



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— 26 marzo 2021: Assemblea dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale

— G1/19 – La nuova pronuncia della enlarged board of appeal dell'ufficio brevetti europeo in tema di brevettazione delle invenzioni in ambito software

— Patent litigation: una questione IP o Legal? ...o anche altro?

— Accertamento dei fatti: se ne possono occupare anche i boards of appeal dell'ufficio europeo dei brevetti?

— L'aceto "malmostoso". Riflessioni a margine di norme tecniche e indicazioni geografiche

26 marzo 2021: Assemblea dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale	Pag. 1
Guido Pontremoli	
G1/19 – La nuova pronuncia della enlarged board of appeal dell'ufficio brevetti europeo in tema di brevettazione delle invenzioni in ambito software	Pag. 3
Giuseppe Romano - Elisabetta Papa	
Patent litigation: una questione IP o Legal? ...o anche altro?	Pag. 6
Guido Pontremoli	
La decisione Santen (C-673/18): la corte di giustizia dell'unione Europea interpreta in modo restrittivo l'articolo 3, lettera D del regolamento (CE) N. 469/2009.	Pag. 8
Cristina Freyria Fava	
Action plan on intellectual property: uno sguardo sul futuro delle prossime iniziative della commissione europea nel settore della proprietà intellettuale.....	Pag. 12
Gian Tomaso Masala	
Accertamento dei fatti: se ne possono occupare anche i boards of appeal dell'ufficio europeo dei brevetti?.....	Pag. 17
Micaela Modiano	
The lens - ricerca di brevetti e integrazione con letteratura non brevettuale	Pag. 18
Antonio Tarquini - Simona Zanzola	
Rivalutazione dei beni d'impresa 2020: un'opportunità per le aziende	Pag. 21
Giorgio Gazzola	
Il caso Banský e la decisione N. 33843 dell'EUIPO: La street art tra marchio e diritto d'autore	Pag. 24
Francesca Perri - Mariella Caramelli	
L'aceto "malmostoso". Riflessioni a margine di norme tecniche e indicazioni geografiche	Pag. 29
Natale Rampazzo	
La procedura di riassegnazione amministrativa dei nomi di dominio.it: una valida alternativa ad un contenzioso giudiziale.	Pag. 31
Carmela Rotundo	
Decisione <RADIOPLAYER.IT>: in linea con la tradizione	Pag. 33
Alessio Canova	
Riassunto attività gruppi di studio.....	Pag. 34

26 marzo 2021: Assemblea dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale

In data 26 marzo 2021, si è tenuta l'assemblea annuale dei Consulenti in Proprietà Industriale, per via telematica, che ha visto la partecipazione di quasi 900 iscritti all'Ordine. Per via delle restrizioni da lock-down, alcuni consiglieri erano collegati dalla sede dell'Ordine, e altri erano collegati in remoto.

Durante l'evento, è stata data la possibilità ai partecipanti di intervenire sia con domande "live", che attraverso un'apposita chat, in cui è stato possibile per gli iscritti inviare commenti, osservazioni e domande in forma scritta.

L'assemblea è iniziata verso le 9.35 con un riassunto da parte del Presidente Anna Maria Bardone sulle principali attività dell'Ordine dell'ultimo anno. Degna di particolare nota, è quella istituzionale di partecipazione al Tavolo Tecnico per il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) che ha visto la partecipazione del Presidente Bardone a numerose riunioni in rappresentanza dell'Ordine. Altrettanto importanti sono state le numerose azioni di coordinamento con l'UIBM, e la preparazione di un documento in tre capitoli relativamente al PNRR. Diverse attività sono state effettuate nel 2020 anche al fine di aumentare la visibilità e accrescere la conoscenza dell'Ordine al pubblico, attraverso agenzie di comunicazioni ad hoc, e attraverso le principali piattaforme social.

Il Presidente Bardone ha anche mostrato un riassunto sulle attività internazionali dell'Ordine, sull'esame brevetti, sul codice etico, sulla posizione dell'Ordine rispetto al dibattito vaccini/brevetti e sulla piattaforma di webinar che ha riscosso un notevole successo.

Nel successivo intervento, la Dr.ssa Marina Tavassi in qualità di Presidente del Tavolo Tecnico per la candidatura di Milano a sede centrale del TUB, ha presentato un aggiornamento delle principali attività in questa direzione. Particolare attenzione è stata data alle due sedi di Milano, relative alla divisione locale e alla potenziale corte centrale, da definire al posto della sede uscente di Londra. La Dr.ssa Tavassi ha inoltre riassunto le diverse attività del Tavolo Tecnico, confermando l'intenzione nel sostenere la candidatura dell'Italia, e di Milano in particolare, a sede del TUB.

A seguire, il Dr Antonio Liroi (direttore dell'UIBM) e i dirigenti UIBM in carica hanno presentato un

riepilogo delle attività 2020 dell'Ufficio, che sono state numerose nonostante le restrizioni da lock-down. È stata evidenziata anche una notevole produttività ed un alto numero di depositi brevettuali, ed è stato presentato un breve riassunto relativo ai bandi Brevetti+, Disegni+, Marchi+ e Voucher 3I. Il Dr Liroi ha anche menzionato la possibilità di un piano triennale delle attività, ribadendo l'importanza della collaborazione con il Consiglio dell'Ordine.

Al termine dell'intervento è seguita una prima sessione di Q&A, sulla base delle domande ricevute in chat durante la parte iniziale dell'assemblea, a cui è stata data una risposta in diretta da parte del Presidente Bardone o di alcuni consiglieri.

Durante il successivo intervento il Vice-Presidente e Tesoriere, Ing. Bongiovanni ha presentato una dettagliata relazione sul bilancio consuntivo 2020 e sul bilancio preventivo 2021. Per il 2020 entrate e spese sono state in linea con quanto previsto, segnalando il fatto che per il 2020 erano stati previsti numerosi eventi di formazione che, a causa della pandemia, non sono stati di fatto realizzati. È stata invece implementata la formazione a distanza, confermandone la validità e la convenienza anche per il futuro.

L'Ing. Bongiovanni ha anche presentato la proposta di mantenere invariata la quota associativa per l'anno 2021, da sottoporre a votazione durante l'Assemblea. A questo proposito, le votazioni telematiche sono state effettuate dai partecipanti all'assemblea attraverso un apposito link che ciascun iscritto ha ricevuto il giorno dell'evento, e i risultati hanno portato all'approvazione del rendiconto 2020, del budget 2021 e della quota associativa.

Gli interventi si sono conclusi con una breve relazione dell'Ing. Gianfranco Dragotti, in qualità di presidente del Consiglio di Disciplina, relativamente alle dispute avvenute nel 2020 che coinvolgono i membri dell'Ordine.

L'assemblea si è quindi conclusa con una seconda sessione di Q&A live, in cui gli iscritti (mediante prenotazione) hanno posto al consiglio alcune domande, commenti o riflessioni che sono stati discussi in diretta.

In conclusione:

l'edizione 2021 seppur in modalità telematica, ha visto la partecipazione attiva di molti iscritti, sia attraverso il servizio di chat, che è sempre stato puntuale e funzionale, sia attraverso le due sessioni di Q&A che hanno permesso di avere un confronto "in diretta", e di raccogliere utili osservazioni, suggerimenti e commenti, a cui il Consiglio darà pronto riscontro.

Guido Pontremoli

G1/19 – La nuova pronuncia della enlarged board of appeal dell'ufficio brevetti europeo in tema di brevettazione delle invenzioni in ambito software

Introduzione

Il 10 marzo 2021 la *Enlarged Board of Appeal* (EBoA) dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha emesso la decisione no. G1/19 concernente la brevettabilità dei metodi di simulazione implementati mediante elaboratore elettronico (dunque una fattispecie di “*computer-implemented inventions - CII*”, secondo la definizione fornita nella “*Guidelines for Examination at the EPO*”).

La G1/19 si basa sull'appello no. T0489/14, relativo ad una domanda di brevetto europeo avente ad oggetto un metodo di simulazione del movimento dei pedoni in un ambiente, quale ad esempio un edificio. Il metodo rivendicato prevede, tra l'altro, la considerazione di caratteristiche relative al profilo personale dei pedoni (ad esempio una velocità di cammino preferita o una lunghezza di passo).

Le domande poste all'EBoA, nella versione modificata dalla Decisione medesima, sono riportate a seguire.

1. *In the assessment of inventive step, can the computer-implemented simulation of a technical system or process solve a technical problem by producing a technical effect which goes beyond the simulation's implementation on a computer, if the computer-implemented simulation is claimed as such?*
2. *For the assessment of whether a computer-implemented simulation claimed as such solves a technical problem, is it a sufficient condition that the simulation is based, at least in part, on technical principles underlying the simulated system or process?*
3. *What are the answers to the first and second questions if the computer-implemented simulation is claimed as part of a design process, in particular for verifying a design?*

Le risposte dell'EBoA (*Headnote* della Decisione) sono anch'esse riprodotte qui di seguito.

1. *A computer-implemented simulation of a technical system or process that is claimed as such can, for the purpose of assessing inventive step, solve a technical problem by producing a technical effect which goes beyond the simulation's implementation on a computer.*

2. *For the assessment is not a sufficient condition that the simulation is based, in whole or in part, on technical principles underlying the simulated system or process.*
3. *The answers to the first and second questions are not different if the computer-implemented simulation is claimed as part of a design process, in particular for verifying a design.*

Sintesi e commento delle risposte sub1 e sub3 fornite nella Decisione

La G1/19 stabilisce che i metodi di simulazione implementati tramite elaboratore elettronico e rivendicati in quanto tali - ossia in una rivendicazione che non contiene fasi precedenti o successive alla simulazione medesima e dunque non menziona applicazioni pratiche di essa - possono risolvere un problema tecnico producendo un effetto tecnico che va oltre la mera e aspecifica implementazione della simulazione stessa su un sistema informatico standard (*Headnote* 1; par. 51). Tale effetto tecnico corrisponde al “*further technical effect*” ai sensi della storica decisione no. T1197/97 dell'EPO riguardante (tutte) le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (nella definizione di “*computer-implemented inventions - CII*” sopra richiamata).

Inoltre, la G1/19 esclude esplicitamente che rivendicare la simulazione come parte di un metodo di progettazione faccia differenza nella valutazione di brevettabilità (*Headnote* 3).

Coerentemente, la G1/19 stabilisce che un metodo di simulazione, pur in assenza di un output che abbia un collegamento diretto con la realtà fisica, può comunque risolvere un problema tecnico e dunque qualificare l'invenzione come dotata del requisito di tecnicità considerato implicito nell'Art. 52(1) EPC (par. 139).

Sintesi e commento della risposta sub2 fornita nella Decisione

Nel rispondere alla domanda 2 - legata ai criteri di valutazione dell'attività inventiva - la G1/19 conferma l'applicabilità del cosiddetto “*two-hurdle approach*” ai metodi e sistemi di simulazione implementati tramite elaboratore elettronico. Secondo tale approccio, affinché una CII sia brevettabile deve essere superato

un primo ostacolo (“*hurdle*”, appunto) relativo alla sua ammissibilità (“*eligibility*”) ai sensi dell’Art. 52(2) EPC ed un secondo ostacolo relativo all’attività inventiva secondo l’Art. 56 EPC. L’enfasi dell’EPO si è spostata, nel corso degli anni, sul secondo di detti “*hurdle*”, giacché il primo viene facilmente superato semplicemente prevedendo un “qualsiasi elemento hardware” nella rivendicazione (incluso, ovviamente, un computer – si vedano, ad esempio, i riferimenti citati nella Decisione no. G3/08).

Il secondo ostacolo richiede l’identificazione delle caratteristiche che differenziano la rivendicazione dalla tecnica anteriore più vicina (“*closest prior art*”) e la distinzione tra le caratteristiche differenzianti che contribuiscono all’effetto tecnico ottenuto con la soluzione rivendicata e quelle che non vi contribuiscono: per la valutazione dell’attività inventiva della rivendicazione vengono prese in considerazione soltanto le prime (si veda la nota decisione “COMVIK” no. T641/00).

In relazione alla definizione delle suddette caratteristiche che contribuiscono all’effetto tecnico nel caso di una rivendicazione diretta ad un metodo o sistema di simulazione, la G1/19 stabilisce che la “tecnicità” del sistema simulato non è sufficiente, di per sé, a rappresentare il necessario effetto tecnico della soluzione rivendicata. Nelle parole della Decisione, il citato “further technical effect” non è necessariamente conferito dal fatto che “the simulation is based, in whole or in part, on technical principles underlying the simulated system or process” (Headnote 2).

La G1/19 chiarisce altresì che, generalmente, il sistema o processo simulato è tecnica nota rispetto alle rivendicazioni dirette alla sua simulazione (par. 105).

Osservazioni aggiuntive contenute in G1/19

Nel giungere alle conclusioni sopra esposte, la G1/19 propone alcune considerazioni a nostro avviso significative.

Innanzitutto, la Decisione nota che il pre-requisito affinché un’invenzione possieda attività inventiva ai sensi dell’Art. 56 EPC è che il requisito di tecnicità sia individuabile sull’intero ambito di protezione definito dalla rivendicazione. In altre parole, la EBoA nega che una caratteristica possa superare il secondo “*hurdle*” del sopra citato approccio Comvik se essa contribuisce al carattere tecnico dell’invenzione soltanto in alcune forme di realizzazione fra quelle coperte dalla rivendicazione (par. 84).

Inoltre, per quanto attiene al contributo tecnico dei modelli di sistema sottesi dalla simulazione, la G1/19 afferma che “models underlying a simulation form constraints (technical or not) which are not technical for the purposes of the simulation itself. However, they may contribute to technicality if they are, for example, a reason for adapting the computer or the way in which the computer operates, or if they contribute to technical effects relating to the results of the simulation.” (Par. 110, 137).

Ancora, la G1/19 opera una distinzione tra il “potenziale” effetto tecnico implicito in un software rivendicato di per sé, il quale effetto diviene necessariamente “reale” quando il programma viene eseguito su un computer, e l’effetto tecnico calcolato o virtuale associato a una rivendicazione diretta alla simulazione di un sistema. Secondo la G1/19, i dati relativi a tale effetto tecnico calcolato rimangono dati “atecnici” se non rivendicati nel contesto di un uso specifico. (Par. 98).

Similmente, la G1/19 ribadisce che gli algoritmi utilizzati nel processo di simulazione possono contribuire alla tecnicità dell’invenzione soltanto se funzionali ad un scopo tecnico specifico della simulazione medesima (par. 112).

Infine, la EBoA ha colto l’occasione per ribadire che, contrariamente alla giurisprudenza di alcuni paesi extra-europei, un “effetto tangibile” non è una condizione necessaria per il riconoscimento della tecnicità di un’invenzione (par. 101).

Considerazioni conclusive

In linea con la Convenzione sul Brevetto Europeo e con le decisioni che l’hanno preceduta, la G1/19 non fornisce una definizione “positiva” del requisito di tecnicità necessario affinché un’invenzione si qualifichi come tale e possa accedere alla tutela brevettuale (sul punto si veda anche il par. 75 della Decisione medesima).

A parere degli scriventi, la G1/19 pone importanti vincoli alla brevettabilità per i metodi di simulazione, chiarendo ad esempio che la semplice computazione del comportamento di un sistema (tecnico o meno) come riprodotto su un elaboratore elettronico e l’output numerico di tale computazione (ovvero il risultato della simulazione) non conferiscono necessariamente il citato “effetto tecnico aggiuntivo” al processo di simulazione (par. 120, 124, 128). Inoltre, la EBoA precisa che, in termini generali, il tecnico del ramo competente a valutare l’attività inventiva dei metodi qui considerati è esperto nel settore della simulazione

e non in quello del sistema tecnico simulato (par. 122). Dall'altro lato, comunque, la G1/19 rende meno significativo, ai fini del riconoscimento del requisito di tecnicità, che la fattispecie simulata sia tecnica o meno. In particolare, questa distinzione non appare costituire una vera differenza nel determinare a priori se il sistema simulato possa essere considerato o meno contribuire alla soluzione di un problema tecnico. Nello specifico, la G1/19 afferma che “[a] *numerical simulation which contributes to the technical solution of a technical problem may even reflect non-technical aspects, such as human behaviours, which can be described, for example, by game theory models*” (par. 142).

In linea con quanto appena esposto, l'EBoA afferma che “*any definition of a technical invention may have to be extended in the course of time in order to accommodate new technical or scientific developments or to reflect societal changes*” (par. 77).

Dunque si potrà o meno essere d'accordo con le conclusioni specifiche della G1/19, ma quest'ultima affermazione è, a nostro avviso, un'apertura di buon auspicio per un corretto sviluppo del sistema brevettuale (in linea con l'articolo 27 dell'Accordo TRIPS).

Giuseppe Romano
Elisabetta Papa

Patent litigation: una questione IP o Legal? ...o anche altro?

Chiunque abbia preso parte ad una litigation per azionare o difendere in brevetto, si è trovato ad affrontare la questione partendo da un diritto IP con il successivo coinvolgimento di almeno un dipartimento legale, interno e/o esterno all'azienda. La parte IP è in molti casi il motivo scatenante il contenzioso. Può esserci infatti la situazione in cui un titolare di brevetto azioni il proprio diritto nei confronti di un presunto contraffattore, così come può esserci il caso contrario, in cui un potenziale contraffattore richiama la nullità di un brevetto in quanto "scomodo" ad esempio per il lancio di un farmaco generico. In ogni caso è evidente come l'azione di litigation coinvolga fin da subito il patent attorney responsabile del caso per iniziare analisi di brevettabilità, arte nota, attacchi e argomentazioni a supporto o a difesa del brevetto. Una parte importante (ma non fondamentale) di questa attività IP è anche l'analisi della storia del brevetto oggetto di contenzioso di fronte all'EPO, ai fini di studiarne la prosecution, le obiezioni e l'arte nota citata durante le fasi di esame, o per verificare la presenza di eventuali opposizioni o appelli. Questo può risultare infatti molto utile per costruire una strategia di argomenti che non solo tiene conto di quanto pubblicato sul sito dell'EPO, ma anche che tiene in giusta considerazione in corso di litigation nazionale la corrispondente file history di fronte alla divisione di esame (o di opposizione/appello) dell'EPO.

Tutto questo però ha dei limiti. Non a caso ho sopra indicato che questa è una parte "importante ma non fondamentale". Se è pur vero che molto spesso le argomentazioni utilizzate dal titolare per ottenere la concessione del proprio brevetto all'EPO sono solide e strutturate (specie per quanto riguarda la discussione dell'aspetto inventivo), in diverse giurisdizioni europee, tali argomentazioni sembrano perdere valore, tanto da risultare anche inappropriate. È il caso tipicamente del sistema inglese dove il così detto "problem solution approach" utilizzata dall'EPO per la discussione dell'aspetto inventivo è quasi sempre sostituito dal così detto "Surfing-Pozzoli approach". Si tratta di un approccio 100% "English law" che si discosta sostanzialmente da quello utilizzato dell'EPO, e che è utilizzato dai giudici inglesi in modo piuttosto rigido.

A questo punto risulta evidente come, in ogni caso, il coinvolgimento di una parte legale sia fondamentale per il proseguo della litigation. Superata quindi la

prima fase di analisi IP, i due dipartimenti si trovano a gestire insieme la questione, fino ad arrivare allo step finale, sia esso un accordo tra le parti ovvero il dibattito in aula.

Durante l'iter di litigation tuttavia quello che succede è che si alternano momenti di discussioni diciamo "tecniche", a momenti più strategici. I primi sono legati alla natura dell'invenzione, alle caratteristiche distintive etc, mentre i momenti strategici sono indirizzati ad imbastire una strategia legale che sia (si spera!) efficace e che tenga in considerazione tutte le variabili e possibilità legali che il sistema offre.

Oltre a ciò, va segnalato che in una gestione olistica della litigation, vanno studiati anche altri aspetti pratici. Mi riferisco tipicamente allo studio della situazione regolatoria, in termini ad esempio di tempistiche relative al rilascio di autorizzazione all'immissione in commercio (nel caso di un presunto contraffattore), al sistema di pricing locale, alle azioni che secondo la legge locale possono essere interrotte a livello regolatorio, così come alle possibili informazioni che si possono richiedere alle autorità regolatorie competenti. Tutte queste attività richiedono, come è ovvio, il coinvolgimento di esperti del regolatorio che devono essere istruiti dal patent attorney e dal legale che seguono la litigation in modo da iniziare un'analisi regolatoria che supporti i dipartimenti IP e legal nella loro analisi e valutazione dei rischi. Questo può risultare impegnativo a livello organizzativo perché gli addetti ai lavori nel regolatorio possono non essere così avvezzi ad una litigation e quindi potrebbe esserci l'esigenza di una certa "education" interna per inquadrare la questione. Detto ciò, rimane assolutamente una collaborazione fattibile e irrinunciabile durante una litigation.

Similmente alla parte regolatoria, anche la parte di competitive intelligence gioca un ruolo cruciale. È infatti grazie alle analisi di competitive intelligence che si possono recuperare informazioni, o meglio indizi, relativi ai vari siti di produzione di un presunto contraffattore, alle ispezioni delle autorità regolatorie, ai possibili contatti con fornitori etc. Tutte queste informazioni possono risultare molto utili per il titolare del brevetto che si vede alle porte un presunto contraffattore, ai fini di stimare una possibile data di lancio del prodotto concorrente, o per avere un'idea della portata e delle quantità almeno iniziali di tale prodotto.

Un ultimo aspetto, non certo meno rilevante dei precedenti, è quello economico. Aspetto economico sia in termini di costi effettivi per gestire la litigation, sia in termini di perdita di mercato nel caso in cui il presunto contraffattore dovesse vincere la litigation ed entrare sul mercato secondo le stime fatte dal regolatorio (vedi sopra). In più, aggiungerei, un aspetto economico legato alla possibilità di discutere un così detto settlement con la parte litigante, e concordare termini e condizioni che inevitabilmente hanno ripercussioni economiche, ad esempio in termini di royalties o di entry date e quindi di mercato. In questo caso, la parte legale è fortemente coinvolta, soprattutto per valutare rischi di unitrust, di eventuali posizioni dominanti, unfair competitions etc.

Oltre alle considerazioni di cui sopra, possono esserci altre variabili e aspetti da monitorare a livello aziendale legati ad esempio alla portata della litigation, al numero di parti coinvolte, alla legge nazionale, al possibile coinvolgimento della filiale locale e così via.

In conclusione, risulta evidente come in una litigation le parti IP e legale svolgano un ruolo cruciale, ma non siano per questo da considerarsi come le uniche forze in campo. Il lavoro di gruppo, sia pratico che strategico, risulta essere, ancora una volta, il modo migliore per affrontare importanti sfide aziendali come una litigation.

Guido Pontremoli

La decisione Santen (C-673/18): la corte di giustizia dell'unione Europea interpreta in modo restrittivo l'articolo 3, lettera D del regolamento (CE) N. 469/2009.

Nel luglio 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") ha emesso la decisione Santen (C-673/18) nell'ambito della quale ha fornito una interpretazione estremamente restrittiva dell'articolo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 469/2009 in relazione a quale sia la prima autorizzazione all'immissione in commercio ("AIC") di un prodotto farmaceutico che deve essere considerata nel corso della procedura di esame di una domanda di certificato di protezione complementare ("CPC") per tale prodotto farmaceutico.

Questa decisione ribalta di fatto la precedente decisione della CGUE nel caso Neurim del 2012 e mette in discussione la validità dei CPC concessi per prodotti che – nonostante abbiano ricevuto un'AIC per una specifica indicazione terapeutica – questa non sia la prima AIC concessa per il prodotto a livello unionistico.

IL CONTESTO LEGALE

Un requisito fondamentale per ottenere un CPC è che l'autorizzazione all'immissione in commercio posta alla base del CPC sia la prima AIC per il prodotto medicinale (come statuito dall'articolo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 469/2009 – "regolamento CPC"), dove il termine "prodotto" ai sensi dell'articolo 1, lettera b) è definito come "il principio attivo o la combinazione di principi attivi di un medicinale". Sebbene tali articoli presentino una formulazione apparentemente semplice, nell'arco degli anni si è discusso molto sull'interpretazione da assegnare al termine "prodotto".

La CGUE ha tradizionalmente dato un'interpretazione ristretta al termine "prodotto".

Nel caso Yissum¹ (C-202/05) la CGUE ha interpretato l'articolo 1, lettera b) nel senso che il secondo uso medico di un principio attivo (come definito nel brevetto di base) non costituisce parte integrante della

definizione di "prodotto". Si legge nella decisione che "la nozione di "prodotto" prevista dall'art. 1, lett. b), del regolamento n. 1768/92 dev'essere intesa strictu sensu come "sostanza attiva" o "principio attivo". Ne consegue che tale nozione di "prodotto" non può includere l'uso terapeutico di un principio attivo protetto dal brevetto di base". Di conseguenza, un CPC non poteva essere concesso sulla base dell'AIC per il nuovo uso se lo stesso principio attivo fosse già stato oggetto di una precedente AIC per un uso diverso.

Analoga conclusione era stata raggiunta nel caso Pharmacia Italia (C-31/03). La decisione Pharmacia verte sulla concessione di un CPC basato sull'autorizzazione di un medicinale ad uso umano quando per lo stesso "prodotto" (inteso come "principio attivo o combinazione di principi attivi" ai sensi dell'art. 1, lettera b) del regolamento n. 1768/92) era già stata concessa una precedente AIC per uso veterinario. In tale decisione la CGUE aveva stabilito che:

"Il fatto che un prodotto abbia ottenuto in uno Stato membro un'autorizzazione all'immissione in commercio in quanto medicinale veterinario prima della data indicata all'art. 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, osta al rilascio di un certificato complementare di protezione, in un altro Stato membro della Comunità, sulla base di un medicinale ad uso umano autorizzato nel detto Stato membro".

Nella decisione in Neurim (C-130/11), la CGUE si è allontanata dalla sua precedente giurisprudenza, e ha invece indicato che i CPC sarebbero stati disponibili per i secondi usi medici di principi attivi noti². In tale decisione la CGUE ha infatti stabilito che:

"l'esistenza di un'autorizzazione di immissione in commercio precedente ottenuta per il medicinale

¹ Il caso Yissum riguardava un brevetto per una composizione contenente il composto "calcitrol" per l'uso nel trattamento topico dei disturbi della pelle.

² Il caso Neurim riguardava un brevetto che copriva una formulazione di melatonina, successivamente autorizzata e commercializzata come CIRCADIN® da Neurim. Neurim ha richiesto un CPC sulla base dell'AIC per il CIRCADIN® nonostante esistesse una precedente autorizzazione per un prodotto veterinario, REGULIN®, che utilizzava la melatonina per regolare l'attività riproduttiva stagionale delle pecore.

per uso veterinario non osta di per sé al rilascio di un certificato protettivo complementare per un'applicazione diversa del medesimo prodotto per la quale sia stata rilasciata un'autorizzazione di immissione in commercio, purché tale applicazione rientri nell'ambito della protezione conferita dal brevetto di base addotto a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare”.

Nel raggiungere questa conclusione, la CGUE ha ritenuto che *“l'obiettivo fondamentale del regolamento CPC [consistesse nel] garantire una protezione sufficiente a incentivare la ricerca nel settore farmaceutico”*, tale per cui se un brevetto protegge una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo noto, ciò non dovrebbe essere ostativo alla concessione di un CPC per il nuovo uso di tale principio attivo, anche se esso è già stato autorizzato come medicinale (per uso veterinario o umano) per altre indicazioni terapeutiche in precedenza. Questa decisione è stata interpretata da molti nel senso che un'AIC per una nuova “applicazione” di un prodotto precedentemente autorizzato avrebbe potuto permettere la concessione di un CPC nonostante la formulazione dell'articolo 3, lettera d) del regolamento.

Tuttavia, nel caso Abraxis (C-443/17), la CGUE è tornata al suo vecchio approccio rigoroso e ha stabilito che i CPC non possono essere ottenuti sulla base di AIC per nuove formulazioni di principi attivi precedentemente autorizzati³. Nell'esaminare questo caso, la CGUE ha affermato che l'articolo 1, lettera b) del regolamento deve essere interpretato in modo restrittivo, e che i coadiuvanti sono esclusi dal significato di “prodotto” anche se permettono al principio attivo a cui sono associati di esercitare il suo effetto terapeutico in modo più efficace. Si legge infatti nella suddetta decisione che *“l'articolo 1, lettera b), del regolamento n. 469/2009 deve essere interpretato nel senso che una nuova formulazione di un principio attivo preesistente che, [...], è costituito da tale principio attivo e da un vettore privo di effetti terapeutici propri, [...], non può essere considerata un prodotto distinto dal prodotto costituito unicamente da detto principio attivo, anche quando una siffatta formulazione permetterebbe a tale principio attivo di esercitare il suo effetto terapeutico con maggiore efficacia”.*

Alla luce di tale interpretazione dell'articolo 1, lettera b), la CGUE ha stabilito che:

“L'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo

complementare per i medicinali, in combinato disposto con l'articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che l'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b), di detto regolamento, invocata a sostegno di una domanda di certificato protettivo complementare concernente una nuova formulazione di un principio attivo preesistente, non può essere considerata la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto interessato in quanto medicinale, qualora tale principio attivo sia già stato oggetto, in quanto tale, di siffatta autorizzazione”.

La CGUE ha quindi espressamente respinto l'applicazione della precedente decisione Neurim, ma così facendo non ha fornito chiarezza sulla portata di tale decisione per quanto riguarda i nuovi usi terapeutici.

Nel contesto di cui sopra, si sperava che tale portata sarebbe stata finalmente chiarita dalla CGUE quando ha considerato l'attuale riferimento in Santen, cosa che in effetti ha fatto, generando sentimenti contrastanti fra gli innovatori e i produttori di farmaci generici.

I FATTI E GLI ARGOMENTI NEL CASO SANTEN

Il caso Santen (C-673/18) riguarda la domanda di un CPC francese per il prodotto Ikervis® – un'emulsione contenente ciclosporina per il trattamento della cheratite grave negli adulti con sindrome dell'occhio secco – autorizzato alla commercializzazione nel 2015. Le rivendicazioni del brevetto di Santen coprono le emulsioni oftalmiche olio-in-acqua contenenti agenti immunosoppressori (tra cui la ciclosporina) e il loro uso per trattare condizioni oculari.

L'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale francese (INPI) ha rifiutato la domanda di CPC di Santen perché il principio attivo ciclosporina era stato autorizzato sin dal 1983 con il prodotto Sandimmun® destinato al trattamento del rigetto d'organo a seguito di trapianto e di malattie autoimmuni.

Nel successivo procedimento d'appello instaurato da Santen contro la decisione di rifiuto dell'INPI, la Corte d'Appello di Parigi ha posto una serie di domande alla CGUE sulla definizione di “applicazione diversa” nel contesto della decisione Neurim. Le domande poste sono:

“1) Se la nozione di “applicazione diversa” ai sensi della [sentenza Neurim] debba essere interpretata in senso restrittivo, vale a dire:

³ Il caso Abraxis riguardava il “nab-paclitaxel” (ABRAXANE®) che contiene il principio attivo paclitaxel precedentemente autorizzato, ma formulato come nanoparticelle legate all'albumina che permettono di raggiungere una maggior efficacia terapeutica.

- come limitata ai soli casi di applicazione sull'uomo successiva a un'applicazione veterinaria;
- oppure come riguardante un'indicazione rientrante in un settore terapeutico nuovo, nel senso di una nuova specialità medicinale, rispetto all'AIC anteriore, o un medicinale nel quale il principio attivo svolge una funzione diversa da quella svolta nel medicinale oggetto della prima AIC;
- o, più in generale, alla luce degli obiettivi del [regolamento n. 469/2009] di istituire un sistema equilibrato che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti, ivi compresi quelli della salute pubblica, se debba essere valutata secondo criteri più stringenti di quelli alla base della valutazione della brevettabilità dell'invenzione;
- oppure se debba essere invece intesa in senso ampio, vale a dire come ricomprendente non solo indicazioni terapeutiche e patologie differenti, ma anche formulazioni, posologie e/o modalità di somministrazione differenti.

2) Se la nozione di "applicazione rientrante nell'ambito della protezione conferita dal brevetto di base" ai sensi della [sentenza Neurim] implichi che la portata del brevetto di base deve coincidere con quella dell'AIC invocata e, di conseguenza, limitarsi al nuovo uso medico corrispondente all'indicazione terapeutica di detta AIC".

Una delle domande costituiva una reiterazione della questione già risolta in Abraxis, vale a dire se una nuova formulazione possa essere considerata una "applicazione diversa" ai sensi della decisione Neurim. Le restanti domande sono state invece prese specificamente in considerazione dalla CGUE.

Santen ha sostenuto che il proprio prodotto Ikervis® non era solo una nuova formulazione, ma soprattutto un prodotto autorizzato per un nuovo uso terapeutico in quanto utilizzato per trattare una malattia diversa e somministrato per una via diversa.

RIASSUNTO DELLA DECISIONE

La CGUE nel caso Santen ha iniziato svolgendo una considerazione sul significato del termine "prodotto". In particolare, ha considerato innanzitutto se una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo possa essere considerata come un prodotto distinto da un'altra applicazione già nota dello stesso principio attivo. Basandosi sulla definizione di "prodotto" data nell'articolo 1, lettera b), la CGUE ha affermato che per "prodotto" si intende "il principio attivo o la combinazione di principi attivi" e non sussiste alcun legame con l'applicazione terapeutica. In sintesi, il fatto che un principio attivo o una combinazione di principi attivi possa essere utilizzato per una nuova

indicazione terapeutica non rende il "prodotto" un prodotto distinto dal precedente prodotto a causa del nuovo uso terapeutico, concordando così con le precedenti decisioni nei casi Pharmacia e Yissum (cfr. punti 40-45 della decisione Santen).

La Corte ha poi esaminato se un'AIC concessa per una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo possa essere considerata come la prima AIC ai sensi dell'articolo 3, lettera d), quando tale AIC è la prima AIC che rientra nell'ambito di protezione del brevetto di base invocato. La CGUE ha osservato al punto 51 della decisione qui in commento che l'articolo 3, lettera d) non fa alcun riferimento alla portata della protezione del brevetto di base, ed ha statuito che "alla luce della definizione restrittiva della nozione di "prodotto", ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento n. 469/2009, risultante dai punti da 40 a 45 della presente sentenza, l'analisi dei termini dell'articolo 3, lettera d), di tale regolamento presuppone che la prima AIC del prodotto in quanto medicinale, ai sensi di detta disposizione, designi la prima AIC di un medicinale che incorpora il principio attivo o la combinazione di principi attivi in questione [...], e ciò a prescindere da quale sia stata l'applicazione terapeutica di detto principio attivo, o di detta combinazione di principi attivi, per la quale tale AIC è stata ottenuta".

La Corte ha infatti osservato che considerare la prima AIC del prodotto quella che riguardi esclusivamente la prima AIC a rientrare nell'ambito di protezione del brevetto di base invocato "porterebbe necessariamente a rimettere in discussione [la] definizione restrittiva della nozione di "prodotto" e che alla luce di quanto indicato al punto 11 della relazione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio dell'11 aprile 1990 sulla creazione di un certificato di protezione complementare emerge che "il legislatore dell'Unione, nell'istituire il regime del CPC, ha inteso favorire la protezione non di qualsiasi ricerca farmaceutica che dia luogo al rilascio di un brevetto e alla commercializzazione di un nuovo medicinale, ma di quella che conduce alla prima immissione in commercio di un principio attivo o di una combinazione di principi attivi in quanto medicinale" (cfr. punto 55 della decisione Santen).

La CGUE si è quindi discostata in modo sostanziale dalla decisione Neurim e ha ritenuto che la tale decisione fosse contraria al regolamento, respingendo le conclusioni ivi raggiunte (cfr. punti 34, 53 e 60 della decisione Santen).

La CGUE ha quindi deciso che:

"L'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE)

n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che un'autorizzazione di immissione in commercio non può essere considerata la prima autorizzazione di immissione in commercio, ai sensi di tale disposizione, quando essa verte su una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo, o di una combinazione di principi attivi, che è già stato oggetto di un'autorizzazione di immissione in commercio per un'altra applicazione terapeutica".

Con tale decisione, la Corte ha cercato di evitare di compromettere la "semplicità e prevedibilità" del regime del CPC, osservando che "l'introduzione di una distinzione tra diverse applicazioni terapeutiche, senza che tale nozione sia neppure definita in detto regolamento, rischierebbe di indurre gli uffici [brevetti] nazionali ad adottare interpretazioni complesse e divergenti dal presupposto sancito da tale disposizione".

IMPLICAZIONI

La decisione qui in commento ribalta le conclusioni raggiunte nella decisione Neurim e chiude sostanzialmente la porta alla possibilità di ottenere un CPC sulla base di un'AIC che non sia la prima AIC ad essere concessa per il principio attivo o la combinazione di principi attivi in quanto tale. In altre parole, una diversa applicazione terapeutica di un principio attivo o combinazione di principi attivi per il quale è stata ottenuta un'AIC non consente (contrariamente a quanto stabiliva la decisione Neurim) di considerare il "prodotto" un prodotto distinto rispetto ad un prodotto che abbia ottenuto una precedente AIC ancorché per un'applicazione terapeutica diversa. L'unica possibilità di ottenere un CPC per un prodotto già noto è che tale prodotto non abbia ottenuto alcuna AIC.

È quindi verosimile che la decisione Santen possa frustrare la ricerca destinata a trovare nuove applicazioni terapeutiche di principi attivi noti e già autorizzati alla commercializzazione. Gli innovatori dovranno verificare se la copertura fornita dal brevetto sulla nuova applicazione terapeutica è sufficiente ad ammortizzare i costi sostenuti nella conduzione delle sperimentazioni cliniche necessarie per ottenere la nuova AIC.

È altrettanto verosimile che i produttori di prodotti generici accoglieranno con favore questa decisione e potrebbero cercare di utilizzarla per contestare la validità dei CPC diretti a principi attivi che abbiano ottenuto una precedente AIC. Al momento in Italia non risultano sentenze che – sulla base della recente decisione Santen – abbiano deciso in merito alla validità di CPC concessi in vista della decisione Neurim, ma non dubitiamo che tali cause saranno intraprese in futuro.

Cristina Freyria Fava

Action plan on intellectual property: uno sguardo sul futuro delle prossime iniziative della commissione europea nel settore della proprietà intellettuale

1. Premessa

Nel solco di alcune iniziative già intraprese nell'ambito della cosiddetta *Single Market Strategy*¹, il 10 marzo 2020 la Commissione Europea ha presentato il documento "A new Industrial Strategy for a green and digital Europe"² volto a presentare le iniziative da mettere in atto per guidare l'industria europea verso la doppia transizione della neutralità climatica e della leadership digitale. La nuova strategia presentata individua tre priorità fondamentali per il mondo dell'industria del nostro continente: mantenere la competitività a livello globale, rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e dare forma al futuro digitale dell'Europa stessa.

Come parte integrante di questa nuova strategia, partendo dalla constatazione che gli asset intangibili sono un punto cardine dell'odierna economia europea, la Commissione Europea ha elaborato e pubblicato lo scorso 25 novembre un proprio piano d'azione sulla proprietà intellettuale ("*Making the most of the EU's innovative potential – An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience*"³).

Il piano d'azione elaborato dalla Commissione Europea ha lo scopo di supportare l'industria europea, soprattutto il mondo delle piccole e medie imprese (PMI), nello sfruttare al meglio i propri asset IP e offre ai tecnici del settore uno sguardo sulle future iniziative normative e strategiche a livello comunitario nel settore della proprietà intellettuale.

2. Il piano d'azione sulla proprietà intellettuale

Nel piano d'azione, sono state delineate una serie di proposte di intervento in cinque aree chiave della proprietà intellettuale:

- Aggiornamento del sistema di protezione della proprietà intellettuale;
- Incentivi all'uso e allo sviluppo di asset IP;
- Semplificazione dell'accesso e della condivisione di asset intangibili, garantendo al contempo un equo ritorno sull'investimento;
- Miglioramento delle azioni di contrasto alla contraffazione; e
- Tutela delle aziende europee a livello globale.

Aggiornamento del sistema di protezione della proprietà intellettuale

La prima delle aree chiave individuate dalla Commissione appare essere quella nella quale sono raggruppati gli interventi più articolati. Per quanto riguarda il sistema di protezione della proprietà intellettuale a livello europeo, una priorità della Commissione Europea appare infatti essere quella di assicurare alle aziende europee un accesso veloce, efficace ed economicamente sostenibile agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale.

Un fattore di ostacolo a questo obiettivo appare essere la ancor persistente frammentazione ed elevata complessità dei sistemi normativi nazionali e, nell'ottica della Commissione Europea, il pacchetto brevettuale Brevetto Unitario-UPC è il primo degli strumenti a disposizione: il Brevetto Unitario dovrebbe infatti ridurre mediamente di circa sei volte i costi di validazione e mantenimento in vita di un brevetto e l'UPC, armonizzando e riducendo la necessità di instaurare giudizi paralleli negli Stati Membri, dovrebbe anch'essa ridurre i costi di contenzioso. Interessante rilevare che la Commissione Europea indichi che i settori più avvantaggiati dal pacchetto brevettuale saranno quelli delle energie rinnovabili, dell'elettronica, delle tecnologie aerospaziali e di difesa e della mobilità, mancando di menzionarne in questo contesto altri, quali quelli dell'industria farmaceutica (oggetto però di attenzione specifica su altri aspetti).

Rimanendo in un'area di intervento vicina a quella del pacchetto brevettuale Brevetto Unitario-UPC, la Commissione affronta infatti il tema dei Certificati di Protezione Complementari, gli SPC. Dopo l'introduzione del Regolamento sul cosiddetto *SPC manufacturing waiver*⁴, l'attenzione della Commissione Europea sembra essersi ora focalizzata anche in questo contesto sull'eccessiva frammentazione del sistema basato su titoli nazionali, che porterebbe ad una inefficienza e una mancanza di trasparenza e prevedibilità sia per gli *originator* che per i *produttori di farmaci generici*. La Commissione Europea – come già suggerito nella *Single Market Strategy* nel 2015 –

¹ COM(2015) 550

² COM(2020) 102

³ COM (2020) 760

⁴ Regolamento (UE) 2019/933

conferma al riguardo di stare valutando la possibilità di introdurre un meccanismo unitario di concessione e/o un titolo unitario.

Sempre con riferimento all'industria farmaceutica, la Commissione annuncia di stare approfondendo anche la possibilità di garantire tempi più rapidi di ingresso sul mercato dei medicinali, inclusi i generici e i biosimilari, e aumentarne la disponibilità al fine di assicurarne disponibilità, accessibilità economica, sostenibilità e adeguato approvvigionamento. Punti di intervento che appaiono già essere stati individuati in quest'ottica sono il regime dei farmaci orfani e pediatrici e l'esenzione di tipo Bolar, su cui la Commissione anche nel documento "Pharmaceutical Strategy for Europe"⁵, pubblicato anch'esso lo scorso 25 novembre parallelamente al piano d'azione sulla proprietà intellettuale, ha indicato il 2022 come data entro cui intende intervenire.

Distanziandosi dal settore brevettuale, nell'ottica di aggiornare il sistema di europeo protezione della proprietà intellettuale, la Commissione ha annunciato la prossima riforma (indicativamente entro il 2021) della legislazione comunitaria in tema di design, delineandone le principali linee guida. Anche in questo settore, l'accessibilità della tutela e la sostenibilità economica del sistema appaiono essere le priorità della Commissione, che cita in particolare come settori interessati quelli dell'industria tessile, dell'arredamento e dell'elettronica. Punti specifici di intervento vengono in particolare individuati nelle procedure di registrazione, considerate ormai datate e eccessivamente complicate sotto il profilo amministrativo, nella necessità di avere un approccio più chiaro sulla protezione delle nuove forme di design (design animati, e GUI) coinvolgenti anche nuove tecnologie sfruttabili (stampa 3D), ed infine nella ancor necessaria completa armonizzazione sul mercato della componentistica.

Appare inoltre essere necessario per la Commissione un cambio di rotta nel settore delle Indicazioni Geografiche, in particolare volto a meglio definire le modalità di enforcement e i rispettivi ruoli della Commissione stessa e degli Stati Membri nel processo di registrazione. Su questo punto la Commissione non ha dato indicazioni specifiche oltre ad una alquanto generica intenzione di rafforzare, modernizzare, snellire e meglio far valere questo tipo di asset IP nel settore dei prodotti agricoli, degli alimenti, del

vino e delle bevande alcoliche, per quanto riguarda i prodotti non agricoli (ad esempio i prodotti artigianali), la Commissione ha annunciato di stare considerando la possibilità di creare un sistema di protezione a livello comunitario specifico. Anche in questo settore, l'intenzione della Commissione appare essere quello di intervenire entro la fine del 2021.

Nel settore del diritto d'autore, la Commissione ha indicato in particolare la propria intenzione di impegnarsi nella tempestiva ed efficace implementazione delle due recenti Direttive⁶; a questo riguardo la Commissione pone in particolare enfasi sul regime di utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore nelle piattaforme di condivisione in cui i contenuti sono caricati dagli utenti⁷, rispetto alla quale intende linee guida di supporto per gli Stati Membri.

Infine, con riferimento alle Nuove Varietà Vegetali, e alle tecnologie riguardanti l'Intelligenza Artificiale e la blockchain la Commissione non appare aver già individuato specifiche iniziative o azioni strutturali da intraprendere. Per le Nuove Varietà Vegetali la Commissione appare intenzionata a monitorare il funzionamento dell'attuale sistema e a valutare eventuali interventi mirati entro il 2022, mentre su Intelligenza Artificiale e blockchain, riconoscendone il potenziale per la proprietà industriale, appare preferire per il momento ancora studiarne l'utilizzo in seno al mondo dell'industria e eventualmente aprire tavoli di consultazione.

Incentivi all'uso e allo sviluppo di asset IP

La Commissione, per quanto riguarda gli incentivi alle aziende all'uso e allo sviluppo di asset IP, ha deciso di intervenire principalmente a favore delle piccole e medie imprese, constatando una grave difficoltà per queste nell'ottenere o sfruttare finanziariamente gli asset IP: ad esempio nel 2019, solo il 13% delle PMI ha usato i diritti IP per ottenere finanziamenti.

La Commissione ha pertanto deciso di agire su due fronti, principalmente in collaborazione con EUIPO: fornire supporto finanziario o voucher IP per le piccole e medie imprese e fornire assistenza sulle tematiche IP all'interno del programma Horizon Europe.

Sul primo fronte, a partire dall'11 gennaio 2021 e fino al 30 settembre 2021 sono disponibili sovvenzioni per un valore totale di 20 milioni di euro tramite il bando Ideas

5 COM (2020) 761

6 Direttiva (UE) 2019/790 e Direttiva (UE) 2019/789

7 Articolo 17 della Direttiva (UE) 2019/790

*Powered for Business SME Fund*⁸, allo scopo di aiutare le PMI con sede nell'Unione ad accedere ai loro diritti di PI e a trarne vantaggio. Aperto a tutte le imprese nell'UE che rientrano nella definizione ufficiale di PMI, il nuovo regime offre sostegno finanziario sotto forma di un rimborso del 50% delle tasse di registrazione per le domande di marchio, disegno o modello, fino a un importo massimo di 1.500 euro per impresa.

Per quanto riguarda invece l'assistenza sulle tematiche IP all'interno del programma Horizon, la Commissione ha confermato l'intenzione di continuare l'esperienza intrapresa con il bando IPA4SME⁹ avviato nel 2020, che fornisce supporto finanziario per servizi di valorizzazione e protezione della proprietà intellettuale alle PMI che hanno ricevuto il *Seal of Excellence dal programma H2020 SME Instrument*, per un valore fino a 15.000 euro. Le attività eleggibili per il supporto finanziario all'interno di IPA4SME sono di due tipi:

- Pre-diagnostica IP: consistente in una analisi gratuita da parte di esperti delle tecnologie e delle competenze già possedute dall'azienda allo scopo di elaborare poi una strategia aziendale IP personalizzata; e
- Supporto finanziario: tramite un rimborso parziale dei costi associati alla generazione di nuove domande di brevetto. Questo supporto è a sua volta fornito attraverso due servizi distinti:
 - o Rimborso delle tasse EPO: per ogni domanda di brevetto EPO e fino ad un massimo di 5 domande di brevetto, i beneficiari ricevono il 75% delle tasse EPO con un limite di 2.500 euro per domanda di brevetto;
 - o Rimborso per gli onorari degli European Patent Attorney (EPA): per ogni domanda di brevetto presentata presso l'EPO, le PMI ricevono un rimborso del 50% degli onorari professionali dell'EPA che li ha assistiti, fino a un importo massimo di 2.000 euro. Non c'è limite al numero di domande per le quali richiedere questo servizio, ma ogni domanda di rimborso deve essere associata ad una sola domanda.

Appare pertanto ragionevole attendersi altre iniziative di questo tipo nei prossimi anni.

Altre iniziative previste in questo settore appaiono definite in termini più sfumati e meno concreti, come l'intenzione di aggiornare le Raccomandazioni della Commissione in tema di trasferimento tecnologico e valorizzazione della conoscenza, o l'intenzione di avviare tavoli di confronto con il mondo della finanza

sulle possibili misure per permettere alle PMI di valorizzare i propri asset intangibili.

Semplificazione dell'accesso e della condivisione di asset intangibili

Per quanto riguarda quest'area di intervento, il primo punto toccato dalla Commissione nel piano d'azione appare essere di estrema attualità, e riguarda gli strumenti di incentivo al pooling di asset IP in temi di emergenza, come per esempio l'emergenza sanitaria legata alla epidemia di COVID-19. La Commissione su questo fronte delinea la possibilità di un nuovo sistema di licenze per rendere disponibili gli asset IP in maniera controllata e su base temporanea; viene ribadito al riguardo che il sistema delle licenze obbligatorie è comunque sempre visto come un'ultima opzione e una rete di salvaguardia, quando tutte le altre strade sono fallite. Partendo poi dalla constatazione che le licenze obbligatorie sono gestite a livello normativo nazionale, la Commissione intende agire principalmente a livello di indirizzo senza mutare questa situazione, invitando gli Stati Membri a implementare al riguardo procedure rapide ed efficaci soprattutto in situazioni di emergenza, e in prospettiva intende valutare entro il 2022 la possibilità di creare un meccanismo di coordinamento tra Stati Membri.

Altro tema degno di nota per quest'area di intervento sono i cosiddetti Standard Essential Patents, rispetto ai quali la Commissione appare voler promuovere iniziative autonome da parte del mondo dell'industria più che con un ruolo attivamente coinvolto nelle dispute nei vari settori. Parallelamente, nei programmi della Commissione c'è la possibilità di mettere a frutto i risultati dello studio "Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents report"¹⁰ e creare un sistema indipendente di third-party essentiality checks che possa contribuire a migliorare la certezza del diritto e a ridurre i costi di contenzioso.

Ultimo tema affrontato per quest'area di intervento dalla Commissione è quello del data sharing. In questo ambito la Commissione appare non escludere la possibilità di intervenire sulla cosiddetta Direttiva Trade Secrets¹¹ al fine di chiarirne l'ambito di applicazione circa alcune tipologie di dati e trovare un punto di equilibrio tra la tutela per i legittimi detentori e, per l'appunto, le policy comunitarie rispetto al data sharing (sia business-to-government che business-to-business). Appare più concreta e già calendarizzata al

⁸ Maggiori informazioni al link <https://eupo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund>

⁹ <https://ipa4sme.eu/>

¹⁰ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1829605f-2d3a-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en>

¹¹ Direttiva (UE) 2016/943

terzo quadrimestre di quest'anno invece la possibilità di dare seguito allo studio del 2018 di valutazione della Direttiva sui database¹² per rivedere la Direttiva stessa per quanto riguarda la condivisione e lo sfruttamento commerciale di dati nel contesto dell'IoT.

Miglioramento delle azioni di contrasto alla contraffazione

Relativamente alle misure da attuare per migliorare le azioni di contrasto alla contraffazione, la Commissione evidenzia la necessità di un continuo monitoraggio della applicazione della Direttiva Enforcement¹³, e esprime l'intenzione di voler lavorare con gli Stati Membri al fine di assicurare che le raccomandazioni pubblicate nel report del 2017 "Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC"¹⁴ trovino applicazione; la Commissione al riguardo pone in particolare l'accento sulle misure cautelari, per le quali indica la necessità di un miglioramento in termini di uniformità e efficienza di applicazione tra gli Stati Membri.

In tema di lotta alla pirateria, il pacchetto di interventi sui servizi digitali *Digital Services Act (DSA)*¹⁵ è stato presentato il 15 dicembre scorso ed è attualmente al vaglio del Parlamento Europeo. Nelle intenzioni della Commissione il DSA ha l'ambizione di armonizzare gli obblighi dei provider di servizi digitali e dovrebbe costituire un ulteriore strumento di lotta alla contraffazione incentivando questi ultimi a rimuovere di propria iniziativa i contenuti illegali dalle proprie piattaforme.

Per migliorare le azioni di contrasto alla contraffazione, la Commissione intende inoltre mettere in campo tre ulteriori iniziative. In primo luogo, intende proporre agli Stati Membri e al Consiglio dell'Unione Europea di includere la violazione di diritti IP tra le priorità del prossimo ciclo quadriennale 2022-2025 di iniziative di contrasto al crimine (raccolte sotto il nome *European multidisciplinary platform against criminal threats - EMPACT*¹⁶). Oltre a ciò, un obiettivo della Commissione è quello di rafforzare entro il 2022 il ruolo dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (*European Anti-Fraud Office, OLAF*) dando a quest'ultimo mandato non solo di contrastare l'ingresso di beni contraffatti nel mercato unico EU, ma altresì di agire per contrastare la produzione di beni contraffatti anche all'interno del territorio dell'Unione Europea. Infine, più a monte, la

Commissione intende elaborare un toolbox comunitario (*EU Toolbox against counterfeiting*) che fornisca una base condivisa di principi e best practices tra i vari attori coinvolti nella lotta alla contraffazione (titolari di diritti, fornitori, intermediari, e autorità pubbliche).

Tutela delle aziende europee a livello extra-UE

La Commissione, infine, rivolge la propria attenzione alle attività da svolgere per tutelare le aziende europee ad alto tasso di proprietà intellettuale (responsabili del 93% delle esportazioni di beni dall'Unione Europea nel resto del mondo) e a questo riguardo intende agire su diversi fronti.

In primo luogo, nell'ambito degli accordi di libero scambio con i vari partner extra-UE, la Commissione intende impegnarsi per far implementare regole specifiche per la tutela della proprietà intellettuale delle aziende europee.

Inoltre, intende continuare ad aggiornare regolarmente la *Counterfeit and Piracy Watch List*¹⁷, che offre un elenco di siti online, app, server, e mercati dislocati in diversi Paesi extra-UE per i quali vengono riportate segnalazioni di commercio di beni contraffatti, e il *Third Country Report*¹⁸ nel quale vengono indicati i Paesi extra-EU con criticità per la protezione per gli asset IP e per le possibilità di enforcement degli stessi.

Oltre poi al continuo dialogo con altri organismi internazionali (WIPO, WTO, UPOV, WHO, OECD), la Commissione intende valutare anche mosse a livello normativo. In particolare, la Commissione enfatizza il possibile accesso dell'Unione Europea al *Singapore Treaty on the Law of Trademarks* e l'impegno a completare la ratifica del *WIPO Beijing Treaty per la protezione internazionale delle opere audio-visive*.

Infine, la Commissione segnala l'avvio a inizio 2021 del servizio di helpdesk rivolto alle PMI che hanno interesse al mercato indiano (già operativo ad oggi all'indirizzo https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en), che si affiancherà agli altri helpdesk di riferimento per le PMI per Cina, sud est asiatico e America latina.

12 *Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, SWD(2018) 147* fina

13 *2004/48/EC*

14 *COM(2017) 708* final

15 <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package>

16 <https://www.europol.europa.eu/empact>

17 *SWD(2020) 360* final

18 *SWD(2019) 452* final

3. Conclusioni

Il piano d'azione per la proprietà intellettuale proposto a fine 2020 dalla Commissione Europea è certamente articolato, ambizioso, e offre un segnale concreto della elevata attenzione che l'Unione Europea intende dare nei prossimi anni alla tutela e alla incentivazione della proprietà intellettuale delle aziende europee.

Non tutte le iniziative annunciate appaiono tuttavia aver trovato unanime approvazione. Ad esempio, l'associazione di categoria degli originator europei, la European Federation of Pharmaceutical Manufacturers (EFPIA), appare aver espresso una viva preoccupazione per il riferimento nel piano d'azione alle licenze obbligatorie, segnalando che tale strumento può essere un forte disincentivo per gli investimenti¹⁹.

Certamente, il piano d'azione presentato permette ai tecnici del settore di intravedere le possibili azioni future della Commissione nel settore della proprietà intellettuale, tra le quali:

- la riforma della legislazione comunitaria in tema di design della direttiva sui database (già calendarizzate per il 2021);
- il completamento del pacchetto di interventi sui servizi digitali *Digital Services Act*;
- *i futuri chiarimenti in tema di diritto d'autore, trade secrets, farmaci orfani e pediatrici e sull'esenzione bolar; e*
- *le forme di finanziamento/supporto alle PMI per l'accesso ai diritti IP.*

Oltre a questo, appare inoltre una più decisa e concreta intenzione di dare supporto alle aziende europee per la creazione, la tutela e la valorizzazione dei propri asset IP, sia all'interno (EMPACT, OLAF, *EU Toolbox against counterfeiting*), sia al di fuori dell'Unione Europea (*Counterfeit and Piracy Watch List, Third Country Report, e attività nell'ambito dei futuri accordi di libero scambio*).

Gian Tomaso Masala

¹⁹ <https://www.biopharma-reporter.com/Article/2020/11/26/Compulsory-licensing-is-not-an-effective-policy-tool-warns-EU-biopharma-group-as-it-reacts-to-European-IP-action-plan>

Accertamento dei fatti: se ne possono occupare anche i boards of appeal dell'ufficio europeo dei brevetti?

Non più tardi dell'anno scorso i Boards of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) introducevano nuove regole di procedura per sottolineare che il loro ruolo è quello di condurre una revisione giudiziaria dei procedimenti di primo grado in esame e opposizione. Le nuove regole di procedura introducevano così significative limitazioni alla possibilità di presentare nuove prove, nuovi fatti o nuovi argomenti durante l'appello.

Ciononostante, una decisione di un Board of Appeal dell'UEB del 7 dicembre 2020 ha ritenuto che i Boards of Appeal hanno un ampio potere di modifica di un accertamento di fatto effettuato in un procedimento di primo grado.

In quella decisione, il Board of Appeal ha fatto riferimento ad una precedente decisione sempre dei Boards of Appeal dell'UEB secondo la quale i Boards of Appeal dovrebbero annullare o modificare un accertamento di fatto effettuato in un procedimento di primo grado da parte di una Divisione di Esame o di Opposizione dell'UEB se la valutazione delle prove da parte di quella Divisione ha uno dei seguenti difetti:

- a) non considera alcuni punti essenziali;
- b) considera questioni irrilevanti;
- c) trae conclusioni illogiche.

Nella decisione del 7 dicembre 2020, il Board of Appeal dunque ha affrontato la domanda se, nel rivedere un accertamento di fatto effettuato da una Divisione di primo grado dell'UEB, i Boards of Appeal dovrebbero solo determinare se uno dei criteri citati sopra è soddisfatto, o se dovrebbero annullare o modificare un accertamento di fatto effettuato dalla Divisione di primo grado se essi considerano che quell'accertamento è errato pur non soddisfacendo alcuno di tali criteri.

Nella sua decisione, il Board of Appeal ha considerato che se almeno uno dei criteri citati sopra deve obbligatoriamente essere soddisfatto affinché un accertamento di fatto possa essere annullato o modificato in appello, questo rappresenterebbe “a considerable restriction of a board's competence”. Al contrario, il Board of Appeal ha ricordato che i Boards of Appeal hanno “competence to review appealed

decisions in full, including points of law and fact”, e ha anche richiamato l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale vi deve essere almeno un organo giudiziario che può rivedere il caso nella sua completezza, cioè può rivedere il caso sia in fatto sia in diritto, enfatizzando che i Boards of Appeal dell'UEB sono l'unico organo giudiziario che rivede le decisioni prese dalle Divisioni di primo grado dell'UEB.

Pertanto, nella decisione del 7 dicembre 2020 il Board of Appeal ha rivisto un accertamento di fatto effettuato dalla Divisione di primo grado e relativo all'asserito preuso pubblico di un'invenzione rivendicata, preuso che la Divisione di primo grado aveva ritenuto essere lesivo della novità dell'invenzione. A seguito della sua revisione, il Board of Appeal ha invece concluso che la Divisione di primo grado aveva errato nel ritenere che tutte le caratteristiche dell'invenzione fossero state divulgate tramite quel preuso, poiché le prove relative a tale preuso lasciavano spazio a dubbi che non potevano essere risolti.

Questa è certamente una decisione importante, poiché chiarisce e rafforza il ruolo dei Boards of Appeal dell'UEB, che rappresentano una tutela essenziale per tutti gli utenti del sistema del brevetto europeo.

Micaela Modiano

The lens - ricerca di brevetti e integrazione con letteratura non brevettuale

Storia e contenuto

La piattaforma di Banche Dati ad accesso gratuito Lens è stata lanciata nel 2000 con il nome Patent Lens, allo scopo di fornire un accesso alla letteratura brevettuale, includendo domande di brevetto e brevetti USA e Australiani, brevetti europei e domande PCT.

Dal 2013 è stata sostituita con "The Lens" (www.lens.org), risultato di una collaborazione tra l'organizzazione no-profit australiana Cambia e l'Università della Tecnologia del Queensland, ricevendo fondi dalle Fondazioni "Rockefeller" e "Melinda e Bill Gates".

The Lens copre tutte le aree scientifiche e tecnologiche mettendo a disposizione degli utenti una serie di Banche Dati gratuite per la ricerca dell'informazione brevettuale e non brevettuale.

Ciò che distingue The Lens dai più conosciuti Espacenet, Patentscope e Google Patents è la integrazione con la letteratura non brevettuale, cioè la possibilità di accedere alla letteratura scientifica e tecnica, in particolare quella biomedica.

The Lens permette di cercare e trovare informazioni contenute nella:

- **Letteratura accademica (scientifica e tecnica):** costituita da un corpus di più di 200 milioni di record, comprese le relative citazioni.
- **Letteratura brevettuale:** costituita da una raccolta completa di brevetti, domande di brevetto e dalle corrispondenti citazioni, distribuita in più di 125 milioni di record provenienti da più di 105 giurisdizioni (per un totale di 68.8 milioni di famiglie brevettuali, 550 mila brevetti biologici e 295 mila brevetti di sequenze).

I dati brevettuali provengono dall'EPO, dal WIPO, dallo USPTO e dall'Ufficio Brevetti Australiano; non sono direttamente coperte le pubblicazioni provenienti dagli Uffici Brevettuali Asiatici. Queste ultime sono reperibili solo tramite la loro appartenenza a Famiglie brevettuali estese a quei Paesi.

L'interfaccia di ricerca dei brevetti è disponibile in cinese, inglese e francese e permette la ricerca nel testo completo dei documenti brevettuali messi a disposizione dall'EPO in inglese, francese e tedesco. Le applicazioni PCT sono invece ricercabili in cinese,

inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, russo e spagnolo cioè in quasi tutte le lingue in cui vengono tipicamente pubblicate.

Le pubblicazioni non brevettuali provengono da fonti diversificate: principalmente PubMed, CrossRef e Microsoft Academic Graph.

Vengono presi in considerazione anche i diritti sulle varietà vegetali.

Tutti questi strumenti sono disponibili sia per gli utenti che si registrano che per quelli che non lo fanno. Sono aperti, gratuiti e consentono un accesso privato e sicuro.

Caratteristiche

Le ricerche in The Lens possono essere eseguite cercando le parole-chiave nel testo completo dei documenti brevettuali (non è possibile per quelli non brevettuali), nel titolo, nell'abstract, cercando con il nominativo dell'autore, dell'inventore e/o del titolare, cercando il numero di pubblicazione di una domanda di brevetto oppure il suo numero di deposito. Tramite INPADOC, è possibile trovare informazioni sulla famiglia brevettuale di appartenenza di un brevetto o di una domanda di brevetto e sul suo statuto legale.

Sono disponibili anche collegamenti ai dati normativi dell'Orange Book della Food and Drug Administration (FDA).

La struttura del record brevettuale

The Lens propone un record brevettuale molto diverso rispetto a quello di Espacenet o di Patentscope e ricorda, piuttosto, quello di INPADOC.

Ogni record, infatti, corrisponde ad una precisa pubblicazione collegata ad un brevetto (A1, A2, B1, B2, etc.).

Ogni record, identificato da un codice Lens ID, contiene un abstract, le rivendicazioni, i nomi di inventori e titolare, le classificazioni brevettuali, il collegamento al testo completo e i dati del deposito.

La struttura del record non brevettuale

La copertura della letteratura scientifica e tecnica è stata estesa anche a molte fonti open access presenti nel web, tra cui i preprints, i virtual journals, etc.

La struttura del record è simile a quello di PubMed, quindi non è presente (se non in qualche raro caso) il testo completo ma ci si sono solo i dati bibliografici e un abstract.

Rispetto a PubMed c'è una scelta maggiore di fonti bibliografiche e sono a disposizione, analogamente a Google Scholar, cross references tra documenti.

I risultati della ricerca non brevettuale sono spesso corredati da grafici e links ad altre informazioni inoltre possono essere esportati e/o salvati.

Vari utenti citano The Lens come uno strumento veramente efficace per incrociare informazioni recuperate con la ricerca brevettuale e informazioni recuperate con la ricerca nella letteratura scientifica, riconoscendo i vantaggi delle funzioni di ricerca disponibili.

In pratica è possibile condurre ricerche sia nella letteratura scientifica che in quella brevettuale, utilizzando la medesima strategia, caratteristica questa che, prima dell'avvento di The Lens, era possibile solo in alcuni databases ad accesso riservato.

Ricerca

Esistono tre modalità di ricerca principali simili a quelli di Patentscope:

1. generica: che prevede la possibilità di usare parole chiave e codici di classificazione
2. strutturata: che prevede la possibilità di parole chiave e codici di classificazione, di inserire parentesi, filtri e operatori (di troncamento e booleani).
3. avanzata: che prevede la possibilità di combinare fra loro parole chiave, codici di classificazione, parentesi, filtri, operatori in una finestra di ricerca più grande, e che, prima dell'invio al motore di ricerca controlla la corretta impostazione dei termini utilizzati.

Come le ricerche brevettuali anche le non brevettuali possono essere condotte potendo scegliere fra le tre modalità ma con meno filtri a disposizione; inoltre, per queste non è possibile la ricerca nel testo completo.

Per la ricerca di sequenze biologiche, il database è dotato di tutta una serie di strumenti dedicati con cui si può condurre l'individuazione delle biosequenze nonché la loro comparazione e quindi risalire al documento in cui sono state rivendicate e/o eventualmente descritte.

Tra gli strumenti messi a disposizione da The Lens, bisogna ricordare anche Lens Patcite, che consente di cercare con grande efficacia le citazioni dei brevetti.

Ricerche di sequenze

Di particolare interesse risultano gli strumenti messi a disposizione da The Lens per condurre ricerche di biosequenze (sia nucleiche che proteiche).

Il **Patent Lens Sequence Project**, iniziato nel giugno 2006, è l'unica struttura pubblica gratuita che consente agli utenti di esplorare oltre 80 milioni di sequenze nucleiche e proteiche riportate nei brevetti.

Il database contiene le sequenze riportate nella letteratura coperta da The Lens ed è integrato con un collegamento alla Banca Dati GenBank (NCBI).

Dai risultati di queste ricerche per sequenza, si può poi risalire al documento associato ad ogni sequenza, possibilità questa raramente garantita da altri database gratuiti soprattutto quando la sequenza è collegata ad un brevetto.

PatSeq è lo strumento presente in The Lens per cercare e analizzare sequenze biologiche divulgate nella letteratura brevettuale.

Risultati

Per la visualizzazione dei risultati è possibile scegliere tra tre formati:

1. lista dei riferimenti bibliografici con dettagli e collegamenti ai testi;
2. formato tabulare; e
3. formato solo grafico in cui selezionare i risultati secondo la loro posizione o colore.

È inoltre possibile:

- esportare in csv per excel o in formato idoneo alla gestione bibliografia;
- creare delle liste di risultati da salvare o condividere;
- stampare; e
- accedere al testo in formato elettronico.

Vantaggi e limiti derivanti dall'uso di The Lens^[x]

Sulla base della nostra esperienza attuale, la piattaforma The Lens presenta ancora alcuni aspetti non pienamente soddisfacenti, ovvero:

- alcune incompletezze e mancanze di uniformità cronologica in alcune collezioni brevettuali;
- molti documenti non tradotti in inglese;
- la mancanza di tools per la machine translation online; e
- la mancanza dell'inserimento diretto di documenti pubblicati dagli Uffici brevettuali asiatici.

Nel complesso, The Lens rappresenta comunque un valido strumento di ricerca perché la piattaforma:

- conta oltre 197 milioni di documenti di letteratura non brevettuale. Probabilmente solo Google

Scholar ha una copertura maggiore ma meno omogenea;

- include un maggior numero di records brevettuali in confronto agli altri databases gratuiti, brevettuali più completi in circolazione (125 milioni di record brevettuali da più di 105 National Authorities, EPO e WIPO);
- è dotata di un tool per la ricerca avanzata molto efficiente con tantissimi filtri a disposizione dell'utente finale;
- consente una visualizzazione dei risultati estremamente versatile e personalizzabile, potendo scegliere di volta in volta molti campi per tipo di grafico;
- consente di cercare informazioni, elencare, creare raccolte, salvare, visualizzare ed esportare risultati fino a 50000 record;
- ha una Interfaccia user friendly, utile e versatile; e
- mette a disposizione il collegamento a copie sia gratuite che a pagamento dei documenti trovati.

Ringraziamenti.

Desideriamo ringraziare il Dr Luca Falciola per i preziosi suggerimenti.

References

[1] The Lens, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lens

[2] About The Lens, [Lens.org](https://lens.org)

Antonio Tarquini

Simona Zanzola

Rivalutazione dei beni d'impresa 2020: un'opportunità per le aziende

Tra le misure d'emergenza a supporto delle imprese emanate nel corso del 2020, merita particolare attenzione la possibilità di rivalutazione dei beni d'impresa offerta dall'articolo 110, DI 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), tra cui rientrano a pieno titolo i beni immateriali.

L'istituto della rivalutazione consiste nell'aumento del valore attribuito ai componenti attivi del patrimonio, affinché questo si avvicini al "valore reale" e l'intento del legislatore, è evidentemente quello di aiutare le imprese a patrimonializzarsi a costi ragionevoli.

Tra i beni immateriali rivalutabili rientrano anche i beni giuridicamente tutelati dal Codice di Proprietà Industriale (in particolare il marchio) ed il diritto d'autore purché risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e, ovviamente, dal bilancio successivo, nel quale la rivalutazione viene eseguita.

Le novità del decreto agosto

Una delle novità più significative introdotte dal decreto agosto, rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, riguarda la possibilità di rivalutare **singoli beni**, non essendo più richiesto che la facoltà sia esercitata per categorie omogenee di beni.

Un altro aspetto che rende estremamente interessante la disciplina introdotta dal Decreto Agosto è il versamento di una imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori rivalutati. Tale imposta è estremamente ridotta in rapporto alle medesime norme riferite agli anni scorsi. Infatti, il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi Ires e dell'Irap mediante il **versamento di un'imposta sostitutiva nella misura pari al 3%**, sia per i beni ammortizzabili, sia per quelli non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva dovuta a fronte della rivalutazione può essere versata in un massimo di **tre rate** di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita ed ai due periodi d'imposta successivi.

Ad ogni modo, la norma prevede anche la possibilità di ricorrere alla rivalutazione ai **solli fini civilistici, in modo gratuito**, senza il versamento di imposte.

Un'altra novità particolarmente significativa riguarda l'immediata fruibilità dei benefici fiscali della rivalutazione. Infatti, il **riconoscimento fiscale viene riconosciuto già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021**, a differenza dalle precedenti norme di rivalutazione che prevedevano dei periodi di moratoria per il riconoscimento anche ai fini fiscali dei nuovi valori. Ciò comporta che, in caso di rivalutazione con versamento dell'imposta sostitutiva, a partire dal prossimo esercizio, ovvero dal 2021, i maggiori valori attribuiti ai beni rileveranno ai fini della deducibilità degli ammortamenti.

Questa misura offre dunque la possibilità alle imprese di patrimonializzarsi e fare emergere i maggiori valori dei propri attivi ad un costo estremamente ridotto e che, storicamente non è mai stato così basso. L'operazione, oltre ad offrire la possibilità di ottimizzare il carico fiscale per i futuri esercizi, presenta specifici vantaggi anche in considerazione del particolare momento storico che l'umanità intera sta vivendo. Infatti, la pandemia COVID-19 ha messo fortemente in discussione la sopravvivenza stessa di intere categorie di imprese e la rivalutazione dei beni aziendali può presentare un'ancora di salvezza sia come strumento di copertura delle perdite, sia per un generale miglioramento dell'*appeal patrimoniale*.

La rivalutazione del marchio

La scelta più ricorrente in tema di rivalutazione di beni immateriali ricade sui marchi d'impresa. Per determinare il valore economico *reale* dei marchi ai fini della rivalutazione è opportuno dotarsi di una perizia di un esperto.

Esistono vari criteri di calcolo, nessuno dei quali può tuttavia assurgere al ruolo di criterio universalmente riconosciuto perché i dati di partenza non sono omogenei e per ogni valutazione occorre tenere conto dei specifici fattori contingenti. In generale, si può ricorrere a varie metodologie di calcolo e, i valori risultanti vengono poi bilanciati in relazione a coefficienti quantitativi di rischio che ne diminuiscono, a fini cautelativi il valore.

I criteri di calcolo più conosciuti sono quelli che si riferiscono ai valori espressi dal mercato (criterio empirico), ai *flussi finanziari* (valutazione dei flussi monetari prodotti dal marchio), alle royalties

ipoteticamente ottenibili, agli *investimenti pubblicitari e promozionali* o, infine al *differenziale tra i prezzi di vendita* (dello stesso prodotto con o senza marchio).

I fattori di rischio si traducono in un coefficiente moltiplicativo di rischio che serve a diminuire, a fini prudenziali, la stima del valore economico del marchio.

I fattori di rischio generalmente vengono suddivisi in fattori di “rischio generico” (ad esempio legati ad un rialzo dei tassi di interesse o al mercato) ed in fattori di “rischio specifico” (che si riferiscono al settore ed alla posizione competitiva dell’azienda). In sede di valutazione economica del marchio viene invece attribuito uno scarso rilievo al c.d. “rischio giuridico”, vale a dire la possibilità che il marchio possa subire una sentenza di nullità o di decadenza che possa cancellare l’esistenza stessa del diritto in capo al titolare.

La possibilità di rivalutare beni immateriali mai iscritti nello stato patrimoniale

Come anticipato, il decreto agosto chiarisce che la rivalutazione può riguardare “*i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019*”.

La ragione di tale previsione è quella di trovare il modo di provare l’esistenza del bene ad una data certa. Il testo della norma sembrerebbe precludere la possibilità di ricorrere ad altri mezzi di prova per dimostrare il possesso da parte dell’impresa dei beni da rivalutare.

Una interpretazione rigida della norma sulla base del solo dato letterale non può tuttavia essere condivisibile.

Anzitutto, l’esistenza nel patrimonio dell’impresa dei beni immateriali completamente ammortizzati al 31 dicembre 2019 va acclarata indipendentemente dalle risultanze contabili, in base alla disciplina giuridica relativa alla loro tutela. Quindi, i beni immateriali completamente ammortizzati si considerano posseduti ai fini della rivalutazione se gli stessi sono tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Deve inoltre rilevarsi che la prova dell’esistenza dei beni immateriali sul presupposto della presenza di una loro tutela giuridica in capo all’azienda possa emergere anche in modo diverso rispetto alla presenza nel bilancio di esercizio. Ad esempio, l’imputazione immediata al conto economico dell’esercizio di sostenimento dei costi di acquisizione dei beni immateriali. Un caso frequente del genere è quello, ad esempio, che attiene ai marchi d’impresa per i quali i costi di acquisizione sono, talvolta, costituiti dalle sole spese sostenute per la loro registrazione.

Resta quindi aperto il tema relativo alla possibilità di rivalutare i beni immateriali che non siano stati mai iscritti nello stato patrimoniale in quanto privi di costo o con costo interamente speso nell’esercizio di sostenimento, acquisiti ed iscritti a bilancio entro il termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Quindi, poiché il conto economico è parte del bilancio d’esercizio, se si ritenesse che la presenza di tali costi consenta di qualificare il marchio come risultante dal bilancio, tale conclusione, varrebbe solo in presenza di costi sostenuti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. In senso contrario, in presenza di costi sostenuti prima di tale esercizio, la lettera della norma non sarebbe soddisfatta.

Appare quindi evidente che una interpretazione rigida della norma è criticabile perché genera una discriminazione ingiusta, nel caso di beni immateriali prodotti internamente tra chi ha capitalizzato i costi e chi invece li ha spesi a conto economico. Inoltre, anche considerando il conto economico come parte del bilancio, la rivalutazione sarebbe possibile solo per i costi sostenuti nel corso dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e non in quelli precedenti con conseguenze irrazionali ed ingiustificate.

La ratio della norma è la tracciabilità del bene attraverso il bilancio d’esercizio, al fine di evitare la rivalutazione di cespiti fittizi. A tale riguardo, è evidente che, in presenza di marchi, o altri beni immateriali registrati non serva il bilancio di esercizio per provare l’esistenza di tali beni e scongiurare il rischio di rivalutazioni fittizie.

Si auspica comunque che su questo punto possa esserci un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra discusso e considerato si evidenzia che, mai come quest’anno, la rivalutazione dei beni immateriali e, in particolare del marchio, rappresenta uno strumento strategico per le imprese italiane. Infatti, l’imposta sostitutiva fissata nell’aliquota del 3% dell’importo della rivalutazione è estremamente ridotta se paragonata alla precedente aliquota del 10/12%, a seconda che i beni rivalutati fossero o meno ammortizzabili.

Un altro aspetto che rende estremamente vantaggiosa l’operazione di rivalutazione è l’immediata fruibilità del beneficio, che in precedenza veniva riconosciuto a partire dal quarto anno successivo rispetto a quello del bilancio in cui veniva effettuata la rivalutazione.

Un ulteriore aspetto che rende particolarmente appetibile la rivalutazione è la possibilità di rivalutare singoli beni (anziché categorie omogenee di beni). Ciò significa che le imprese possono scegliere di rivalutare anche un solo marchio all'interno di un più ampio portafoglio di titoli, con la conseguenza che l'operazione di rivalutazione, oltre ad essere più dinamica ha un impatto economico inferiore sui costi da sostenere per la valutazione economica degli asset.

Come chiarito, con la rivalutazione si persegue principalmente una finalità di patrimonializzazione dell'impresa con effetti positivi sia per la copertura perdite (che nell'anno del COVID sono stati registrati in moltissimi settori) sia sotto altri punti di vista quali ad esempio il miglioramento dei *rating bancari*. *Infine, per quanto attiene specificamente ai marchi d'impresa, che nella maggior parte dei casi sono prodotti internamente, la rivalutazione può generare impatto fiscale positivo per possibilità di dedurre i maggiori ammortamenti nei successivi esercizi.*

Giorgio Gazzola

Il caso Banksy e la decisione N. 33843 dell'EU IPO: La street art tra marchio e diritto d'autore

Con decisione del 15/12/2020 statuente sul procedimento di cancellazione N. 33843 C, la Divisione di Annullamento dell'EU IPO ha dichiarato integralmente nullo il marchio dell'Unione europea N. 12575155 registrato il 28 agosto 2014 dalla società Pest Control Office Limited ed avente ad oggetto la figura già universalmente conosciuta, con il titolo "Flower Thrower", come opera di creazione dello *street artist* Banksy di cui la suddetta società era (ed è) rappresentante.



Tale decisione è stata basata sul disposto dall'articolo 59(1)(b) del Regolamento sul marchio UE n. 1001/2017 ai sensi del quale un marchio UE può essere dichiarato nullo quando, al momento del deposito della domanda, il richiedente abbia agito in malafede.

Al fine di apprezzare il peculiare contesto fattuale nell'ambito del quale è maturata la decisione in esame, occorre soffermarsi brevemente sulla figura di Banksy, artista e writer britannico, considerato uno dei maggiori esponenti della *street art* e la cui vera identità, al momento, non è conosciuta (circostanza, questa, che assume una rilevanza fondamentale nella vicenda in questione).

Banksy ha da sempre e pubblicamente manifestato un profondo disinteresse nei confronti dell'esclusiva derivante dai diritti di proprietà intellettuale scaturenti dalla creazione di opere dell'ingegno. Ad esempio, nel libro 'Wall and Piece', sulla cui copertina è riprodotto il "Flower Thrower", Banksy dichiara che "copyright is for losers" e che ognuno è moralmente e legalmente libero di riprodurre, modificare e utilizzare in altro modo qualsiasi opera protetta dal *copyright*.

Tale posizione, peraltro coerente con i principi e le idee poste a base della *street art*, si è da sempre riflessa nella condotta concreta dell'artista il quale ha spesso fornito le versioni ad alta risoluzione del suo lavoro sul suo sito web, invitando per l'appunto il pubblico a scaricarle per riprodurre i suoi segni iconografici in ogni modo e forma. Tuttavia, gli inviti ad utilizzare liberamente le proprie opere sono sempre stati fatti ponendo, come limite di tale libera utilizzabilità, la finalità di tale uso, che l'artista ha sempre sottolineato dover essere rigorosamente non commerciale ("all images are made available to download for personal amusement

only, thanks".. "Please take anything from this site and make your own (non-commercial use only thanks). Le testimonianze di questo orientamento "a-commerciale", che Banksy applica anche a sé stesso ("Banksy does not endorse or profit from the sale of greeting cards, mugs, t-shirts, photo canvases, etc.), "Banksy does not produce greeting cards or print photo-canvases") e che appare connaturato alla *street art*, sono reperibili sul sito dell'artista: ciò, molto probabilmente, perché l'unica intenzione di Banksy risiedeva e risiede nel riprodurre (e far riprodurre) la sua opera esclusivamente come opera d'arte, ovvero per finalità connesse alla libertà di espressione artistica, la cd. *freedom of speech* che nella *street art* risulta particolarmente esaltata.

Pur nella consapevolezza che da tempo le sue opere – inclusa "Flower Thrower" – sono sfruttate da terzi non autorizzati su larga scala, Banksy non ha mai tentato azioni legali a tutela del proprio diritto d'autore. La ragione di tale inattività anche a fronte di palesi violazioni di tale diritto, come risulta con chiarezza dalle affermazioni dello stesso Banksy, sta nel fatto che secondo il medesimo la normativa sul *copyright* non gli avrebbe garantito la possibilità di preservare il proprio anonimato qualora si fosse reso necessario procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziale. Essenziale a questo punto è l'indagine sul rapporto sussistente tra la prima pubblicazione dell'opera di *street art* e la necessità di anonimato da parte del suo autore. Definire il momento in cui un'opera debba ritenersi pubblicata rileva ai fini dell'individuazione del *dies a quo* dell'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, presuppone che attraverso la realizzazione dell'opera si eserciti il primo atto di esercizio del diritto di esposizione al pubblico, come forma primaria dello sfruttamento delle opere d'arte figurativa, da una parte, e contestualmente, dall'altra, si evidenzia la necessità di individuare il centro di imputazione dei diritti di sfruttamento economico e morali afferenti allo *street artist*. Nel momento in cui si realizza l'opera si crea un legame indissolubile tra quest'ultima ed il suo autore, ed è in quello stesso momento che quest'ultimo può decidere di rivelarsi o meno al pubblico. In tale contesto, laddove l'artista decida in senso positivo, potrà esercitare il diritto alla paternità, all'integrità, il diritto ad opporsi a qualsiasi deformazione e/o mutilazione e/o altra modificazione dell'opera nonché ogni altro atto a danno dell'opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Invece, qualora l'artista decida di non rivelare il proprio nome o pseudonimo, la tutela dei diritti patrimoniali e, soprattutto, morali risulta essere inattiva sino al momento in cui l'artista "*decida di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore*", ex art. 21, L. n. 633/1941. Ora, la *street art* si caratterizza, in linea di massima, per essere anonima, in primis per le potenziali conseguenze di natura penale derivanti dalla realizzazione dell'opera¹ e, in secondo luogo, per motivi ideologici connessi al principio che tale forma di espressione artistica sia soprattutto condivisione di pensiero e circolazione di idee, in virtù delle quali la non identificazione di chi comunica garantisce un'estrema libertà di parola.

Questo flusso creativo, idealmente caratterizzato da un livello di libertà espressiva potenzialmente illimitato, mal si adatta al sistema di diritto positivo, cristallizzato nel regime delle esclusive e privative, atte a incardinare sulla base di regole definite il predetto flusso; tale sistema viene messo in discussione dalla *street art*, che ad esso si rivolge solo ed esclusivamente nel momento in cui desideri tutelare in via giudiziale i diritti che si ritengono lesi, presumibilmente perché i "codici di condotta *underground*" non sono stati rispettati dalla collettività cui peraltro i graffiti sono rivolti e dedicati. Nel caso di specie Banksy, avvertendo l'esigenza di tutelare la propria opera da tutte quelle iniziative e condotte di natura commerciale che non rispecchiano l'intimo sentire dell'artista stesso, fortemente contrarie alla sua reputazione e identità,² decide di creare un suo archivio di artista *sui generis*, mediante la costituzione di una società di capitali (la Pest Control Office Limited), facente capo all'artista, al fine di poter rilasciare autentiche e amministrare la sua opera, quale declinazione in ambito culturale e sociale della personalità e identità creativa di Banksy medesimo. È in questa cornice che, nel 2014, la suddetta società deposita il marchio con l'evidente e dichiarato scopo di procurarsi uno strumento di tutela, azionabile direttamente dal titolare del marchio (la Pest Control per l'appunto), atto ad impedire lo sfruttamento economico dell'opera "Flower Thrower" da parte di terzi non aventi legami di alcun tipo con l'artista: strategia, questa, idonea a bypassare le difficoltà (o meglio, l'impossibilità) per l'autore anonimo di far valere i propri diritti.



L'effettiva finalità del deposito del Marchio è stata provata, nel corso della procedura in questione, da diverse circostanze, tra le quali alcune dichiarazioni dello stesso Banksy e della Pest Control, che non lasciavano spazio a dubbi. In particolare, nel 2019, a procedura di cancellazione iniziata, Banksy dichiarava che la vendita di prodotti (iniziata peraltro soltanto dopo l'inizio della predetta procedura), era stata determinata da "*possibly the least poetic reason to even make some art – a trademark dispute*" e che "*Sometimes you go to work and it's hard to know what to paint, but for the past few months I've been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law*". Il contesto della decisione, sotto il profilo probatorio, appare pertanto di innegabile chiarezza, così come le finalità della registrazione ora cancellata: ottenere un diritto di esclusiva per finalità diverse da quelle comprese nelle funzioni tipiche del marchio e, in particolare, diversa da quella finalità essenziale che è l'indicazione d'origine imprenditoriale dei prodotti e dei servizi. Ed è principalmente in questo uso strumentale del sistema di protezione dei marchi che l'EUIPO ha ravvisato la malafede di Pest Control all'atto del deposito.

Come ricordato dall'EUIPO nella decisione in questione, non vi è una precisa definizione legale del termine "malafede", che può essere quindi variamente interpretato. La malafede, nel sistema del marchio dell'Unione europea, è uno stato soggettivo basato sulle intenzioni del richiedente al momento del deposito di un marchio dell'Unione Europea. In linea di massima, pur essendo le sole intenzioni non soggette a conseguenze giuridiche, per poter constatare la sussistenza di un atto di malafede ci deve essere, in primo luogo, un'azione che rifletta chiaramente l'intenzione disonesta dell'*applicant* e, in secondo luogo, uno standard oggettivo rispetto al quale tale azione possa essere misurata e successivamente qualificata come malafede. Si configura malafede quando il comportamento del richiedente si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle pratiche commerciali e aziendali oneste, che possono essere identificati, valutando i fatti oggettivi di ciascun caso rispetto agli standard (conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60; decisione analoga dello 01/04/2009, R 0529/2008-4 – FS (fig.), § 14).

Applicando questo retroterra interpretativo alla condotta di Pest Control, l'EUIPO è giunto alla

¹ *Conseguenze che derivano dal fatto che gli street artists utilizzano, come supporto dell'opera, oggetti di proprietà di terzi. Sul punto v. infra*

² *Cfr. Mezzetti, "Archivi da artista – Da Fontana, a Banksy, a Haring: archivi d'artista in Tribunale", in Giurisprudenza Italiana, 2020, 8-9, 1932.*

conclusione che il deposito della domanda di registrazione N. 12575155 fosse stato effettuato in malafede in quanto *“his intention was not to use the mark as a trade mark to commercialise goods and carve out a portion of the relevant market, but only to circumvent the law. These actions are inconsistent with honest practices. They show that his intention was to obtain, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than falling within the functions of a trademark”*³.

Aggiunge l'EUIPO che *“bad faith may apply if it transpires that the EUTM proprietor never had any intention to use the contested EUTM or if the intention in filing the EUTM was to obtain an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark”* concludendo che *“for the reasons given above the proprietor's actions are inconsistent with honest practices as it had no intention to use the EUTM as a trade mark according to its function and thus the EUTM was filed in bad faith”*.

La decisione in questione offre pertanto lo spunto per esaminare il rapporto tra copyright e marchio da una prospettiva almeno all'apparenza diversa da quella, più frequente, attinente la cumulabilità delle due tutele⁴ e riconducibile alla questione se possa essere effettivamente considerato in malafede un soggetto, titolare di esclusiva su un determinato segno in virtù di un diritto di proprietà intellettuale quale il diritto d'autore, che ottenga l'esclusiva derivante dalla registrazione come marchio del medesimo non per finalità francamente anticoncorrenziali, bensì per impedire ai terzi di utilizzare impunemente (ancorché illegittimamente) il segno medesimo.

La posizione dell'EUIPO è, come si è visto, indubitabilmente affermativa. Ci si chiede, tuttavia, se tale posizione abbia una valenza assoluta, oppure se sia il frutto di tutta una serie di considerazioni, derivanti dalle peculiarità del contesto, che sono emerse nel corso della decisione e che potrebbero avere influito sulla stessa. A questo proposito, ci riferiamo principalmente al richiamo, fatto dall'Ufficio, ad una tesi secondo la quale la realizzazione di un'opera nell'ambito della *street art* – fenomeno artistico che, nettamente distinto dal cd. “vandalismo grafico”, si

colloca usualmente in un ambito urbano, in linea di massima uno spazio pubblico non convenzionale, nel quale sono utilizzati mezzi espressivi di vario genere (vernici, bombolette spray, *stencil*, ecc.) su supporti *“underground”* (muri, saracinesche, centraline elettriche, facciate di palazzi di periferia, treni, ed altro ancora) che hanno la precipua caratteristica di essere di proprietà altrui: la stessa *‘Flower Thrower’* consiste in un graffito posto su un muro sul lato di un garage a Gerusalemme, realizzato senza l'esplicito permesso del proprietario dell'immobile su cui è collocato – in assenza del consenso del proprietario del supporto utilizzato, potrebbe integrare un *“criminal act”* e, conseguentemente, nessun diritto d'autore potrebbe essere riconosciuto su tale opera. Tale visione si scontra tuttavia con la posizione dell'unanime dottrina, secondo la quale *“i diritti d'autore nascono anche quando la creazione ovvero (a fortiori) la pubblicazione dell'opera realizzino qualsiasi altro tipo di illecito civile o penale diverso dalla violazione di un diritto d'autore altrui.”*⁵

Un'altra considerazione che si rinviene nella Decisione EUIPO risulta essere quella per cui *“nessun diritto d'autore potrebbe maturare da una tale opera”*⁶ in quanto i graffiti, normalmente collocati in luoghi pubblici per essere visti e fotografati da chiunque, porterebbero a concludere che i diritti di privativa che insistono sull'opera di *street art* possano risultare compressi. I rilievi dell'EUIPO a tal riguardo implicano, data la natura della fruizione pubblica dell'opera medesima, l'individuazione di quale regime di utilizzazione cui sono assoggettate queste opere possa essere ritenuto plausibile. Le soluzioni interpretative sono duplici: una prima, vorrebbe la sussistenza di una rinuncia abdicativa dei diritti sull'opera, ad eccezione dei diritti morali; si tratterebbe di una rinuncia assoluta e incondizionata dei diritti di sfruttamento economico a favore della collettività affinché la medesima ne possa godere liberamente, sebbene la dottrina maggioritaria ritenga che la rinuncia non possa essere ritenuto un modo definitivo e assoluto di estinzione dei diritti d'autore.⁷

Vero è che normalmente gli *street artist* respingono il diritto d'autore quale scelta ideologica, esprimendo l'intenzione di tutelare le proprie opere attraverso fatti concludenti sostenuti anche dalla collettività cui queste opere sono destinate e non mediante gli

³ *Decisione sulla procedura di invalidazione N. 33 843 C, pag. 15.*

⁴ *Che peraltro, in via incidentale, l'EUIPO ritiene ammissibile (pag. 9 della Decisione)*

⁵ *Cfr. Bertani, “Diritto d'autore europeo”, Torino, Giappichelli, 2011, pag. 140.*

⁶ *Sebbene esistano interpretazioni dottrinarie in virtù delle quali il diritto d'autore potrebbe essere riconosciuto come donato al proprietario dell'immobile, tesi peraltro accennata dalla stessa EUIPO.*

⁷ *Si veda Piola Caselli, “Codice del diritto di autore”, Torino, Utet, 1943, 184 s.; Giannini, “Questioni di diritto d'autore”, in Rivista di diritto industriale, 1952, I, 342 ss.*

strumenti giudiziali ammessi dalla legge sulla tutela del diritto d'autore: tuttavia, ciò non implica una rinuncia abdicativa e incondizionata dei diritti riconosciuti dalla legge a tutela delle opere della *street art* bensì - in determinati frangenti - la propensione all'uso di strumenti considerati più efficaci ed immediati di quelli offerti dai sistemi normativi. Il che non significa rinunciare in maniera incondizionata ai diritti riconosciuti dalla Legge.

Pertanto, le opere di *street art*, a prescindere dalle modalità di realizzazione e dalle forme espressive, sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore in quanto creative. In esse la forma di realizzazione coincide con il supporto materiale su cui sono fissate e, viepiù, il supporto le contraddistingue ulteriormente: la rilevanza giuridica del supporto "*site specific*" connota la *street art* ontologicamente ed è anche grazie al supporto su cui si esprime la *street art* che l'artista rende l'opera creativa, attribuendole un carattere di originalità.

Conseguentemente, sull'opera di cui Banksy (o chi per lui) ha chiesto la registrazione come marchio, il richiedente già vantava diritti esclusivi ed un conseguente *ius excludendi alios* dall'utilizzazione di tale opera per fini commerciali che, a rigore, appare più esteso rispetto a quello conferito dalla registrazione di un marchio, essendo quest'ultimo dipendente dall'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali viene chiesta la registrazione.

Nella cornice così delineata, il deposito di un marchio effettuato al fine di difendere il proprio diritto d'autore nei confronti di tutti coloro che, in maniera indebita e non autorizzata, sfruttano tale diritto per finalità economiche, configura davvero una condotta disonesta e non conforme a principi etici o di lealtà professionale o commerciale? La risposta potrà essere positiva, nella misura in cui le diverse forme di tutela della proprietà intellettuale e industriale vengano (o continuino) ad essere percepite come compartimenti stagni nell'ambito di un sistema che ne consente la cumulabilità soltanto qualora ad un medesimo oggetto corrispondano diversi titoli di privativa: in un sistema di questo tipo, la sanzione della nullità assoluta contro chi si precostituisca lo strumento della registrazione per tutelare, seppur per vie diverse da quelle previste dall'ordinamento giuridico, un proprio diritto, nei casi in cui la tutela ordinaria non possa essere esperita per ragioni che inciderebbero sulla natura stessa dell'espressione artistica, appare coerente con il sistema stesso. Potrebbe invece essere più dubitativa laddove si prenda atto che, da qualche tempo, sembra rilevarsi una tendenza a considerare in un'ottica meno frammentata e più unitaria i diritti di proprietà industriale

e intellettuale, e prova di questa tendenza è l'art. 14 del Codice di Proprietà Industriale che prevede che non possano essere registrati come marchi i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Va da sé che un approccio di questo tipo presterebbe il fianco a facili e immediate obiezioni. La prima potrebbe essere ovviamente quella legata al fatto che l'autore che vede violati i propri diritti può reagire facendo valere quanto previsto in materia di diritto d'autore: tuttavia, come già osservato, se ciò può valere per autori la cui identità sia conosciuta, lascerebbe sostanzialmente senza tutela gli *street artists* i quali, come sopra accennato, creano ed operano in un contesto artistico nel quale l'anonimato non è riconducibile ad una stravaganza né tantomeno ad un capriccio, ma costituisce una indiscutibile connotazione di questa particolare tipologia di espressione artistica.

Una seconda obiezione potrebbe riguardare il tema relativo ai possibili effetti anticoncorrenziali derivanti dalla registrazione come marchio di un'opera protetta dal diritto d'autore: come noto, infatti, il marchio è (almeno potenzialmente) rinnovabile indefinitamente, mentre le disposizioni in materia di proprietà intellettuale prevedono una durata dei relativi diritti limitata alla vita dell'autore ed a un periodo di tempo *post mortem auctoris* variabile a seconda degli ordinamenti (70 anni in Europa). Con riguardo a questo rilievo, tuttavia, si può facilmente osservare come il sistema contenga già in sé gli anticorpi volti ad evitare uno strumentale uso della registrazione di marchio in funzione anticoncorrenziale, rappresentati dalle norme in materia di decadenza per non uso.

Infine, un ultimo interrogativo: la decisione che ha sancito la nullità della registrazione N. 12575155, *cui prodest?* Non certo alla libera concorrenza leale e corretta, dato che, al momento, qualsiasi uso commerciale della figura deve ritenersi illecito in quanto lesivo del diritto d'autore di Banksy (ed il fatto che quest'ultimo non sia ad oggi azionabile a causa dell'anonimato dell'artista non rende certo le condotte dei terzi lecite o corrette). L'unico effetto potrebbe essere quello di "convincere" Banksy a rivelare la propria identità al fine di reagire legalmente alle condotte illecite, ma la rivelazione dell'identità di un autore quale effetto può avere sul sistema della concorrenza e, più in generale, sulla *fairness* del sistema economico-concorrenziale che la decisione dell'EU IPO intende tutelare?



Al momento sono pendenti di fronte all'EU IPO ulteriori azioni di cancellazioni di marchi registrati da Pest Control ed aventi ad oggetto non solo altre (iconiche) opere dell'artista britannico ma anche, nuovamente, la figura del *Flower Thrower*. Sarà interessante vedere se l'Ufficio manterrà ferma la posizione espressa nella prima decisione oppure se tali ulteriori azioni forniranno all'Ufficio lo spunto per ulteriori riflessioni sul tema.

Francesca Perri
Mariella Caramelli

L'aceto "malmostoso". Riflessioni a margine di norme tecniche e indicazioni geografiche

In un mio recente articolo¹ discutevo la decisione n. B 2369307 del 26 gennaio 2018 della divisione di opposizione dell'Ufficio UE per la proprietà intellettuale, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dal Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella contro la richiesta di registrazione del marchio figurativo 'A Amarone Families - Famiglie dell'Amarone d'Arte, depositato da Le Famiglie Dell'Amarone D'Arte - Società Consortile a R.L il 30 gennaio 2014, e ritenuto pertanto registrabile anche per la classe 33 della Classificazione di Nizza (bevande alcoliche, escluse le birre). Nella motivazione del diniego veniva precisato, inter alia, che «l'indicazione geografica dell'Unione europea 'Amarone della Valpolicella' è un'indicazione geografica composta dall'elemento denominativo 'Amarone', che indica un tipo di vino e dalle parole 'della Valpolicella', che indicano un'area geografica corrispondente a una zona del Veneto, nel Veronese, che costituisce una regione naturale ben definita». Visto che l'articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1234/2007, applicabile alla fattispecie (ora articolo 93, paragrafo 1, del regolamento UE n. 1308/2013), per «denominazione di origine» si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto contemplato da detto regolamento, ne discende – continuava la divisione di opposizione – che «la protezione dell'indicazione geografica si basa sull'elemento geograficamente rilevante 'Valpolicella' e non sull'indicazione del tipo di vino 'Amarone'», in quanto quest'ultimo costituirebbe una menzione tradizionale per vini con un differente ambito di protezione. La denominazione protetta sarebbe dunque la componente territoriale e non l'indicazione del tipo di vino. I segni, quindi, sarebbero pertanto diversi e non si configurerebbe un conflitto tra un marchio inclusivo della menzione 'Amarone' e la corrispondente DOP 'Amarone della Valpolicella'.

Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4

dicembre 2019 (C432/18) avente ad oggetto una controversia tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e la Balema GmbH. In base alla prospettazione del Consorzio, l'utilizzo da parte della Balema dei termini 'Balsamico' e 'Deutscher balsamico' sulle etichette apposte sui suoi prodotti a base di aceto rechi pregiudizio all'IGP 'Aceto Balsamico di Modena', in quanto costituirebbe un'indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti (art. 13 del regolamento UE n. 1151/2012). Facendo leva sul considerando 10 del regolamento CE n. 583/2009 della Commissione europea², con il quale l'IGP è stata iscritta nell'apposito registro, la Corte ha concluso che «la protezione della denominazione 'Aceto balsamico di Modena' non si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa», vale a dire 'aceto', 'balsamico' e 'aceto balsamico'. Pur convenendo sul fatto che il monopolio linguistico esercitato attraverso l'IGP non possa estendersi ad ogni elemento della denominazione occorrerebbe tuttavia tenere in debita considerazione la forza commercialmente trainante ed evocativa del sintagma 'aceto balsamico', sinonimo di qualità a livello mondiale molto più del mero richiamo geografico (Modena), l'unico a godere di protezione esclusiva. Nella percezione del consumatore, specie non italiano, la combinazione dei due termini crea infatti un'associazione immediata con il prodotto emiliano (diversamente dall'uso del termine 'prosciutto' che non ingenera necessariamente un accostamento mentale con Parma); il loro utilizzo per un prodotto non originario violerebbe a mio avviso la privativa industriale connessa alla protezione dell'IGP. Altra questione sarebbe l'uso della traduzione dei termini nella lingua straniera del Paese di produzione che sarebbe privo del potere evocativo connesso invece alla locuzione in questione. Appare dunque condivisibile la considerazione della liceità dell'uso da parte di terzi delle singole componenti non geografiche dell'indicazione registrata, ma non dovrebbe ritenersi possibile un analogo uso dell'intera locuzione per la sua peculiare pregnanza.

¹ *La protezione del vino tra diritto, storia e geografia, in LAWINE. Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici. Atti del Simposio Internazionale Napoli. 17-18 gennaio 2019 (Napoli 2020) 235-256.*

² *«Sembra che la Germania e la Grecia, nelle obiezioni sollevate relativamente al carattere generico del nome proposto per la denominazione, non abbiano tenuto conto della suddetta denominazione nel suo complesso, ovvero 'Aceto Balsamico di Modena', ma soltanto di alcuni suoi elementi, ossia i termini 'aceto', 'balsamico' e 'aceto balsamico' o le rispettive traduzioni. Ora, la protezione è conferita alla denominazione composta 'Aceto Balsamico di Modena'. I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario».*

Una prima conseguenza di questo ‘allentamento’ della protezione ‘linguistica’ dell’indicazione geografica potrebbe riscontrarsi nella recentissima – e ancora irrisolta – *querelle* tra il governo sloveno e il governo italiano, a margine della definizione di una nuova norma tecnica nazionale (sottoposta ad autorizzazione della Commissione europea, da rilasciarsi non prima del 3 giugno p.v.) la quale standardizzerebbe la produzione di aceto balsamico, rendendolo di fatto una denominazione generica di un prodotto, con evidenti riverberi reputazionali sui prodotti che godono di protezione (ricordiamo che oltre all’IGP citata esistono anche le DOP ‘Aceto balsamico tradizionale di Modena’ e ‘Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia).

Ma veniamo ai fatti. Il 2 dicembre 2020 il ministro sloveno dell’Agricoltura, delle politiche forestali e dell’alimentazione notificava alla Commissione europea, in forza della cd. procedura d’informazione prevista dalla direttiva UE n. 2015/1535, l’emanazione di norme sulla qualità dell’aceto e dell’acido acetico diluito, precisando che il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale e che si tratta, in sostanza, di condizioni minime in materia di qualità, etichettatura e categorizzazione che devono essere rispettate sul mercato dall’aceto fermentato in modo naturale e da un succedaneo dell’aceto ottenuto diluendo l’acido acetico (art. 1). L’articolo 7 disciplina gli aceti speciali, cui sono aggiunti ulteriori elementi naturali al fine di raffinare l’odore e il gusto, in particolare «succhi di frutta e mosto concentrati o non concentrati» (lett. b). L’articolo 14 (Etichettatura), paragrafo 4, con riguardo all’aceto contenente gli additivi ora menzionati, stabilisce che possa essere adoperata la denominazione di «aceto balsamico».

Intalmodosi generalizzarebbe la categoria includendovi gli aceti realizzati con l’aggiunta di qualsiasi succo di frutta e mosto, violando così lo standard CEN (European Committee for Standardization) – EN 13188: Vinegar - Product Made from Liquids of Agricultural Origin - Definitions, Requirements, Marking, che prevede nella sezione 4 (Marking), punto 3, vincolante anche per la Slovenia: «Vinegar produced from a single raw material shall be marked with the name ‘vinegar’ in connection with the indication of the raw material. Vinegar produced from several raw materials shall be marked with the name ‘vinegar’ in connection with the indication of all the raw materials». Da ciò si evince la necessità di indicare nella comunicazione del prodotto tutte le materie prime aggiunte all’aceto. L’attributo ‘balsamico’ non inerisce alle materie

utilizzate bensì all’effetto indotto dal prodotto, nella specie al suo particolare sentore olfattivo. A rigore, esso andrebbe descritto come ‘aceto con mosto concentrato’. L’impiego della dizione indicata costituisce dunque una violazione dello standard europeo citato e può ingannare il consumatore circa le caratteristiche dell’aceto, con particolare riferimento alla sua natura e alla sua origine³, determinando, nel medio periodo, la possibilità dell’attivazione di meccanismi di concorrenza sleale tra operatori di diversi Stati Membri e il conseguente pregiudizio al diritto ad un’informazione trasparente e completa dei consumatori (v. ad es. art. 7 del regolamento UE n. 1169/2011)⁴.

D’altronde, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE inclina a censurare l’allusione a denominazioni protette che si traduca in un’evocazione fuorviante per i consumatori, anche laddove il nome in questione non presenti carattere di somiglianza, dal punto di vista fonetico oppure ottico, ma soltanto concettuale al nome protetto (causa C44/17, Glen Buchenbach) ovvero il mero uso di elementi figurativi sia idoneo a determinare un’associazione mentale con il prodotto protetto (causa C614/17, Queso Manchego) o addirittura la stessa forma o modalità di presentazione al pubblico del prodotto, senza alcuna correlazione onomastica, possa indurre in errore il consumatore (causa C490/19, Fromage Morbier).

Insomma, una delicatissima questione tecnico-giuridica la cui soluzione è destinata ad incidere non solo sul potenziale volume d’affari espresso dal distretto italiano dell’aceto balsamico, ma anche a ridisegnare nuovi scenari (e limiti) della tutela delle indicazioni geografiche in generale.

Natale Rampazzo

³ In tal senso la presa di posizione di oriGIn, Organisation for an International Geographical Indications Network.

⁴ V. pure l’interrogazione dell’europarlamentare Paolo Di Castro con richiesta di risposta scritta alla Commissione del 25 febbraio 2021 e il parere circostanziato emesso dal Governo italiano nell’ambito della procedura.

La procedura di riassegnazione amministrativa dei nomi di dominio.it: una valida alternativa ad un contenzioso giudiziale.

Ai sensi del "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD ".it" (Regolamento) e del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" (Regolamento Dispute) è possibile provare con successo una procedura amministrativa di riassegnazione di un nome di dominio quando si verificano le seguenti condizioni.

a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute nel ccTLD ".it" stabilisce che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi di dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che: "il nome sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome e cognome".

La Ricorrente dovrà dimostrare di essere titolare di marchi registrati anteriori alla registrazione del nome a dominio contestato, identici o confondibili al dominio contestato.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato

Conformemente all' art. 3.6 (b) del Regolamento Dispute, "l'attuale assegnatario (denominato "resistente" non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione".

Il Resistente potrà provare di avere diritto o titolo in relazione al nome di dominio oggetto della contestazione. In mancanza, si ritiene soddisfatta la circostanza di cui alla lett. b) del primo comma dell. art.3.6 Regolamento Dispute.

c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento Dispute individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

"a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;

c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;

d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente".

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo, e l'esperto può quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Le linee guida WIPO possono essere senz'altro d'aiuto con "Additional bad faith consideration factors (si veda 3.2.1 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition "WIPO Jurisprudential Overview 3.0":

[https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32\)](https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32)

secondo cui:

Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent's registration of a domain name is in bad faith include: (i) the nature of the domain name (e.g., a typo of a widely-known mark, or a domain name incorporating the complainant's mark plus an additional term such as a descriptive or geographic term, or one that corresponds to the complainant's area of activity or natural zone of expansion), (ii) the chosen top-level domain (e.g.,

particularly where corresponding to the complainant's area of business activity or natural zone of expansion), (iii) the content of any website to which the domain name directs, including any changes in such content and the timing thereof, (iv) the timing and circumstances of the registration (particularly following a product launch, or the complainant's failure to renew its domain name registration), (v) any respondent pattern of targeting marks along a range of factors, such as a common area of commerce, intended consumers, or geographic location, (vi) a clear absence of rights or legitimate interests coupled with no credible explanation for the respondent's choice of the domain name, or (vii) other indicia generally suggesting that the respondent had somehow targeted the complainant.”)

Se si ritengono soddisfatti dalla Ricorrente i requisiti dell'art. 3.6. del Regolamento, il Collegio nominato, accoglie il reclamo e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio contestato alla Ricorrente.

La procedura si svolge mediamente in un periodo di otto settimane, ha dei costi molto limitati e pertanto rappresenta una valida alternativa al contenzioso giudiziale.

Carmela Rotundo

Decisione <RADIOPLAYER.IT>: in linea con la tradizione

Con decisione resa in data 23 settembre 2020, la Camera Arbitrale di Milano, in persona dell'Esperto nominato Avv. Anna Carabelli, ha accolto il reclamo depositato dalle Ricorrenti UK Radioplayer Limited e Radioplayer Worldwide Ltd e disposto il trasferimento del nome a dominio internet <radioplayer.it>.

Si tratta di una decisione in parziale controtendenza rispetto ad una serie di recenti decisioni che hanno coinvolto la medesima Resistente, ovvero la società cipriota MACROSTEN LTD, nota per essere particolarmente attiva nel business di accaparramento di nomi a dominio.

Tale attività, inizialmente vista con sospetto dagli Esperti e Panelist chiamati a decidere le procedure di riassegnazione in ambito italiano o dinanzi all'Arbitration and Mediation Center della WIPO, è stata progressivamente legittimata, soprattutto in forza della considerazione che la registrazione di un altissimo numero di nomi a dominio potrebbe condurre ad una "casuale" interferenza con marchi altrui, senza alcun intento speculativo o mala fede.

Tra le decisioni favorevoli a MACROSTEN LTD, pur in presenza di situazioni fattuali simili al caso in commento, citiamo il caso WIPO D2018-0697 <gamberorosso.com>, il caso WIPO D2019-2925

<uax.com>, il caso italiano del 2017 <foodies.it> e, sempre in Italia, il caso del 2018 <dermatologica.it>.

Probabilmente il precedente più simile a quello qui commentato è tuttavia il caso WIPO D2019-2441 <advicegroup.com>, in cui il Panel afferma che:

"the Respondent made no Response and has not used the Domain Name for an active website of its own. There is no indication that the Respondent did anything but allow the Registrar to park the Domain Name with its usual messages advertising the Registrar's services and suggesting that visitors could contact the Domain Name owner about purchasing it. The Domain Name comprises two English words, "advice" and "group", sufficiently generic in meaning that a search engine query produces numerous examples of diverse organizations apart from the Complainant incorporating those words in their names. Thus, the Respondent could well have added the Domain Name to the Respondent's portfolio for its generic value in the course of legitimate domain name investing."

Come si vede, le analogie con la procedura <radioplayer.it> sono molte, visto che anche questo dominio non era utilizzato in connessione ad un sito internet attivo ma ad una generica landing page contenente link pubblicitari e possibilità di fare offerte per l'acquisto del dominio.

Inoltre, pure i termini "radio" e "player" sono parole aventi significato generico non univocamente riconducibili al servizio della Ricorrente.

Nonostante le similitudini evidenziate, l'Esperto incaricato, nel caso in commento, ha ravvisato che *"la presenza, nella landing page del sito della Resistente, del link "Acquista questo dominio" che apre un modulo per la presentazione di un'offerta e le notizie di stampa relative al coinvolgimento della Resistente in attività di accaparramento di domini, costituiscono ulteriori elementi a dimostrazione di un comportamento di malafede da parte della Resistente"*.

Essendo stata verificata la sussistenza delle tre condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute, l'Esperto ha pertanto disposto il trasferimento del dominio <radioplayer.it> a favore delle Ricorrenti.

Alessio Canova

Riassunto attività di gruppi di studio

GRUPPO CTU

Il Gruppo di Studio sulla CTU si è occupato di alcuni temi che riguardano gli aspetti tecnici del contenzioso nel campo dei brevetti e del design. In particolare, sono stati organizzati due convegni in forma di webinar sul tema della descrizione giudiziale, il primo di introduzione e trattazione normativa ed il secondo di taglio pratico, con simulazione di un caso reale. E' inoltre in preparazione un convegno sul tema della CTU nel settore del design, in collaborazione con il Gruppo di Studio sul Design. Altri convegni sono allo stadio preliminare di preparazione. Il Gruppo si è occupato anche della situazione degli albi dei CTU formati presso le sezioni specializzate nei vari tribunali, e della possibilità di superare i limiti territoriali nella nomina dei CTU. Sono in corso contatti con AIPPI per avviare iniziative comuni.

GRUPPO BREVETTI

Per quanto concerne la predisposizione di eventi di formazione, l'attività del Gruppo brevetti si è concretizzata, nel mese di dicembre 2020, in un webinar dal titolo "Computer Implemented Inventions", in occasione del quale si è trattato del tema alla luce della recente giurisprudenza EPO, sia a livello teorico, sia con esempi pratici e con approfondimento della nozione del tecnico del ramo in tale campo tecnologico grazie ai contributi dell'Ing. Simone Bongiovanni e dell'Ing. Luciano Bosotti. In aggiunta si è trattato del tema collegato della presentazione di informazioni con il contributo dell'Ing. Andrea Perronace. Il webinar si è concluso con una tavola rotonda "virtuale". I relatori erano tutti iscritti all'Ordine. Sempre in ambito formazione, il Gruppo sta al momento lavorando per l'organizzazione di un ulteriore webinar che avrà come tema i brevetti legati a tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale. Sempre in ambito formazione, alcuni membri del gruppo stanno lavorando ad un ciclo di video che illustrano la procedura di opposizione presso l'Ufficio Brevetti Europeo. L'attività più recente del Gruppo ha riguardato aspetti del contributo fornito dall'Ordine al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il quale il Gruppo ha da un lato formulato delle proposte specifiche in particolare legate al potenziamento dell'infrastruttura informatica utilizzando strumenti di intelligenza artificiale e deep learning finalizzati ad analizzare il contenuto di una domanda di brevetto e ad classificare automaticamente la stessa nel gruppo tecnologico rilevante secondo la classificazione internazionale IPC, alla possibile istituzione di un servizio di formazione per le

imprese in materia brevettuale ed a possibili forme di incentivazione legate a tali brevetti che abbiamo come oggetto tecnologie classificabili come sostenibili dal punto di vista ambientale.

GRUPPO CFB

Il Gruppo è nato nel lontano 2011 e quindi compie 10 anni di vita nell'anno in corso!

Lo scopo del Gruppo si riassume nell'organizzare eventi di formazione nell'ambito scientifico chimico, farmaceutico, e biotech e scienze della vita in generale. Durante questi anni, ancora prima che partisse l'obbligo della formazione continua, il Gruppo ha organizzato numerosi eventi tra cui per la prima volta organizzati dall'Ordine, incontri con delegazioni dell'Ufficio Brevetti Europeo, già in Italia per visite istituzionali presso Aziende. L'attività prevista per l'anno 2021 comprende un incontro con una delegazione dell'EPO che sostituisce quello programmato per lo scorso anno che si è svolto con successo lo scorso 24 febbraio. E' stata una feconda occasione per essere aggiornati sulle ultime novità dell'EPO riguardanti le udienze svolte per via telematica e sulla misura della qualità delle prestazioni, le più recenti decisioni nei campi tecnici pertinenti, una disanima dell'approccio dell'EPO sulle invenzioni implementate da computer nel campo chimico, un aggiornamento su invenzioni Biotech e sulle invenzioni in Galenica.

Il programma per l'anno in corso prevede un aggiornamento sulle novità nella legislazione US nei campi pertinenti, un incontro sugli aspetti Regolatori dei farmaci con la partecipazione di un funzionario dell'EMA e successivamente un incontro di aggiornamento sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sui Certificati Supplementari di Protezione.

GRUPPO DESIGN

Il Gruppo Design ha negli ultimi due mesi del 2020 organizzato, un webinar sulla Brexit (in data 27 novembre, co-organizzato con il gruppo Marchi) e un webinar sul WIPO Proof (in data 10 dicembre).

I due webinar organizzati, hanno avuto un ottimo successo sia per gli interventi che di partecipazione.

Si sono quindi tenute 4 ulteriori riunioni nel primo trimestre del 2021, nel corso delle quali si sono discusse le basi per le attività del 2021. Il Gruppo si concentra sulla organizzazione di almeno due webinar, uno dei quali dovrebbe essere relativo alla CTU nelle controversie in materia di Disegni o Modelli, da organizzare congiuntamente al Gruppo CTU, e uno Un

sulla tutela delle interfacce grafiche, eventualmente da organizzare con il Gruppo Marchi. Si è inoltre fornito il contributo richiesto dal Consiglio alla preparazione del documento sul PNRR.

GRUPPO VALORIZZAZIONE

Il 2020 è stato un anno particolare che ha costretto il gruppo a tenere in sospenso alcuni dei progetti già in cantiere. Si è continuato a coltivare i contatti con altri ordini professionali (in particolare quello dei Notai e quello dei Commercialisti) per ipotizzare l'organizzazione di un evento in comune al fine di promuovere le competenze della nostra professionalità. Durante quest'anno, sono stati affrontati diversi argomenti e possibili criticità che di volta in volta emergevano dal nostro quotidiano e per questo molto sentiti e sui quali il gruppo, proprio al fine di una concreta valorizzazione della professione, deve prestare attenzione. Sono stati studiati e discussi i nuovi servizi IP lanciati da Amazon IP Accelerator, i servizi di assistenza pro bono delle Camere di Commercio, i servizi di consulenza pro bono e di IP SCAN promossi dall'EU IPO nell'ambito del progetto EU IPO IDEAS Powered for business. Negli ultimi mesi è anche iniziata la collaborazione del gruppo al progetto "social network" in cui il gruppo valorizzazione darà il proprio contributo all'ordine nel proporre nuovi contenuti da pubblicare nei propri canali social, a supporto dell'agenzia di comunicazione che a tal fine collabora con il Consiglio dell'Ordine.

GRUPPO DI STUDIO ADR

Il 26 novembre 2020 ha avuto luogo il webinar dal titolo "ADR ed Internet", organizzato dal gruppo ADR, al quale hanno partecipato in qualità di relatori Massimo Cimoli, Alessio Canova e Mauro Delluniversità. Inoltre, un rappresentante di Amazon ha tenuto un intervento dal titolo "Amazon policy for the removal of offers for sale of infringing products", un referente di Google ha parlato delle policy di Google e degli strumenti a disposizione dei titolari di marchio mentre una rappresentante di Alibaba ha tenuto un intervento dal titolo "Alibaba's Group's IP Protection Program". Inoltre, in vista dell'audizione della Presidente Bardone avanti la Commissione Giustizia del Senato sul PNRR tenutasi il 4 marzo 2021, il gruppo ADR ha redatto le seguenti proposte:

- revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione delle controversie alternative o complementari al Tribunale per rendere più efficienti i procedimenti giudiziari in materia IP, in particolare estendendo l'obbligatorietà della mediazione e della negoziazione assistita nelle controversie industrialistiche ed
- estensione ai Consulenti in P.I. del patrocinio

nell'accertamento tecnico preventivo, arbitrato industrialistico, mediazione e negoziazione assistita.

GRUPPO SVAGO

Il Gruppo Svago nasce dall'esigenza di favorire l'aggregazione e la conoscenza tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, promuovendo e organizzando attività tra gli iscritti di natura ricreativa, quali gruppi di aggregazione sportiva, gite culturali, incontri conviviali nonché con lo scopo di sviluppare convenzioni con enti terzi a favore degli iscritti all'Ordine.

Nel febbraio 2020 ha avuto luogo il primo evento del Gruppo Svago che ha riunito molti dei membri dei gruppi di studio dell'Ordine e i consiglieri al fine di presentare ufficialmente la formazione e gli obiettivi del Gruppo Svago. L'attuale pandemia ha purtroppo messo in pausa la maggior parte delle ulteriori attività in programma, che tengono naturalmente conto delle preferenze manifestate dagli iscritti in occasione del sondaggio indetto nel giugno 2020 dal Consiglio, tramite il Gruppo Svago. Tali attività consistono principalmente nell'avviare gruppi sportivi ciclistici, di running, sci, tennis da istituire in tutte le principali città nonché in momenti di incontro del tutto conviviali come degustazioni di prodotti locali o gite culturali, anch'essi da programmare in tutte le principali città. In questo periodo di stallo per le proprie attività, il Gruppo Svago sta lavorando allo sviluppo e stipula di convenzioni in numerosi ambiti. Di tali convenzioni gli iscritti verranno informati prontamente; inoltre, sarà presente, all'interno del sito web dell'Ordine, una sezione dedicata che conterrà l'elenco completo delle convenzioni stipulate con indicazione dell'ente interessato e dello sconto applicato all'iscritto all'Ordine che vorrà usufruirne.

Il resto delle attività è solo rimandato (auspicabilmente) a settembre!

GRUPPO MARCHI

Nel corso del 2020, continuando nel 2021, il Gruppo si è occupato di individuare prassi applicative e di funzionamento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in materia di marchi (sia in sede di esame di ufficio sia in sede di esame di opposizioni) suscettibili di miglioramento o di spiegazione, per poi avviare il necessario dialogo con l'Ufficio, diffondendo via via fra gli iscritti le informazioni ottenute. Il Gruppo ha inoltre coadiuvato il Consiglio nell'elaborazione di una posizione in merito alla prassi comune di convergenza a livello di Uffici Marchi europei in materia di utilizzo del marchio in difformità dalla versione registrata ai fini della valutazione di decadenza. Sempre in materia di decadenza per non uso del marchio, il Gruppo, su

richiesta del Consiglio, ha elaborato un breve parere in merito alla necessità di un contraddittorio, nel quadro dei procedimenti di opposizione a registrazione di marchi italiani, a proposito delle prove d'uso eventualmente depositate dall'opponente.

Nel periodo estivo del 2020 il Gruppo si è inoltre concentrato sulla predisposizione dei commenti dell'Ordine alle proposte di modifica delle Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione Europea predisposte dall'EUIPO. L'attività più recente del Gruppo ha riguardato la preparazione del contributo dell'Ordine al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il quale il Gruppo ha da un lato formulato delle proposte specifiche in tema di marchi d'impresa, e dall'altro svolto opera di coordinamento e collazione dei contributi forniti dagli altri Gruppi di Studio dell'Ordine. Per quel che concerne la predisposizione di eventi di formazione, l'attività del Gruppo si è concretizzata, nel mese di novembre 2020, in:

- un webinar (in inglese) dal titolo "Forbidden Marks", in occasione del quale sono state messe a confronto la giurisprudenza e la prassi europea da un lato, e statunitense dall'altro, in materia di marchi non registrabili in quanto contrari all'ordine pubblico o al buon costume, con contributi della commissione di ricorso dell'EUIPO, dell'Università del New Hampshire e di un esperto americano, oltre che di un iscritto all'Ordine;
- un webinar, in parte in inglese in parte in italiano, organizzato in collaborazione con il Gruppo Studio Design, dal titolo "Marchi e Design post-BREXIT - Tanti dubbi e qualche certezza", con contributi da parte di iscritti all'Ordine e di pari grado britannici.

Sempre in ambito formazione, il Gruppo sta al momento lavorando per l'organizzazione di un evento in remoto di case review focalizzato sui punti più interessanti della recente prassi e giurisprudenza dell'UIBM e dell'EUIPO in materia di esame di domande di registrazione di marchio e procedimenti di opposizione alla registrazione.

GRUPPO UPC

Il gruppo UPC si è riunito 5 volte (23.01, 22.04, 17.09, 20.10 e 04.12) nel corso del 2020 e, per ora, 1 volta (25.02) nel 2021. Nel primo incontro del 2020 si è portato a compimento quanto iniziato nelle ultime riunioni dell'anno precedente, ovvero una verifica circa i corsi abilitanti ai fini della "ulteriore qualificazione" richiesta agli European Patent Attorneys per rappresentare i terzi davanti ad UPC (ex Art 48(2) UPCA) ed anche il censimento su base volontaria di quanti hanno già frequentato uno di tali corsi abilitanti. Il risultato è stato molto interessante: più di 130 persone risultano già qualificate tra quanti iscritti anche all'Ordine: Ci si propone che un tale raggruppamento possa iniziare

interazioni più intense in termini di aggiornamento professionale specifico, scambio di esperienze etc, non appena il sistema entri nella fase attuativa finale. Si è anche preso nota degli annunci ufficiali circa l'imminente uscita della decisione della Corte Costituzionale di Germania (poi resa disponibile nel mese di Marzo 2020) e dell'attuarsi della Brexit con effetto 31.01.2020.

Nella successiva riunione si è discusso del merito della decisione della Corte Costituzionale di Germania e delle prospettive aperte con la medesima. Si prende nota delle dichiarazioni ufficiali che manifestano l'intenzione di presentare una nuova legge di ratifica al Parlamento perché possa essere ratificata con la maggioranza indicata e si indica il proprio supporto al Consiglio a sostegno di tutte le iniziative che possano favorire la ricollocazione della sezione centrale di prima istanza da Londra a Milano. A settembre prosegue l'aggiornamento sull'evoluzione della situazione in Germania, per la quale si registrano segnali positivi circa l'effettivo passaggio della nuova legge entro fine anno e si prende nota della avvenuta formalizzazione della decisione UK di "uscire" dal Trattato UPC non essendo più membro EU. Si nota anche che questa decisione, di fatto, rappresenta una semplificazione del quadro relativo alla possibile entrata in vigore del Trattato stesso. Si concentra l'attenzione circa l'opportunità per Milano e si raccomanda al Consiglio di continuare ad essere parte attiva nel favorire questa eventualità, invitando le autorità competenti a promuovere quanto prima la candidatura di Milano presso le corrispondenti autorità degli altri paesi contraenti l'UPC. Vengono discusse e successivamente votate dal Gruppo una mozione comune di principio e mozioni subordinate sulle modalità di attuazione suggerite che vengono quindi inviate al Consiglio per le proprie deliberazioni/azioni.

A dicembre si prende nota dei progressi compiuti dalla legge di ratifica UPCA in Germania e delle prospettive che sembrano aprirsi. Si prende nota di nuovi probabili ricorsi alla Corte Costituzionale e si auspica che non blocchino l'iter per anni, come è già avvenuto in precedenza. Prendendo spunto dal resoconto inviato a tutti i membri dell'Ordine con newsletter del 27.11 circa i risultati del Tavolo Tecnico per Milano, si predispose una mozione che viene votata unanimemente. Con tale mozione si esprimeva al Consiglio la propria preoccupazione in particolare per l'affermazione riferita nel comunicato circa l'informazione di fonte governativa che i primi casi originariamente previsti come di competenza della sezione di Londra sarebbero stati esaminati dalla sede di Parigi. Si teme infatti, che un tale trasferimento "provvisorio" di competenze possa facilmente diventare "definitivo", in particolare se supportato da

una comune interpretazione e comune intendimento degli Stati Contraenti l'UPC. A febbraio si prende atto della nuova "sospensione di fatto" delle procedure di ratifica da parte della Germania, causa la pendenza dei ricorsi alla Corte Costituzionale, di cui almeno uno, questa volta, presenta istanza formale di inibizione provvisoria della facoltà di ratifica del trattato da parte del Presidente Federale. Si conclude inoltre e si trasmette al Consiglio una proposta organica elaborata dal Gruppo, come richiesto dal Consiglio, circa le misure da proporre all'interno del PNRR relativamente ai temi di proprietà industriale. Si prende anche nota delle dimissioni da Consigliere dell'Ordine da parte del Coordinatore, a seguito della incompatibilità di carica rilevata dal Consiglio circa i suoi ruoli presso altre associazioni/istituzioni. Tali dimissioni comportano la cessazione dal ruolo di "referente del Consiglio" per il Gruppo. A Tale ruolo viene successivamente nominato Simone Bongiovanni.

I documenti relativi alle mozioni ed ai verbali del Gruppo si trovano nella relativa area riservata.



***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:

Baccarini Lidia, Benettin Arianna, Masala Gian Tomaso,
Modiano Micaela, Rampazzo Natale, Rotundo Carmela

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