



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

in questo numero

Brevetto unitario: l'entrata in funzione del Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC)

Due anni di Brevetto Unitario e Tribunale Unificato dei Brevetti: due timori (per ora) sfatati, diverse aspettative confermate, qualche sorpresa e alcune previsioni

Marchi toponomastici, patronimici e decettività sopravvenuta tra legittimità formale e rischio percettivo



Brevetto unitario: l'entrata in funzione del <i>Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC)</i>	Pag. 1
Massimo Scuffi	
Due anni di Brevetto Unitario e Tribunale Unificato dei Brevetti: due timori (per ora) sfatati, diverse aspettative confermate, qualche sorpresa e alcune previsioni	Pag. 6
Andrea Andolina	
Marchi toponomastici, patronimici e decettività sopravvenuta tra legittimità formale e rischio percettivo.....	Pag. 11
Mauro Delluniversità	
Invenzioni a colori.....	Pag. 14
Giovanna Campogiani, Simona Venturini	
Al generativa, diritto d'autore e text and data mining: tra incertezze normative e sfide giurisprudenziali	Pag. 17
Mauro Delluniversità	
La decisione della Commissione allargata di Ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti G1/24 sull'interpretazione delle rivendicazioni	Pag. 19
Guglielmo Milan	
Una nuova musica per i marchi sonori?.....	Pag. 21
Chiara Venturini	
G 1/23: La caduta del "velo della riproducibilità": nuovi imperativi strategici per il Brevetto Europeo.....	Pag. 23
Elena Genito	
BRASILE - Aggiornamento Importante: Nuove Tasse e Procedure dell'INPI.....	Pag. 25
Patrícia Aragão Lusoli	



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Brevetto unitario: l'entrata in funzione del *Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC)*

1. ADR ed intervento giudiziario

Nel primo trimestre del 2026 dovrebbe finalmente entrare in funzione il PMAC (*Patent Mediation and Arbitration Centre*) che costituisce Istituto di ausilio compositivo delle liti rientranti nella competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti (*Unified Patent Court -UPC*), cioè quelle riguardanti il brevetto europeo "classico", il brevetto ad "effetto unitario" e gli afferenti certificati complementari di protezione.

Per vero le procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR) non sono frequenti nell'ambito brevettuale per una certa ritrosia delle parti più propense ad avvalersi dei giudici "specializzati" presso le Corti nazionali.

Il nuovo sistema europeo dei brevetti - per la sua caratterizzazione internazionale - non poteva peraltro rimanere insensibile alla generale tendenza di *favor* verso gli strumenti di natura conciliativa particolarmente diffusi anche nel settore della proprietà industriale che coinvolge questioni altamente tecniche, leggi complesse e informazioni sensibili.

Viene in questo modo consentito alle parti di risolvere questo genere di controversie attraverso un'unica procedura "neutrale" al di fuori ma anche nel corso del processo mediante un *settlement* (accordo transattivo) od una *resolution* (determinazione arbitrale od *arbitral award*) e - quindi - in ultima analisi -di contribuire alla deflazione del contenzioso.

Il Centro è preso in particolare considerazione dal sistema europeo del brevetto unitario visti i poteri che l'*Agreement* istitutivo del Tribunale Unificato (UPCA) e le *rules of procedure* (RoP) che regolamentano il procedimento giudiziario - espressamente riservano al *judge rapporteur*: "incoraggiare" da subito le parti nella fase organizzativa del processo (*interim conference*) ad usufruire delle sue strutture per la possibile soluzione amichevole della controversia.

La *conferenza interlocutoria* resta dunque la sede preparatoria ottimale per consentire al giudice istruttore di esplorare con le parti la possibilità di avvalersi di meccanismi alternativi di risoluzione della controversia utilizzando all'occorrenza i servizi del Centro.

2. Organizzazione e struttura del PMAC

L'organizzazione del PMAC e le sue funzioni trovano precedente internazionale nel *Mediation and Arbitration Center* istituito presso la *World Intellectual Property Organization - WIPO* di Ginevra che, oltre ad offrire servizi di mediazione ed arbitrato nel settore della proprietà intellettuale, è in grado di dispensare anche una *expert determination*, cioè una sorta di *perizia contrattuale* che riserva ad uno o più esperti la risoluzione di questioni tecniche che le parti si impegnano ad accettare come determinazione della loro volontà

Diversi sono i documenti normativi- via via approvati dal Comitato amministrativo previa consultazione del Comitato consultivo - che si sono resi necessari per consentire la prontezza operativa dell'Istituto prevista -come si è detto-per il prossimo anno.

Vanno innanzitutto richiamate le *rules of operation*, riguardanti il funzionamento del Centro¹ da tempo elaborate in concomitanza con le *rules of procedure*.

I principi generali (e taluni riferimenti di dettaglio) si rinvengono comunque già nell'*Agreement* e nel Regolamento di procedura.

Il PMAC è un organismo di diritto internazionale parte dell'UPC che ne fornisce le strutture, ma agisce in maniera indipendente nelle due sedi ufficiali di Lubiana (Slovenia) e Lisbona (Portogallo).

L'UPC resta in ogni caso deputata ad inquadrare la struttura amministrativa ed infrastrutturale del Centro, il quale funziona in piena autonomia, ma sempre in coordinamento con la Corte, che rimane l'organismo di derivazione.

Tra le finalità del Centro le *rules of operation* richiamano, oltre la promozione delle attività di *arbitrato* e *mediazione*, la incentivazione della formazione di mediatori ed arbitri nonché l'aggiornamento professionale mediante utilizzo del *Trainig Center* già istituito a Budapest per i giudici brevettuali europei.

Il PMAC è rappresentato da unico Direttore indipendente nelle sue funzioni e responsabile di tutta l'organizzazione

1. *Decisione del Comitato Amministrativo dell'8 luglio 2022 (con entrata in vigore il 1° agosto 2022.)*



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

amministrativa e finanziaria, nominato dal Comitato amministrativo unitamente ai (12) membri del *Comitato degli esperti* (organismo di assistenza e consultazione costituito da prescelti esperti della materia)

Tutti questi adempimenti sono stati completati.

3. La partecipazione dei giudici tecnici

Tra i compiti del Direttore rientra -tra l'altro- l'approvazione e la conservazione della lista degli arbitri e mediatori iscritti in apposito elenco (secondo specifici criteri di reclutamento e qualifiche di ammissione).

L'art.35 par.4 dell'UPCA obbliga infatti il PMAC a redigere un elenco di "*neutrals*" per assistere le parti nella risoluzione delle controversie, ferma comunque la libertà di scegliere terzi non presenti nell'elenco, essendo la "flessibilità" elemento fondamentale delle procedure ADR.

I *criteri minimi di scelta* di arbitri e mediatori sono simili a quelli vigenti per le liste adottate in altre equivalenti istituzioni (*ex multis* EUIPO ed WIPO) e si basano su *esperienza professionale, adeguata formazione ed accreditamento*.

Recentemente è stato poi adottato il *Code of conduct* (*Codice deontologico*) con separata regolamentazione per arbitri e mediatori nonché fissati i *criteria of selection* degli uni e degli altri.²

Gli standard sanciti sono formulati come vincolanti e regolati sull'osservanza ai principi di *indipendenza, imparzialità, neutralità* e - soprattutto - *assenza di conflitto di interessi*.

Va segnalato che anche un giudice attivo nell'UPC (sia esso *legally or technically qualified judge*) può prendere parte a procedimenti di mediazione od arbitrato purché - ovviamente - non si tratti della stessa causa (art.7.c Statuto UPCA).

Si ricorda che il mandatario europeo con apposita certificazione - oltre a rappresentare le parti avanti al Tribunale con poteri di assistenza o difesa, è abilitato a concorrere alla carica di Giudice Tecnico e dunque - ove reclutato - venir a far parte del *pool* di *visiting judges* assegnati di volta in volta alle divisioni dislocate dell'UPC.

L'art.17 dell'Agreement distingue però tra giudici a tempo pieno e giudici a tempo *parziale*.

Come regola generale un giudice qualificato a tempo

pieno, sia giuridicamente che tecnicamente, non può esercitare altre professioni agendo come arbitro o mediatore, a meno che non venga concessa apposita deroga dal Comitato amministrativo (salvo l'esercizio di attività giudiziaria nel proprio paese).

Per quanto riguarda invece i giudici *part time* (che in genere sono tecnici) la norma consente l'esercizio di altre funzioni per cui non dovrebbero esservi ostacoli alla partecipazione a procedure mediatriche o arbitrali purché in assenza di *conflitto di interessi*.

Il Comitato consultivo - interpellato al riguardo - ha suggerito l'opportunità del rilascio in ogni caso di una autorizzazione del Presidente della Corte di appello.

4. La competenza del Centro

Sono in fase di ultimazione le *rules of Mediation* e le *rules of arbitration* elaborate dal PMAC e sottoposte - come *final drafts* - a "consultazione pubblica" per raccogliere *feedback* sul quadro normativo al fine di allinearle alle esigenze degli utenti.³

L'ambito di competenza del Centro risulta apparentemente ristretto perché l'art. 35 UPCA rimanda alle controversie in materia di brevetti che rientrano nel campo di applicazione dell'*Agreement* (art. 3): in pratica - come già si è detto - il brevetto europeo il brevetto unitario, i certificati complementari di protezione.

Deve peraltro reputarsi possibile adire i servizi del Centro anche per cause "connesse" (coinvolgenti, ad esempio, privative nazionali od extraeuropee accorpate in un "portafoglio", ovvero implicanti l'esercizio del *diritto della concorrenza* o la *divulgazione di segreti*) al fine di addivenire ad una *transazione globale* senza necessità di rivolgersi ad altri organismi ADR con il rischio di frammentare la composizione delle liti.

Tale soluzione è del resto la più coerente con le *rules of operation*, che avevano già opportunamente sottolineato come tra gli *objectives* del Centro vi fosse quello di promuovere la mediazione e l'arbitrato nelle cause che rientrano *in tutto o in parte* nella competenza dell'UPC.

Ogni incertezza è stata comunque superata con l'adozione di una più precisa formulazione dell'ambito di competenza del PMAC espressamente riferito

2. *Decisioni del Comitato amministrativo del 2 luglio 2025*

3. *Le ultime versioni risalgono al 16 settembre 2025 (Mediation) ed al 18 settembre 2025 (arbitration).*

L'8 ottobre 2025 il Comitato consultivo ha presentato un advice con alcuni correttivi riguardanti soprattutto l'iter procedurale, la legge applicabile ed aspetti definitori senza intaccare il nucleo sostanziale del sistema.



anche alle “*controversie correlate*” come definite nel preambolo delle *rules of Mediation* e delle *rules of arbitration* (art.1)

È prevalsa infatti l’opinione che una ampia giurisdizione del PMAC sia fondamentale per farlo diventare un centro ADR mondiale per la risoluzione delle dispute in ambito brevettuale a livello internazionale: da qui la necessità di attribuirgli un mandato ampio esteso alle *liti accessorie*.

E proprio a questo scopo è stato riservato un *unico forum* anche per la risoluzione delle controversie FRAND (*fair, reasonable and non - discriminatory negotiation*) nell’area dei SEPs (*Standard Essential Patents*) che sono per loro stessa natura *globali*, affidandole agli strumenti del Centro con indicazione di una serie di questioni trattabili nel procedimento secondo linee-guida di gestione sulle migliori pratiche raccomandate.

5. La mediazione

Secondo l’impianto delle *Mediation rules* il servizio di mediazione può essere richiesto al Centro in base ad accordo scritto delle parti o a richiesta di una di esse, con il consenso espresso dell’altra, ovvero a seguito di raccomandazione dell’UPC e di qualsiasi altra autorità.

Le parti sono invitate a scegliere un mediatore tra quelli indicati nella lista tenuta dal Centro (che ne fornirà le credenziali), il quale dovrà adempiere all’incarico come terzo neutrale, imparziale ed indipendente, assistendole nella ricerca di un *final settlement* in maniera efficiente e spedita (di durata non eccedente i tre mesi salvo deroghe concordate con il Centro) e seguendo i loro desiderata.

La mediazione è infatti destinata a svolgersi secondo le modalità concordate dalle parti che potranno anche richiedere una “*sessione informativa ADR*” condotta *on line* da un *neutral* selezionato dal Centro che dispenserà gli opportuni suggerimenti sulle procedure da adottare.

In mancanza di accordo sulla lingua di procedura dovrà essere utilizzata quella ritenuta dal Centro più appropriata

Le sessioni sono destinate a svolgersi con tecnologie informatiche⁴ ma le parti potranno accordarsi per la partecipazione in presenza.

Qualora, poi, talune questioni non siano suscettibili di risoluzione attraverso la mediazione, il mediatore

potrà proporre *procedure alternative* (*determinazione di esperti*, valutazione neutrale anticipata, arbitrato vincolante e non, qualsiasi altra procedura idonea secondo le esigenze delle parti), purché conducenti a soluzioni efficienti e meno costose possibili.

È prevista anche una procedura ibrida (*Hybrid Mediation-Arbitration procedure -Med-Arb*) su accordo delle parti, con nomina di un *co-mediatore* destinato ad assumere all’occorrenza il ruolo di arbitro ed emettere lodo in mancanza di una soluzione transattiva.

Dall’inizio del procedimento sino alla sua conclusione resterà sospesa la prescrizione delle rispettive pretese e non saranno operativi termini di decadenza.

Con l’*agreement* sottoscritto dalle parti (ed eventualmente anche dal mediatore che si limiterà ad attestare il raggiungimento dell’accordo tramite le strutture del Centro) si conclude il procedimento e tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare l’*obbligo di riservatezza*.

La R. 11 richiama espressamente la *clausola di confidenzialità* a protezione del contenuto della transazione precisando che le opinioni proposte ed i documenti utilizzati a scopo conciliativo non possano servire da prova nei procedimenti avanti all’UPC o presso altre autorità giudiziarie a meno che la materia litigiosa sia espressamente resa pubblica e liberamente divulgabile .

6. Expert determination

Il Centro offre supporto nella risoluzione delle controversie anche mediante il servizio di *expert determination*⁵

La richiesta di “*perizia*” può essere presentata dalle parti in causa congiuntamente (o da una con il consenso delle altre) con la documentazione a corredo ed andrà trasmessa alla controparte per l’eventuale risposta.

Salvo diversa procedura concordata dalle parti, queste ultime dovranno nominare un esperto su indicazione del Centro che-ove richiesto -fornirà una rosa di tecnici composta da almeno tre candidati prescelti -secondo i *selected criteria* -in base alle loro qualifiche e/o esperienze pertinenti alla controversia.

Il Consulente Tecnico è terzo neutrale, imparziale e indipendente che, ove le parti non abbiano raggiunto un accordo sul punto, fisserà le modalità di svolgimento del procedimento, comprese le udienze, la presentazione delle prove, la produzione di documenti

4. Sono richiamate le note tecniche UNCITRAL sulla risoluzione delle controversie online.

5. Apposite rules sono state recentemente predisposte in draft dal Comitato amministrativo.



e qualsiasi altro atto procedurale necessario. Il procedimento si concluderà -entro un mese dalla ricezione del fascicolo- con la pronuncia della determinazione “vincolante” tra le parti, previa sottoposizione della bozza al Centro perché formuli eventuali osservazioni formali.

Vige la regola della *riservatezza* ma la determinazione potrà essere resa pubblica con il consenso di tutte le parti ed in casi specifici di divulgazione.

E' espressamente previsto che la *expert determination* possa essere richiesta o raccomandata anche nel corso di procedimenti pendenti riguardanti i SEPs onde valutarne la *essenzialità* e stabilire il tasso di *royalty* per le licenze FRAND.

7. L'arbitrato

Le *arbitration rules* prevedono — quale momento centrale — la costituzione di un *Tribunale arbitrale*, che, salvo diverso accordo delle parti, determinerà la propria sede come pure lingua applicabile.

Ferma la possibilità di attivare una preventiva “*sessione informativa ADR*” (come per la mediazione) la procedura si apre con la *richiesta di arbitrato* al Centro tramite apposita domanda comunicata alla controparte per sue eventuali repliche, obiezioni preliminari, osservazioni sulla procedura e riconvenzionali cui potranno essere opposte le contro repliche del richiedente.

La procedura è infatti molto più formale e rigorosa rispetto a quella che caratterizza la mediazione.

La controversia potrà essere affidata ad un *sole arbitrator*, scelto tra una rosa di esperti della lista tenuta dal Centro ovvero ad una *terna* di arbitri (scelti uno per parte che a loro volta nomineranno un terzo come Presidente).

Le Rules contemplano anche una “*procedura accelerata*” riservata ad *arbitro unico* su accordo delle parti ovvero afferente controversia di valore complessivo non superiore ad un milione di euro.

Dopo la costituzione il Tribunale dovrà comunque avviare con le parti una “*riunione di gestione*” per stabilire modalità del procedimento e calendario.

La procedura contempla una trattazione documentale o — se del caso — orale, con fissazione di udienze (che potranno tenersi ovunque senza pubblicità), audizione di testimoni e nomina di esperti, adozione di eventuali provvedimenti di urgenza e misure protettive (*urgent measures*).

È infatti espressamente attribuita agli arbitri la potestà “cautelare” quale riconosciuta anche dal Regolamento UNCITRAL (*United Nation Commission on international trade law*) sull'arbitrato commerciale internazionale e dalle *WIPO arbitration rules*.

Altrettanto è del resto previsto anche nell'ordinamento nazionale dove la c.d. *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 149/2022) ha attribuito agli arbitri all'interno della procedura arbitrale (rituale) il potere di emettere provvedimenti cautelari reclamabili avanti alla Corte di appello.

Il Tribunale arbitrale potrà dispensare qualunque misura provvisoria che ritenga opportuna anche sotto forma di *lodo provvisorio*.

È stato poi stabilito che, nelle more della sua costituzione, la parte che necessita di misure urgenti sia facultata a farne richiesta direttamente al Centro, che nominerà un arbitro unico (*emergency arbitrator*) per pronunziarsi sulla cautela previa audizione in contraddittorio delle parti.

Il procedimento arbitrale si conclude con la pronuncia del lodo (*arbitral award*) contenente le ragioni della decisione salvo che le parti si accordino per omettere la *motivazione*.

Il lodo c.d. *sommario* avrà comunque gli stessi effetti giuridici vincolanti del *lodo definitivo*.

Qualora, prima della pronuncia, le parti raggiungano la composizione della controversia, il Tribunale emetterà un'ordinanza di chiusura del procedimento oppure, a richiesta, registrerà la *transazione* in forma di *lodo emesso con il consenso delle parti*.

Va precisato che il lodo *consensuale* differisce significativamente dal lodo *arbitrale* per natura e modalità di elaborazione.

Il lodo arbitrale è una decisione presa da un Tribunale arbitrale al termine del procedimento colà condotto ed eseguibile al pari di una sentenza di un organo giudiziario.

Il lodo consensuale è un *accordo di conciliazione* raggiunto dalle parti durante il processo arbitrale da formalizzare *ex post* per acquisire lo *status* di lodo.

8. Esecuzione, revoca e limitazione del brevetto

È questo, del resto, un principio accolto in molti Paesi europei, che si basa sulla *non lite* La composizione della lite è destinata a sfociare in atto di natura equivalente ad una decisione dell'UPC.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Infatti l'accordo transattivo ottenuto tramite le *facilities* del Centro (o liberamente) è suscettibile - a richiesta delle parti - di beneficiare dell'*exequatur* tramite conferma dei termini della definizione con decisione dichiarativa emessa dal Tribunale (R.365).

Il principio della conferma giudiziaria vale per i *settlements* e l'*arbitral award by consent* (lodo consensuale) posto che i lodi emessi dal Tribunale arbitrale sono già di per se stessi sentenze eseguibili al pari dei provvedimenti dell'UPC, senza necessità di ricorrere alla Convenzione di New York.

Va segnalato che nell'*Agreement* si rinviene un limite all'impiego dei metodi ADR posto che gli artt. 35 par. 2 e 79 stabiliscono che un brevetto non può mai essere *revocato o limitato* nell'ambito di una procedura transattiva.

La ragione parrebbe essere il rilievo «pubblicistico» della sopravvivenza del monopolio brevettuale che si riflette sulla «assolutezza» intangibile dei diritti di privativa che incorpora.

È questo, del resto, un principio accolto in molti Paesi europei, che si basa sulla *non transigibilità* delle controversie industrialistiche ove risulti implicata la risoluzione di questioni di *ordine pubblico*, quali sono quelle riguardanti la «validità» di una privativa.

Peraltro va soggiunto che la R.11 nell'autorizzare la Corte a confermare il *settlement* o l'*arbitral award by consent* intervenuto tra le parti con decisione eseguibile come propria, può includere nella conferma anche l'*eventuale obbligo per il titolare di revocare o ridurre la portata del brevetto ovvero di non farlo valere nei confronti della controparte*.

Il che parrebbe significare che la composizione della lite potrebbe comunque portare come effetto voluto (e richiesto) dalle parti anche alla *revoca* o la *limitazione* di un brevetto, ove sia come tale ratificato giudiziariamente.

Non sembrano peraltro ravvisarsi contraddizioni con il principio di *divieto assoluto di transazione* contenuto nell'*Agreement*, la richiamata disposizione riferendosi piuttosto all'*impegno contrattuale* raggiunto in via bonaria *inter partes* sul «mantenimento in vita» o meno del titolo e la sua «portata», a prescindere da una valutazione «*intrinseca*» di validità *erga omnes*.

Massimo Scuffi



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Due anni di Brevetto Unitario e Tribunale Unificato dei Brevetti: due timori (per ora) sfatati, diverse aspettative confermate, qualche sorpresa e alcune previsioni

L'entrata in vigore del Brevetto Unitario (che abbrevieremo nel prosieguo con l'acronimo inglese "UP" da *Unitary Patent*) e del Tribunale Unificato dei Brevetti ("UPC" dall'inglese *Unified Patent Court*) nel giugno 2023 ha costituito la novità più rilevante del diritto brevettuale degli ultimi decenni. A conclusione dei primi due anni di suo funzionamento, è possibile fare qualche considerazione per valutarne, seppur preliminarmente, l'impatto. L'argomento è, come si può immaginare, enorme e non può certo essere esaurito in pochi paragrafi. Ci si limiterà a fare qualche personale osservazione su alcuni profili che appaiono più efficaci per apprezzare la portata di questa innovazione.

Qualche doverosa precisazione di metodo: (i) non si troverà in queste righe l'illustrazione dettagliata delle caratteristiche dell'UP e dell'UPC, anche considerando l'ampia pubblicistica al riguardo sia in lingua italiana sia in lingua inglese;¹ (ii) una novità radicale come quella in questione non si può certo compiutamente giudicare in soli due anni, non deve quindi leggersi alcuna pretesa di trarre il "bilancio" rispetto ad un fenomeno che è appena iniziato, è ancora – anche formalmente – nel pieno del suo periodo transitorio, sarà ancora

soggetto a numerose e profonde evoluzioni; (iii) la selezione dei criteri e profili utilizzati in questo articolo è del tutto arbitraria e volutamente eterogenea, non sarà pertanto strano a qualcuno che "manchi un pezzo" (e più di uno!), perché sicuramente sarà così: il tentativo di questo contributo vuole essere di illuminare alcuni aspetti, riannodare alcuni fili di passate discussioni, azzardare qualche ipotesi sul futuro.

Mi pare che i dati e i commenti a disposizione² permettano di fare qualche considerazione che raggrupperei in quattro categorie: (i) timori paventati in vista dell'introduzione dei nuovi strumenti che, ad oggi, non sembrano essersi verificati; (ii) aspettative (non tutte necessariamente positive) confermate; (iii) qualche sorpresa e (iv) alcune previsioni su ciò che potremo osservare nei prossimi anni (o che dovremo osservare per continuare a misurare l'efficacia della novità).

Timori sfatati

- Profili di illegittimità. Non sono – almeno per il momento – emerse iniziative giudiziali volte alla contestazione "interna" dell'intero impianto istituzionale relativo all'UP e all'UPC che hanno interessato, da più fronti,³

1. In lingua inglese, si segnala in particolare P. Callens, S. Granata, *The Unitary Patent and the Unified Patent Court*, Wolter Kluwer, 2024. In lingua italiana, sono numerosi i commenti e gli articoli dedicati già fin dai lavori preparatori della riforma. In questa sede ci si limita a segnalare: M. Scuffi, *L'organizzazione del Tribunale unificato dei brevetti* in *Dir. Ind.*, n. 2, 1 marzo 2016, p. 105; C. Galli, *Il tribunale europeo dei brevetti e il brevetto unitario tra opportunità, nuove sfide e occasioni mancate*, in *Dir. Ind.*, n. 3, 1 maggio 2023, p. 169; AAVV, *Unified Patent Court e diritto dell'Innovazione*, pubblicato come ebook in *Dir. Ind.*, n. 2, 1 marzo 2004, che contiene la raccolta delle relazioni alla conferenza con il medesimo titolo presso l'Università di Parma del 27 ottobre 2023.

2. Sui dati, sono le stesse istituzioni preposte ad amministrare i due nuovi strumenti – ovvero, l'European Patent Office (EPO) per l'UP ([Statistics & Trends Centre | epo.org](https://www.epo.org)) e l'UPC ([News | Unified Patent Court](https://www.upc.europa.eu)) – a fornire in prima battuta numerosi e costanti dati di aggiornamento nelle loro pagine. Quanto ai commenti, faccio riferimento in primo luogo alla condivisione di esperienze e materiali che avviene presso le diverse conferenze in Europa che si occupano del tema o tramite articoli in blog specializzati, contenuti in social network professionali e auto-pubblicazioni di professionisti direttamente coinvolti nel nuovo sistema (laddove possibile, indicherò i riferimenti in nota). Si tratta di riferimenti che, per quanto possano non avere (sempre) i rigori di pubblicazioni scientifiche, forniscono comunque elementi puntuali e talvolta non altrimenti ottenibili sul funzionamento pratico e sul generale sentiment con riguardo a questa novità e, pertanto, del tutto rilevanti per questo contributo, visto il suo obiettivo e contenuto.

3. La contestazione (da parte di Italia e Spagna) della legittimità dello strumento della cooperazione rafforzata; due giudizi davanti alla CGUE da parte della Spagna; impugnazione (accolta in un primo momento per ragioni procedurali) davanti alla Corte Costituzionale tedesca; Brexit; vari conflitti politici e diplomatici, anche e in particolare con l'Italia, la quale è divenuta parte della cooperazione rafforzata solo nel 2015 a seguito delle decisioni della CGUE; assegnazione a Milano della sezione distaccata della Central Division in sostituzione di Londra, ma con competenze ridotte e senza la conclusione di un nuovo accordo internazionale. Per una sintetica ma puntuale rassegna di tutte queste vicende, si rinvia a P. Callens, S. Granata, *op. cit.*



il lunghissimo e travagliato processo gestazionale del nuovo sistema, come qualcuno paventava.⁴ Le criticità nascono dalla peculiare modalità con cui tale sistema è stato introdotto: un sistema ibrido, formato da strumenti di diritto eurounitario (i Reg. 1257/2012 e Reg. 1260/2012 che hanno introdotto l'UP e che peraltro nascono da una c.d. cooperazione rafforzata⁵ tra i soli stati membri aderenti) e un accordo internazionale esterno all'Unione Europea – che non è parte dell'accordo internazionale in questione – per introdurre l'UPC (il quale però è un organo giurisdizionale “nazionale” e comune tra gli stati membri e, quindi, applica il diritto europeo, compreso il rinvio preliminare alla Corte di Giustizia). Senza dimenticare il necessario raccordo con la Convenzione di Monaco (altro accordo internazionale esterno all'Unione Europea e autonomo anche rispetto all'accordo sull'UPC) in quanto gli UP sono comunque emessi e amministrati dall'EPO fino alla fase di (eventuale) opposizione. Non è insomma difficile individuare punti deboli ed incoerenze nel disegno istituzionale di fondo, per quanto – a parer di chi scrive – l'incoerenza in questione è forse a sua volta coerente con la natura continuamente sperimentale del progetto europeo.

- La “colonizzazione” del diritto brevettuale europeo o, al contrario, la sua frammentazione. Due timori, per così dire, simmetrici che erano stati paventati dalla peculiare natura e struttura dell'UPC, articolata in diverse *Local Division* (approssimativamente: una per paese) competenti per le cause di contraffazione

nel paese in questione e in una *Central Division* (con sede a Parigi e sedi distaccate a Monaco e, dal 2024, Milano) competente per le cause relative alla validità:⁶ da una parte il timore che il diritto brevettuale venisse plasmato da giudici e professionisti stranieri in collisione con le peculiarità locali (s'aggravava lo spettro della “biforcazione”, ad esempio)⁷ e, dall'altro, il timore che invece proprio la articolazione di questa particolare corte “multinazionale” avrebbe portato ad una babele cacofonica in cui ogni giudice “locale” avrebbe continuato ad applicare il “suo” diritto. Si può dire che, dopo i primi due anni di decisioni, questi timori (che già in parte i più attenti osservatori avevano ritenuto infondati)⁸ non si sono realizzati in maniera significativa e che, al contrario, si osserva la creazione di un corpus interpretativo originale che, grazie al presidio della Corte d'Appello già più volte intervenuta, mantiene coerenza interna (evitando la “cacofonia”) ma allo stesso tempo lascia spazio a positive influenze ed ibridazioni tra le diverse scuole e prassi locali.⁹

Aspettative confermate

- Un sistema “germanocentrico”. È innegabile la fortissima influenza che l'ordinamento tedesco ha sull'UPC: è accaduto nella fase preparatoria, nella redazione delle *Rules of Procedure* e sta accadendo, come prevedibile, in termini di maggior contributo ai numeri di casi ad oggi pendenti. La Germania è l'unico paese ad avere più di una *Local Division* all'interno del proprio stato (Amburgo, Düsseldorf, Mannheim, Monaco), che sono stabilmente le prime *Local*

4. Gli interventi sul tema sono diversi, alcuni anche risalenti in quanto i profili di dubbia legittimità sono stati rilevati sin dalla fase preparatoria. Si segnala in particolare: G. Gaggiano, *Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Dir. Un. Eur.*, fasc.4, 2012, pag. 683; vari articoli di M. Montaña in *Kluwer Patent Blog*, tra cui in particolare *Fanaticism and legalism at the dawn of the UPC: how UPC fanaticism has left the UPC devoid of privileges and immunities* | *Kluwer Patent Blog*; *UPC: A reply to those who, with the help of a crystal ball, have questioned the arguments as to why the PPA is not legally in force* | *Kluwer Patent Blog* e il precedente *UPC: four reasons on why the PPA is not legally in force* | *Kluwer Patent Blog*. Non sulla legittimità tout court del sistema, ma con riguardo alle norme sui conflitti di competenza durante il periodo transitorio, si veda M. Bosshard, *L'entrata in vigore del brevetto europeo ad effetto unitario e della corte unificata dei brevetti: regime transitorio e adattamento del diritto nazionale*, in *Nuove Leggi Commentate*, n. 3 maggio-giugno 2024.

5. La cooperazione rafforzata è lo strumento del diritto eurounitario previsto dagli articoli 326-334 TFUE in forza del quale almeno nove Stati membri possono chiedere di essere autorizzati, attraverso un Regolamento UE, ad adottare una regolazione o cooperazione particolare tra di loro in un determinato settore. Anche gli altri Stati membri possono poi successivamente chiedere di far parte della cooperazione rafforzata.

6. La ripartizione di competenze tra *Local Division* e *Central Division* è in realtà più complessa, perché prevede anche casi di (i) deroga, con mantenimento della competenza anche sulla validità per la *Local Division* o, al contrario, di rinvio alla *Central Division* anche della parte sulla contraffazione, e di (ii) raccordo, con possibili giudizi paralleli (quello sulla validità davanti alla *Central Division* e quello sulla contraffazione davanti la *Local Division*) secondo il meccanismo di origine tedesco della c.d. “biforcazione”.

7. La biforcazione è il meccanismo procedurale in vigore in Germania per il quale il giudice competente a conoscere della contraffazione non può conoscere anche della validità del brevetto, con la conseguenza (tendenzialmente favorevole al titolare del brevetto) che il convenuto accusato di contraffazione non può difendersi nello stesso giudizio contestando la validità del brevetto, ma deve cominciare un nuovo giudizio (che generalmente arriva dopo la decisione sulla contraffazione, il c.d. *infringement gap*). Come visto nella precedente nota 6, anche nell'UPC è possibile la biforcazione, ma è appunto facoltativa e, ad oggi, risulta una eventualità residuale che non sembra sollevare particolari criticità, né tra gli operatori familiari con il sistema tedesco (che avrebbero potuto spingere per una applicazione più aggressiva della “biforcazione”) né tra tutti gli altri operatori (che, nei pochi casi in cui sono stati chiamati a farlo, hanno saputo maneggiarla efficacemente).

8. Cfr. in particolare C. Galli, *op. cit.*.

9. Ci si permette, sul punto, di rinviare ad un precedente commento pubblicato proprio sul tema (*Harmonising Patent Litigation practice in Europe: learnings from the UPC Local Division of Milan*).



Division per numero di casi e, complessivamente, rappresentano oltre il 60% dei casi di tutto l'UPC.¹⁰ In un primo momento questo aveva comportato anche che il tedesco fosse la prima lingua procedurale, poi (fortunatamente) superata dall'inglese: segno che la prevalenza del sistema tedesco non è appannaggio delle (sole) imprese tedesche ma è riconosciuta anche dagli operatori internazionali (o europei di altri paesi).¹¹

- **Efficienza e specializzazione.** Una delle più importanti promesse del nuovo sistema e che, ad oggi, può dirsi mantenuta è quella che il nuovo sistema avrebbe garantito efficienza – in termini di tempi di giustizia¹², procedura e infrastruttura tecnologica – e specializzazione – con giudici di formazione legale (e con esperienza specifica nel contenzioso brevettuale) e giudici di formazione tecnica, novità rilevante e che ha comportato la “scomparsa” delle consulenze tecniche che sono integrate stabilmente nei collegi difensivi (simmetricamente alla composizione del collegio giudicante).
- **Numero di casi.** Conferma le aspettative – ma non era scontato – anche il complessivo numero dei casi registrato (quasi un migliaio a fine giugno 2025) e che suggeriscono una risposta nel complesso positiva e fiduciosa da parte degli operatori che stanno “provando” il nuovo sistema, particolarmente in alcuni settori (TMT *in primis* e, in parte, anche farmaceutico e sanitario) per loro natura di rilievo ultra-confini nazionali. Certo, la sensazione diffusa è che ancora manchi la “crown-jewelry”, i brevetti più importanti e strategici che sono per il momento lasciati in *opt-out* in un cauto atteggiamento di “wait and see”.¹³ Allo stesso tempo, l'inerzia sembra andare nella direzione di una stabile integrazione dell'UP e dell'UPC nelle strategie di gestione dei portafoglio brevettuali, in cui gli UP ormai costituiscono oltre il 33% rispetto ai brevetti europei.¹⁴

Sorprese

- **Trasparenza.** Seppur possa apparire come elemento quasi secondario, il livello di trasparenza dell'UPC dimostrato nei primi due anni di suo funzionamento è di eccezionale rilevanza, soprattutto se comparato ai procedimenti nazionali. Grazie anche alla sua natura di procedimento principalmente “digitale” (la distribuzione delle *Local Division* è infatti bilanciata dalla digitalizzazione di tutte le attività di cancelleria e di deposito, di modo che solo le udienze di discussione richiedono la partecipazione in presenza), tutte le decisioni (comprese quelle procedurali o interlocutorie) sono rese pubbliche in poco tempo, garantendo una effettiva possibilità di interpretazione e commento delle prassi giurisprudenziali. L'UPC si segnala anche per una certa flessibilità e apertura nella possibilità di accedere agli atti del procedimento, per i portatori di interesse qualificato.¹⁵
- **Forum per brevetti SEP e difese FRAND.** Teoricamente, non dovrebbe essere una sorpresa in sé e per sé, data la natura “regionale” del nuovo sistema e la sua ambizione a competere con i grandi “fori” del diritto brevettuale mondiale, ma sorprende la rapidità con cui l'UPC stia diventando un punto di riferimento per le controversie relative ai brevetti essenziali (*Standard Essential Patent*) e le speculari difese FRAND (da *Fair Reasonable And Non-Discriminatory* che sono le caratteristiche della licenza che ogni implementatore ha diritto di ottenere dal titolare dei brevetti in questione).¹⁶ Il consolidamento di rilevanza dell'UPC in materia di brevetti SEP e licenze FRAND porta con sé due corollari interessanti: (i) per loro natura, le controversie SEP/FRAND implicano competenze che vanno oltre al mero diritto brevettuale (richiedono infatti competenze di diritto della concorrenza, *in primis*, e di diritto civile in generale) e quindi sono un test importante per verificare la capacità dell'UPC, da una parte, di integrarsi (e non piuttosto entrare in collisione) con i sistemi giuridici pre-esistenti (ad esempio, le

10. Al 30 giugno 2025, l'ordine è il seguente: LD Monaco (27,6%); LD Düsseldorf (16,5%); LD Mannheim (10,1%); LD Amburgo (7,7%).

11. GRÜNECKER, *Two Years of the UPC, June 2025* ([grunecker-whitepaper-two-years-of-the-upc-june2025.pdf](#)), dal quale si ricava anche il dato interessante, registrato mi pare solo in Germania al momento, di un effetto deflattivo rispetto alle cause nazionali.

12. In media, sono necessari 3,5 mesi per un procedimento cautelare, 15 mesi per completare un giudizio di contraffazione e 14 mesi per un giudizio sulla validità (cfr. GRÜNECKER, *op. cit.*).

13. Dopo un anno di UPC, i brevetti in *opt-out* erano circa un terzo, cfr. Lorenzo Battarino, *Il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti: rischi e opportunità per le imprese italiane*, in *Top Legal* - aprile 2024 (*Il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti: rischi e opportunità per le imprese italiane - TopLegal*).

14. Dati aggiornati al 25 agosto 2025 dal dashboard EPO ([Statistics & Trends Centre | epo.org](#)). La porzione di UP rispetto al totale dei brevetti europei è costantemente di circa 1/3 ormai da tutto il secondo anno di vita dell'UP.

15. Sul punto si è sviluppata fin da subito una vivace casistica che, per quanto non del tutto omogenea, appare comunque il segno di grande innovazione rispetto ai procedimenti nazionali. Cfr. K. Richter, *So far third-party access to documents only for settled UPC cases* e M. Kios, *How transparent is the Unified Patent Court?* - *JUVE Patent*.

16. *Panasonic v. OPPO*, LD Mannheim, UPC_CFI_210/2023, 22 novembre 2024; *Netgear v. Huawei*, LD Munich, UPC_CFI_9/2023, 18 dicembre 2024.



autorità della concorrenza, Commissione Europea in testa) e, dall'altra, di non affogare nel pericolo dell'iper-specializzazione;¹⁷ (ii) se il foro europeo di riferimento diventerà l'UPC, tali controversie (e le relative fattispecie) risulteranno sicuramente più accessibili ad un operatore non tedesco o non familiare con il sistema tedesco, potendone essere parte (proattivamente o passivamente) in un sistema a tale operatore direttamente applicabile come l'UPC, in modo tale da rendere gli argomenti SEP/FRAND più diffusi e integrati nelle prassi e nei diritti sostanziali nazionali.

Previsioni

- **Estensione del periodo transitorio.** Come noto, per i primi sette anni dall'entrata in vigore (ovvero, fino al giugno 2030), il sistema è nel periodo transitorio, il cui principale effetto è quello di permettere ai titolari dei brevetti europei "ordinari" (quindi non gli UP) di fare *opt-out*, ovvero di escludere i propri brevetti dalla giurisdizione dell'UPC. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore (giugno 2028) si aprirà una consultazione che dovrà portare alla decisione se estendere il periodo transitorio di ulteriori 7 anni (quindi fino al giugno 2037). Sarebbe in questo caso un periodo solo nominalmente transitorio dato che di fatto si posticiperebbe la definitiva entrata a regime del nuovo sistema addirittura al giugno 2057.¹⁸ Ragione questa per cui ritengo che la spinta politica sarà per la non estensione del periodo transitorio; o meglio: laddove dovesse essere poi decisa la sua estensione (o anche dovesse formarsi una rilevante posizione pubblica a favore dell'estensione), si tratterebbe di una valutazione in un certo senso negativa dell'efficacia del nuovo sistema.
- **Nuove adesioni e rapporti con i paesi non aderenti.** Un altro elemento significativo – e intrinseco nella "scommessa" della cooperazione rafforzata – sarà vedere se e in che termini il nuovo sistema sarà attrattivo rispetto agli altri stati membri che o sono parte della cooperazione rafforzata ma non hanno

ancora ratificato l'accordo internazionale¹⁹ o sono rimasti fuori *tout court* anche dalla cooperazione rafforzata.²⁰ Dall'entrata in vigore nel giugno 2023, il nuovo sistema ha "guadagnato" uno stato membro con la ratifica (e quindi effettiva entrata nel sistema) della Romania nel 2024, ingresso che però forse non bilancia del tutto l'elemento di incertezza derivante dal rinvio a data (ancora) da destinarsi del referendum in Irlanda che doveva tenersi sempre nel 2024 per decidere sull'entrata dell'Irlanda nel sistema. Sempre in ottica di rapporti tra Stati, sarà significativo guardare anche a come evolverà il ruolo dell'UPC (e che l'UPC stesso cercherà di ricavarci) nel più ampio panorama delle giurisdizioni più rilevanti in materia brevettuale: sul punto occorre registrare la rapida affermazione che l'UPC stessa ha dato – anche grazie alla decisione della Corte di Giustizia in *BSH v. Electrolux* (C-339/22, 25 febbraio 2025) – sulla propria giurisdizione a conoscere di casi di contraffazione svolti in paesi non aderenti all'UPC.²¹ Un'impostazione particolarmente forte che potrebbe creare attriti e perfino conflitti internazionali, come si è già ipotizzato.²²

- **Arbitrato e mediazione.** Sarà interessante osservare la risposta del mercato rispetto alla possibilità di usufruire della camera arbitrale e di mediazione dell'UPC con sede a Lisbona e Ljubljana (*Patent Mediation and Arbitration Centre of the UPC*). La camera ha di recente nominato i membri del suo comitato esecutivo e sottoposto a consultazione le bozze di regolamenti per le mediazioni e gli arbitrati. Il sistema UPC incoraggia l'utilizzo della *ADR* (*alternative dispute resolution*) e prevede dei meccanismi di facilitazione (come l'equiparazione, ai fini esecutivi, del lodo arbitrale ad una decisione dell'UPC). Il centro di mediazione e arbitrato potrebbe essere la via privilegiata di chi cerca nella specializzazione un supporto alla composizione di una lite prettamente tecnica (del resto, le parti nei procedimenti UPC stanno già dimostrando un alto tasso di propensione all'accordo²³) oltre che

17. G. Muscolo, *Rapporto tra diritto della proprietà intellettuale e diritto della concorrenza Tribunale Unificato del Brevetto ed eccezione antitrust*, in *Dir. Ind.*, n. 2, 1 marzo 2004 sottolinea come proprio in relazione alle controversie SEP/FRAND le corti UPC potrebbero beneficiare dell'istituto della *expert opinion* di cui all'art. 57 delle RoP (dato che l'esperto tecnico brevettuale è già integrato nei collegi giudicanti e, di riflesso, difensivi).

18. Infatti, un brevetto *opted-out* rimane fuori dal sistema fino al termine della sua validità (salvo naturalmente il caso di revoca dell'*opt-out*): di conseguenza, un brevetto *opted-out* un attimo prima della fine del periodo transitorio potrebbe rimanere fuori dal sistema UPC per tutta la sua durata ventennale.

19. Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Grecia e Cipro.

20. Spagna, Polonia e Croazia.

21. Equiparando, in tal punto, significativamente paesi non membri dell'Unione Europea, come il Regno Unito (*Fujifilm v. Kodak*, LD Düsseldorf, UPC_CFI_355/2023, 28 gennaio 2025) e la Svizzera (*MUL-T Lock v IMC Creations*, LD Paris, UPC_CFI_702/2024, 21 marzo 2025) e paesi pur europei, ma non parte dell'UPC, come la Spagna (*Dainese v. Alpinestars*, LD Milan, UPC_CFI_732/2024, 15 aprile 2024).

22. M. Montañá, *Will the UPC get its "long arm" slapped by the WTO?* | *Kluwer Patent Blog*.

23. M. Klos, *The UPC two years in: close to 900 cases and plenty of settlements - JUVE Patent*.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

un foro che coniughi specializzazione e completa confidenzialità. Allo stesso tempo, sarà da verificare quanto questo nuovo strumento sarà in grado di competere non solo con le più note e consolidate camere internazionali arbitrali ma in particolare con quella già specializzata amministrata dalla WIPO.

- Numeri da consolidare e bilanciamento tra *Local Division*. L'elemento principale da guardare per misurare il successo del nuovo sistema rimane e rimarrà il numero dei casi, per capire se il (positivo) trend fino ad oggi registrato si consoliderà o ci sarà ad un certo punto un appiattimento arrivati al picco. Con il (preventivato) aumento dei casi (anche alla luce delle richieste di UP), si vedrà anche la tenuta del sistema amministrativo e gestionale dell'UPC, in termini di efficienza, tempi di giustizia e gestione dei carichi. Sempre rispetto ai "numeri" sarà molto importante vedere se avverrà – l'auspicato, ma in questo caso non del tutto preventivato – riequilibrio tra le varie *Local Division*. Riequilibrio che, è bene precisarlo, non potrà avvenire per un minor contributo delle *Local Division* tedesche (questo sì che costituirebbe un campanello d'allarme, se non un fallimento del sistema) quanto piuttosto per una maggior contribuzione delle altre *Local Division*: qualcosa sembra muoversi, soprattutto da Francia²⁴ e Olanda²⁵, ma la sensazione è che rimanga ancora molto di inespresso anche da altri paesi, Italia *in primis* ²⁶ che, a livello istituzionale, tanto si sono spese per rivestire un ruolo nel nuovo sistema.

Andrea Andolina

24. K. Richter, *French law firms race to adapt as UPC reshapes patent litigation landscape* - JUVE Patent.

25. M. Klos, *The UPC two years in: close to 900 cases and plenty of settlements* - JUVE Patent.

26. C. Schulze, *The role of Italian law firms in UPC litigation* - JUVE Patent



Marchi toponomastici, patronimici e decettività sopravvenuta tra legittimità formale e rischio percettivo

Nel diritto dei marchi, il rischio di decettività sopravvenuta rappresenta un'insidia non sempre percepibile all'inizio della scelta del segno distintivo aziendale o di prodotto/servizio.

Qualche considerazione è opportuna sottoporla per la tenuta (a lungo termine) del profilo giuridico e commerciale del segno distintivo. In particolare i marchi che evocano una provenienza geografica o il nome di persona fisica o di una famiglia (patronimici) sono esposti ad un rischio di ingannevolezza per il pubblico di riferimento in caso di discontinuità imprenditoriale, cessione del marchio o ancora uso non coerente con le aspettative e caratteristiche evocate. La giurisprudenza dell'Unione Europea e le Commissioni di Ricorso dell'EUIPO hanno ripreso in più occasioni questo tema precisando che la decettività può derivare non solo da un inganno effettivo, ma anche da un rischio potenziale, sufficiente a giustificare la decadenza del marchio ai sensi dell'art. 58(1)(c) RMUE. In particolare

- l'art. 7(1)(g) RMUE vieta la registrazione di marchi che possono indurre in errore il pubblico, in particolare circa la provenienza geografica, la qualità o la natura dei prodotti o servizi
- l'art. 58(1)(c) RMUE prevede la decadenza del marchio se, in seguito all'uso, esso diventi ingannevole per il pubblico.

La relazione delle Commissioni di Ricorso (marzo 2023 – cfr. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/boards_of_appeal/research_reports/Deceptiveness_of_marks_designating_geographical_origin_it.pdf) ha sistematizzato l'applicazione di queste norme focalizzando l'attenzione sui

- marchi descrittivi (art. 7(1)(c))
- marchi ingannevoli (art. 7(1)(g))
- marchi divenuti ingannevoli per effetto dell'uso (art. 58(1)(c)).

Decettività geografica: legame e discrepanza

Legame percepito

Il primo passo consiste nell'accertare se il pubblico percepisce il marchio come indicativo di un luogo geografico e se si aspetta che i prodotti provengano da tale luogo oppure abbiano un qualche collegamento con detto luogo geografico.

Nel caso dei marchi di seguito richiamati non è stato percepito un legame tra toponimo e caratteristiche dei prodotti rivendicati nella domanda di registrazione/registrazione di marchio

- *ALASKA* (08/04/2008, R 1124/2004-4, ALASKA, § 28, 33; 08/07/2009, T-226/08, Alaska, EU:T:2009:257, § 40) è stato escluso il legame tra lo Stato statunitense e le acque minerali e bevande che detto marchio lasciava intendere
- *HUDSON* (19/03/2018, R 173/2017-5, Hudson) si è affermato che il nome del fiume non evocava alcun elemento collegabile all'abbigliamento per il pubblico europeo.
- *ORIGINAL STASTNIK ARLBERGER* (01/09/2011, R 1120/2010-1, Original Stastnik Arlberger) è stato pure ammesso in quanto Arlberg è un toponimo noto per turismo, ma non per salsicce.

Discrepanza effettiva

Una volta accertato il legame, si valuta se vi sia una discrepanza tra il luogo e le caratteristiche evocate e l'origine effettiva dei prodotti. Infatti, uno degli scenari più ricorrenti ed insidiosi nella pratica del diritto dei marchi è quello in cui l'elenco dei prodotti e servizi associati al segno non prevede alcuna limitazione relativa alla provenienza geografica. In tali casi, l'apparente neutralità del marchio rispetto all'origine dei beni può celare un rischio latente di decettività, soprattutto quando il segno evoca un luogo noto per una specifica tradizione produttiva.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno delineato due approcci interpretativi distinti:

- secondo il primo orientamento, definibile come "approccio dell'uso non ingannevole possibile", il marchio non può essere considerato ingannevole se esiste la possibilità concreta di utilizzarlo in modo conforme, ossia per prodotti effettivamente originari del luogo evocato. In questa prospettiva, la potenziale decettività viene neutralizzata dalla facoltà del titolare di operare in coerenza con il significato geografico del segno.
- il secondo orientamento, più restrittivo e oggi prevalente in sede di Commissioni di Ricorso, può essere definito "approccio dell'uso ingannevole non escluso". Esso si fonda sull'idea che, in assenza di una limitazione espressa circa la provenienza dei prodotti, il marchio godrebbe di protezione anche



per beni non originari del luogo evocato, con conseguente rischio di inganno per il pubblico. In tale ottica, la mera possibilità di un uso conforme non è sufficiente a escludere la decettività, che viene valutata in base alla percezione del consumatore medio e alla potenziale discrepanza tra il significato del segno e la realtà commerciale. Alla luce di quanto precede è necessario preventivamente condurre una riflessione strategica nella fase di scelta, adozione, deposito e vita futura del marchio: l'omessa specificazione dell'origine geografica dei prodotti può trasformarsi in un fattore di vulnerabilità giuridica, con ricadute dirette sulla validità del segno e sulla sua difendibilità in sede contenziosa.

Tra i casi emblematici ricordiamo

- *POLONEZ* (22/11/2022, R 1069/2022-4, *POLONEZ*, § 15) nel quale la richiedente ha chiesto di escludere i prodotti di origine polacca delle Classi 29-32 al fine di superare un rifiuto a motivo del carattere descrittivo dovuto al significato del marchio in rumeno ("della Polonia"). La Commissione di ricorso ha ritenuto che, se la limitazione fosse stata accettata, essa avrebbe reso il marchio ingannevole.
- *COLOMBIAN COFFEE HOUSE* (27/03/2014, R 1200/2013-5, *COLOMBIANO COFFEE HOUSE* fig.. Mentre la decisione è stata successivamente annullata il 18/09/2015, T-359/14, *COLOMBIANO COFFEE HOUSE* fig., EU:T:2015:651 e la dichiarazione di nullità del marchio per "tè, cacao, zucchero" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE non è stata oggetto di azione dinanzi al Tribunale e, pertanto, è diventata definitiva) che è stato dichiarato nullo in quanto il pubblico poteva credere che i prodotti provenissero dalla Colombia, nota per cacao e tè.
- *LA IRLANDESA 1943* (02/03/2020, R 1499/2016-G, *LA IRLANDESA 1943* fig.): il marchio suggeriva origine irlandese e tradizione storica, ma i prodotti non provenivano dall'Irlanda. In questo caso il procedimento di nullità riguardava essenzialmente prodotti lattiero-caseari rispetto ai quali anche la Commissione di ricorso allargata aveva adottato l'approccio secondo il quale l'uso ingannevole non poteva essere escluso. Ne è derivato che essa ha ritenuto, appunto, che il marchio "La Irlandesa", che significa "l'irlandese", comunicasse alla parte ispanofona del pubblico che i prodotti provenivano dall'Irlanda. Poiché i prodotti non erano limitati a una provenienza irlandese, il pubblico di riferimento veniva indotto in errore circa la provenienza geografica dei prodotti contestati che non provenivano dall'Irlanda, già al momento del deposito del marchio contestato (2013).

Ne deriva che - anche se il marchio possa essere usato in modo non ingannevole - la protezione giuridica estesa a prodotti non coerenti con l'origine evocata può generare decettività.

Decettività patronimica: identità e continuità

I marchi costituiti da nomi di persona o di famiglia sono soggetti a decettività se il pubblico presume erroneamente una continuità imprenditoriale o creativa non più esistente.

Tra i casi più emblematici annoveriamo quello di *Elizabeth Emanuel* (C-259/04): la stilista aveva ceduto il marchio con il proprio nome. La Corte stabilì che:

1. non è necessario l'inganno effettivo;
2. è sufficiente il rischio che il pubblico creda che la stilista sia ancora coinvolta;
3. la decettività non si configura se l'avviamento è stato ceduto con il marchio.

Un ulteriore caso particolarmente interessante è quello del marchio *Pauscha* (Corte Suprema d'Austria – cfr. https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20210315_OGH0002_00400B00221_20H0000_000) che ruota attorno alla decadenza del marchio UE n. 12315719, registrato per botti e *barriques*. Dopo il fallimento della storica azienda austriaca *Cooperage Pauscha*, il marchio è stato acquisito da una società italiana. K. *Pauscha*, ultimo rappresentante della famiglia fondatrice, ha chiesto la revoca del marchio ai sensi dell'art. 58(1)(c) RMUE, sostenendo che il suo uso da parte del nuovo titolare era tale da indurre in errore il pubblico circa l'origine dei prodotti.

La Corte Suprema austriaca ha richiamato la sentenza *Elizabeth Emanuel* (C-259/04), secondo cui non è necessario che il pubblico sia effettivamente tratto in inganno: è sufficiente il rischio potenziale. Tuttavia, se l'avviamento e la qualità produttiva sono stati trasferiti insieme al marchio, non si configura decettività. Il valore evocativo di un patronimico può quindi diventare ingannevole se non accompagnato da una continuità reale e/o da una attenta e trasparente comunicazione.

In fase di scelta del marchio è quindi utile soffermarsi sull'opportunità della scelta di toponimi e/o patronimici quando non vi sia garanzia di un legame effettivo e duraturo con il territorio e/o con nomi di persona, di famiglie o date storiche che lo compongono.

Ciò è tanto più vero quando si è di fronte a perizie valutative o analisi di acquisizioni e trascrizione di marchi con tali caratteristiche, ragion per cui è necessaria una due diligence semantica e reputazionale, verificandone la percezione del pubblico



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

di riferimento e il rischio di inganno dovendo, in certi contesti, considerare di apportare modifiche al segno o l'aggiunta di idonei disclaimer affinché si comunichi chiaramente ed efficacemente la nuova titolarità e la continuità produttiva.

Proprio perché il marchio è un bene immateriale "vivo", periodicamente è opportuno monitorare l'evoluzione semantica del segno evitando che si possano generare aspettative non corrispondenti alla veridicità del messaggio veicolato e, dove necessario, aggiornare la strategia comunicativa in caso di cambiamenti societari e/o produttivi.

La decettività sopravvenuta è quindi un rischio concreto per i marchi geografici e patronimici, soprattutto in contesti di discontinuità imprenditoriale o evoluzione semantica e si impone una valutazione dinamica del segno, basata sulla percezione del pubblico e sulla coerenza tra marchio e realtà commerciale. Ciò significa affiancare alla tutela formale di una registrazione del marchio una strategia di gestione del marchio medesimo orientata alla trasparenza, alla coerenza e alla prevenzione del rischio. Il marchio è un asset reputazionale: la sua validità e valore dipende dalla sua capacità di rappresentare fedelmente l'identità e le caratteristiche dell'impresa e dei prodotti/servizi che contraddistingue.

Mauro Delluniversità



Invenzioni a colori

Il 1° febbraio 1977, dopo varie anteprime ed esperimenti, veniva ufficializzato l'uso del colore nella televisione italiana. Molti potrebbero ancora avere il ricordo del momento in cui si animò in questo modo (e per chi non c'era, circolano sui social network un certo numero di rielaborazioni del momento clou in varie nazioni). Ricorderemo allo stesso modo il 1° ottobre 2025, come il giorno in cui i brevetti europei diventarono a colori?

Introduzione

Il numero pubblicato a fine luglio 2025 della Rivista Ufficiale dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), all'Articolo 49 annuncia la decisione dell'EPO datata 7 luglio 2025.

In tale decisione viene sancito che, a partire dal 1° ottobre 2025 e, ove depositati elettronicamente, i disegni a corredo delle domande di brevetto depositate presso l'EPO possono comprendere non più solo elementi in scala di grigi ma anche a colori.¹ Tale cambiamento presumibilmente potrà facilitare l'illustrazione di concetti alla base delle invenzioni, così come anche la presentazione di dati sperimentali raccolti sul campo o di complessi grafici di benchmark prestazionali.

Interessante notare che la novella normativa inserisce un vincolo tecnico sulla risoluzione, specificando che: "They (i disegni, NdR) must also be sufficiently rich in contrast and suitable to be clearly displayed at a resolution of 300 dpi." Tipicamente la risoluzione in termini di dpi (dots per inch) è un parametro che si definisce nel momento in cui si passa da un file elettronico ad uno cartaceo. Interrogando i motori di ricerca dotati di funzione automatica di assistente basato su intelligenza artificiale, si ottiene quanto segue: "Punti per pollice (DPI) è una misura della densità di singoli punti di inchiostro che una stampante può posizionare all'interno di un pollice lineare. Un valore DPI più alto si traduce in un'immagine stampata più nitida, più dettagliata e di qualità superiore, in quanto vi sono più punti per rappresentare l'immagine. Questo termine si riferisce specificamente alla risoluzione dei supporti di stampa fisici".

Sembrerebbe quindi forse auspicabile che in futuro i parametri per le immagini digitali vengano piuttosto espressi in termini di ppi (pixel per inch), unità di misura per la risoluzione di immagini digitali visualizzate su schermo.

Allo stesso tempo appare evidente che la novella rimane chiara e facilmente interpretabile, dato che sia dpi che ppi sono entrambi termini che misurano la "densità" nelle immagini e si riferiscono a punti/pixel per pollice.

Normativa comparata

Di seguito si riassume quali sono i termini per il deposito dei disegni a colori in altre giurisdizioni, in particolare in relazione ai cosiddetti IP5.

Per quanto riguarda l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi dell'Art. 22 del Regolamento la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4. Tuttavia, la guida con le istruzioni per il deposito delle domande di brevetto (https://uibm.mise.gov.it/images/guidabrevetti_new.pdf pp.17.18 -19 (formato)) sembra non porre chiari impedimenti alla possibilità di depositare disegni a corredo di domande che siano anche a colori o in scala di grigio.

Presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti d'America (United States Patent and Trademark Office – USPTO), i Richiedenti devono depositare le tavole dei disegni a corredo di domande di brevetto per invenzione ("utility patent") in bianco e nero. Tuttavia, ai sensi del Title 37, paragrafo § 1.84 del Codice di Regolamentazione Federale (Code of Federal Regulation), se il colore è l'unico mezzo pratico con cui divulgare l'oggetto che si intende brevettare, è possibile presentare una richiesta di deposito a colori corredata dal pagamento di una tassa e da una spiegazione della necessità di depositare disegni a colori.

La guida on-line di WIPO per i depositi PCT presenta una parte con informazioni sui requisiti richiesti per l'ingresso in fase nazionale nei vari Paesi.

Nelle pagine dedicate all'ingresso nella fase nazionale in Corea del Sud², riporta che L'Ufficio Coreano della Proprietà Intellettuale (KIPO) accetta disegni a colori.

La stessa fonte, per quanto riguarda il Giappone, indica che l'Ufficio Brevetti (JPO) non accetta disegni a colori, ma permette quelli in scala di grigio³.

Della Cina viene invece detto che, secondo le Linee Guida per l'Esame dei Brevetti, CNIPA accetta disegni a colori. I disegni sono generalmente eseguiti con inchiostro nero; se necessario, però, possono essere

1. OJ EPO 2025, A49

2. <https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=KR&doc-lang=en>

3. <https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=JP&doc-lang=en>



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

presentati disegni a colori per descrivere chiaramente il contenuto tecnico pertinente della domanda di brevetto. Inoltre, le fotografie, che in genere non devono essere utilizzate come disegni, in circostanze particolari (ad esempio quando si deve mostrare una struttura metallografica o un pattern di elettroforesi) possono essere utilizzate⁴.

Un documento dal titolo *Allowable features in drawings (As of 31 May 2025)*, a cura degli Uffici IP5, pubblicato sul sito dell'EPO⁵, fornisce una sintesi chiara delle caratteristiche ammissibili nei disegni a corredo delle domande di brevetto presso EPO, JPO, KIPO, CNIPA, USPTO e WIPO al 31 maggio 2025.

Le informazioni riguardanti le caratteristiche di colore sono riassunte nello schema sottostante (Schema 1), adattamento grafico di quello presente a pagina 4 del documento citato.

Nello stesso documento sono anche sintetizzate le posizioni dei medesimi Uffici riguardo alla presentazione di fotografie.

Tali posizioni sono espresse in maniera sintetica nello schema seguente (Schema 2), adattamento grafico di quanto riportato a pagina 7 del suddetto documento.

EPO	JPO	KIPO
<p>Drawings are to be executed without colourings in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined lines and strokes (black and white line drawings).</p> <p>Colour drawings / photographs/gray-scale can however be submitted but will be scanned, printed and made available via file inspection in black and white only. If problems arise due to the conversion from colour to black and white this may lead to an objection under Rule 58 EPC in conjunction with Rule 57 (i) EPC.</p>	<p>Grayscale: Acceptable (when the object shown in the drawing is a micrograph, an X-ray photograph, a crystal structure, a metallic structure, the shape of a fiber, a partial structure, the form of an organism, an oscilloscope waveform, electrophoresis, the structure of a ceramic material, a colloid, a thin film, a chromatograph, a minute pattern formed on a substrate, a halftone image displayed on a display, or the state of a cut surface of glass, it is extremely difficult to draw according to the drawing method, so the photograph can be substituted for the drawing.)</p> <p>Color: Not acceptable</p>	<p>Grayscale: Acceptable Color: Acceptable (A grayscale or color image is acceptable only when it is unavoidable in order to describe the invention)</p>
CNIPA	USPTO	WIPO (PCT)
<p>Grayscale: Acceptable Color: Acceptable (when necessary, for the purpose of clearly describing the technical content of the patent application.)</p>	<p>Grayscale: acceptable in India ink, or its equivalent that secures solid black lines, must be used for drawings. However, black and white drawings normally required.</p> <p>Color: color drawings are permitted in design applications. The Office will accept color drawings in utility patent applications only after granting a petition filed under 37 C.F.R. § 1.84(a)(2) explaining why the color drawings are necessary and fee payment.</p>	<p>Color or grayscale: not permitted. However, this restriction is not necessarily followed by applicants and is inconsistently handled by receiving Offices. The original documents are retained on file, but converted to black and white for publication and international phase processing. The variable quality of this conversion results in significant extra work for Offices and applicants and is a major cause of requests for republication. Note that problems may occur even when the original drawings were pure black and white if the applicant's software transforms a black and white image into a color format prior to submission, even if that color format only represents black and white pixels. It would be worth consideration of recommending the use of XML based filing (either directly in XML or attached as Docx in ePCT filing), as full XML filings referencing colour drawings are published on PATENTSCOPE with the original colour drawings supplied by the applicant.</p>

Schema 1

4. <https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=CN&doc-lang=en>

5. <https://link.epo.org/ip5/PHEP>



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

EPO	JPO	KIPO
<p>Acceptable (if it is impossible to present in a drawing what is to be shown and provided that they are directly reproducible and fulfil the applicable requirements for drawings (e.g. paper size, margins, etc.))</p>	<p>Acceptable (when the object shown in the drawing is a micrograph, an X-ray photograph, a crystal structure, a metallic structure, the shape of a fiber, a partial structure, the form of an organism, an oscilloscope waveform, electrophoresis, the structure of a ceramic material, a colloid, a thin film, a chromatograph, a minute pattern formed on a substrate, a halftone image displayed on a display, or the state of a cut surface of glass, it is extremely difficult to draw according to the drawing method, so the photograph can be substituted for the drawing.)</p> <p>Color photos can be submitted as reference materials</p>	<p>Acceptable (A grayscale or color image is acceptable only when it is unavoidable in order to describe the invention. For example, microscopy image of tissue specimens, grayscale image for weaving conditions of specialty fibers).</p>
CNIPA	USPTO	WIPO (PCT)
<p>Generally, photographs shall not be used as drawings, however, under special circumstances, for example, when a metallographic structure, histocyte, or electrophoresis pattern is to be shown, photographs may be used as drawings and they may be pasted on the sheet of drawings.</p>	<p>Acceptable (if photographs are the only practicable medium for illustrating the claimed invention. For color photograph, approval by USPTO and fee payment are required.)</p> <p>Must be of sufficient quality so that all details in the photographs are reproducible in the printed patent.</p>	<p>Same as color drawings</p>

Schema 2

La decisione del Presidente dell'Ufficio Europeo dei Brevetti datata 7 luglio 2025 si inserisce in un filone di crescente favore per il deposito di disegni a colori. Sulla base delle informazioni riportate sopra, diversi ordinamenti non hanno ancora adottato una simile previsione; dato che appare senz'altro importante tenere in considerazione per le domande di cui si prevede un'ampia estensione in ambito internazionale.

Giovanna Campogiani
Simona Venturini



AI generativa, diritto d'autore e text and data mining: tra incertezze normative e sfide giurisprudenziali

L'intelligenza artificiale generativa non è più una promessa futuristica: è già realtà che talvolta interessa in maniera pervasiva l'elaborazione di bozze contrattuali o repliche anche all'interno di aziende piccole e medie. Strumenti come AlphaCode o ChatGPT riescono in pochi secondi o minuti a

- a) generare testi o immagini articolati in lingua con un buon livello di coerenza grammaticale e lessicale
- b) scrivere codice software da semplici istruzioni
- c) analizzare grandi volumi di dati non strutturati.

Il punto nodale di questa attività generativa è costituito dai **modelli linguistici di grandi dimensioni** (LLM) ovvero da sistemi che apprendono il linguaggio umano auto-addestrandosi su enormi quantità di contenuti testuali. I LLM sono il motore della GenAI. La loro capacità di comprendere e generare linguaggio li rende strumenti versatili per:

- chatbot intelligenti nel servizio clienti;
- creazione automatica di contenuti per marketing e comunicazione;
- analisi di dati complessi, anche non strutturati;
- supporto alla sanità, con generazione automatica di cartelle cliniche.

Ma gli LLM non sostituiscono le persone: l'intervento umano è essenziale per la *prompt engineering* e per la verifica degli output. La loro adozione è solo agli inizi, e il loro impatto sul mondo del lavoro, della creatività e del diritto sarà sempre più rilevante. La capacità di "leggere" e "scrivere" dei modelli linguistici di grandi dimensioni ha aperto scenari straordinari per il mondo imprenditoriale, sanitario, comunicativo, editoriale e simili. Ma è doveroso riporre al centro i seguenti quesiti:

- chi è l'autore di un contenuto generato da una macchina?
- È lecito utilizzare opere protette per addestrare un algoritmo?
- Come si tutela il diritto d'autore in un contesto dove la creatività è ibrida e non abbiamo traccia delle fonti per verificarne il livello di protezione dei testi o immagini di partenza?

La recente legge italiana 23 settembre 2025, n. 132 e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *C-250/25 Like Company v. Google Ireland* rappresentano due snodi fondamentali per comprendere il futuro del diritto d'autore nell'era dell'intelligenza artificiale.

Il caso C-250/25: la Corte di Giustizia e la "comunicazione al pubblico" da parte delle AI

Nel caso *C-250/25*, la Corte di Giustizia viene chiamata a pronunciarsi su un tema inedito: se le risposte generate da una chatbot basata sulla Large Language Model (LLM), come Gemini (ex Bard) la chatbot di Google, accusato di riprodurre porzioni di articoli giornalistici senza autorizzazione, costituiscano una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'art. 15 della **Direttiva 2019/790**. La questione è cruciale perché tocca il cuore del rapporto tra AI generativa e *copyright*. La decisione della Corte sarà utile per chiarire se l'output di un LLM possa essere considerato una "comunicazione al pubblico" e per definire i limiti dell'addestramento degli algoritmi su contenuti protetti stabilendo, auspicabilmente, le modalità con cui i titolari dei diritti possono opporsi all'uso delle loro opere da parte delle AI.

Il quadro europeo e la Direttiva 2019/790: tra eccezioni e opt-out

La Direttiva UE 2019/790 ha introdotto due eccezioni al diritto d'autore per il text and data mining (TDM)

- obbligatoria per finalità di ricerca scientifica da parte di enti di ricerca e istituzioni culturali;
- facoltativa per altri usi, anche commerciali, subordinata al mancato esercizio dell'opt-out da parte dei titolari dei diritti.

Il problema è che l'efficacia dell'opt-out è condizionata a requisiti tecnici stringenti: l'opposizione deve essere espressa con "modalità appropriate ed intelleggibili alle macchine". Questo requisito, sebbene pensato per garantire l'efficienza dei sistemi automatici, di fatto esclude i piccoli contributori e rischia di rendere inefficace la tutela per chi non dispone di risorse tecnologiche adeguate.

Il fair use statunitense: un modello alternativo?

Negli USA, la dottrina del *fair use* consente l'uso limitato di opere protette senza autorizzazione, se l'uso è ritenuto "equo" sulla base di quattro fattori:

1. scopo e carattere dell'uso (se è trasformativo, educativo o commerciale)
2. natura dell'opera (creativa o informativa)
3. quantità utilizzata (porzione minima o sostanziale)
4. effetto sul mercato (impatto economico sull'opera originale).

Il *fair use* è stato interpretato in modo ampio, soprattutto in ambito tecnologico. Negli USA, il TDM è generalmente considerato *fair use* anche per scopi



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

commerciali, favorendo lo sviluppo dell'AI. Questo approccio ha reso l'ambiente normativo statunitense più favorevole all'innovazione rispetto all'UE, dove prevale un sistema di eccezioni tassative.

La legge italiana n. 132/2025: tra ambiguità e rinvii

La legge n. 132/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, si propone di regolamentare l'intelligenza artificiale, ma lascia irrisolti i nodi centrali del rapporto tra AI e diritto d'autore.

Il training degli algoritmi. Il text and data mining (TDM) è la vera "materia prima" dell'AI generativa e consiste nell'analisi automatica di enormi quantità di testi, immagini e suoni per "istruire" gli algoritmi. Il testo normativo ammette il training degli algoritmi, ma "nei limiti imposti dalle norme europee". Questo rinvio, tuttavia, è problematico: le norme europee sono oggetto di interpretazioni divergenti e non forniscono certezze operative. Il risultato è una liberalizzazione apparente, che in realtà lascia gli operatori in un limbo nella individuazione di norme cogenti.

La creazione di contenuti con l'AI (si ha tutela solo se c'è l'ingegno umano). La legge n. 132/2025 modifica l'art. 6 della legge n. 633/1941, specificando che solo le opere frutto dell'ingegno "umano" sono protette dal diritto d'autore. Tuttavia, ammette una tutela per le opere realizzate "con strumenti di intelligenza artificiale", purché vi sia un apporto creativo umano riconoscibile. Non vengono però definiti i criteri per distinguere tra creazione umana e automatica, lasciando spazio a incertezze interpretative.

AAA Coerenza cercasi

L'analisi congiunta del caso *C-250/25*, della Direttiva UE 2019/790, del modello statunitense di *fair use* e della legge italiana n. 132/2025 evidenzia un quadro normativo frammentato e incerto. Sul piano europeo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia sarà decisiva per chiarire i limiti del TDM e la natura degli output generati dalle AI. Sul piano comparato, il modello statunitense offre maggiore flessibilità, ma non è privo di rischi per i titolari dei diritti. Sul piano nazionale, invece, la legge n. 132/2025 si limita a recepire formalmente le norme europee, senza affrontare le questioni più spinose. L'assenza di definizioni chiare e di strumenti di *enforcement* rende la normativa italiana debole e poco utile per autori, editori e sviluppatori. Sarà necessario attendere l'esito della pregiudiziale in capo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *C-250/25 Like Company v. Google Ireland* per avere un inquadramento di sistema.

Mauro Delluniversità



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

La decisione della Commissione Allargata di Ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti G1/24 sull'interpretazione delle rivendicazioni

La decisione G1/24 resa il 18 giugno 2025 dall'Enlarged Board of Appeal fornisce importanti chiarimenti su come interpretare le rivendicazioni brevettuali nella valutazione della brevettabilità. La pronuncia affronta questioni interpretative dibattute da tempo e cerca di allineare la prassi EPO con quella dei tribunali nazionali e dell'UPC.

Il rinvio deriva dal caso T439/22, relativo al brevetto EP3076804 di Philip Morris per un dispositivo "heat-not-burn". Questi dispositivi riscaldano il tabacco senza bruciarlo, generando un aerosol inalabile a temperature inferiori rispetto alle sigarette tradizionali. La controversia riguardava l'interpretazione del termine "gathered sheet" (foglio raccolto) riferito al foglio di tabacco nelle rivendicazioni. Philip Morris aveva argomentato che "gathered sheet" avesse un significato chiaro e condiviso nel settore tecnico del tabacco, ovvero che il foglio di tabacco è geometricamente modificato in una forma tridimensionale complessa, analogamente a come, nella tecnica di cucito del "gathering", un tessuto piatto viene trasformato in una superficie increspata, richiamando la pagina Wikipedia "Gather (sewing)" e l'immagine riprodotta a fianco. Tuttavia, la descrizione del brevetto forniva una definizione più ampia del termine, includendo anche fogli di tabacco "convoluted, folded, or otherwise compressed" (contorti, piegati o altrimenti compressi). Questa differenza interpretativa era determinante: con il significato tecnico ristretto la rivendicazione sarebbe stata nuova, mentre con la definizione estesa della descrizione l'invenzione risultava anticipata dalla tecnica nota, che descriveva fogli di tabacco avvolti a spirale per dispositivi simili. Il Technical Board of Appeal, constatando orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ha sottoposto all'Enlarged Board tre quesiti: (1) se l'articolo 69(1), seconda frase, EPC e l'articolo 1 del Protocollo Interpretativo all'articolo 69 EPC si applichino all'interpretazione delle rivendicazioni nella brevettabilità, (2) se descrizione e figure possano essere consultate sempre o solo in caso di mancanza di chiarezza o di ambiguità delle rivendicazioni se lette isolatamente, e (3) se una definizione esplicita nella descrizione possa essere trascurata nell'interpretazione delle rivendicazioni ai fini della valutazione della brevettabilità e, in caso affermativo, a quali condizioni.



Tecnica del "gathering" nel cucito - Fonte: Wikipedia, "Gather (sewing)"

Riguardo alla prima domanda, l'Enlarged Board ha concluso che né l'articolo 69 né l'articolo 84 EPC costituiscono una base giuridica pienamente soddisfacente per l'interpretazione delle rivendicazioni in fase d'esame; l'Art. 69 è concepito principalmente per le azioni di contraffazione davanti ai tribunali, mentre l'Art. 84 ha natura formale e non fornisce indicazioni interpretative. Nonostante questa conclusione formalmente negativa, l'Enlarged Board ha fornito principi guida pratici. Il primo conferma che le rivendicazioni restano il punto di partenza per valutare la brevettabilità, mentre il secondo afferma che la descrizione e i disegni devono sempre essere consultati per interpretare le rivendicazioni quando si valuta la brevettabilità, e non solo quando la persona esperta trova una rivendicazione poco chiara o ambigua. L'Enlarged Board ha osservato che il fatto stesso di dichiarare una rivendicazione "chiara" costituisce già un atto interpretativo. Quest'ultimo principio modifica l'approccio precedente che permetteva di interpretare rivendicazioni considerate "chiare" senza riferimento alla descrizione. Nel formulare questi principi, l'Enlarged Board ha sottolineato che sarebbe una prospettiva decisamente poco attraente per l'EPO adottare deliberatamente una prassi contraria a quella dei tribunali che si pronunciano sui brevetti europei post-concessione, evidenziando la volontà di uniformare l'interpretazione delle rivendicazioni tra fase di esame e fase di contenzioso. Il terzo quesito è stato dichiarato inammissibile, ritenendo che la risposta al secondo quesito rendesse superfluo affrontare separatamente la questione delle definizioni contenute nella descrizione.

È significativo notare che, ancora prima della decisione G1/24, l'UPC aveva già adottato questo approccio interpretativo. La Corte d'Appello UPC,



nella sua prima decisione sostanziale *NanoString v 10x Genomics* (UPC_CoA_335/2023), aveva stabilito che “l’interpretazione di una rivendicazione brevettuale non dipende esclusivamente dal significato rigoroso e letterale della formulazione utilizzata. Piuttosto, la descrizione e i disegni devono sempre essere usati come ausili esplicativi per l’interpretazione della rivendicazione brevettuale e non solo per risolvere eventuali ambiguità nella rivendicazione brevettuale”. Tale principio è stato applicato anche dalla Divisione Locale di Parigi nel caso *DexCom v Abbott* (UPC_CFI_230/2023), deciso mentre il rinvio G1/24 era pendente. Il brevetto rivendicava un sistema di monitoraggio del glucosio che trasmetteva una “prima porzione” di dati via Bluetooth e una “seconda porzione” via NFC. La Divisione, consultando la descrizione, aveva notato che questa faceva riferimento a “una porzione dei dati... e un’altra porzione” e distingueva tra “una porzione” e “tutti” i dati. Basandosi sia sul significato ordinario di “porzione” sia sulle distinzioni presenti nella descrizione, la Divisione aveva concluso che le “porzioni” potevano sovrapporsi parzialmente ma non essere completamente identiche. Con questa interpretazione, l’unica differenza rispetto alla tecnica nota risultava essere la scelta di NFC per la seconda porzione. Tale scelta è stata ritenuta ovvia, portando alla revoca del brevetto per mancanza di attività inventiva. L’UPC aveva così anticipato il principio cardine della G1/24, marcando un netto contrasto con la prassi EPO precedente e confermando l’esigenza di armonizzazione alla prassi adottata dai tribunali nazionali.

Il procedimento di appello T439/22 è ancora pendente ma, dopo la pubblicazione della G1/24, la prima applicazione dei nuovi principi da parte dell’EPO è arrivata con la decisione T1561/23, che ha fornito chiarimenti su cosa significhi concretamente “consultare” la descrizione. Il caso riguardava un’applicazione per controllori logici programmabili (PLC) dove il richiedente rivendicava un metodo per eseguire “azioni ausiliarie” in ambiente real-time. La tecnica nota descriveva un sistema con “pre-emptive tasks” e la questione centrale era se queste tasks anticipassero le “azioni ausiliarie” rivendicate. Il richiedente, invocando la G1/24, sosteneva che la descrizione distinguesse chiaramente tasks ordinarie (che controllano sensori e attuatori con tempi definiti) da azioni ausiliarie (sistemi complessi come visione o apprendimento automatico con tempi di esecuzione indefiniti). La Commissione di Ricorso ha riconosciuto l’obbligo di consultare la descrizione ma ha precisato che la G1/24 non definisce cosa significhi considerare la descrizione in un caso specifico e non richiede nemmeno esplicitamente che una definizione dalla

descrizione debba essere usata per l’interpretazione di una rivendicazione. Nel caso specifico, la Commissione di Ricorso, ritenendo che la descrizione fornisse solo esempi e non definizioni vincolanti, ha rigettato il ricorso per mancanza di novità, confermando così la discrezionalità delle Commissioni di Ricorso nell’applicare i principi della G1/24.

L’impatto pratico della G1/24 si manifesta su diversi fronti. Nella stesura dei brevetti, la G1/24 ha accentuato l’importanza delle definizioni inserite nella descrizione. Quando una distinzione è essenziale per la validità, fornire definizioni esplicite piuttosto che semplici esempi può fare la differenza: una definizione ben formulata può superare obiezioni basate su interpretazioni letterali delle rivendicazioni. Al contempo, è importante evitare testo standard superfluo che potrebbe involontariamente ampliare l’interpretazione. Questa considerazione assume particolare rilevanza nel settore meccanico, dove termini come “supporto”, “guida”, “sede”, “accoppiamento” o “mezzi di fissaggio” acquistano significato specifico solo attraverso il contesto della descrizione. Sul fronte dell’esame, pur non avendo la G1/24 affrontato direttamente gli emendamenti alla descrizione, ci si può attendere maggiore rigore degli esaminatori nell’esigere l’adattamento della descrizione alle rivendicazioni e, parallelamente, maggiore attenzione da parte dei consulenti nel garantire tale corrispondenza fin dalla redazione. Dal lato delle opposizioni, emergono nuove strategie basate sull’identificazione di definizioni “pericolose” nella descrizione che potrebbero ampliare l’interpretazione delle rivendicazioni, rendendole vulnerabili rispetto alla tecnica nota.

La G1/24 segna un punto di svolta nell’interpretazione delle rivendicazioni davanti all’EPO, confermando che la descrizione deve sempre essere consultata, anche quando le rivendicazioni appaiono chiare. Se da un lato questo principio promuove l’uniformità con la prassi dei tribunali nazionali e dell’UPC, dall’altro richiede ai professionisti del settore di ricalibrare le proprie strategie di redazione. L’applicazione pratica di questi principi, come mostra la T1561/23, resta comunque flessibile e legata alle specificità del singolo caso.

Guglielmo Milan



Una nuova musica per i marchi sonori?

Abstract

Il contributo analizza la recente decisione del Tribunale dell'Unione Europea in materia di marchi sonori, evidenziando i criteri di valutazione della loro capacità distintiva intrinseca e le potenziali implicazioni pratiche nella tutela e valorizzazione dei marchi non tradizionali.

Il 10 settembre 2025, il Tribunale dell'Unione Europea ha emesso la propria decisione nella causa T-288/24, relativa alla valutazione della capacità distintiva di un motivo sonoro della Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), azienda tedesca che gestisce il trasporto pubblico berlinese, annullando la decisione della Commissione di Ricorso dell'EUIPO che aveva statuito la carenza di distintività intrinseca del segno sonoro, in linea con la decisione di primo grado dell'Ufficio.

Fatti

In breve, nel marzo 2023 la BVB ha depositato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione Europea avente ad oggetto un jingle composto dalla successione di quattro suoni percettibili diversi, della durata complessiva di due secondi (ascoltabile [qui](#)), per i seguenti servizi della classe 39: *“trasporti; trasporto di passeggeri; imballaggio e servizi di impacchettatura; magazzinaggio; organizzazione dei trasporti nell'ambito di circuiti turistici”*.

L'EUIPO ha emesso un rifiuto avverso la domanda di registrazione del marchio per carenza di capacità distintiva ai sensi dell'articolo 7, par. 1, lett. b) RMUE, per tutti i servizi rivendicati.

La Commissione dei Ricorsi dell'EUIPO ha confermato tale decisione, ritenendo l'oggetto del marchio richiesto troppo breve (due secondi) e banale (successione di quattro suoni percettibili diversi) per avere pregnanza o capacità di essere riconosciuto come indicazione dell'origine commerciale dei servizi rivendicati, ritenendolo inoltre riconducibile ad un elemento sonoro funzionale, meramente volto ad attirare l'attenzione dell'ascoltatore sull'annuncio successivo o su altri aspetti dei servizi interessati.

La BVB ha quindi proposto ricorso contro tale decisione innanzi al Tribunale dell'Unione Europea che, con una recente pronuncia, ha ribaltato le precedenti valutazioni di EUIPO e Commissione dei Ricorsi.

Decisione

Nella sua decisione, il Tribunale ha innanzitutto ricordato che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei

marchi sono gli stessi per tutte le categorie, posto che l'articolo 7, par. 1, lett. b) RMUE non distingue tra le diverse categorie di marchio. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori non sono quindi diversi da quelli applicabili ai marchi tradizionali ed è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché non trovi applicazione l'impedimento assoluto alla registrazione in commento.

Rammentati i principi di cui sopra, il Tribunale è passato alla disamina dei motivi per cui la decisione della Commissione dei Ricorsi è errata, riconoscendo quanto segue.

- 1) Nel settore economico di riferimento, cioè quello dei trasporti, l'uso di brevi motivi sonori o jingle è piuttosto comune. Gli operatori del settore, infatti, utilizzano tali segni per modellare un'identità sonora riconoscibile e distintiva per i consumatori, attirandone l'attenzione in ambienti tendenzialmente rumorosi, come nelle sale degli aeroporti o nelle banchine delle stazioni ferroviarie.
- 2) Il suono oggetto del marchio richiesto non mostra un collegamento diretto con i servizi indicati nella classe 39, come potrebbe essere ad esempio il rumore di un treno, né deriva da esigenze tecniche o funzionali. Lo scopo del suono è richiamare l'attenzione del pubblico sull'origine commerciale dei servizi interessati. La scelta di un jingle breve e incisivo ha proprio la finalità di facilitarne la memorizzazione da parte del pubblico e di agevolarne la funzione come marchio. In questo contesto, il Tribunale osserva che né la durata del marchio richiesto né la sua eventuale semplicità o banalità rappresentano, di per sé, motivi sufficienti a escludere il carattere distintivo minimo necessario per la registrazione del segno sonoro come marchio.
- 3) Anche ammettendo che il marchio richiesto venga utilizzato in una stazione per annunciare il servizio di trasporto associato –presunzione adottata dalla Commissione dei Ricorsi per sostenere che il marchio abbia una funzione prevalentemente tecnica e quindi risulti privo di carattere distintivo–, tale utilizzo, pur essendo funzionale, non preclude la possibilità che il segno indichi l'origine commerciale del servizio. Questo, precisa la Corte, sarebbe proprio il ruolo che dovrebbe assolvere il marchio in tale contesto, cioè consentire al pubblico di distinguere il servizio offerto da una determinata impresa da quello offerto da altri operatori.



Considerazioni

A detta di chi scrive, la decisione è rilevante in quanto tratta un tema, quello dei marchi non convenzionali e della valutazione della loro distintività intrinseca, destinato ad assumere sempre maggior importanza in un panorama commerciale in continua evoluzione e caratterizzato da un generale affollamento di marchi e da una conseguente sovraesposizione dei consumatori a stimoli tendenzialmente visivi.

In tale contesto, la decisione in commento assume particolare rilevanza in quanto, all'esito di una ragionata disamina dei criteri di valutazione di distintività dei marchi sonori e dalle errate valutazioni dell'EU IPO e della Commissione dei Ricorsi, il Tribunale ha espressamente riconosciuto la capacità di un segno sonoro di soli due secondi di assolvere alla funzione propria di marchio in un settore, quale quello dei trasporti, caratterizzato per definizione dalla presenza di diversi suoni e rumori.

La decisione si inserisce, altresì, in una prassi di registrazione dei marchi sonori non sempre coerente, che parte dalla premessa, comune in realtà a tutti i marchi non convenzionali, per cui i consumatori non sarebbero abituati a fare ipotesi sull'origine di prodotti e servizi in assenza di elementi verbali o grafici.

Nel descritto scenario, si evidenzia la rilevanza della decisione in esame, nella quale si afferma che né (1) la durata del marchio richiesto, né (2) la sua eventuale semplicità o banalità – la quale, come puntualizzato dal Tribunale, non preclude al pubblico la possibilità di riconoscere il suono oggetto del marchio – costituiscono di per sé motivi sufficienti per escludere qualsivoglia carattere distintivo.

Tale evoluzione può certamente incentivare gli operatori economici a depositare o, quanto meno, a prendere in considerazione, con minori remore, la possibilità di depositare un numero crescente di domande di marchi sonori, in particolare in quei settori in cui l'identità sonora è parte integrante del brand – si pensi, ad esempio, al settore tecnologico, audiovisivo, automobilistico e dei trasporti. A prescindere dal settore di riferimento, è, inoltre, indubbio che, nell'era digitale attuale, in cui l'interazione dei consumatori con i prodotti e servizi offerti avviene spesso tramite dispositivi audio e vocali, la tutela dei marchi sonori può diventare un importante asset e strumento di distintività per gli operatori economici, assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di branding aziendali. Di tale mutamento ed evoluzione della percezione del consumatore si era d'altronde già dato conto nella Comunicazione Comune dell'aprile 2021

(PC 11, consultabile [qui](#)) relativa ai nuovi tipi di marchio. In tale documento si è riconosciuto che i consumatori risultano maggiormente inclini a percepire i suoni come indicazioni di origine commerciale, in considerazione del loro impiego crescente nel commercio quale parte integrante delle strategie di utilizzo del marchio.

Diventa quindi di fondamentale importanza avere una prassi di registrazione e pronunce giurisprudenziali chiare ed uniformi, rafforzando così la prevedibilità delle decisioni in materia di marchi sonori, a vantaggio di un sistema marchi incentrato su trasparenza, parità di trattamento e certezza del diritto ed in cui gli operatori economici possano fare affidamento sulla tenuta sia legale che commerciale dei propri segni distintivi, anche i meno tradizionali.

La decisione in commento sembra aver adottato, di fatto, un approccio meno rigido sulla valutazione della capacità distintiva dei marchi sonori e, di conseguenza, sulla loro registrabilità. Sarà ora interessante osservare come la prassi degli uffici marchi e la giurisprudenza evolveranno nei prossimi anni su questo tema.

Che sia l'inizio di una nuova musica per i marchi sonori?

Chiara Venturini



G 1/23: La caduta del “velo della riproducibilità”: nuovi imperativi strategici per il Brevetto Europeo

La decisione G 1/23¹ dell’Enlarged Board of Appeal (EBoA) dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), pubblicata il 2 luglio 2025 costituisce un pronunciamento fondamentale che impone una revisione strutturale e urgente delle strategie di brevettazione in ambito europeo.

Questo pronunciamento decreta, in sostanza, la fine del “privilegio della riproducibilità” che, per anni, ha offerto una fragile rete di sicurezza ai titolari di prodotti complessi, subordinando l’inclusione di un prodotto nello stato dell’arte alla sua riproducibilità. La G 1/23 stabilisce inequivocabilmente che un prodotto reso accessibile al pubblico è incluso nello stato dell’arte ai sensi dell’Art. 54(2) EPC per il solo fatto di essere stato commercializzato, a prescindere dalla possibilità concreta per l’esperto del settore di analizzarne completamente la composizione interna e riprodurlo *ex novo* senza incorrere in onere eccessivo.

Il rinvio all’EBoA nasce dal caso T 0438/19², concernente un brevetto relativo a un copolimero etilene/α-olefina. In tale contenzioso, il titolare del brevetto (EP2626911) contestava l’appartenenza del prodotto commerciale *ENGAGE® 8400*, preesistente e noto, allo stato dell’arte. L’argomentazione chiave del titolare si basava sulla premessa che la complessità intrinseca del polimero, derivante da processi di sintesi proprietari e segreti (come i sistemi catalitici specifici e le esatte condizioni di reazione), rendesse la sua riproduzione *ex novo* tecnicamente impraticabile e che tale impraticabilità rimuovesse tale prodotto dallo stato dell’arte.

L’EBoA ha rigettato con fermezza tale impostazione, sostenendo che tale posizione si fondasse su una lettura restrittiva della precedente giurisprudenza, nello specifico la decisione G 1/92³. L’EBoA ha sostenuto che l’imposizione del requisito di riproducibilità introducesse una confusione concettuale tra i requisiti per l’appartenenza allo stato dell’arte (Art. 54 EPC), che riguarda ciò che è reso noto o accessibile al pubblico, e quelli di sufficienza di descrizione (Art. 83 EPC), in relazione al documento che descriveva *ENGAGE® 8400*.

L’EBoA ha concluso che **se un prodotto è fisicamente disponibile sul mercato, l’informazione tecnica ad esso intrinseca è implicitamente divulgata; l’esperto del settore ha la possibilità di ottenere il prodotto e, per definizione, è tenuto a prenderne cognizione, procedendo con l’analisi.** Questa interpretazione sembra configurarsi come una misura imprescindibile per contrastare la brevettabilità differita o “dormiente” di prodotti già ampiamente noti e commercializzati, la cui unica difesa risiedeva nell’impossibilità o nell’estrema difficoltà del *reverse engineering*. La funzione primaria dell’Articolo 54, ovvero riflettere la totalità della conoscenza *oggettivamente* accessibile al pubblico, è stata così ristabilita nella sua piena estensione.

Quali sono le implicazioni dirette per noi Consulenti?

La G 1/23 impone una sostanziale e urgente riconfigurazione della consulenza strategica in materia brevettuale. La prassi, a volte tollerata, di ammettere una breve e controllata fase di commercializzazione di prodotti ad alta complessità prima del deposito brevettuale, contando sull’impossibilità di riproduzione, è divenuta completamente insostenibile e ad alto rischio di invalidità.

La disponibilità al pubblico, anche tramite la semplice offerta o distribuzione di campioni a fini commerciali, è ora considerata una forma di divulgazione pienamente abilitante per tutte le caratteristiche analizzabili del prodotto.

Il precetto fondamentale per le aziende e i loro consulenti deve essere rafforzato: **la data di deposito brevettuale deve antecedere sistematicamente, senza eccezioni, qualsiasi atto di commercializzazione o di divulgazione pubblica:** l’atto di vendita o distribuzione rende il prodotto immediatamente rilevante come stato dell’arte per tutte le sue proprietà. Non sussiste più alcuna rilevanza legale per l’argomentazione secondo cui le caratteristiche essenziali e il metodo di produzione (come le condizioni di sintesi, i catalizzatori o le fasi di processo) rimangono protetti come segreto industriale;

1. EPO, Enlarged Board of Appeal: G 1/23, 2 luglio 2025 - <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g230001ex1>

2. EPO, Technical Board of Appeal: T 0438/19, 27 giugno 2023 - <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t190438ex1>

3. EPO, Enlarged Board of Appeal: G 1/92, 18 dicembre 1992 - <https://www.epo.org/de/boards-of-appeal/decisions/g920001dp1>



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

se il prodotto finito è sul mercato, tutte le sue proprietà e la sua composizione analizzabile ricadono irrevocabilmente nell'ambito dell'Articolo 54 EPC.

Il consolidamento di tale principio provocherà un aumento significativo dell'onere per le entità che operano in settori high-tech, particolarmente esposte alla dinamica "segreto-brevetto", come la chimica, la farmaceutica o i materiali nanostrutturati. La priorità assoluta e non negoziabile deve essere assegnata alla garanzia della data di deposito prima di qualsiasi iniziativa di *go-to-market*.

Il focus della strategia difensiva si sposta ora in modo netto. Dal momento che l'irriproducibilità del processo non può più essere invocata per escludere un prodotto dallo stato dell'arte, la linea difensiva si concentrerà unicamente sulla **non analizzabilità della caratteristica distintiva rivendicata**. Il Richiedente sarà pertanto chiamato a dimostrare in modo inoppugnabile che l'elemento inventivo critico (ad esempio, un parametro strutturale non misurabile con le tecniche standard, una proprietà transitoria, una conformazione molecolare instabile) non sia oggettivamente determinabile dall'esperto del settore, impiegando le metodologie analitiche disponibili al momento della divulgazione. È imprescindibile quindi distinguere rigorosamente tra una mera difficoltà di analisi, che implichi costi elevati o lunghi tempi di attesa, e una impossibilità tecnica assoluta e comprovata di accertamento della caratteristica. Non si parla di difficoltà, ma di **impossibilità tecnica**.

Adirittura, in prospettiva, lo studio del caso finalizzato alla stesura del brevetto potrebbe dover includere una considerazione della non analizzabilità di determinate caratteristiche, in previsione di un eventuale contenzioso.

Inoltre, la G 1/23 amplifica in modo esponenziale l'importanza dei dati tecnici secondari. Qualsiasi documento (come *brochure* commerciali, schede tecniche, dati di performance o presentazioni fieristiche) riferibile al prodotto commercializzato assume un peso significativo nelle procedure di opposizione, spesso congiuntamente al prodotto fisico stesso. **La divulgazione non autorizzata di una specifica tecnica in un contesto commerciale, anche se non accompagnata dalla ricetta di produzione, può ora costituire una base sufficiente e robusta per invalidare una rivendicazione.**

I consulenti, dunque, idealmente, dovrebbero espandere la ricerca di *prior art*, considerando non solo i database brevettuali e la letteratura scientifica, ma anche ogni forma di divulgazione pubblica di prodotti analoghi, poiché la possibilità di ottenere il prodotto fisico è ora equiparata a una forma di divulgazione sufficiente. Ciò evidenzia l'urgente necessità di una stretta e formalizzata integrazione tra le funzioni aziendali di ricerca e sviluppo e marketing e i consulenti brevettuali.

In conclusione, la decisione G 1/23 sembra voler favorire trasparenza e oggettività dello stato dell'arte contro strategie brevettuali opportunistiche. Sebbene imponga una disciplina operativa più rigorosa per i richiedenti e i loro rappresentanti, essa tutela il pubblico dal rischio di monopoli su conoscenze di fatto già accessibili.

Elena Genito



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

BRASILE - Aggiornamento Importante: Nuove Tasse e Procedure dell'INPI

Il nuovo tariffario dell'Instituto Nacional de Propriedade Industrial Brasileiro, l'Ufficio Brevetti e Marchi locale (INPI), è stato introdotto ad agosto 2025 con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio di sistema, sia in termini di bilancio che di struttura tariffaria per gli utenti, permettendo all'INPI di svolgere le proprie funzioni. Si segnala che sebbene alcune tasse siano diminuite o rimaste invariate, la maggior parte dei servizi relativi ai marchi ha subito un aumento medio del 24%.

Nuovo Calendario di Attuazione

La maggior parte delle nuove tasse ufficiali per i servizi relativi ai marchi è entrata in vigore ad agosto 2025. Le nuove tasse ufficiali per il deposito dei marchi, entrate in vigore a partire dal 20 settembre scorso, hanno subito un aumento significativo, sia per i prodotti/ servizi pre-approvati, sia per quelli non pre-approvati.

In tale contesto, è stato introdotto un importante aggiornamento: le nuove tasse ufficiali per il deposito dei marchi ora coprono l'intera fase di esame della domanda fino alla conclusione dell'esame tecnico, che comprende l'esame della registrabilità del marchio da parte dell'INPI. Di conseguenza, se una domanda viene accolta, il pagamento delle tasse di registrazione finali non è più richiesto. Dopo l'accettazione, l'INPI procede direttamente alla pubblicazione della concessione della relativa registrazione.

A dicembre 2025, entreranno in vigore le tasse ufficiali relative al riconoscimento della distintività acquisita, alle opposizioni con argomentazioni ristrette e alla procedura accelerata di esame del marchio (fast track).

Nuovi Servizi per i Marchi

L'INPI ha introdotto e sta implementando i seguenti tre nuovi servizi di rilievo per la tutela e l'*enforcement* locale dei marchi:

- **Distintività Acquisita:** L'INPI ha stabilito che le richieste di riconoscimento della distintività acquisita possono essere presentate in momenti diversi, a condizione che siano supportate da adeguati mezzi di prova. In termini generali, il richiedente deve dimostrare l'uso sostanziale e continuativo del marchio in Brasile nei tre anni precedenti la richiesta. Inoltre, il richiedente deve dimostrare che una porzione significativa del pubblico brasiliano di riferimento riconosce il segno come un marchio associato esclusivamente al suo titolare.
- **Opposizione con Argomentazioni semplificate:**

Sarà possibile presentare opposizioni con argomentazioni semplificate e con un testo conciso. L'Opponente pagherà una tassa ufficiale inferiore rispetto all'importo addebitato per le opposizioni con argomentazioni più ampie. Lo scopo di tale misura è quello di accelerare l'esame di questo tipo di opposizioni.

- **Procedura Accelerata di esame del Marchio (Fast Track):** Questa iniziativa mira ad accelerare l'esame di specifiche domande di marchio, a condizione che i richiedenti soddisfino i requisiti stabiliti e presentino la documentazione necessaria.

Tale procedura prevede due categorie:

- gratuita, per casi definiti dalla legge; e
- a pagamento, per casi strategici o di interesse pubblico.

Nuovi Sconti e Benefici

L'INPI concede ora sconti speciali del 50% sulle tasse per i cittadini brasiliani, le microimprese, le Società di Innovazione Semplice (ESI), gli Istituti Scientifici, Tecnologici e di Innovazione (ICT), le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici.

Inoltre, è possibile ottenere un'esenzione totale dalle tasse (100%) per determinati servizi, in particolare per gli individui a basso reddito e le persone con disabilità.

Analisi dei Depositi di Marchi in Brasile: Tendenze dall'Annuario Statistico PTO 2024 e Proiezioni per il 2026

L'Annuario Statistico sulla Proprietà Industriale 2024, recentemente pubblicato dall'INPI, fornisce una panoramica completa delle attività relative ai marchi in Brasile, evidenziando una crescita sostenuta in un contesto di ripresa economica e dinamiche di mercato in evoluzione. Nel periodo dal 2020 al 2024, i depositi di marchi hanno mostrato una solida espansione, con un aumento cumulativo del 60% e una crescita media annua del 13,0%. Questa traiettoria riflette una maggiore consapevolezza della protezione della proprietà intellettuale, in particolare tra gli operatori nazionali.

L'aumento delle tasse ufficiali, tuttavia, potrebbe ridurre la crescita, impattando in particolare le piccole imprese e le persone fisiche (che rappresentano il 29% dei richiedenti).

Patrícia Aragão Lusoli



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



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

Piazza Bottini, 1 – 20133 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Giovanna Campogiani, Mariella Caramelli, Claudia Castellano,
Elena Genito, Addolorata Dora Papagno, Marco Porsia,
Marinella Valle, Chiara Venturini, Simona Venturini

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