbricazione e il numero del certificato rilasciato nello Stato membro dell’eventuale precedente operazione connessa, prima di tale fabbricazione; e
- per i medicinali destinati all’esportazione in paesi terzi, il numero di riferimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio o dell’equivalente di tale autorizzazione in ciascun paese terzo di esportazione, non appena pubblicamente disponibile.

Per la notifica all’autorità competente è previsto l’utilizzo di un modulo standard¹⁸ (Figura 1), mentre per la comunicazione al titolare dell’SPC non è prevista alcuna forma obbligatoria. Pare ragionevole ritenere che per tale comunicazione possa essere utilizzato lo stesso modulo.

Modulo standard per la notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c)

Apporre una crocetta nella casella che interessa		<input type="checkbox"/> Nuova notifica
		<input type="checkbox"/> Aggiornamento di una notifica esistente
a) Denominazione e sede del fabbricante	...	
b) Scopo della fabbricazione	<input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> Stoccaggio <input type="checkbox"/> Esportazione e stoccaggio	
c) Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e Stato membro in cui deve avvenire la prima operazione connessa (se del caso, anteriormente alla fabbricazione)	Stato membro di fabbricazione	...
	(Stato membro della prima operazione connessa collegato (se del caso))	...
d) Numero del certificato rilasciato nello Stato membro di fabbricazione e numero del certificato rilasciato nello Stato membro della prima operazione connessa (se del caso, anteriormente a tale fabbricazione)	Certificato dello Stato membro di fabbricazione	...
	(Certificato dello Stato membro della prima operazione connessa (se del caso))	...
e) Per i medicinali destinati all'esportazione in paesi terzi, numero di riferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio o di un documento equivalente a tale autorizzazione in ciascun paese terzo di esportazione

Figura 1 – Modulo standard per la notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c)

Il Regolamento statuisce che dette informazioni debbano essere notificate e comunicate all’autorità competente e al titolare dell’SPC al più tardi tre mesi prima della data della fabbricazione in tale stato membro, o non oltre tre mesi prima della prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione. Il Regolamento stabilisce inoltre che anche eventuali modifiche alle informazioni di cui sopra debbano essere comunicate, prima che dette modifiche abbiano effetto.

Al riguardo, il Regolamento prevede che l’autorità competente provveda alla pubblicazione delle informazioni sub. a)-e) di cui sopra¹⁹ e specifica che il titolare dell’SPC potrà usare le informazioni di cui sopra allo scopo esclusivo di verificare che i requisiti della deroga siano rispettati e, se del caso, di avviare un procedimento giudiziario per inadempienza, vietandone dunque altri utilizzi²⁰.

Il nuovo Regolamento prevede che le “operazioni connesse” possano essere effettuate anche in Stati membri diversi da quello di fabbricazione, ma richiede che il fabbricante invii anche per esse la notifica all’autorità dello Stato membro di fabbricazione e informi il titolare dell’SPC rilasciato in detto Stato membro. Qualora la fabbricazione avvenga in più di uno Stato membro, dovrebbe essere richiesta una notifica in ciascuno di tali Stati membri²¹.

Per i prodotti destinati all’esportazione in paesi terzi, il Regolamento stabilisce ora inoltre che la mancata

16. Nuovo articolo 5(2)(b) e (c)

17. Nuovo articolo 5(5)

18. Nuovo articolo 5(6)

19. Nuovo articolo 11(4)

20. Nuovo articolo 5(4)

21. Considerando (14)

indicazione delle informazioni di cui al punto e) sopra per un paese terzo di esportazione incida unicamente sulle esportazioni in tale paese, che risultano pertanto escluse dalla deroga²²: la mancata notifica all'autorità competente nel paese UE di fabbricazione del numero di riferimento dell'AIC (o del suo equivalente) in un paese terzo di esportazione comporterebbe perciò la non applicabilità della deroga per le esportazioni in detto paese terzo, rendendole dunque atti di contraffazione dell'SPC nel paese di fabbricazione o in cui avvengono le attività ad essa connesse.

Infine, con il nuovo Regolamento è stata anche introdotta la possibilità per gli Stati membri di prevedere il pagamento di un diritto per la comunicazione delle informazioni di cui sopra all'autorità competente²³.

La terza condizione²⁴ prevista dal Regolamento richiede al fabbricante di apporre, sui prodotti fabbricati a fine di esportazione nei paesi terzi, uno specifico logo (Figura 2). Il logo dovrà essere obbligatoriamente in bianco e nero, di dimensioni sufficientemente visibili e dovrà inoltre apposto sull'imballaggio esterno del prodotto e, ove fattibile, sul confezionamento primario.



Figura 2 – logo da apporre sui prodotti fabbricati a fine di esportazione in paesi extra-UE

La quarta ed ultima condizione prevista per la deroga²⁵, impone al fabbricante l'obbligo di informare, mediante strumenti adeguati e documentati, le persone con le quali mantiene un rapporto contrattuale e che effettuano operazioni di fabbricazione a fine di esportazione o di stoccaggio in vista della scadenza dell'SPC, o una operazione a queste "connessa", del fatto che:

- tali operazioni rientrano nei casi di deroga previsti dal Regolamento;
- l'immissione, l'importazione o la reimportazione sul mercato UE del prodotto fabbricato a fini di esportazione o l'immissione sul mercato del prodotto fabbricato a fini di stoccaggio nei sei mesi precedenti alla scadenza dell'SPC potrebbero costituire una violazione dell'SPC qualora e finché tale SPC sia applicabile.

Il Considerando (20) indica che le persone con le quali il fabbricante mantiene un rapporto contrattuale sono da intendersi come le persone facenti parte della catena di fornitura nell'Unione del fabbricante medesimo, ad esempio l'esportatore e la persona che effettua lo stoccaggio, indicando inoltre, come esempio di strumento adeguato e documentato, lo strumento contrattuale.

Operazioni non rientranti nella deroga

Oltre alle operazioni e agli obblighi ad esse connessi previsti per l'applicabilità della deroga, il nuovo Regolamento elenca anche le operazioni escluse dall'ambito di applicabilità della stessa.

In particolare, l'Articolo 5(3) del nuovo Regolamento specifica che la deroga non si applica ad operazioni o attività effettuate a fini dell'importazione nell'Unione di prodotti (o medicinali contenenti tali prodotti) a soli fini di riconfezionamento, riesportazione o di stoccaggio.

Oltre alle attività espressamente escluse dall'Articolo 5(3), il Considerando (11) del Regolamento (UE) 2019/933 include talune attività che sarebbero da intendersi parimenti escluse dalla deroga.

Appare opportuno al riguardo notare che anche il Considerando (11)²⁶ è stato oggetto di alcune modifiche durante l'iter di approvazione, allo scopo di includere tra le attività non derogate alcune condotte coinvolgenti le operazioni di stoccaggio (originariamente escluse *in toto* dall'ambito di applicazione della deroga). L'opera di modifica eseguita ha reso piuttosto articolato il dettato del Considerando (11), che però – anche alla luce della formulazione inizialmente datagli - dovrebbe ragionevolmente considerare escluse dalla deroga, sia disgiuntamente che congiuntamente, le seguenti operazioni:

22. Nuovo articolo 7

23. Nuovo articolo 12(2)

24. Nuovo articolo 5(d)

25. Nuovo articolo 5(e)

26. originariamente Considerando (10)

- immissione sul mercato di uno Stato membro UE in cui sia in vigore un SPC di un prodotto (o di un medicinale contenente tale prodotto) che sia stato fabbricato a fini di esportazione in paesi terzi, che ciò avvenga direttamente o indirettamente dopo l'esportazione in detti paesi terzi;
- immissione sul mercato di uno Stato membro UE in cui sia in vigore un SPC di un prodotto (o di un medicinale contenente tale prodotto) che sia stato fabbricato a fini di stoccaggio in vista dell'ingresso nell'UE fin dal *day-1*, che ciò avvenga direttamente o indirettamente dopo l'esportazione in un paese terzo;
- reimportazione di un prodotto fabbricato nei due casi precedenti nel mercato di uno Stato membro UE in cui sia in vigore un SPC; e
- stoccaggio di prodotti per scopi diversi da quelli stabiliti dal Regolamento stesso.

Applicabilità e revisione

L'articolo 10 del nuovo Regolamento stabilisce che la deroga ora prevista si applichi:

- agli SPC che siano stati richiesti all'entrata in vigore del nuovo Regolamento o successivamente a questa data, ovvero al 1° luglio 2019 o successivamente a tale data; e
- agli SPC che siano stati richiesti prima del 1° luglio 2019 e che producono effetti a tale data o dopo di essa. In questo caso, la deroga prevista si applica però solamente a partire dal 2 luglio 2022.

Vengono quindi esclusi dall'ambito di applicabilità della deroga i certificati che abbiano effetto prima del 1° luglio 2019.

Sono quindi ipotizzabili tre diversi scenari, schematizzati nella seguente Figura 3.

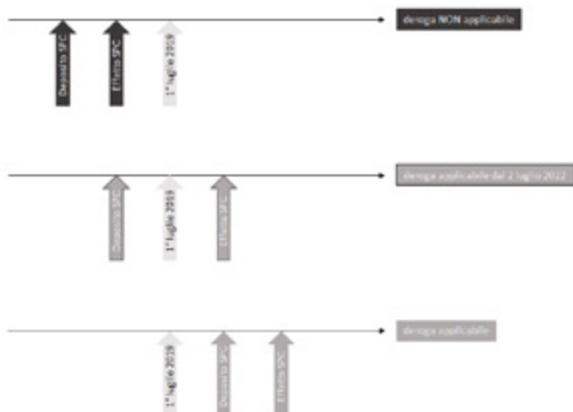


Figura 3

Nel primo caso in alto, poiché l'SPC è stato richiesto ed ha cominciato ad avere effetto prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, i diritti dei titolari di SPC risulteranno salvaguardati in toto e non sarà possibile svolgere alcuna delle attività ora consentite dal nuovo Regolamento, rimandando pertanto qualsiasi attività dei produttori di medicinali generici o di biosimilari alla scadenza naturale dell'SPC.

Nel secondo caso raffigurato al centro, poiché l'SPC è stato richiesto prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento ma ha cominciato ad avere effetto a partire da tale data, le attività rientranti nell'ambito di applicazione della deroga prevista dal nuovo Regolamento dovranno essere necessariamente rimandare al 2 luglio 2022.

Infine nel terzo caso, essendo l'SPC stato richiesto in una data coincidente o successiva alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, in questo caso vi sarà una piena e immediata applicazione di quest'ultimo.

In sostanza, poiché un SPC inizia a produrre effetti dopo la data di scadenza del brevetto di base, che può essere diverso tempo dopo la data di presentazione della domanda di SPC, per salvaguardare i diritti dei titolari di SPC già richiesti ma non ancora in forza, è stata individuata in questo caso una soluzione di compromesso che consentisse al titolare un ragionevole periodo di transizione in cui adeguarsi alle modifiche del quadro giuridico, garantendo al contempo ai fabbricanti di medicinali generici e biosimilari la possibilità di beneficiare comunque della deroga.

Impatto previsto del waiver

Il mercato farmaceutico globale ammontava nel 2018 oltre 1 000 miliardi di euro all'anno, con una crescita più rapida nelle economie dei paesi emergenti ed in cui l'80% dei farmaci dispensati in tutto il mondo sono generici o biosimilari.

L'UE rappresentava nel 2018 circa il 14% del mercato globale, con 4 000 aziende, 570 000 posti di lavoro, 220 miliardi di euro di esportazioni annue e investimenti annuali in Ricerca & Sviluppo di 27 miliardi di euro. 3 724 PMI sono attive nella produzione farmaceutica, di cui 1 362 esportano al di fuori dell'UE²⁷.

Le imprese generiche e biosimilari costituiscono una parte crescente dell'industria farmaceutica dell'UE,

27. Dati forniti dalla Commissione Europea, https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3908_en.htm

rappresentano 160 000 posti di lavoro, 350 siti produttivi e investono tra il 7% e il 17% (nel caso di biosimilari e generici complessi) del loro fatturato in Ricerca & Sviluppo.

A partire dal 2020, un numero crescente di medicinali vedrà venir meno la protezione brevettuale ed SPC, aprendo un mercato significativo per i generici - e in particolare i biosimilari (che dovrebbero ammontare a 95 miliardi di euro) - alla concorrenza. Il mercato globale dei medicinali generici dovrebbe aumentare progressivamente raggiungendo i 500 miliardi di euro. In questo contesto, il mercato dei biosimilari è previsto in forte espansione, con un fatturato annuo di oltre 150 miliardi di euro (i p biosimilari sono attualmente in cima alla lista dei farmaci blockbuster).²⁸

Chiaramente, al momento non è possibile valutare con certezza l'impatto effettivo che la deroga ora prevista avrà sui questi dati dell'industria europea dei produttori di medicinali e sulla salute pubblica, al punto che lo stesso nuovo Regolamento prevede allo scadere dei primi cinque anni dalla sua introduzione, e successivamente ogni cinque anni, una attività di valutazione volta a verificare se gli obiettivi delle disposizioni ora introdotte saranno stati raggiunti²⁹. È pertanto possibile solamente affidarsi alle stime su cui la Commissione Europea ha basato le proprie iniziative.

Al riguardo, nel 2017 la Commissione ha commissionato ad una società di consulenza (Charles River Associates, CRA) uno studio sugli impatti economici che alcuni cambiamenti nel regime SPC avrebbero prodotto³⁰, le cui conclusioni circa l'introduzione di un *manufacturing waiver* sono state largamente riprese ed hanno evidenziato come il possibile impatto di una tale misura dovrebbe comportare un aumento del fatturato netto annuo a fine di esportazione di più di 1 miliardo di euro per tutto il comparto europeo (inclusi gli *originators*), che potrebbe tradursi nella creazione di 20 000 – 25 000 nuovi posti di lavoro entro circa 10 anni. Di questo incremento dovrebbero beneficiare soprattutto le PMI europee del settore, che rappresentano circa l'88% delle imprese totali ed il 22% della forza lavoro³¹ e che non potrebbero altrimenti esternalizzare o trasferire i

loro siti produttivi al di fuori dell'UE durante la vigenza degli SPC.

La misura dovrebbe inoltre portare ad un risparmio per la spesa farmaceutica nell'Unione Europea compreso tra il 4 e l'8 %, grazie al più rapido ingresso nel mercato di farmaci generici e biosimilari alla scadenza degli SPC.

Secondo Assogenerici – l'organo di rappresentanza ufficiale dell'industria dei farmaci generici equivalenti e biosimilari in Italia – per l'industria italiana del farmaco l'introduzione del *waiver* renderà plausibile l'obiettivo di poter aumentare fino al 70% la quota di fatturato derivante dalle esportazioni, che oggi è invece del 40-45%³². Prospettive sicuramente positive, che dovrebbero contribuire a far mantenere all'industria europea del comparto la propria posizione di leadership.

Conclusioni

L'SPC è un diritto di proprietà intellettuale istituito in EU nel 1992 con l'obiettivo di individuare un punto di equilibrio valido in tutta l'area EU tra l'interesse generale alla libera concorrenza tra le imprese farmaceutiche e l'interesse dei produttori all'effettività dei loro brevetti³³.

La configurazione data originariamente al regime SPC da un lato e le dinamiche evolutive dell'industria farmaceutica a livello EU e globale dall'altro hanno con il tempo portato ad alcune *conseguenze indesiderate* che hanno visto il comparto europeo perdere prospettive in mercati emergenti e ne hanno messo a rischio la posizione a livello globale.

La modifica all'assetto del regime SPC ora introdotta dovrebbe negli auspici della Commissione Europea porre un rimedio, introducendo forme limitate di deroga che, senza danneggiare i diritti dei titolari di SPC, hanno lo scopo di dare nuova spinta all'industria europea del farmaco tramite l'accesso a nuovi e significativi mercati e al contempo dovrebbero contribuire a contenere la spesa farmaceutica nell'UE.

Gian Tomaso Masala

28. SWD (2018) 240, paragrafo 2.1.3

29. Nuovo articolo 21 bis

30. <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e4ce9f8-aa41-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en>

31. SWD (2018) 240, Annex 14

32. <https://www.notiziariochimicofarmaceutico.it/2019/04/17/il-parlamento-ue-ha-approvato-lspc-manufacturing-waiver/>

33. GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, UTET-WoltersKluwer, 2011, commento ad articolo 61 c.p.i.

In ricordo dell'Ing. Vittorio Faraggiana

Ho avuto modo di conoscere l'ing. Vittorio Faraggiana nell'ambito del Consiglio dell'Ordine, e di incrociarlo professionalmente o come CTP o come CTU nelle vertenze brevettuali, una materia ed un ruolo che gli erano particolarmente congeniali.

Vittorio Faraggiana è stato uno dei fondatori dell'Ordine, membro del Consiglio e presidente per molti anni. La sua attività nel Consiglio si è sempre fondata su una concezione alta della professione, lontana dalle piccole rivalità e forte nella difesa degli interessi dei consulenti, di tutti i consulenti, quale che fosse la dimensione dello studio o dell'industria di appartenenza. Ricordo una sua arrabbiatura quando si parlava di preparare una lista di possibili CTU da mettere a disposizione dei giudici e delle parti per una selezione nelle cause brevettuali: era assolutamente contrario in quanto la lista rappresentava per lui una potenziale discriminazione tra i consulenti.

I molti che hanno avuto modo di conoscerlo ricordano la sua competenza professionale, il suo equilibrio, la sua disponibilità a dare consigli sempre netti e schietti. La sua recente scomparsa ha lasciato un vuoto nella nostra comunità di consulenti in proprietà industriale. Io, pur non essendo mai stato suo collega di studio, lo ricordo come un Maestro, sia di contenuto che di stile professionale.

Enrico Zanoli

parole chiave brevetti

- cambio titolare
- convalida brevetto europeo
- correzione/rettifica
- cumulo remissione nei termini e restitutio in integrum
- data prima autorizzazione
- deposito lettera d'incarico
- deposito oltre scadenza termini
- deposito osservazioni/integrazioni
- deposito anticipato traduzione
- deposito tardivo traduzione
- dichiarazione di decadenza
- difetto di motivazioni
- diligenza richiesta dalle circostanze : si/no
- domanda
- domanda di conversione in modello di utilità
- errore materiale
- insufficienza di descrizione
- leale cooperazione della pubblica amministrazione : si/no
- mancanza industrialità
- mancanza livello inventivo
- mancanza novità
- mancanza unità inventiva
- mancata notifica ricorso a uibm
- mancata ricezione ministeriale
- mancata risposta a ministeriale
- mancato deposito traduzione
- materia esclusa
- materia non ricercabile da epo
- motivazioni al ricorso
- pagamento diritti annuali
- presentazione informazioni
- remissione nei termini
- restitutio in integrum
- richiesta certificato complementare
- rifiuto domanda
- rinuncia al ricorso

ricorso : accolto/respinto/inammissibile/irricevibile/estinto/infondato/ritirato

parole chiave certificati complementari di protezione ccp

- certificato complementare di protezione (ccp)
- data prima autorizzazione immissione in commercio (aic)
- data di emissione aic
- data di notifica o pubblicazione in gazzetta autorizzazione aic
- data di notifica del decreto aic = data prima autorizzazione
- data prima autorizzazione
- limitazione durata ccp

- modifica scadenza ccp
- richiesta: aic

parole chiave codice di condotta

- codice di condotta professionale
- consiglio ordine privo di giurisdizione
- commissione ricorsi difetto di giurisdizione

Marchi

Ricorso: 7552	udienza: 03 luglio 2017 - sentenza: 45/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: to2013c001544 Parole di ricerca: rischio di confusione capacità distintiva percezione del consumatore marchio forte ricorso: accolto marchio: accolto	Download >>
Ricorso: 7504	udienza: 22 maggio 2017 - sentenza: 46/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: na2012c001151 Parole di ricerca: affinità prodotti rischio confusione percezione del consumatore pubblico di riferimento rischio di associazione ricorso: respinto marchio: rigettato parzialmente	Download >>
Ricorso: 7513	udienza: 22 maggio 2017 - sentenza: 47/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: kado' Parole di ricerca: giusto processo ricorso non sufficientemente motivato inammissibilità del ricorso ricorso: inammissibile marchio: rigettato	Download >>
Ricorso: 7571	udienza: 22 maggio 2017 - sentenza: 48/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: fi2015c000114 Parole di ricerca: inammissibilità del ricorso mancata notifica ricorso: inammissibile marchio: rigettato	Download >>
Ricorso: 7495	udienza: 10 aprile 2017 - sentenza: 49/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: mi2015c002634 Parole di ricerca: inammissibilità dell'opposizione cessazione materia del contendere ricorso: estinto marchio: abbandonato	Download >>
Ricorso: 7502	udienza: 10 aprile 2017 - sentenza: 50/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: spread Parole di ricerca: capacità distintiva marchio forte affinità prodotti rischio confusione principio d'interdipendenza ricorso: accolto marchio: rigettato	Download >>

- Ricorso: 7508 udienza: 10 aprile 2017 - sentenza: 51/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: mi2013c000583
 Parole di ricerca: rischio di confusione
 pubblico di riferimento
 identità prodotti
 somiglianza fra i segni
 marchio forte
 marchio complesso
 ricorso: accolto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7521 udienza: 22 maggio 2017 - sentenza: 52/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: re2013c000031
 Parole di ricerca: termine descrittivo
 termine generico
 capacità distintiva
 marchio debole
 rischio di confusione
 rischio di associazione
 ricorso: accolto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7522 udienza: 22 maggio 2017 - sentenza: 53/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: re2013c000030
 Parole di ricerca: termine descrittivo
 termine generico
 capacità distintiva
 marchio debole
 rischio di confusione
 rischio di associazione
 ricorso: accolto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7548 udienza: 3 luglio 2017 - sentenza: 55/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: marchio internazionale 1166433
 Parole di ricerca: marchio forte
 prova d'uso
 rischio di confusione
 rischio di associazione
 inammissibilità del ricorso
 ricorso: inammissibile
 marchio: accolto
- Ricorso: 7541 udienza: 03 luglio 2017 - sentenza: 57/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: la droga dà la droga toglie
 Parole di ricerca: rifiuto provvisorio / definitivo
 registrabilità del marchio
 contrarietà ordine pubblico e buon costume
 ricorso: respinto
 marchio: rifiutato

- Ricorso: 7528 udienza: 19 giugno 2017 - sentenza: 58/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio/istanza: rm2013c002355
 Parole di ricerca: mancata esplicitazione motivi di riesame
 inammissibilità del ricorso
 ricorso: inammissibile
 marchio: accolto
- Ricorso: 7543 udienza: 03 luglio 2017 - sentenza: 59/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio/istanza: ta2013c0000097
 Parole di ricerca: marchio complesso
 elemento dominante
 identità prodotti
 somiglianza fra i segni
 rischio di confusione
 prova d'uso
 principio d'interdipendenza
 ricorso: respinto
 marchio: rigettato
- Ricorso: 7536 udienza: 19 giugno 2017 - sentenza: 60/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio/istanza: bz2013c000207
 Parole di ricerca: cuore del marchio
 rischio di confusione
 assenza di interferenza fra segni
 capacità distintiva non elevata
 ricorso: respinto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7533 udienza: 03 luglio 2017 - sentenza: 62/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio/istanza: chrome ?
 Parole di ricerca: marchio denominativo
 marchio misto
 elementi non dominanti
 cuore del marchio
 rischio di associazione
 ricorso: respinto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7540 udienza: 03 luglio 2017 - sentenza: 63/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio/istanza: bg2013c000022
 Parole di ricerca: identità prodotti
 affinità prodotti
 somiglianza segni
 rischio di confusione
 ricorso: respinto
 marchio: rigettato
- Ricorso: 7546 udienza: 03 luglio 2017 - sentenza: 64/17 Download >>
 Marchio/domanda di marchio/istanza: 30201500006674
 Parole di ricerca: rifiuto provvisorio
 contrarietà ordine pubblico e al buon costume
 ricorso: accolto
 marchio: accolto

- Ricorso: 7583 udienza: 28 settembre 2017 - sentenza: 65/17 Download >>
Marchio/domanda di marchio/istanza: dp2013c000193
Parole di ricerca: marchio debole
 differenze significative
 ricorso: accolto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7585 udienza: 28 settembre 2017 - sentenza: 66/17 Download >>
Marchio/domanda di marchio/istanza: mi2013c006437
Parole di ricerca: cuore del marchio
 marchio debole
 termine descrittivo
 differenziazione non sufficiente
 affinità prodotti
 rischio di confusione
 ricorso: accolto
 marchio: rigettato
- Ricorso: 7586 udienza: 28 settembre 2017 - sentenza: 67/17 Download >>
Marchio/domanda di marchio/istanza: kauppa segui lo sconto
Parole di ricerca: termine di fantasia
 slogan come marchio
 coincidenza visiva e fonetica
 ricorso: respinto
 marchio: rigettato
- Ricorso: 7545 udienza: 28 settembre 2017 - sentenza: 68/17 Download >>
Marchio/domanda di marchio/istanza: to2012c002868
Parole di ricerca: marchio patronimico
 rischio di confusione
 ricorso: respinto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7584 udienza: 28 settembre 2017 - sentenza: 69/17 Download >>
Marchio/domanda di marchio/istanza: li2013c000105
Parole di ricerca: marchio complesso
 notorietà del segno
 marchio forte
 rischio di confusione
 agganciamento
 ricorso: accolto
 marchio: rigettato
- Ricorso: 7549 udienza: 28 settembre 2017 - sentenza: 70/17 Download >>
Marchio/domanda di marchio/istanza: rm2013c002435
Parole di ricerca: prove tardive
 marchio patronimico
 rischio di agganciamento
 ricorso: accolto
 marchio: rigettato

Ricorso: 7588	<p>udienza: 28 settembre 2017 - sentenza: 71/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: marchio internazionale 1288409 Parole di ricerca: segno di uso comune marchio d'insieme capacità distintiva secondary meaning ricorso: respinto marchio: rigettato</p>	Download >>
Ricorso: 7570	<p>udienza: 23 ottobre 2017 - sentenza: 72/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: ba2013c000196 Parole di ricerca: accordo tra le parti cessata materia del contendere ricorso: estinto marchio: accolto</p>	Download >>
Ricorso: 7577	<p>udienza: 23 ottobre 2017 - sentenza: 73/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: rm2013c005318 Parole di ricerca: identità dei segni rischio di confusione identità prodotti affinità prodotti ricorso: respinto marchio: rigettato</p>	Download >>
Ricorso: 7539	<p>udienza: 03 luglio 2017 - sentenza: 75/17 Marchio/domanda di marchio / istanza: mo2012c000833 Parole di ricerca: pubblico di riferimento livello di attenzione specializzazione prodotti ricorso: accolto marchio: accolto</p>	Download >>
Ricorso: 7578	<p>udienza: 28 settembre 2017 - sentenza: 76/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: rm2013c000180 Parole di ricerca: marchio collettivo denominazione d'origine provenienza geografica segno notorio ricorso: respinto marchio: accolto</p>	Download >>
Ricorso: 7589	<p>udienza: 23 ottobre 2017 - sentenza: 77/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: na2013c001359 Parole di ricerca: somiglianza fra servizi carattere distintivo rischio di confusione notorietà del segno ricorso: respinto marchio: accolto</p>	Download >>

- Ricorso: 7573 udienza: 23 ottobre 2017 - sentenza: 78/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: na2013c000637
 Parole di ricerca: rischio di decettività
 marchio figurativo
 marchio debole
 prodotti identici
 cuore del marchio
 condivisione elemento qualificante
 ricorso: respinto
 marchio: rigettato
- Ricorso: 7574 udienza: 23 ottobre 2017 - sentenza: 79/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: na2013c000636
 Parole di ricerca: rischio di decettività
 marchio figurativo
 marchio debole
 identità prodotti
 cuore del marchio
 condivisione elemento dominante
 ricorso: respinto
 marchio: rigettato
- Ricorso: 7575 udienza: 23 ottobre 2017 - sentenza: 80/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: pi2013c000036
 Parole di ricerca: capacità distintiva
 rischio di confusione
 marchio debole
 identità prodotti
 affinità prodotti
 somiglianza fra segni
 ricorso: accolto
 marchio: rigettato
- Ricorso: 7576 udienza: 23 ottobre 2017 - sentenza: 81/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: mo2013c000607
 Parole di ricerca: rischio di confusione
 marchio debole
 identità prodotti
 capacità distintiva
 elemento dominante
 ricorso: respinto
 marchio: rigettato
- Ricorso: 7587 udienza: 23 ottobre 2017 - sentenza: 82/17 [Download >>](#)
 Marchio/domanda di marchio/istanza: bo2013c001320
 Parole di ricerca: rischio di confusione
 carattere distintivo
 identità servizi
 ultrapetizione
 ricorso: parzialmente accolto
 marchio: parzialmente accolto

Ricorso: 7590	udienza: 23 ottobre 2017 - sentenza: 83/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: mi2012c000040 Parole di ricerca: identità prodotti marchio complesso giudizio di confondibilità ricorso: respinto marchio: accolto	Download >>
Ricorso: 7485	udienza: 28 novembre 2016 - sentenza: 84/17 Marchio/domanda di marchio/istanza: tr2014c000106? Parole di ricerca: mancato ricevimento lettera ministeriale rimessione in termini rifiuto provvisorio / definitivo ricorso: accolto marchio: riesame	Download >>

parole chiave marchi

- accordo tra le parti
- affinità prodotti
- agganciamento
- annullamento in autotutela
- assenza di interferenza fra segni
- canali di vendita non tradizionali
- capacità distintiva
- capacità distintiva intrinseca
- capacità distintiva elevata
- capacità distintiva non elevata
- carattere distintivo aumentato
- carenza di motivazione
- cessazione della materia del contendere
- coincidenza visiva e fonetica
- condivisione elemento qualificante
- contrarietà ordine pubblico e al buon costume
- cuore del marchio
- denominazione generica
- denominazione d'origine
- differenze significative
- differenziazione non sufficiente
- elemento dominante / elementi non dominanti
- errore di fatto revocatorio
- giudizio di confondibilità
- identità prodotti / servizi
- inammissibilità opposizione
- inammissibilità del ricorso
- indeterminatezza del ricorso
- indicazione geografica protetta
- indicazioni descrittive
- invio elettronico anzichè cartaceo
- irregolarità formali
- livello d'attenzione
- mancata notifica
- mancato rispetto del termine
- mancata allegazione di documenti
- mancata acquisizione documentazione
- mancata esplicitazione motivi di riesame
- mancata identificazione prodotti e servizi
- mancato ricevimento lettera ministeriale
- marchio collettivo
- marchio complesso
- marchio debole
- marchio denominativo
- marchio d'insieme
- marchio figurativo
- marchio forte
- marchio individuale
- marchio misto
- marchio patronimico
- medesimi canali di distribuzione
- nome geografico di fantasia
- nome notorio
- notorietà del segno
- percezione del consumatore
- priorità da esposizione e tutela merceologica
- principio d'interdipendenza
- prova d'uso
- prove tardive
- provenienza geografica
- pubblico di riferimento
- registrabilità del segno
- regolarità mandato
- ricorso non sufficientemente motivato
- rifiuto provvisorio / definitivo
- rifiutato
- rigettato
- rimessione nei termini
- rischio di associazione

- rischio di confusione
- rischio di decettività
- secondary meaning
- segno d'uso comune
- segno notorio
- slogan come marchio
- somiglianza fra i segni
- specializzazione prodott
- sufficiente differenziazione
- termine descrittivo
- termine generico
- termine perentorio
- termine di fantasia
- ultrapetizione

ricorso: accolto/parzialmente accolto/respinto/inammissibile/estinto/irricevibile

marchio: accolto/parzialmente accolto /respinto/ rifiutato/riesame/abbandonato



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Guido Pontremoli

Comitato di Redazione:

Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,
Diego Pallini Gervasi, Luigi Parisi,
Carmela Rotundo

Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto
e di Manuela Bruscolini

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

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com