



Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Il ruolo del patent attorney di fronte al Tribunale Unificato
- Gli effetti della limitazione del brevetto nel corso di una causa di contraffazione
- Sulla protezione provvisoria dei brevetti in Italia
- La mediazione in materia di proprietà intellettuale
- Focus China: una nuova legge marchi

Report sull'assemblea del 20 marzo	Pag. 1
Simone Bongiovanni, Paolo Pederzini	
Analisi statistica al 31 dic 2013 degli iscritti	Pag. 3
a cura della segreteria dell'Ordine, Valentina Tacca, Aurora Zacchetti, Giuseppe Zanella	
Il ruolo del patent attorney di fronte al Tribunale Unificato	Pag. 7
Micaela Modiano	
Nuova rule 36(1) EPC	Pag. 12
Guido Pontremoli	
Gli effetti della limitazione del brevetto nel corso di una causa di contraffazione	Pag. 15
Laura Turrini	
Sulla protezione provvisoria dei brevetti in Italia	Pag. 18
Bartolomeo Tirloni	
I progetti di ingegneria	Pag. 24
Luigi Carlo Ubertazzi	
La mediazione in materia di proprietà intellettuale	Pag. 26
Cinzia Negro, Anna Maria Bardone	
Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica	Pag. 37
Fabio Gianbrocono	
Un aggiornamento e rafforzamento della tutela delle dogane UE contro le merci contraffatte	Pag. 40
Diego Pallini Gervasi	
Focus China: una nuova legge marchi	Pag. 42
Emanuela Verrecchia	
Le patenti di privilegio erga omnes dell'impero austroungarico	Pag. 47
Bruno Muraca	
Revised Tobacco Products Directive and Plan Packaging	Pag. 51
Carmela Rotundo Zocco	
The "Lush" case	Pag. 53
Carmela Rotundo Zocco	
Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi) codifica a cura di Manuela Bruscolini e Gian Giuseppe Masciopinto	
Brevetti per invenzione	Pag. 55
Marchi	Pag. 55

Assemblea Ordine 20 Marzo 2014

L'assemblea ha visto presenti 243 iscritti e 263 iscritti rappresentati per delega.

Il presidente Bosotti ha illustrato brevemente le attività svolte dal Consiglio nell'anno appena trascorso. Tra queste richiama quanto svolto dal gruppo di lavoro dell'UPC i cui coordinatori, Iannone e Macchetta, hanno poi illustrato rispettive presentazioni durante la sessione pomeridiana. Le registrazioni di tali presentazioni sono pubblicate sul sito dell'Ordine, nell'area riservata agli iscritti.

Registro dei tirocinanti

La piattaforma informatica utilizzata per l'inserimento delle domande di iscrizione al registro si è dimostrata efficiente e tale da ridurre sensibilmente - anche con il prezioso aiuto della segreteria - il tempo richiesto per esaminare le domande di ammissione agli esami di abilitazione per l'iscrizione dei candidati al nostro Albo..

Consiglio di disciplina

Il Consiglio ha predisposto un regolamento, ora sottoposto all'approvazione del Ministero competente, in conformità con quanto previsto dai decreti di riforma della professione. Tale attività ha comportato un lavoro piuttosto impegnativo, veduta l'esigenza di redigere un regolamento destinato ad applicarsi ad un unico ordine nazionale, in un quadro di coordinamento con i decreti di riforma modellati su ordini professionali dotati sia di organismi locali, sia di organismi centrali a livello nazionale.

Riforma della professione

In relazione all'abrogazione delle tariffe, e alla conseguente esigenza, da parte del Ministero vigilante, di prevedere parametri di riferimento per la liquidazione giudiziale delle competenze, il Consiglio ha fornito al Ministero indicazioni in merito a criteri utilizzabili per definire tali parametri, in modo allo stesso semplici e rispondenti alle modalità di svolgimento delle attività da parte degli Iscritti.

Sempre in tema di riforma della professione, il presidente Bosotti ha evidenziato che varie misure di riforma quali, ad esempio, l'assicurazione obbligatoria e la formazione continua, si traducono in nuovi oneri per gli iscritti. Tutto questo mentre l'attività concorrenziale da parte di soggetti non iscritti - e dunque non soggetti a pari obblighi - dà origine ad un quadro contrastante. Da un lato, infatti, le informazioni desumibili in seno alla CNIPA (associazione che raccoglie gli ordini

professionali del settore della PI operanti nei principali Paesi europei) indicano una tendenza a ridurre in misura sempre più marcata il margine di esclusiva della rappresentanza riservato alla professione.

Ancora, il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente ribadito i pareri negativi, già forniti a livello regionale, confermando l'incompatibilità dell'iscrizione degli avvocati all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale. A fronte di questa conferma, l'Ordine ha ricevuto, nei giorni precedenti l'assemblea, un certo numero di richieste di cancellazione da parte di avvocati.

Sul lato opposto, non può che accogliersi con favore il diffondersi, anche a livello di mezzi di comunicazione di massa (compreso il mezzo televisivo nelle ore di massima visione), di iniziative dirette a stimolare la sensibilità e l'attenzione del pubblico sui temi della PI. Auspici altrettanto favorevoli sono desumibili da varie occasioni in cui il ruolo dell'Ordine è stato pubblicamente riconosciuto, sia a livello di organismi della UE, sia a livello nazionale, ad es. con la partecipazione ufficiale al Convegno sulla PI organizzato dal Ministero degli Affari Esteri a Roma il 27 gennaio 2014.

Comunicazione

Il presidente Bosotti ha richiamato il crescente ricorso, da parte del Consiglio, ad una strategia di comunicazione basata su mezzi telematici, rammentando l'importanza di un costante riferimento da parte degli Iscritti al sito dell'Ordine, su cui sono disponibili, da inizio 2014, i verbali delle riunioni del Consiglio.

Rendiconto 2013 e budget 2014

Il consigliere Zanoli ha illustrato il rendiconto 2013 ed il budget per il 2014, che sono disponibili sul sito dell'Ordine nell'area riservata agli iscritti. In seguito a votazione, il rendiconto è stato approvato all'unanimità.

Il Consiglio ha proposto una quota d'iscrizione annuale, per l'anno 2014, di Euro 200,00 su cui è stato costruito il budget 2014. Tale quota permette di non assottigliare le riserve e di tener conto del mancato introito dovuto alla cancellazione degli avvocati.

In seguito a votazione, la quota di Euro 200,00, per l'anno 2014, è stata approvata a larghissima maggioranza. Successivamente è stato approvato, a larghissima maggioranza, il budget per l'anno 2014.

Collaborazione tra Ordine e MSE-UIBM

Il consigliere De Benedetti ha illustrato vari esempi di collaborazione tra i quali è stato citato l'incontro del 19 marzo 2014, avvenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in cui una folta rappresentanza di mandatari (Dott.ssa Bardone, Dr. Romero, Dr. Rolando) ha potuto trattare l'importante tema relativo alla riclassificazione marchi alla luce di quanto sta facendo l'UAMI a seguito della notissima e recente decisione "IP TRANSLATOR.

Un altro esempio citato è la collaborazione tra Ordine e UIBM per la definizione della nuova piattaforma informatica. Il consigliere De Benedetti ha dato poi lettura di un breve appunto del Dott. Scarponi (direttore affari legali dell'UIBM), che non ha potuto presenziare alla riunione, preparato per l'Assemblea.

Valorizzazione della professione

All'inizio della seduta pomeridiana, l'iscritta Renata Righetti ha illustrato brevemente l'attività del gruppo di lavoro sulla valorizzazione della professione e le linee guida che stanno ispirando l'attività di tale gruppo. Ha quindi introdotto lo speaker Mr. Jeremy Philippot che ha lavorato per l'UKPO come esaminatore e successivamente si è occupato di marketing e comunicazione (Mr. Philippot è attualmente il principale responsabile della comunicazione dell'EPO). Gli interventi di Renato Righetti e del Dr. Philippot sono pubblicati sul sito dell'Ordine nell'area riservata agli iscritti

Gruppo UPC

Il consigliere Iannone ha illustrato l'attività svolta dal gruppo UPC, creato nel Febbraio 2013 nel corso dell'ultima riunione del consiglio uscente per occuparsi dei problemi della rappresentanza presso la corte unificata dei brevetti. Il consigliere Macchetta ha illustrato altri aspetti sostanziali discussi dal gruppo UPC sulle ROP. Gli interventi dei consiglieri Iannone e Macchetta sono pubblicati sul sito dell'Ordine nell'area riservata agli iscritti.

Formazione continua

I consiglieri Bardone, Mauro e Robbiani si sono dedicati a questo argomento e il consigliere Robbiani ha presentato brevemente la piattaforma in via di completamento, presenti i rappresentanti della ditta After Pixel incaricata dall'Ordine di predisporre detta piattaforma. Il regolamento sulla formazione continua, in approvazione, prevede 30 crediti a biennio di cui almeno 3 sulla deontologia.

Il Dr. Fumagalli della ditta AfterPixel ha poi illustrato il funzionamento della piattaforma.

Il progetto prevede una area formazione da cui sono accessibili tutti i contenuti informativi.

La piattaforma illustrata in dettaglio in versione "Beta", ha mostrato la possibilità di gestione da parte dell'utente di ogni tipo di evento formativo: organizzati da Ordine in modalità Fad, organizzati da Ordine dal vivo, organizzati da terze parti in modalità Fad ed organizzati da terze parti dal vivo.

In particolare è stato mostrato come seguire i vari tipi di corsi e caricare i crediti sulla piattaforma.

È stato specificato che in modalità Fad sarà il gestore stesso di questo tipo di corso (l'Ordine o un terzo) ad assicurarsi in automatico della presenza dell'iscritto al proprio terminale, mediante ad esempio semplici domande poste ad hoc durante la fruizione del corso. All'iscritto, una volta terminata regolarmente la sessione via Fad, resterà il compito di associare i crediti all'una e/o all'altra (se presente per iscritti BM) sezione di appartenenza.

La fruizione dei corsi o dei seminari dal vivo verrà certificata dall'ente organizzatore mediante un documento (cartaceo o digitale) che l'iscritto dovrà poi caricare sulla piattaforma per poter inserire sulla/e sezione/i di appartenenza i crediti spettanti.

Simone Bongiovanni

Paolo Pederzini

Analisi statistica al 31 dic 2013

Andamento iscritti: Nel corso del 2013 il numero degli iscritti ha raggiunto quota 1200 con un incremento di 29 unità, pari ad un +2,5% rispetto al 2012.

Il dato 2013 vede la categoria “privati” attestarsi al 90,5% con 1086 iscritti ed i “dipendenti di azienda” al 9,5% con 114 iscritti. Questi ultimi hanno registrato un incremento del 7,5% (+8 unità) rispetto al 2012, mentre i “privati” sono incrementati di 21 unità pari ad un +2%.

(vedi figg. 1-2-3-4).

Iscritti 2013

Totale iscritti	1200	
Privati	1086	(90,5%)
Dip.az	114	(9,5%)
Totale	1200	

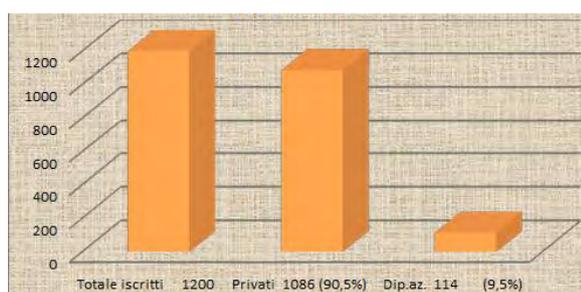


fig. 1 >>

Andamento iscritti

2007	1.013	
2008	1.069	+ 5,6%
2009	1.088	+ 1,8%
2010	1.117	+ 2,7%
2011	1.158	+ 3,7%
2012	1.171	+ 1,1%
2013	1.200	+ 2,5%

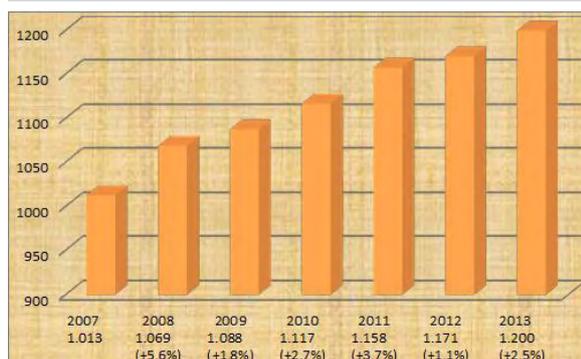


fig. 2 >>

Andamento iscritti privati

2007	918	
2008	968	+ 5,4%
2009	984	+ 1,7%
2010	1.012	+ 2,8%
2011	1.049	+ 3,7%
2012	1.065	+ 1,5%
2013	1.086	+ 2%

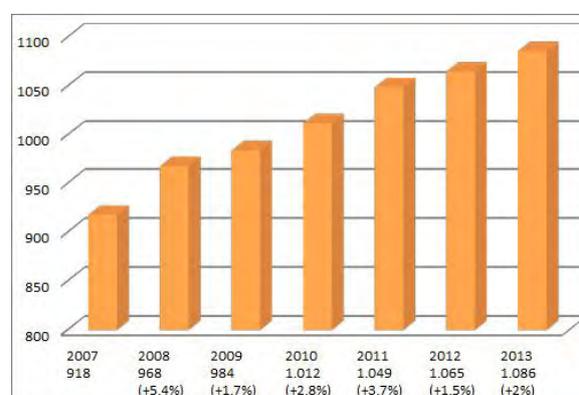


fig. 3 >>

Andamento iscritti dip. Azienda

2007	95	
2008	101	+ 6,3%
2009	104	+ 3%
2010	105	+ 1%
2011	109	+ 3,8%
2012	106	- 2,8%
2013	114	+ 7,5%

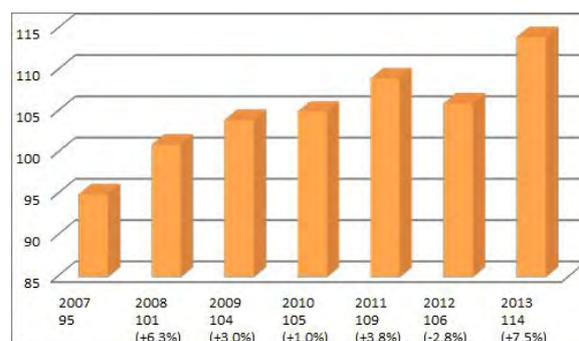


fig. 4 >>

Iscritti per sezione: la fig. 5 mostra la suddivisione degli "scritti per sezione" per l'anno in esame, come segue:

Iscritti per sezione 2013

<i>B+M</i>	nr. 418 iscritti	34,8%
<i>B</i>	nr. 337 iscritti	28,1%
<i>M</i>	nr. 445 iscritti	37,1%

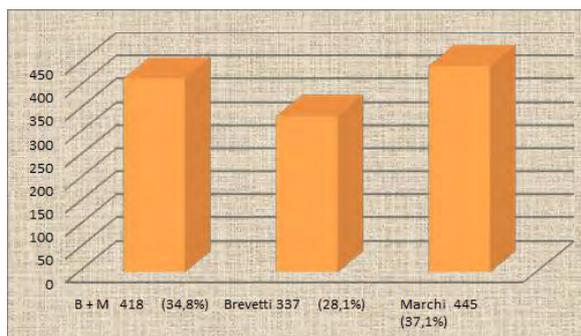


fig. 5 >>

Il confronto con il 2012 (fig. 5a) vede un incremento di 32 unità nella sezione Brevetti (337 vs 305), una situazione invariata nella sezione Marchi (445 iscritti nei due anni a confronto) ed un decremento di 3 unità nella sezione B+M. Pertanto, a fine 2013, si sono registrati 863 mandatarî nella sezione Marchi e 755 nella sezione Brevetti. L'incremento di 32 unità registrato nella sezione Brevetti è principalmente dovuto agli iscritti che hanno superato nel 2012 l'esame dell'analoga sezione.

Confronto iscritti per sezione 2013/2012

	2012	2013
<i>B+M</i>	421	418
<i>B</i>	305	337
<i>M</i>	445	445

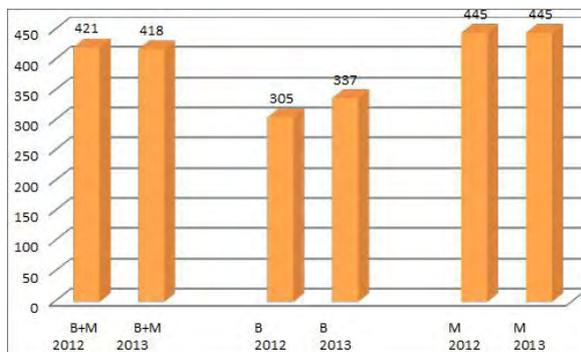


fig. 5a >>

Iscritti per area territoriale: è sempre decisamente preponderante la presenza di iscritti nell'Area Nord

rispetto alle altre due Aree. A fine 2013, la distribuzione territoriale delle presenze è pari all'82,2% al Nord con 987 iscritti, al 15,6% al Centro (189 iscritti) ed al 2%, con 24 iscritti, al Sud. (fig. 6).

Iscritti per area territoriale 2013

<i>Nord</i>	987	82,2%
<i>Centro</i>	189	15,8%
<i>Sud</i>	24	2%
<i>Totale</i>	1200	

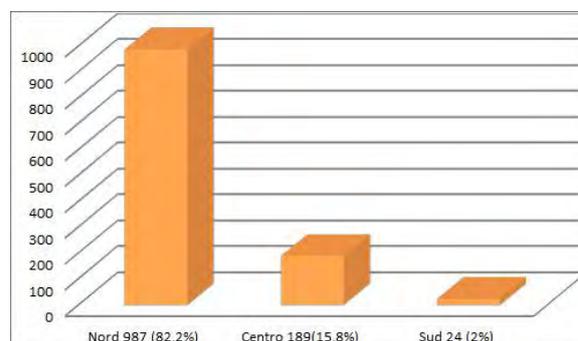


fig. 6 >>

Le fig. 7, 8 e 9 danno un quadro dell'andamento degli iscritti nelle aree Nord, Centro e Sud, per il periodo dal 2007 al 2013. Nell'arco del periodo considerato, il Nord ha registrato un incremento del 16,7% (987 nel 2013 vs 846 unità nel 2007) contro un +26,8% del Centro (189 unità nel 2013 vs 149 unità nel 2007) ed un +33,3% del Sud (24 unità nel 2013 vs 18 unità nel 2007).

Andamento iscritti Area Nord

2007	846
2008	884
2009	900
2010	923
2011	967
2012	965
2013	987

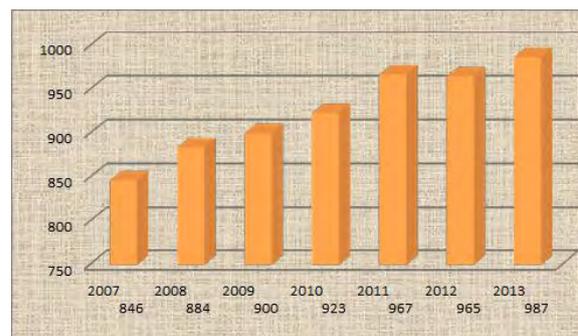


fig. 7 >>

Andamento iscritti Area Centro

2007	149
2008	166
2009	169
2010	174
2011	171
2012	183
2013	189

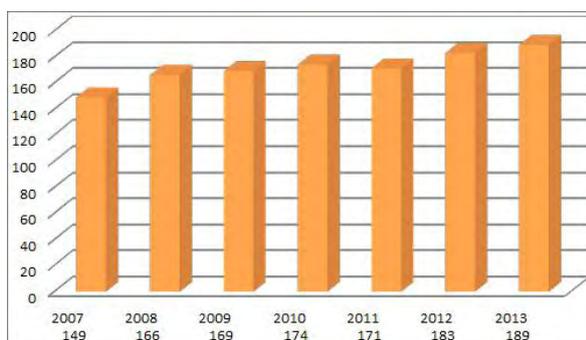


fig. 8 >>

Andamento iscritti Area Sud

2007	18
2008	19
2009	19
2010	20
2011	20
2012	23
2013	24

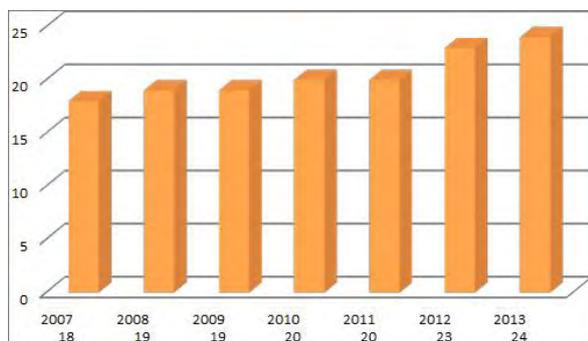


fig. 8 >>

Le regioni dell'Area Nord con le maggiori presenze sono sempre la Lombardia con 502 iscritti (42%), seguita a distanza da Emilia Romagna e Piemonte, entrambe con 147 iscritti (12%) e Veneto 130 iscritti (11%); al Centro è il Lazio a registrare il maggior numero di presenze con 119 iscritti (10%), mentre nell'Area Sud abbiamo a pari merito Campania e Puglia con 9 iscritti. Ultima la Calabria con 2 sole presenze. (fig. 10).

Iscritti per Regione 2013

Lombardia	42%	502
Emilia Romagna	12%	147
Piemonte	12%	147
Veneto	11%	130
Lazio	10%	119
Toscana	4%	45
Friuli V.G.	3%	32
Liguria	2%	22
Marche	2%	18
Campania		9
Puglia		9
Trentino A.A.		7
Umbria		4
Sicilia		4
Abruzzo		3
Calabria		2

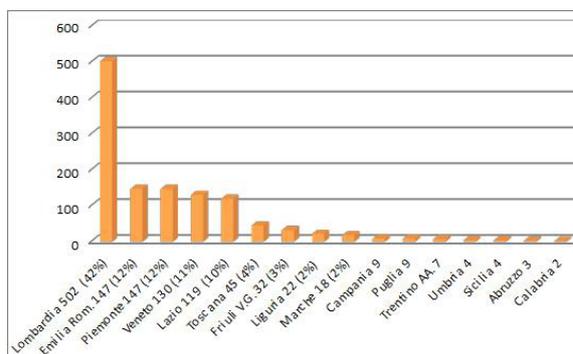


fig. 10 >>

Iscritti per età: Nel corso del 2013 si è registrato un calo degli iscritti nella fascia "oltre i 60": infatti, a fine anno, gli stessi sono scesi a 225 unità contro le 238 del 2012. Un incremento pari a 37 unità si è invece verificato nella fascia di età fino ai 40 anni che è passata da 314 nel 2012 a 351 nel 2013. Anche la fascia dai 41 ai 60 anni ha registrato un lieve incremento (5 unità) passando da 619 iscritti nel 2012 a 624 nel 2013. (fig. 11). Gli incrementi nelle fasce più giovani sono dovuti agli iscritti che hanno superato l'esame brevetti nel 2012.

Andamento studi/società: la fig.12 riporta l'andamento degli studi/società negli anni dal 2007 al 2013. Il dato risulta in crescita costante nel periodo 2007- 2011 passando da 417 a 500 unità, ma registra un calo negli anni 2012 e 2013 rispettivamente con 489 e 488 unità.

Iscritti per età 2013

<i>Fino a 40</i>	29%	351
<i>Da 41 a 60</i>	52%	624
<i>Oltre 60</i>	19%	225
<i>Totale</i>		1200

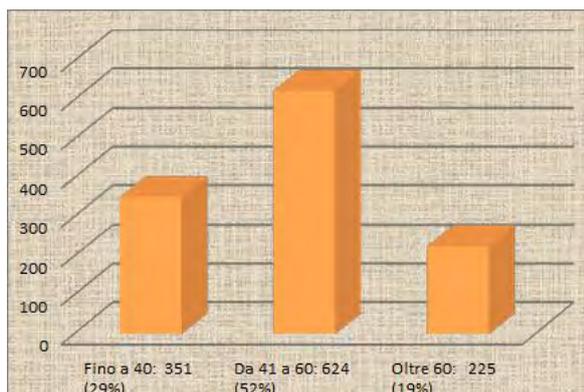


fig. 11 >>

Andamento studi-società

2007	417
2008	448
2009	482
2010	492
2011	500
2012	489
2013	488

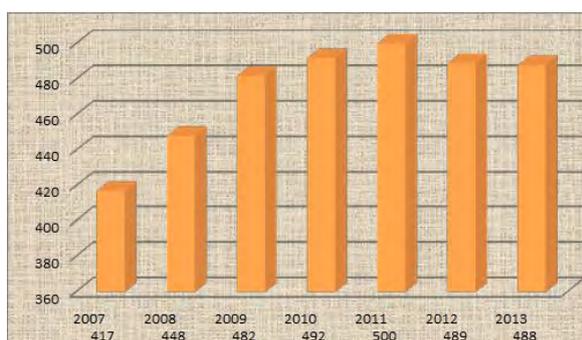


fig. 12 >>

Prove d'esame: Nell'anno 2013 si è tenuto l'esame di abilitazione Marchi con svolgimento della prova scritta nel mese di giugno e di quella orale nel mese di novembre. Sono giunte al nostro Ordine 177 domande di cui 170 accettate.

Di seguito l'esito dell'esame:

<i>Ammessi</i>	171
<i>Presenti alla prova scritta</i>	152
<i>Ammessi alla prova orale</i>	103
<i>Abilitati</i>	85

(55,9% rispetto ai presenti alla prova scritta, 82,5% rispetto agli ammessi)

A fine 2013 sono pervenuti all'Ordine da parte degli iscritti circa 1100 Indirizzi PEC personale che rappresentano una copertura del 91,6% rispetto al totale.

Tali indirizzi, unitamente ai Codici Fiscali allo scopo raccolti, sono stati trasmessi all'INI-PEC "Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle Imprese e dei Professionisti". INI-PEC mette a disposizione degli utenti, gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano, rendendo gli scambi di documenti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, immediati, efficaci e sicuri.

Gli iscritti alle Sezioni B e BM che hanno inviato un indirizzo di casella PEC di studio o indirizzo di casella PEC personale, per la procedura di esame delle domande di Brevetto sono 691, mentre gli iscritti alle Sezioni M-BM che hanno provveduto all'invio di un indirizzo di casella PEC per la procedura di opposizione Marchi sono 810.

Gli elenchi vengono costantemente aggiornati, pertanto ancora una volta si sottolinea l'importanza di dare comunicazione immediata all'Ordine riguardo qualsiasi modifica agli indirizzi PEC suddetti affinché il relativo aggiornamento possa avvenire con tempestività.

Valentina Tacca
Aurora Zacchetti
Giuseppe Zanella

Il ruolo del *patent attorney* di fronte al Tribunale Unificato

Il futuro sistema giurisdizionale previsto in base all'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (di seguito "Accordo") offre molte opportunità. In prevalenza, e giustamente, si pensa alle opportunità offerte agli utenti di poter dirimere le proprie controversie brevettuali davanti ad un unico organo giurisdizionale – il Tribunale Unificato dei Brevetti appunto – per tutto o quasi il territorio dell'UE. Tuttavia, il futuro sistema prevede anche ulteriori opportunità sotto il profilo della rappresentanza delle parti di fronte al Tribunale stesso. Questo, nella nostra era di grande spinta verso l'apertura alla concorrenza, è sicuramente un'innovazione positiva, che merita di essere analizzata più da vicino.

1. Introduzione

I professionisti che rappresenteranno le parti di fronte al Tribunale Unificato dei Brevetti (di seguito "Tribunale") dovranno interagire con i giudici del Tribunale. Per capire dunque le novità sotto il profilo della rappresentanza, pare logico partire dalle novità che vengono introdotte, sempre dall'Accordo, anche sotto il profilo dei giudici del Tribunale stesso.

L'art. 15 dell'Accordo prevede che "il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e giudici qualificati sotto il profilo tecnico".¹

In particolare, secondo l'art. 8 dell'Accordo, i giudici qualificati sotto il profilo tecnico (giudici tecnici) saranno obbligatori nella stragrande maggioranza delle cause instaurate di fronte alla divisione centrale (l'unica eccezione sono le azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (di seguito "UEB") nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, previste dall'art. 32(1)i) dell'Accordo). I giudici tecnici saranno inoltre obbligatori anche in gran parte delle cause instaurate di fronte alle divisioni locali o regionali. Per quelle cause, instaurate di fronte alle divisioni locali o regionali, in cui la presenza dei giudici tecnici non è obbligatoria, sia le parti sia i giudici qualificati sotto il profilo giuridico potranno richiederne la presenza, se ritenuto utile. I giudici tecnici avranno il medesimo potere decisionale dei giudici qualificati sotto il profilo giuridico, e lì dove presenti all'interno della commissione giudicante saranno coinvolti nelle cause dall'inizio alla fine.

La presenza dei giudici tecnici nelle commissioni giudicanti del Tribunale è un'importante novità rispetto al panorama attuale delle cause brevettuali nei vari paesi dell'UE, visto che in molti paesi la presenza di tali giudici non è attualmente contemplata e quindi giudici con preparazione unicamente legale si trovano spesso a dover dirimere controversie riguardanti complesse questioni scientifiche e tecniche (gli esempi più eclatanti essendo le cause in materia di biotecnologie o di software), compito certamente non semplice per chi non abbia una preparazione universitaria in queste materie.

In maniera speculare, il legislatore europeo ha quindi ritenuto che anche le parti possano essere rappresentate da professionisti dotati, oltre ovviamente che di una più che consona preparazione legale, anche di qualifiche universitarie in materie scientifiche e tecniche. Ed è per questo che l'art. 48 del Trattato (intitolato "Rappresentanza") prevede che:

"(1) Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente. (2) Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali. (3) [...] (4) I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura."

In altre parole, l'art. 48(1) e (2) dell'Accordo prevede che, di fronte al Tribunale, le parti potranno essere rappresentate, a loro scelta, da un avvocato – che tipicamente non ha una preparazione tecnico-scientifica – oppure da un mandatario per brevetti europei (più noto con il titolo di *European patent attorney*) – che per definizione ha una preparazione anche tecnico-scientifica – e che sia in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali.

¹ Ogni citazione delle norme contenute nell'Accordo è presa dalla pubblicazione ufficiale, datata 11 gennaio 2013, dell'Accordo stesso in lingua italiana (15351/12, PI 148, Cour 77).

Inoltre, i professionisti che rappresenteranno le parti potranno essere assistiti, in base all'art. 48(4) dell'Accordo, da un mandatario per brevetti (più noto come *patent attorney*), che sarà autorizzato a prendere la parola nelle udienze di fronte al Tribunale stesso.

Poiché l'Accordo prevede due ruoli diversi per i *patent attorneys* e per gli *European patent attorneys* muniti di adeguate qualifiche, di seguito questi ruoli verranno analizzati separatamente. Si inizierà dal ruolo dei *patent attorneys*, più simile a quello che oggi vediamo ad esempio nelle cause brevettuali italiane, per poi passare al ruolo degli *European patent attorneys*, che rispetto alle cause brevettuali italiane costituisce una vera novità.

2. Ruolo dei *patent attorneys* di fronte al Tribunale

La definizione di *patent attorney* ai fini dell'Art. 48 dell'Accordo si trova nelle Regole 287(6) e (7) dell'attuale bozza di Regolamento di Procedura (ad oggi, la versione disponibile è la 15° del 31 maggio 2013). Tali regole prevedono che²: "(6) ...the expression "patent attorney" shall mean a person who is recognised as eligible to give advice under the law of the state where he practices in relation to the protection of any invention or to the prosecution or litigation of any patent or patent application and is professionally consulted to give such advice. (7) The expression "patent attorney" shall also include a professional representative before the European Patent Office pursuant to Article 134(1) European Patent Convention."

Cominciando dal paragrafo (6), questo prevede che per *patent attorneys* si intendono tutti coloro che sono autorizzati a prestare assistenza riguardo all'ottenimento della protezione brevettuale e alle controversie ad essa legate. Si vede subito che, mancando qualsiasi riferimento al fatto che il *patent attorney* sia un cittadino o residente di uno degli Stati contraenti dell'Accordo, egli può essere un cittadino o residente anche di altri Paesi. Pertanto, i rappresentanti delle parti potranno farsi assistere, a seconda dei clienti che rappresenteranno, non solo da un *patent attorney* di uno dei Paesi dell'UE che avranno ratificato il Trattato, ma anche da un *patent attorney* di uno dei Paesi dell'UE che non lo avranno ratificato, o che non lo avranno nemmeno firmato, o addirittura da un *patent attorney* di un Paese al di fuori dell'UE, quale un *patent attorney* statunitense, giapponese, ecc. Poiché la legge brevettuale, la giurisprudenza in materia brevettualistica

e anche il codice di procedura civile di Paesi quali gli Stati Uniti o il Giappone sono tutti, per aspetti più o meno importanti, molto diversi dai corrispettivi europei, sarà certamente interessante vedere come i *patent attorneys* di tali paesi riusciranno ad integrarsi nel nuovo sistema giurisdizionale dell'Accordo. In ogni caso, di certo la possibilità che siano questi *patent attorneys* ad essere coinvolti nelle cause di fronte al Tribunale sarà di certo di beneficio economico per le parti, che probabilmente sceglieranno di coinvolgere proprio quei *patent attorneys* che abbiano in precedenza assistito le parti stesse nell'ottenimento del portafoglio brevettuale da azionare nella causa di fronte al Tribunale o nel valutare il portafoglio brevettuale dei terzi ivi azionato.

Proseguendo poi con il paragrafo (7), questo prevede che tra i *patent attorneys* devono ritenersi inclusi anche gli *European patent attorneys* abilitati di fronte all'UEB. Anche qui manca qualsiasi riferimento ad eventuali limiti determinati dalla nazionalità o residenza degli *European patent attorneys*. Questo limite esiste nella definizione di *European patent attorney* prevista dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE); tuttavia, poiché la CBE permette almeno a tutti i cittadini di tutti i Paesi aderenti alla CBE stessa di diventare *European patent attorneys*, si vede subito come, anche qui, i rappresentanti delle parti possono essere assistiti non solo da *European patent attorneys* che siano cittadini o residenti di uno degli Stati contraenti dell'Accordo, ma anche che siano cittadini o residenti degli altri Paesi contraenti della CBE. Tenendo presente che tra i Paesi contraenti della CBE vi sono anche Paesi che non fanno parte dell'UE, quali ad esempio la Svizzera e la Turchia, è evidente che anche in base al paragrafo (7) i rappresentanti delle parti potranno farsi assistere, di fronte al Tribunale, da professionisti di Paesi in cui le eventuali sentenze del Tribunale stesso non avranno alcun effetto.

Già da un punto di vista geografico si vede quindi subito come il legislatore europeo abbia voluto aprire il nuovo sistema giuridico anche a professionisti di Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo, cosa di per sé piuttosto inusuale rispetto alle regole vigenti in diversi Paesi dell'UE, dove tipicamente le parti possono essere rappresentate in sede giudiziaria solo da avvocati del Paese dove si svolge il contenzioso.

Inoltre, la Regola 292(2) del RoP prevede che "*Such patent attorneys shall be allowed to speak at hearings*

² Poiché del Regolamento di Procedura (di seguito "RoP") non pare esistere una versione ufficiale in italiano, nel seguito si citerà il RoP nella versione ufficiale pubblicata in inglese.

of the Court at the discretion of the Court and subject to the representative's responsibility to coordinate the presentation of a party's case."

Pertanto, i *patent attorneys* che assistono i rappresentanti delle parti potranno, seppure a discrezione del Tribunale ed in ogni caso sotto la responsabilità dei rappresentanti stessi, parlare in udienza. In questo frangente è interessante confrontare quanto appunto previsto dalla Regola 292(2) del RoP con le facoltà conferite ai consulenti di parte dal codice di procedura civile italiano (di seguito solo cpc). Infatti, in base al cpc i consulenti di parte vengono nominati solamente dopo che sia stato nominato anche un consulente d'ufficio (art. 201(1) cpc), mentre né l'Accordo né il RoP prevedono che i *patent attorneys* possano essere coinvolti nelle cause di fronte al Tribunale solo a seguito della nomina di un tale consulente d'ufficio, che pure è previsto dall'Accordo. Inoltre, il codice di procedura civile italiano prevede che i consulenti di parte possano parlare alle udienze non solo a discrezione del Tribunale ed in ogni caso sotto la responsabilità degli avvocati delle parti, ma prevede anche che i consulenti di parte possano parlare in udienza solamente in presenza degli avvocati e solo se alla stessa udienza sia stato convocato il consulente d'ufficio (art. 201(2) cpc). Anche qui si vede quindi come il RoP conferisca un diritto di parola più ampio, in quanto non esplicitamente vincolato alla presenza dei rappresentanti delle parti né del consulente d'ufficio.

Sembra quindi, almeno in base a quanto attualmente previsto in maniera esplicita dal RoP, che le facoltà attribuite ai *patent attorneys* di fronte al Tribunale saranno più ampie di quelle attualmente previste per i consulenti di parte nelle cause brevettuali italiane, anche se per sapere se nella prassi sarà effettivamente così è evidentemente necessario attendere l'inizio delle attività del Tribunale. In ogni caso, l'ampiezza delle facoltà conferite ai *patent attorneys* rappresenta sicuramente un importante riconoscimento della professionalità di questa categoria e, cosa più importante, tornerà certamente utile per raggiungere la migliore rappresentanza possibile di fronte al Tribunale, portando quindi grande beneficio agli utenti del sistema.

3. Ruolo degli *European patent attorneys* con adeguate qualifiche di fronte al Tribunale

Come detto sopra, di fronte al Tribunale le parti potranno essere rappresentate, a loro scelta, da un avvocato oppure da un *European patent attorney* che sia in possesso di "adeguate qualifiche". In base all'art. 48(3)

dell'Accordo, le adeguate qualifiche dovranno essere definite dal comitato amministrativo del Tribunale. Ad oggi risulta che esse siano ancora in via di definizione da parte del *Preparatory Committee*, istituito – tra l'altro – per organizzare la creazione pratica del nuovo sistema giudiziario.

In ogni caso, ciò che è evidentemente già noto è che perché una persona non dotata della qualifica di avvocato possa rappresentare le parti di fronte al Tribunale, tale persona dovrà soddisfare due requisiti, cioè: (a) detenere il titolo di *European patent attorney*, e (b) detenere le adeguate (ulteriori) qualifiche previste dall'Art. 48(2) dell'Accordo.

A tale riguardo, ritengo importante sottolineare come già la qualifica di *European patent attorney* denoti, per chi la detiene, una seria preparazione legale.

Infatti, se è vero che, in generale, solo chi abbia un titolo di studi universitario in una materia tecnico-scientifica può ambire a diventare *European patent attorney*, di certo tale titolo non è affatto sufficiente per ottenere la qualifica in questione.

Infatti, prima di poter diventare *European patent attorney* bisogna generalmente effettuare un periodo di 3 anni di tirocinio a tempo pieno sotto la supervisione di un *European patent attorney*, durante il quale periodo il tirocinante deve svolgere tutte le attività tipiche di un *European patent attorney*, che vanno dalla redazione di una domanda di brevetto alla preparazione di memorie legali da presentare all'UEB, allo svolgimento di ricerche brevettuali fino alla redazione di veri e propri pareri legali. Peraltro, è prevista una riduzione di 6 mesi del periodo di tirocinio solo per coloro che abbiano ottenuto i titoli universitari costituiti dal *Diplôme d'études internationales de la PI* (conferito dall'Università di Strasburgo), dal *Master of Advanced Studies in IP* (conferito dalla *Eidgenössische Technische Hochschule* di Zurigo) o l'*Advanced Master in IP Law and Knowledge Management* (conferito dall'Università di Maastricht). Ebbene, già dai nomi di questi titoli universitari si vede subito che si tratta di titoli conferiti a seguito di studi strettamente legali, volti appunto a formare le persone in materia di diritto industriale da un punto di vista legale.

Una volta svolto il tirocinio, chi ambisca a diventare *European patent attorney* deve quindi sostenere un esame chiamato *European qualifying examination* (di seguito EQE³) e organizzato dall'UEB. Anche qui vale la pena sottolineare come ai fini di questo esame

³ Si veda l'"Announcement of the European qualifying examination 2014", nella Gazzetta Ufficiale dell'UEB (OJEPO) no. 3/2013, p. 166 et seq, disponibile qui.

sia obbligatoria la perfetta conoscenza delle seguenti fonti legali⁴: la CBE, tutta la legislazione europea sul cosiddetto “brevetto comunitario”, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, il *Patent Cooperation Treaty*, la giurisprudenza delle commissioni dei ricorsi e della commissione allargata dei ricorsi dell'UEB, le leggi nazionali dei vari paesi contraenti della CBE nella parte che riguarda i brevetti europei e la legge statunitense e giapponese nella misura in cui riguarda i procedimenti di fronte all'UEB. Si vede quindi subito che anche le nozioni teoriche che devono essere conosciute per poter affrontare l'EQE sono tutte di tipo legislativo, e non certo di tipo tecnico-scientifico.

Passando poi all'EQE vero e proprio, questo è costituito da quattro prove scritte, svolte in forma di simulazione. Le quattro prove consistono nella stesura di una domanda di brevetto, nella redazione di una memoria legale di replica in risposta ad una comunicazione ufficiale dell'UEB, nella redazione di una memoria legale di opposizione (una sorta di causa di nullità brevettuale di tipo amministrativo) e, per la quarta parte, nella risposta ad una serie di domande legali in materia brevettuale, oltre alla redazione di un parere legale sempre in materia brevettuale. Anche qui si vede subito come ciò che si vuole testare nell'EQE sono le conoscenze legali del candidato in materia brevettuale, e non certo le sue conoscenze tecnico-scientifiche. Peraltro, i testi dell'EQE sono forniti a tutti i candidati, a prescindere da loro paese di provenienza, solo in inglese, francese e tedesco, e tipicamente anche i testi delle prove dei candidati vengono redatti in una di queste lingue, il che significa che i candidati, oltre a dover avere le necessarie competenze legali, devono anche saperle esprimere in maniera chiara e corretta in una lingua che spesso e volentieri non è la loro madrelingua. Poiché molte delle cause che si svolgeranno di fronte al Tribunale saranno anch'esse in inglese, francese o tedesco, è evidente che gli *European patent attorneys* sono figure professionali che, anche da un punto di vista linguistico, mostrano una notevole vicinanza col nuovo sistema.

Gli *European patent attorneys* che desiderino quindi rappresentare autonomamente i propri clienti di fronte al Tribunale dovranno poi dimostrare, come detto sopra, che essi hanno anche le adeguate (ulteriori) qualifiche dell'Art. 48(2) del Trattato.

La posizione attuale⁵ dell'*European patent institute* (epi), cioè l'associazione di tutti gli *European patent attorneys* prevista dall'art. 134a della CBE, è che in realtà molti *European patent attorneys* detengano già le adeguate qualifiche necessarie per poter rappresentare autonomamente i propri clienti di fronte al Tribunale. Ad esempio, secondo l'epi gli *European patent attorneys* che siano anche abilitati a rappresentare le parti in un tribunale di uno dei Paesi della CBE e abbiano esperienza di tale rappresentanza, o abbiano comunque esperienza di tali cause avendo prestato assistenza a avvocati o giudici, o abbiano esperienza in materia di opposizioni e relativi appelli presso l'UEB dovrebbero essere considerati come già aventi, ad oggi, le qualifiche adeguate per rappresentare i propri clienti di fronte al Tribunale, avendo acquisito, grazie alle esperienze appena elencate, le competenze necessarie per condurre autonomamente una causa brevettuale anche di fronte al Tribunale stesso.

Inoltre, sempre l'epi sostiene che gli *European patent attorneys* che abbiano conseguito i titoli accademici *post-lauream* costituiti dal diploma universitario *Contentieux des brevets en Europe* (conferito dall'Università di Strasburgo), l'LL.M. *Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz* (conferito dall'Università di Hagen), il titolo conferito dall'*IP Litigation and Advocacy* (conferito dall'Università di Nottingham) o una laurea di primo grado (*bachelor's degree*) in giurisprudenza conferita da un'università di uno dei Paesi contraenti della CBE dovrebbero anch'essi essere considerati come già aventi, ad oggi, le qualifiche adeguate per rappresentare i propri clienti di fronte al Tribunale, avendo acquisito, grazie a tali corsi di studi supplementari di tipo legale, le competenze necessarie ai fini dell'Art. 48(2) dell'Accordo.

L'idea di fondo in queste due proposte dell'epi è che molti *European patent attorneys* abbiano già, ad oggi, le conoscenze necessarie per poter correttamente rappresentare i propri clienti in una causa di fronte al Tribunale. Laddove questa idea di fondo fosse effettivamente riconosciuta, questo permetterebbe alle parti che vogliano instaurare una causa di fronte al Tribunale o difendersi in una tale causa, già il primo giorno in cui verrà in essere il Tribunale stesso, di scegliere se essere rappresentati da un avvocato o da un *European patent attorney* avente le qualifiche adeguate, dando così piena attuazione, senza ritardi,

⁴ Si veda l'art. 13 della “Regulation on the European qualifying examination for professional representatives” nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'UEB (OJEPO) no. 12/2011, disponibile qui http://archive.epo.org/epo/pubs/oj011/12_11/12_sup0.pdf

⁵ Questa posizione è espressa nella lettera del 12 luglio 2013 mandata dal Presidente dell'epi (Mr. Tangena) al Presidente (Mr. Van Beukering) e Vicepresidente (Mr. Ramsay) del Preparatory Committee. A scanso di equivoci, il Presidente dell'epi mi ha autorizzata a divulgare alcuni contenuti di questa lettera.

al motivo di fondo che ha portato il legislatore europeo a prevedere queste due categorie professionali per la rappresentanza delle parti – motivo che è, lo si ricorda, quello di aprire il nuovo sistema alla concorrenza anche in termini di professionalità ad esso collegato e quindi offrire alle parti una più ampia scelta, con ovvi benefici per gli utenti del nuovo sistema.

Sempre nell'ottica di far sì che, il primo giorno in cui sarà operativo il Tribunale, anche gli *European patent attorneys* dotati delle ulteriori adeguate qualifiche possano rappresentare i propri clienti, l'epi ha anche proposto un modello per il certificato europeo per le controversie brevettuali menzionato nell'art. 48(2) dell'Accordo come esempio di tali qualifiche.

In particolare, l'epi ha proposto che tale certificato si possa conseguire solo a seguito di un corso specifico organizzato in due moduli, un primo modulo chiamato *core* e un secondo chiamato *litigation*. Nel modulo *core* si affronterebbero le nozioni legali e processuali generali, con la premessa che dovrebbero essere esonerati da questo modulo quegli *European patent attorneys* che possano già dimostrare di detenere tali nozioni (ad esempio i consulenti in proprietà industriale italiani, che per ottenere tale qualifica devono dimostrare di conoscere queste materie già in sede di esame di stato da superare per fregiarsi appunto del titolo di consulente in proprietà industriale). Nel successivo modulo *litigation*, che invece sarebbe obbligatorio per tutti coloro che vogliano ottenere il certificato europeo per le controversie brevettuali, si affronterebbero tutte le normative specifiche riguardanti il Tribunale. Il modulo *litigation* comprenderebbe anche la simulazione di una causa (il cosiddetto *mock trial*) e si concluderebbe poi con un esame, solo a seguito del cui superamento si otterrebbe il certificato europeo per le controversie brevettuali.

Come si vede, riguardo al certificato europeo per le controversie brevettuali l'epi propone dunque un corso che conferisca tutte le competenze necessarie per poter dare una corretta rappresentanza ai propri clienti – questo per assicurarsi che quegli *European patent attorneys* che ottengono il certificato in questione siano davvero preparati “senza sconti”, e possano così offrire un servizio professionale più che adeguato ai propri clienti.

In ogni caso, gli *European patent attorneys* dotati delle adeguate qualifiche, qualsiasi sia il modo in cui esse verranno definite dal *Preparatory Committee*⁶ e poi dal

comitato amministrativo, daranno luogo ad una figura professionale nuova, in linea con l'attuale spinta di apertura verso una sempre più ampia concorrenza. Si tratterà, come detto nell'introduzione, di una figura che rispecchierà la presenza, nelle commissioni giudicanti del nuovo Tribunale, dei giudici tecnici, e che andrà ad aggiungersi alla figura professionale dell'avvocato, assicurando così una rappresentanza connotata da un elevato livello di preparazione e specializzazione. Ciò sarà certamente di grande beneficio non solo per gli utenti del sistema, ma anche per le commissioni giudicanti stesse, che certo potranno meglio esercitare la giustizia laddove le controversie saranno state gestite da professionisti competenti.

Infine, l'esperienza di vari Paesi, tra cui certamente è possibile annoverare l'Italia, già ci insegna che le cause brevettuali sono gestite al meglio se le parti sono assistite da un “*dream team*” costituito da un avvocato e un *patent attorney* (ad esempio, in Italia, un consulente in proprietà industriale e/o un *European patent attorney* italiano). Infatti, ciascuna di queste figure apporta alla difesa una sua sfera di competenze e professionalità, e una sua prospettiva, la cui somma permette al cliente di essere rappresentato prendendo in considerazione punti di vista diversi tra loro, ma altrettanto importanti, e quindi ricevendo davvero un'assistenza legale “a 360° gradi”. A mio avviso, l'avvento delle ulteriori adeguate qualifiche, sia nella forma del certificato europeo per le controversie brevettuali sia in qualsiasi altra forma che il *Preparatory Committee* deciderà di adottare, non potrà che giovare, per evidenti motivi, a questo “*dream team*”.

4. Conclusione

In termini di rappresentanza, il nuovo Tribunale unificato dei brevetti offrirà scenari che per i professionisti italiani (avvocati e consulenti in proprietà industriale) saranno certamente semplici da affrontare, grazie alle numerose somiglianze con quanto già oggi avviene nelle cause brevettuali di fronte ai Tribunali italiani. Inoltre, ritengo che l'innovazione prevista dal potere di rappresentanza conferito agli *European patent attorneys* dotati delle ulteriori “adeguate qualifiche” rappresenti un'eccezionale opportunità di miglioramento per il sistema brevettuale europeo, il che non può che essere positivo non solo per gli utenti del sistema, istituzionali e non, ma anche e più in generale per la competitività e l'economia della nostra regione del mondo.

Micaela Modiano

⁶ Al momento in cui scrivevo questo contributo, nel sito web del Tribunale, nella sezione “Q&A's”, sotto la voce “How will a European patent attorney obtain an independent right to represent clients before the UPC?” era indicato che “This is an issue which will have to be considered by the Contracting Member States and the Preparatory Committee and has not yet been decided on.” Si veda qui

Nuova Rule 36(1)EPC: della serie “tutto quello che sai è sbagliato”

È stato annunciato dall'Ufficio Brevetti Europeo-EPO (si veda OJEPO 11/2013, 501) che dal 1 aprile 2014 la Rule 36(1)EPC, che indicava precise disposizioni in merito alle condizioni e ai tempi per il deposito delle domande di brevetto divisionali, cambierà nuovamente. Dopo la precedente modifica del 1 aprile 2010, questa regola, insieme al corrispondente Articolo 76, è stata oggetto di numerose dissertazioni da parte degli addetti ai lavori, cioè i mandatari europei. A questi ultimi, vanno aggiunti anche gli aspiranti mandatari europei che, in preparazione dell'esame di abilitazione Europeo, hanno sudato letteralmente sette camicie per studiare a fondo le varie casistiche e periodi transitori dovuti alle disposizioni di detta Rule. Ora possiamo stare tutti tranquilli che gli sforzi fatti non sono poi serviti a molto, visto che, come sopra anticipato, dal 1 aprile 2014 la situazione ritorna più o meno come era ante 2010.

Giusto per non dimenticare, vediamo in breve cosa prevedeva la “vecchia” R36(1)(a)(b)EPC e cosa invece ci si può aspettare per il futuro in merito al deposito di domande divisionali.

In origine, cioè fino al 1 aprile 2010, era possibile depositare domande divisionali in ogni momento della procedura, a condizione che la domanda di brevetto c.d. “parent” fosse ancora pendente di fronte all'Ufficio Brevetti Europeo.

Dal 1 aprile 2010 (OJEPO2009/296 e OJEPO 2010/568), la Convenzione sul Brevetto Europeo contemplava a tutti gli effetti una versione emendata della R36(1), comprensiva dei commi (a) e (b):

R 36(1): The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application, provided that:

(a) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of 24 months from the Examining Division's first communication under Art.94(3), R71(1)-(2) or (3), in respect of the earliest application for which a communication has been issued, or

(b) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of 24 months from any communication in which the Examining Division has objected that the earlier application does not meet the requirements of Art82, provided it was raising that specific objection for the first time.

In altre parole, con le specifiche di cui sopra, le domande divisionali potevano essere depositate entro 24 mesi dalla data di ricezione della prima comunicazione emessa dalla divisione di esame (Art126(2)/R131(4)/R134(1)EPC), volontariamente (R36(1)(a)EPC) o obbligatoriamente (R36(1)(b)EPC) nel caso di una segnalazione di mancanza di unità, a condizione che la domanda parent fosse ancora in vita. La *ratio decidendi* che ha portato l'EPO a modificare la convenzione, introducendo i commi (a) e (b), è stata sostanzialmente quella di voler ridurre il numero di domande divisionali depositate tatticamente per prolungare il tempo di vita di una domanda di brevetto parent. Esempio tipico era rappresentato da quei casi in cui, in vista del probabile rifiuto della domanda originaria, il titolare depositava una domanda divisionale sostanzialmente simile alla parent, ricominciando in questo modo la procedura di esame e prolungando la protezione provvisoria e lo stato in vita della domanda stessa. In alternativa, al ricevimento della comunicazione di rifiuto della parent, era possibile depositare un'istanza di appello, senza depositare le argomentazioni, rendendo in questo modo rediviva tale domanda sulla base dell'effetto sospensivo della richiesta di appello (Art 106(1)EPC), e poter quindi depositare una divisionale. A deposito avvenuto, era poi possibile ritirare l'istanza di appello, chiedendo il rimborso della relativa tassa, come previsto dalla R103(1)(b)EPC. Fatto sta che, l'effetto sortito dalla R36(1)(a)(b)EPC è stato l'opposto di quanto sperato, tanto che il numero di domande divisionali depositate dopo il 1 Aprile 2010 sembrerebbe essere aumentato, invece che diminuito!

Fin da subito, in realtà, la modifica della R36(1)(a)(b)EPC del 2010 è parsa un po' farraginoso e, soprattutto, alquanto nebuloso, specialmente in vista dei vari scenari che si sarebbero verosimilmente realizzati. Anche se il testo della R36(1)(a)(b)EPC sembra (va) lineare e apparentemente di facile comprensione, l'EPO è stato alquanto solerte nel promuovere seminari e diffondere presentazioni in cui si illustrava cosa sarebbe potuto succedere in futuro, così che i mandatari europei erano allertati e potevano, in parole povere, prepararsi al peggio. Tralasciando l'eventualità contemplata dalla decisione G1/09 (si veda ad esempio OJEPO 5/2011) la R36(a)(b)EPC poteva, infatti, dare origine ad una serie di intrighi procedurali, resi ancor più complicati da molteplici variabili quali ritardi nelle prime comunicazioni della domanda parent, o dal fatto

che una domanda fosse divisionale di divisionale, o dal ritiro della parent (post-divisionale) in condizioni di attesa della prima comunicazione dalla divisione di esame, e così via.

Oltre a ciò va considerato il fatto che la R36(1)(a)(b) EPC prevedeva un periodo transitorio di 6 mesi, che terminava il 1 ottobre 2010, di cui potevano beneficiare le domande divisionali per cui i 24 mesi dalla ricezione della prima comunicazione rilevante della divisione di esame erano scaduti alla data del 1 aprile 2010.

Tutto questo ora non accadrà più.

Dal 1 aprile 2014, infatti, (si veda *Decision of the Administrative Council, 16 October 2013* e successiva comunicazione OJEPO 11/2013, p.501) si possono depositare domande europee divisionali in ogni momento, a condizione che la parent sia ancora pendente.

La Convenzione sul Brevetto Europeo ora comprende una nuova (o vecchia?) Rule 36(1):

nuova R36(1): *The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.*

Oltre a ciò, è ora presente un nuovo comma (4) della Rule 38EPC. Quest'ultimo indica, essenzialmente, che una tassa aggiuntiva dovrà essere pagata nel caso del deposito di una divisionale, se derivata da una domanda precedente anch'essa divisionale:

nuova R38(4): *"The Rules relating to Fees may provide for an additional fee as part of the filing fee in the case of a divisional application filed in respect of any earlier application which is itself a divisional application".*

Delucidazioni in merito al nuovo comma di cui sopra (comprese cifre, tempi e rimedi) sono state recentemente pubblicate nell'Official Journal dell'EPO di febbraio 2014 (<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/02/a22/2014-a22.pdf>).

Sebbene le nuove disposizioni della R36(1)EPC e della R38(4)EPC appaiano più comprensibili e semplificate rispetto al passato, rimane un periodo transitorio che potrebbe contemplare una situazione in cui i 24 mesi dall'invio della prima comunicazione ai sensi della R36(a)(b)EPC sono scaduti prima del 1 aprile 2014, per cui il titolare si trova impossibilitato a depositare eventuali domande divisionali. Con l'entrata in vigore della nuova R36(1)EPC, lo stesso titolare potrà usufruire di una nuova occasione per il deposito di divisionali anche per quelle domande per cui i 24 mesi sono scaduti.

L'articolo 2 della decisione dell'Administrative Council infatti recita:

Article 2

1. *This decision shall enter into force on 1 April 2014.*
2. *It shall apply to divisional applications filed on or after that date.*

Dal 1 aprile 2014 sembrerebbe pertanto che si possano depositare divisionali per qualsiasi domanda originaria pendente (sia essa parent che divisionale), indipendentemente dal fatto che il periodo dei 24 mesi sia già scaduto. Ad esempio, se la vecchia R36(1)(a)(b)EPC prevedeva la scadenza dei 24 mesi nel mese di gennaio 2104, il titolare della domanda di brevetto può aspettare fino ad aprile 2014 e quindi, grazie all'entrata in vigore della nuova R36(1)EPC, procedere con l'eventuale deposito di una (o più) divisionali, a patto, ovviamente, che la domanda originaria sia mantenuta pendente.

Nonostante questa modifica capitale, alcune disposizioni continuano ad essere valide.

Il riferimento è, in primis, al c.d. "Further Processing" secondo l'Art121(1)EPC che, fedele ai dattami della R135(2)EPC (anch'essa formalmente emendata per l'occasione) rimane comunque escluso.

Analogamente, anche la possibilità di un "re-establishment of rights" secondo l'Art122(1)EPC risulterebbe esclusa secondo l'Art 122(2)EPC, poiché la condizione di stato in vita della parent non è un periodo *vis-à-vis* con l'EPO (in realtà la vecchia R36(a)(b)EPC prevedeva la possibilità del re-establishment per il periodo dei 24 mesi, cosa adesso non più possibile vista la cassazione di questo periodo temporale).

Per quanto riguarda i requisiti di linguaggio (R36(2)EPC) e di riduzione delle tasse secondo R6(3)EPC, anch'essi rimangono sostanzialmente immutati: le domande divisionali possono essere depositate nella lingua della procedura, oppure nella lingua della domanda parent (se depositata in altro linguaggio), seguita da traduzione secondo Art14(2) e R6(1)EPC.

In conclusione sembrerebbe che negli ultimi anni anche l'EPO abbia preso posizioni e decisioni diciamo non troppo confacenti, e che poi sono state riviste dall'ufficio. Oltre al caso delle domande divisionali, mi riferisco, ad esempio, alle modifiche apportate alla R161(1)(2)EPC relative ai tempi previsti dall'EPO per la risposta al rapporto di ricerca per domande Euro-PCT. Con la prima modifica del 01.04.2010 (OJEPO 2009/582), infatti, era prevista una risposta al rapporto di ricerca internazionale entro un periodo di un mese.

Dal 01.05.2011 (OJEPO 2010/634) tale periodo è stato emendato dall'EPO e prolungato fino a sei mesi, in linea con i dettami della corrispondente R70(a)EPC per domande di brevetto EP-dirette.

La modifica da uno a sei mesi avalla ancora di più la teoria per cui il primo limite imposto era, di fatto, troppo corto per essere attuabile. Sia per la R36(1)EPC che per le R161(1)(2)EPC, inoltre, i primi emendamenti sono stati critici e criticati *ab initio*, in quanto sono risultati da subito in contrasto con le tempistiche brevettuali comunemente seguite dai richiedenti di fronte all'EPO.

A questo punto permane, personalmente, il dubbio che a volte i mandatarî Europei, vengano considerati dall'EPO anche come cavie stile *guinea pig*, per testare eventuali modifiche dell'EPC e vedere se in prima battuta dette modifiche siano praticamente accettabili o meno. È abbastanza palese, infatti, che in entrambe le situazioni di cui sopra, le citate Rules siano state modificate in corner, principalmente a seguito della pleora di lamentele da parte degli addetti ai lavori, e degli scenari labirintici che si stavano (pericolosamente) delineando per il futuro.

Guido Pontremoli

Gli effetti della limitazione del brevetto nel corso di una causa di contraffazione

Il D. Lgs. 131/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento il comma terzo dell'art. 79 CPI in base al quale *«in un giudizio di nullità il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso»*.

La norma nazionale attua quanto previsto dall'art. 138, 3 comma, della CBE per il quale *«Nelle procedure dinanzi ai tribunali o all'amministrazione competente concernenti la validità del brevetto europeo il titolare del brevetto può limitare il brevetto modificando le rivendicazioni»*

Dopo la riforma del 2010 mi pare non ci sia più alcun dubbio sul fatto che le limitazioni in corso di causa al brevetto concesso non consistono soltanto nella cancellazione di alcune rivendicazioni o nell'accorpamento di una o più rivendicazioni dipendenti alla rivendicazione indipendente ma possono altresì consistere nella elaborazione della preesistente rivendicazione indipendente attingendo anche dal contenuto del brevetto stesso (descrizione e/o disegni) purché, ovviamente, questa operazione non si traduca in un'estensione delle protezioni oltre quanto già contenuto nella domanda originaria in quanto se così fosse il brevetto sarebbe nullo, sia ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c) CPI che ai sensi dell'art. 123.2 e art. 123.3 CBE.

Come è stato correttamente evidenziato esistono attualmente tre diversi "tipi" di limitazione del brevetto concesso: una prima limitazione può avvenire in seno ad un giudizio di opposizione di fronte all'EPO ai sensi dell'art. 99 CBE che non trova una procedura corrispondente nel nostro ordinamento interno; una seconda limitazione è quella che può essere richiesta in via amministrativa all'Ufficio, ai sensi dell'art. 105a CBE e dell'art. 79, 1 e 2 comma CPI; un terzo tipo di limitazione che è quella che qui ci interessa che può essere richiesta nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 79, 3 comma CPI.

Quest'ultimo tipo di limitazione può avere aspetti che la fanno "assomigliare" alla limitazione in corso di opposizione ma sembra più corretto considerarla un "tertium genus" e quando viene richiesta nel corso di una causa di contraffazione pone problemi che l'EPO non si pone in quanto si occupa solo del titolo in una fase statica, ovvero prima ed indipendentemente dal suo azionamento in giudizio.

L'art. 68 CBE prevede che la limitazione, sia essa intervenuta in sede di opposizione o in sede di limitazione ex art. 105a, ha effetto "ex tunc" anche se, nel caso la limitazione sia richiesta al di fuori di un procedimento di opposizione non pare sia certa la possibilità di introdurre limitazioni apportate estrapolando materia dal testo della descrizione (*"At the present it is not clear whether new dependent claims or features from the description may be included"*, commento all'art. 105a CBE in The annotated European Patent Convention, edizione aggiornata al 15.11.2012).

Il Codice della proprietà industriale nulla dice in merito agli effetti della limitazione e le posizioni espresse, mi parrebbe al momento solo in dottrina, oscillano tra il riconoscimento di un effetto "ex tunc", sostanzialmente per analogia con il disposto dell'art. 68 CBE, ed il riconoscimento di un effetto "ex nunc" in ragione del fatto che la limitazione rappresenterebbe una rinuncia ad una parte, più ampia, del brevetto.

L'effetto "ex tunc" della limitazione, previsto a garanzia dei terzi che si trovano "ab origine" a rispondere di contraffazione per ipotesi più limitate rispetto a quelle originali, risulta particolarmente insidioso nel caso in cui la limitazione, operata aggiungendo una caratteristica particolare non presente nelle rivendicazioni originarie come visto sopra, avvenga nel corso del giudizio.

Una tale limitazione produce infatti contemporaneamente un effetto "abrogativo" ed un effetto per così dire "novativo" come si evince dall'art. 76, comma 2, CPI in base al quale *«se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione»*.

Così se un brevetto rivendica un prodotto X che ha le caratteristiche A e B ed il titolare, verificata la nullità di $X = A + B$ (ad esempio per preesistente *prior art*), chiede al Giudice di limitare il brevetto ad una caratteristica secondaria descritta, ma non rivendicata in precedenza, C, cancellando la rivendicazione $X = A + B$ e sostituendola con una nuova rivendicazione $X = A + B + C$, avremo una dichiarazione di nullità parziale del brevetto per la parte $X = A + B$ e la statuizione di una nuova rivendicazione $X = A + B + C$.

Nessuno dubita che, se non si va oltre il contenuto della domanda iniziale e si precisa quanto già rivendicato in precedenza, l'operazione di cui sopra limita il brevetto in quanto il titolare dichiara di essere interessato a

fare valere i propri diritti solo nei confronti di chi attua A+B+C e non più di coloro che attuano soltanto A+B. Ciò nonostante la limitazione "aggiuntiva" effettuata, ripeto, attingendo caratteristiche al testo della descrizione, potrebbe avere un effetto critico in quanto la rivendicazione $X = A+B+C$, poniamo del tutto valida, era assente dal *set* delle rivendicazioni volute e richieste dal titolare prima di quel momento e questa assenza ha comportato un affidamento del terzo sulla nullità della rivendicazione $X = A+B$ che rischia di essere travolto.

Le rivendicazioni svolgono un ruolo fondamentale anche di certezza del diritto in quanto «*nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto*».

Le rivendicazioni sono una dichiarazione di volontà con la quale l'inventore indica ai consociati «*ciò che intende debba formare oggetto del brevetto*» e sebbene tale dichiarazione contenga anche il "minus" (che possa essere descritto ma non rivendicato) il terzo non può essere chiamato ad esaminare la validità del brevetto fino al punto di dovere prevedere tutte le possibili limitazioni, ottenibili dalla domanda, a cui il titolare potesse essere eventualmente interessato qualora il brevetto come rivendicato fosse nullo anche perché si tratterebbe in larga parte di una valutazione del tutto ipotetica.

Il terzo che esamina un brevetto non può che fare affidamento sulle rivendicazioni pubblicate a lui opponibili e se, esaminando tale testo, si convince che il brevetto è nullo, ad esempio per la *prior art* reperita, attuerà in buona fede le caratteristiche rivendicate affette da nullità, ancorché non dichiarata da sentenza, considerati gli effetti "ex tunc" della declaratoria di nullità di cui all'art. 76 CPI.

La buona fede e l'affidamento del terzo rischiano però di essere adesso travolte nel caso in cui, nel corso di una causa di nullità, il titolare del brevetto chieda una limitazione che si traduce nell'introduzione di una rivendicazione del tipo $X = A+B+C$ vista prima, e dunque introducendo un nuovo elemento tecnico "ripescato" dalla descrizione e che molto difficilmente il terzo avrebbe avuto modo di verificare o prevedere. Tale sistema presumibilmente introduce un elevato grado di incertezza per i terzi contrariamente al principio della certezza che "devono" garantire le rivendicazioni di un brevetto.

Il caso che ci preme è quello di un'azione di contraffazione promossa dal titolare di un brevetto nei confronti di un terzo presunto contraffattore a seguito della quale il terzo, costituendosi in giudizio proponga domanda riconvenzionale di nullità del brevetto ben fondata su una schiacciante *prior art*. Il titolare del

brevetto, in tal caso, avrà interesse a chiedere una limitazione attingendo al testo ed ai disegni della descrizione al fine di ottenere il riconoscimento da parte del Giudice della validità del brevetto se pure in una forma limitata.

Potrebbe però accadere, ed anzi spesso accadrà, che nelle rivendicazioni limitate venga richiamata una caratteristica, sicuramente presente nel testo originario della descrizione in quanto altrimenti non sarebbe ammissibile, che però non era stata rivendicata "specificamente" in precedenza e che proprio quella sia la caratteristica che si ritrova nel prodotto del terzo chiamato in contraffazione.

Ci si troverebbe pertanto ad avere in uno stesso giudizio un testo brevettuale, invocato al momento della domanda, rispetto al quale il terzo non era in contraffazione in quanto il *set* originario di rivendicazioni era palesemente nullo ed un nuovo testo brevettuale "formatosi" in corso di giudizio rispetto al quale il terzo si trova adesso ad essere in contraffazione in quanto in tale veste il brevetto è valido.

Ne consegue che nel momento in cui ha ricevuto l'atto di citazione il terzo ha esaminato la propria posizione rispetto ad un testo pubblicato ed a lui opponibile per cui $X=A+B$ palesemente nullo ed in base a tale nullità ha operato le proprie scelte commerciali e difensive del tutto corrette in quel momento ma che si sono rivelate "ex post" del tutto errate sulla base della nuova rivendicazione $X=A+B+C$.

Qualcuno potrebbe sostenere che la scelta di attuare un'invenzione nonostante il brevetto, ritenuto nullo dal terzo, è una pura scelta personale che nulla toglie alla condizione di contraffazione almeno sino a quando il giudice non emetta un'eventuale sentenza di nullità del brevetto, per cui si configurerebbe una continuazione dell'atto contraffattivo, ma la sentenza che decide sulla nullità è una sentenza meramente dichiarativa di una situazione già esistente al momento della domanda di nullità ed il terzo ben poteva farvi affidamento.

Non sarei sicura che la stessa natura dichiarativa possa riscontrarsi in relazione alla parte della sentenza che «*stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione*» che mi parrebbe avere invece una natura costitutiva.

Si potrebbe altresì sostenere che era onere del terzo verificare anche la possibilità che il titolare limitasse il brevetto nel modo indicato e, certamente, se la giurisprudenza non opererà dei correttivi il terzo dovrà farlo, ma si tratta di un onere estremamente gravoso che crea un forte sbilanciamento degli interessi e può paralizzare del tutto la libertà altrui.

Di fronte ad un brevetto di trecento pagine con dieci rivendicazioni tutte nulle il consulente chiamato a rispondere al proprio cliente in ordine alla nullità

del brevetto si troverebbe nella posizione di dovere esaminare le rivendicazioni ed ulteriormente:

- a) prevedere la possibilità che il titolare chieda una limitazione in corso di causa;
- b) ipotizzare se il tipo di limitazione che potrebbe essere richiesta sia ritenuta ammissibile dal Tribunale andando ad esaminare tutto il contenuto della domanda, inclusi ovviamente gli aspetti di novità ed attività inventiva;
- c) immaginare se il titolare potrebbe avere interesse a richiedere quella limitazione oppure no, visto che una limitazione, pur utile a colpire un contraffattore potrebbe essere per il titolare (ma solo lui può saperlo) svantaggiosa da altri punti di vista ad esempio in quanto potrebbe impedire una limitazione di tipo diverso che gli consentirebbe di aggredire un numero maggiore di contraffattori.

Il tutto senza considerare che il terzo dovrebbe svolgere un ragionamento ipotetico di contraffazione sulla base di una dichiarazione di volontà (limitativa) non ancora espressa dal titolare, circostanza questa che mi pare poco coerente con l'art. 52 CPI.

D'altro lato se al terzo si volesse imporre un tale onere non si comprende perché la stessa cautela non debba essere richiesta al titolare del brevetto che prima di agire in giudizio dovrebbe bene accertare la validità del suo titolo e, auspicabilmente, limitarlo prima di intraprendere un'azione legale se ravvisa una sua possibile nullità.

L'affidamento del terzo ed il contemperamento degli interessi sono questioni importanti e non possono essere sottovalutate. Se ne occupa lo stesso art. 52 CPI, conformemente all'art. 69 CBE e art. 84 CBE, laddove affermando la centralità delle rivendicazioni ribadisce che la loro interpretazione deve avvenire in modo da *«garantire nel contempo un'equa protezione dal titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi»*.

Dal punto di vista processuale mi parrebbe che citare in giudizio un terzo perché sia accertata la contraffazione del brevetto n. 12345 significhi chiedere al Giudice di valutare se il terzo è in contraffazione rispetto al testo delle rivendicazioni del brevetto n. 12345 valide ed opponibili nel momento in cui viene notificata la citazione.

Nel caso ipotizzato prima dell'intervenuta limitazione il terzo credeva in buona fede di essere (ed in effetti era) non in contraffazione dato che il brevetto era nullo, situazione che viene completamente ribaltata a seguito della limitazione.

Non vi è chi non veda che a seguito di una domanda di limitazione cambia anche il thema decidendum in ordine alla contraffazione che, all'inizio del processo, doveva essere valutata rispetto a $X=A+B$ (dichiarata poi nulla) e, ad un certo momento, deve essere valutata rispetto a $X= A+B+C$.

In questo mutamento potrebbe ravvisarsi una modifica della "causa petendi" in quanto i fatti posti a fondamento dell'azione non sono più esattamente gli stessi e quindi, in base al principio della domanda, qualora l'istanza di limitazione non fosse accompagnata dalla corrispondente precisazione della domanda di contraffazione nei limiti delle preclusioni processuali, la domanda resterebbe ancorata al testo originario del brevetto e potrebbe essere respinta.

Questa lettura obbligherebbe tra l'altro il titolare a proporre l'istanza di limitazione in una delle fasi iniziali del processo, prima che si svolga l'istruzione, con ciò attenuando l'effetto, per certi versi devastante, della possibilità di chiedere la limitazione "in ogni stato e grado del processo" che certo permarrebbe ma non avrebbe riflessi sull'accertamento della contraffazione. In ogni caso, ed anche a prescindere da quanto sopra, mi parrebbe comunque corretto riconoscere in un caso del genere la buona fede del terzo che aveva fatto affidamento sulla nullità del brevetto a lui opponibile al momento dell'introduzione del giudizio e di conseguenza respingere l'eventuale domanda di risarcimento danni per gli atti da lui compiuti prima dell'intervenuta limitazione qualora essi siano in contraffazione della sola rivendicazione limitativa aggiunta in corso di causa.

Anche senza volere ricorrere a strumenti estremi di tutela del terzo per un contemperamento degli interessi potrebbe essere quindi auspicabile che qualora in un giudizio di contraffazione intervenga una limitazione che non consista in una mera cancellazione o accorpamento di rivendicazioni già presenti nel brevetto ma nell'introduzione di una nuova rivendicazione che includa espressamente caratteristiche presenti, fino a quel momento, soltanto nella descrizione, la responsabilità pregressa del terzo in relazione alla nuova rivendicazione possa essere in qualche modo attenuata, se non eliminata, andando a decorrere piena e ampia soltanto "ex nunc".

Laura Turini

Sulla protezione provvisoria brevettuale in Italia

Lo strumento delle azioni cautelari si è ormai affermato come il mezzo più efficace per ottenere il riconoscimento dei diritti di esclusiva da brevetto. Seconda certa autorevole dottrina esso è un rito sui generis e de facto, che combina un approfondito esame del merito (avvalendosi tipicamente della Consulenza Tecnica d'Ufficio) e tempi relativamente rapidi. Tutto questo è fortemente auspicabile, ma cosa accade quando il titolo azionato non è un brevetto concesso, bensì una domanda di brevetto? Proverò qui a discutere alcune questioni relative alla protezione provvisoria e al suo fumus, viste dalla prospettiva del consulente brevettuale (che quindi auspica la comprensione del lettore per le probabili imprecisioni nell'utilizzo dei termini giuridici).

Acquisto della protezione provvisoria

La domanda di brevetto italiana o europea gode, fino alla concessione, della protezione provvisoria conferita rispettivamente dagli art 53.2 e 54 cpi (che recepisce l'art 67 della Convenzione sul Brevetto Europeo - CBE). La differente formula legislativa può peraltro porre alcuni problemi, come vedremo più oltre.

La decorrenza della protezione provvisoria inizia rispettivamente dalla data di pubblicazione/accessibilità al pubblico e dalla data in cui il titolare abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'UIBM, una traduzione in italiano delle rivendicazioni (o tramite notifica).

Qui si pone il primo problema per la domanda di brevetto europea: quali 'rivendicazioni' vanno depositate tradotte (o notificate), in particolare nel caso (invero frequente) in cui nel corso d'esame le rivendicazioni siano emendate una o più volte? Sul punto ho personalmente constatato opinioni contrastanti.

A mio parere in realtà non vi possono essere dubbi: si tratta delle rivendicazioni come contenute nella domanda di brevetto europeo pubblicata.

Questa è l'unica lettura che sia coerente con l'impianto legislativo della CBE, nonché renda il requisito soddisfabile sul piano pratico.

- Coerente perché l'Art.69 CBE al comma 2, prima frase, prevede che fino alla concessione l'ambito della protezione provvisoria è determinato dalle rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto europeo pubblicata. Pertanto ogni riferimento alle rivendicazioni in tema di protezione provvisoria (compreso quanto previsto dall'art 67.3 CBE in tema di deposito nazionale della traduzione, recepito appunto nel nostro art.54) non può che intendersi alle rivendicazioni come pubblicate nella pubblicazione

della domanda. Si sottolinea che la legge parla non tanto di 'rivendicazioni pubblicate' (cosa che potrebbe dare adito a ipotesi di pubblicazioni sul bollettino o nel registro europeo), bensì esplicitamente di rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto europeo pubblicata, che è una e una sola. In altre parole, posto che l'ambito della protezione provvisoria è per legge uno e uno solo, ossia quello determinato dalle rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto europeo pubblicata, quali ricadute reali avrebbe sui diritti del richiedente un deposito (o rideposito) di rivendicazioni modificate rispetto a quelle contenute nella domanda di brevetto europeo? A mio avviso nessuna. Anzi, a voler ben vedere, anche se il richiedente volesse depositare o ridepositare le rivendicazioni emendate in corso d'esame europeo, personalmente non trovo una chiara base legale che lo consenta. Mi pare piuttosto vero il contrario, che in caso di deposito di rivendicazioni diverse da quelle pubblicate, non sia soddisfatto il requisito di legge per acquistare il diritto alla protezione provvisoria.

- Praticabile perché se fosse vero il contrario, ossia che ad ogni emendamento delle rivendicazioni in corso d'esame europeo si rendesse necessario un nuovo deposito della traduzione delle stesse al fine di poter godere della relativa protezione provvisoria (deposito che andrebbe moltiplicato per tutti i paesi della convenzione del brevetto europeo!), sarebbe un onere invero insostenibile per la maggior parte dei richiedenti.

Ambito della protezione provvisoria

Entriamo ora nel vivo della questione, intimamente connessa con il fumus boni iuris del ricorrente in un ricorso (la presente discussione invero può in parte rilevare anche per una causa di merito): di quali diritti di esclusiva gode il titolare di una domanda di brevetto italiano, o europeo che abbia validamente depositato la traduzione in italiano delle rivendicazioni?

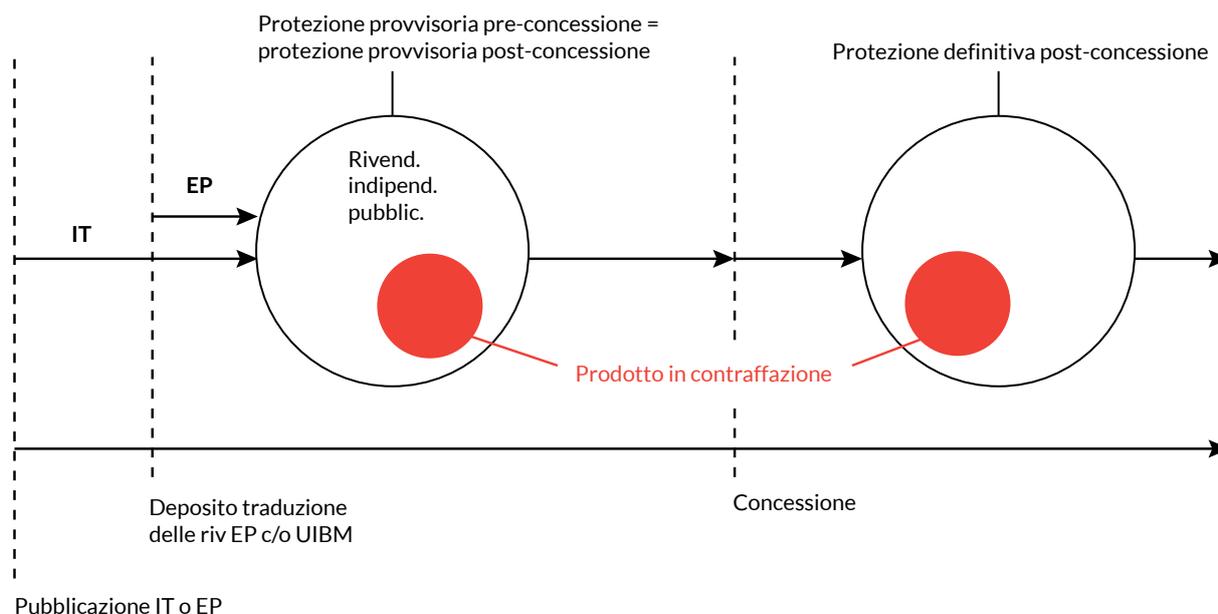
Partiamo dal dato legislativo: gli art. 67.1 e 69.2 della CBE stabiliscono che la domanda di brevetto europeo azionato gode, fino alla sua concessione, di una protezione provvisoria il cui ambito è determinato dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata.

Tale ambito, nella sua estensione massima, è quello determinato dalle rivendicazioni indipendenti.

Gli Art. 53.2 cpi e 69.2 CBE stabiliscono anche che alla concessione del brevetto, le rivendicazioni concesse determinano retroattivamente la protezione della domanda di brevetto.

E qui le cose si complicano, perché, ci si domanda, quale è il fumus di una protezione provvisoria di una domanda di brevetto (non ancora concessa) nel caso in cui il richiedente abbia depositato un emendamento alle rivendicazioni indipendenti?

Ma andiamo con ordine e partiamo dal caso più semplice, in cui le rivendicazioni indipendenti come depositate arrivano in concessione senza modifiche, situazione che, assecondando una moda diffusa, possiamo schematizzare così:



Ma anche nelle cose apparentemente semplici si nascondono le insidie. Non va dimenticato infatti che l'ipotesi di lavoro è che il ricorso (o la causa) avvenga in pendenza di domanda, pertanto ad oggi conosciamo sì la protezione provvisoria pre-concessione, ma non la protezione provvisoria post-concessione (che giuridicamente mi pare sia l'unica che conta).

Questa che sembra una elucubrazione astratta ha in realtà rilevanza pratica, e per comprenderlo analizziamo due sottocasi del caso sopra: nel primo il rapporto di ricerca e relativa opinione scritta (redatte come sappiamo dall'EPO) sono sostanzialmente positivi: il fumus è evidente, a meno di ulteriori elementi portati dalla resistente (che tuttavia il giudice non avrà problemi a fare valutare da un CTU). Infatti è ragionevole attendersi la concessione della domanda con le rivendicazioni indipendenti come depositate, sicché è innegabile il fumus della protezione provvisoria goduta oggi dalla domanda che sarà un domani confermata alla concessione.

Nel secondo sottocaso il rapporto di ricerca e/o l'opinione scritta contestano, nella sostanza, la concedibilità delle rivendicazioni indipendenti depositate. Tali obiezioni saranno poi superate in fase di esame con contro argomentazioni, e il brevetto sarà concesso senza

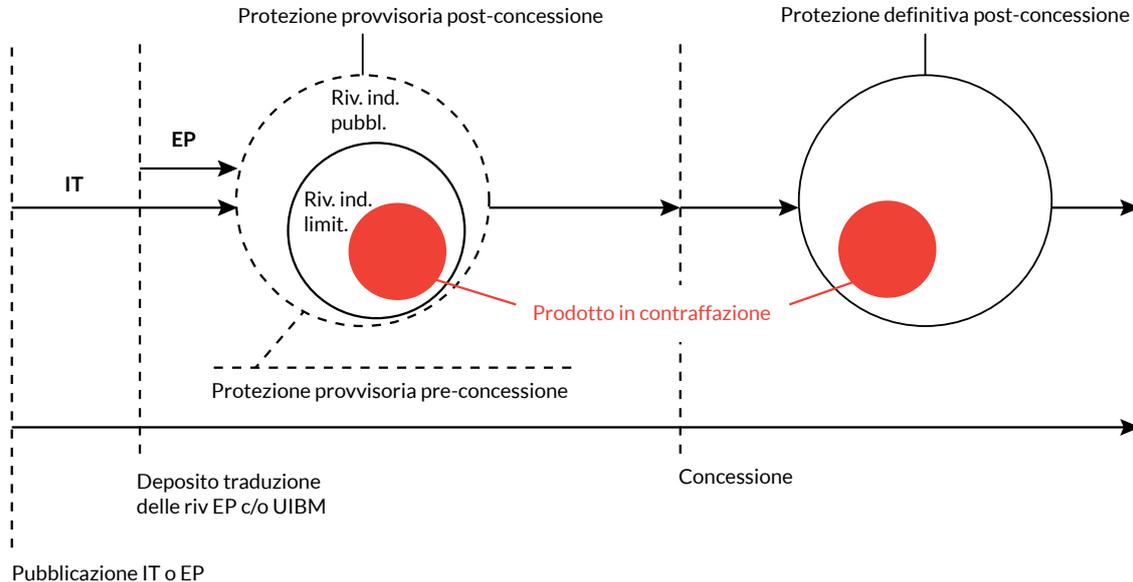
emendamenti alle rivendicazioni indipendenti.

Ma, come si diceva, ciò accade nel futuro rispetto alla domanda cautelare. La resistente dunque, alla luce del rapporto di ricerca, chiederà al giudice: dove sta il fumus, visto che le rivendicazioni indipendenti, che determinano la protezione provvisoria, non sono state considerate concedibili? E se il ricorrente invoca una CTU per dimostrare il fumus, la resistente risponderà che se occorre una CTU per dimostrare il fumus allora per definizione non c'è fumus....

Ora, un giudice che di fronte a questa situazione negasse il fumus a priori, ossia senza disporre CTU (con ciò negando, tra l'altro, che un cautelare sia in realtà una 'causa di merito veloce'), determinerebbe a mio avviso una evidente situazione di ingiustizia, che solo alla concessione diverrà palese (e nel frattempo il titolare avrà subito danni irreparabili).

Complichiamo ora un po' le cose, ipotizzando che le rivendicazioni indipendenti come depositate siano effettivamente non concedibili (con tanto di rapporto di ricerca negativo) e il richiedente abbia depositato delle rivendicazioni indipendenti limitate, che supporremo concedibili.

Pertanto:



Ma, di nuovo, posizioniamoci nel tempo a prima della concessione, quando ancora non si conosce se e come verrà concesso il brevetto e le domande (specialmente della resistente) si moltiplicano: esiste la protezione provvisoria? quale è il suo ambito? Il deposito delle rivendicazioni emendate implica una loro rinuncia e quindi una rinuncia alla protezione provvisoria da loro conferita? È azionabile la domanda? E soprattutto: dove sta il fumus?

Chi resiste ad un'azione cautelare, ha interesse a rispondere che poiché l'ambito di protezione provvisoria definito dalle rivendicazioni indipendenti pubblicate è invalido, allora non c'è il fumus della protezione provvisoria.

Tale ragionamento non pare corretto (e se fosse vero, l'istituto della protezione provvisoria sarebbe di fatto una previsione legislativa vuota, stante il fatto che la stragrande maggioranza delle domande di brevetto richiedono una modifica delle rivendicazioni indipendenti in fase d'esame).

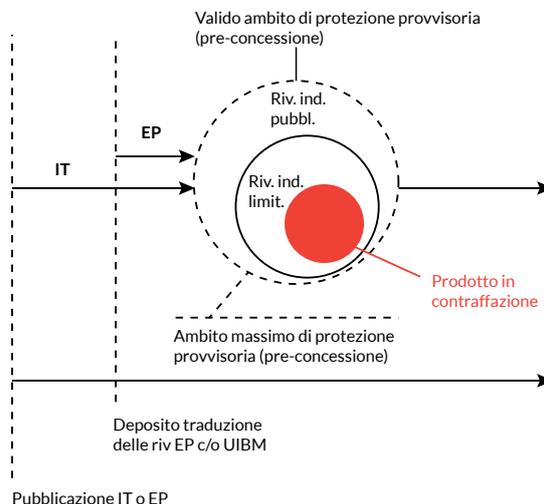
La chiave logica per rispondere a tali domande sta, a mio avviso, nella sottile distinzione tra due concetti: l'ambito massimo della protezione provvisoria e il valido ambito di protezione provvisoria.

Le rivendicazioni indipendenti pubblicate determinano la massima estensione possibile della protezione provvisoria. Tale ambito massimo di protezione, definito dalla legge, è un ambito che prescinde da ogni considerazione sulla validità di tali rivendicazioni. Esso rimane immutato fino alla concessione del brevetto, indipendentemente dagli eventi in corso d'esame.

Diverso è invece il valido ambito di protezione provvisoria, il quale nel caso in esame è determinato

dalle rivendicazioni indipendenti limitate e che è necessariamente contenuto nell'ambito massimo di protezione provvisoria nominale.

Riproponiamo quindi la grafica precedente con le diciture più utili (a noi e al giudice) per la situazione prima della concessione:



E proviamo così a rispondere alle domande sopra: la Richiedente ha assolto agli obblighi previsti dall'art. 54 cpi e 67.3 CBE e tanto basta a che la domanda di brevetto sia azionabile. Controparte può legittimamente solo contestare la validità dell'ambito massimo della protezione provvisoria (leggi: la validità delle rivendicazioni indipendenti come pubblicate), ma non la sua azionabilità.

Nel caso in esame, vero è che l'ambito di portata massima della protezione provvisoria è invalido (leggi: rivendicazioni indipendenti invalide), ma ciò non toglie

che un suo sottoinsieme (il cerchio continuo, ossia le rivendicazioni limitate) sia perfettamente valido e determini il valido ambito di protezione provvisoria.

Il giudice dovrebbe quindi e senz'altro disporre CTU per appurare la validità delle rivendicazioni limitate, l'esistenza e il valido ambito della protezione provvisoria e infine la sua contraffazione.

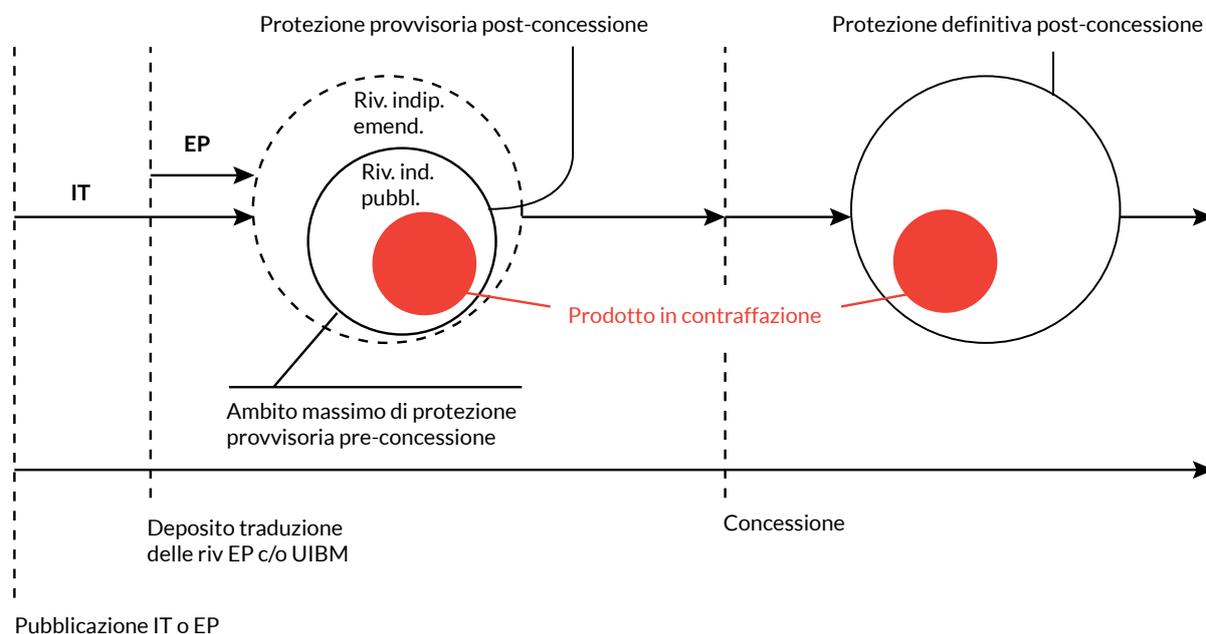
Ovviamente quanto precede vale anche nel caso in cui il richiedente riformuli le rivendicazioni (in causa/CTU e/o avanti l'amministrazione) per superare eventuali nuovi documenti anteriori e/o argomentazioni prodotti dalla ricorrente e che possano inficiare la tenuta delle

rivendicazioni indipendenti sotto esame (anche a fronte di un rapporto di ricerca positivo).

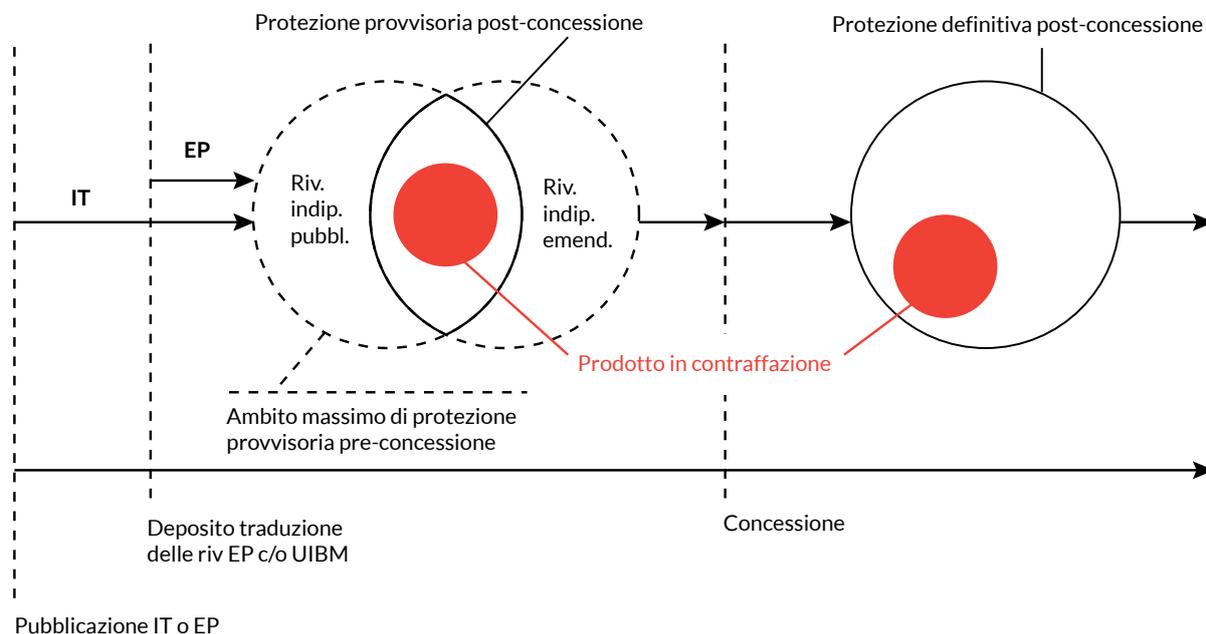
Poiché non c'è limite alla complessità del mondo reale, possono verificarsi casi anche più complessi del precedente.

Supponiamo ad esempio che la richiedente abbia emendato (assumiamo lecitamente e validamente) le rivendicazioni in modo da estenderne l'ambito di protezione rispetto a quelle pubblicate.

Questo può essere fatto in due modi: tramite generalizzazione (ad esempio eliminazione di una caratteristica):



oppure per sostituzione di una caratteristica con un'altra:



In questi casi potrebbe essere ancora più forte la tentazione, per il resistente, di provare a convincere il giudice che l'estensione dell'ambito di protezione delle rivendicazioni causa l'estinzione tout court della protezione provvisoria.

Tuttavia una tale argomentazione non tiene conto del fatto che seppur il richiedente non goda di protezione provvisoria su tutto l'ambito delle rivendicazioni emendate, egli mantiene un ambito di esclusiva provvisoria che coincide con l'intersezione (insiemistica) dell'ambito massimo di protezione provvisoria e dell'ambito di protezione determinato dalle rivendicazioni emendate.

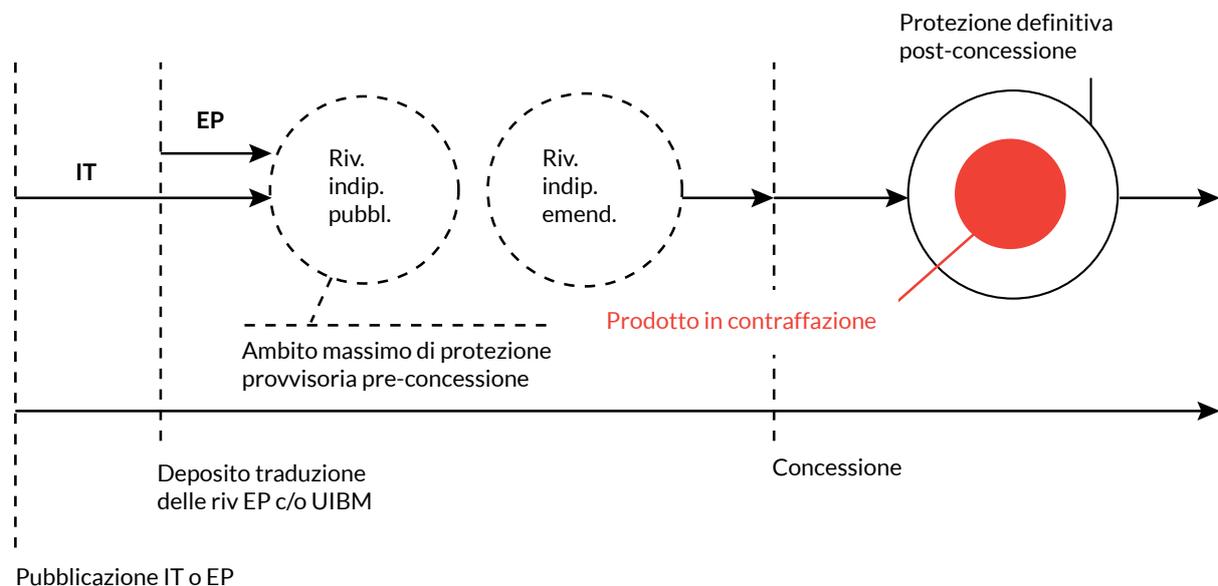
Concretamente nel primo sottocaso di cui sopra sarà sufficiente verificare l'interferenza del prodotto in contraffazione con le rivendicazioni pubblicate, mentre nel secondo sottocaso occorrerà in aggiunta verificare la riproduzione, da parte del prodotto in contraffazione, delle caratteristiche rivendicate nelle rivendicazioni indipendenti emendate. Quanto a quest'ultimo sottocaso di solito nel nuovo insieme di rivendicazioni emendate esiste una rivendicazione dipendente che reintroduce la caratteristica originaria cancellata, di modo che sarà sufficiente verificare la contraffazione di quest'ultima. Se tuttavia non esistesse una tale rivendicazione dipendente, si renderebbe necessaria la suddetta verifica per così

dire extra-rivendicazioni (con le relative difficoltà a spiegare il tutto al giudice...).

Quanto precede poggia sul dettato dell'art 69.2 CBE, ultima frase, che stabilisce che le rivendicazioni concesse determinano retroattivamente la protezione della domanda di brevetto, per quanto tale protezione non sia stata estesa.

A ben vedere, come si diceva sopra, questa ultima previsione non trova un corrispettivo, a me pare, nella legge italiana per quanto riguarda le domande di brevetto italiano, cosa che potrebbe dare adito a rivendiche di protezione provvisoria più estesa di quella determinata dalle rivendicazioni pubblicate. Credo peraltro che una tale interpretazione darebbe luogo ad una disparità di diritti tra il richiedente di una domanda di brevetto solo italiana e quello di una domanda di brevetto europeo con effetti in Italia, con un favore nei confronti del primo che, tra l'altro, violerebbe l'art 67.2 CBE. A meno di sostenere che prevalga la disciplina italiana sia per le domande italiane che europee, il che stravolgerebbe parte della discussione precedente...

Prima di chiudere rimarrebbe teoricamente ancora un caso, in cui l'intersezione tra l'ambito massimo di protezione provvisoria e quello delle rivendicazioni emendate in corso d'esame è vuoto:



Una tale situazione, l'unica che implicherebbe l'estinzione della protezione provvisoria, è tuttavia solo teorica, in quanto implicherebbe che almeno una caratteristica originariamente presente nelle rivendicazioni indipendenti pubblicate, sia esplicitamente esclusa in quelle emendate, evento di difficile se non impossibile accadimento.

In conclusione, nelle more dell'esame amministrativo di merito di una domanda di brevetto europeo o italiano, ovunque vi sia un residuo dell'ambito massimo di protezione provvisoria, ossia (come stabilito dalla legge) determinato dalle rivendicazioni indipendenti pubblicate, tale residuo soddisfacendo i requisiti di brevettabilità, si configura una valida protezione provvisoria conferita

dalla domanda, pienamente azionabile e meritoria di riconoscimento da parte del giudice.

Pertanto, appurata la piena azionabilità della domanda di brevetto (ossia l'esistenza di una protezione provvisoria), l'AGO è pienamente competente a decidere sul suo valido ambito di protezione e sulla interferenza del prodotto con tale valido ambito della protezione provvisoria (in tutti i precedenti casi, tranne ovviamente l'ultimo, è stata illustrata la situazione in cui il prodotto in contraffazione interferisce con tale valido ambito di protezione provvisoria, giustificando la rivendica dell'esclusiva da parte del ricorrente). Inoltre l'AGO non dovrebbe negare a priori (ossia prima di entrare nel merito, preferibilmente tramite CTU) il fumus della protezione provvisoria, quale che sia il pronunciamento dell'esaminatore amministrativo circa la brevettabilità delle rivendicazioni sotto esame.

Per eventuali commenti: tirloni@bugnion.it

Bartolomeo Tirloni

I progetti di ingegneria

1. Espongo qui alcuni spunti che mi sono stati suggeriti da un caso clinico giudiziale non consueto: che ho seguito come difensore in appello, e su cui è intervenuta la sentenza App. Roma, 7 maggio 2012, in *AIDA* 2013, che è ormai passata in giudicato.

2. La legge italiana sul diritto d'autore ed il codice civile hanno introdotto alcune regole relative ai "progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici" (così entrambi gli artt. 99 l.a. e 2578 c.c.). In relazione a questi progetti, che chiamerò i progetti di ingegneria, possono in realtà sussistere quantomeno tre diritti diversi. Anzitutto il progetto descrive una "soluzione originale di problemi tecnici", che in concreto può talvolta essere qualificata come invenzione o secondo alcuni talvolta anche come modello di utilità, e può essere protetta come tale ove abbia i relativi requisiti. Inoltre il progetto di ingegneria è sempre dotato di una forma espressiva della "soluzione originale di problemi tecnici", e così di una forma riconducibile alla categoria delle opere (utili) dell'ingegno, e che ove ne abbia i requisiti può essere protetta dal diritto d'autore. Infine il progetto di ingegneria può formare oggetto dei diritti connessi previsti dagli artt. 99 l.a., 11 e 8.3. r.a. e 2578 c.c.. La disciplina dei progetti di ingegneria mi pare continui ad essere interessante anche dal punto di vista della pratica. E qui ne ricordo aspetti, mentre rinvio per alcuni approfondimenti ai miei scritti *I progetti di ingegneria*, in *AIDA* 2013 e *Alcuni dati sui progetti di ingegneria*, in *IDA* 2013.

3. La disciplina dei progetti di ingegneria prevede due distinti diritti, e così un'esclusiva della "riproduzione dei piani e disegni" ed un credito ad un equo compenso per l'utilizzo delle relative idee. La disciplina dei due diritti è formulata in modo diverso anche per quanto riguarda i temi (che qui interessano) della fattispecie costitutiva e della durata dei rispettivi diritti: perché l'art. 99 non indica alcuna delle due per l'esclusiva, mentre le enuncia entrambe per il credito al compenso.

In particolare la fattispecie costitutiva dell'esclusiva mi pare sia data dalla creazione e dalla esteriorizzazione del progetto di ingegneria. La fattispecie costitutiva del credito al compenso per utilizzo del progetto di ingegneria è invece integrata per solito dalle due formalità costituite dalla dichiarazione di riserva apposta sul progetto e dal suo deposito alla Presidenza del consiglio dei ministri (ora Ministero per i beni e le attività culturali): cui fanno seguito l'iscrizione del

progetto di ingegneria nel registro pubblico generale delle opere e dei prodotti protetti dalla disciplina dei diritti d'autore e connessi (prima) e la pubblicazione della sua notizia sul *Bollettino del servizio per il diritto d'autore e diritti connessi* (il *Bollettino MiBAC*).

In questa situazione un operatore prudente è perciò tipicamente portato a compiere sempre entrambe le formalità costitutive della dichiarazione e del deposito, quantomeno per una maggiore certezza delle proprie situazioni giuridiche ed inoltre per i vantaggi che comportano il deposito ex art. 99 l.a. e la conseguente iscrizione del progetto nel registro generale pubblico ex art. 103 l.a.: e così perché deposito ed iscrizione attribuiscono una data certa all'esistenza del relativo diritto e ad un tempo perché "la registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera [...]". Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite". Questa propensione tipica non può tuttavia escludere che l'interessato si comporti alle volte diversamente: e così tra l'altro non effettui la dichiarazione di riserva ed il deposito e pretenda ciononostante un'esclusiva, come è avvenuto nel caso clinico che ho ricordato all'inizio.

4. L'art. 99.3 dichiara espressamente che "il diritto a compenso [...] dura venti anni dal giorno del deposito". Questo credito sorge con la creazione ed esteriorizzazione del progetto. Nell'ipotesi tipica può essere tuttavia esercitato contro i terzi utilizzatori soltanto quando l'autore abbia effettuato la dichiarazione di riserva ed il deposito del progetto: e secondo l'art. 99.3 "dura venti anni" dal giorno del deposito.

La disciplina del diritto esclusivo di riproduzione di piani e disegni del progetto di ingegneria non ne indica invece espressamente una durata. È ragionevole tuttavia assumere che i 20 anni indicati dall'art. 99.3 per il credito a compenso costituiscano la durata anche del diritto esclusivo: e che questa durata dell'esclusiva decorra dalla esteriorizzazione del progetto.

5. Già si è detto che in relazione ai progetti di ingegneria sussistono quantomeno i tre diversi sistemi di protezione costituiti dal brevetto per invenzione o modello di utilità e rispettivamente dal diritto d'autore e dal diritto connesso ex art. 99 l.a.. I tre sistemi di tutela possono naturalmente essere cumulati. Il deposito di un progetto di ingegneria al MiBAC ex

art. 99 l.a. non può inoltre essere interpretato come una rinuncia all'eventuale domanda di brevetto che il medesimo soggetto abbia depositato in relazione al medesimo progetto di ingegneria: perché le rinunce non si presumono e debbono invece essere espresse; e perché quando l'ordinamento prevede una serie di strumenti di tutela diversi ma cumulabili tra loro, il ricorso ad uno di essi non può esprimere nemmeno per implicito una rinuncia agli altri strumenti disponibili e cumulabili. L'art. 103.5 l.a. stabilisce una presunzione iuris tantum secondo cui "gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite"; questa presunzione di appartenenza del progetto prevista dall'art. 103.5 l.a. è più forte di quella introdotta dall'art. 119.1 c.p.i., secondo cui "dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo", perché la presunzione di appartenenza del progetto ex art. 103.5 l.a. vale sia nei confronti della pubblica amministrazione sia e specialmente nei rapporti interprivati, mentre la presunzione prevista dall'art. 119.1 c.p.i. vale soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione (nella specie con l'UIBM): e conclusioni analoghe valgono anche in relazione alla regola dell'art. 60.3 CBE, secondo cui "nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, si considera che il richiedente è abilitato ad esercitare il diritto al brevetto".

Il diritto esclusivo ex art. 99 l.a. si estende certamente alla riproduzione bidimensionale; secondo un'opinione copre anche la riproduzione tridimensionale con o senza elaborazioni; secondo un'altra opinione questa riproduzione fonda soltanto un diritto di credito a compenso per l'utilizzo dell'idea/soluzione originale del progetto di ingegneria. A questo punto è possibile una prima comparazione dei contenuti utili dei due diversi sistemi della brevettazione e rispettivamente del deposito ex art. 99 l.a.. Ebbene. Anzitutto il brevetto attribuisce un diritto esclusivo di utilizzo dell'idea che è esteso a tutte le ipotesi di riproduzione tridimensionale dell'invenzione: mentre nel sistema del deposito ex art. 99 l.a. secondo una prima opinione alcune e secondo un'altra opinione tutte le riproduzioni tridimensionali del progetto di ingegneria sono soggette soltanto ad un credito a compenso. Inoltre la tutela brevettuale può essere estesa anche all'estero, a differenza di quella del diritto connesso (che è previsto dal diritto italiano e non è assistito da una convenzione internazionale per la sua estensione all'estero). Resta tuttavia che il diritto connesso ha formalità costitutive più semplici e low cost di quelle brevettuali; e questa circostanza può forse suggerire allora alla pratica di ricorrere non solo alla brevettazione ma anche al deposito ex art. 99 l.a., specialmente quando la tenuta/validità del brevetto sia problematica/dubbia.

Luigi Carlo Ubertazzi

La mediazione in materia di proprietà intellettuale: il modello UAMI e il modello italiano a confronto

IL MODELLO UAMI *

In linea con i principi e i criteri fondamentali espressi nella direttiva europea del 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale¹, le Commissioni di ricorso dell'UAMI hanno istituito, da circa due anni, un servizio di mediazione gratuito, servizio di cui le parti in lite possono scegliere di avvalersi al fine di ricercare una composizione amichevole della controversia.

L'**iniziativa** in tal senso è partita dal Presidium² delle Commissioni di ricorso, e proprio per questo il servizio di mediazione è attualmente disponibile unicamente in relazione ai procedimenti (*inter partes*, naturalmente) che sono giunti alla seconda istanza e si trovano dunque pendenti dinanzi alle **Commissioni di ricorso**. Si tratta, per così dire, di una sorta di "progetto pilota" avviato in seno alle Commissioni, progetto del quale però non è esclusa l'estensione in un prossimo futuro ai procedimenti di prima istanza dinanzi alla divisione Opposizione e alla divisione Annullamento dell'UAMI. A chi ha delle perplessità riguardo all'efficacia o all'opportunità della mediazione a tale stadio del procedimento, mi sento di replicare che, al contrario, in alcuni casi non esiste momento più propizio. Infatti, se le parti arrivano a portare la lite davanti alle Commissioni di ricorso, significa che, per i motivi più svariati e legittimi, s'intende, esse non hanno cercato una composizione amichevole della lite, ovvero l'hanno cercata, ma senza successo (per esempio, durante il *cooling off* in un procedimento di opposizione). In entrambi i casi, in un momento procedurale in cui pende sulle parti la spada di Damocle rappresentata dai costi elevati e i tempi lunghi che comporterebbe l'eventuale perseguimento della causa dinanzi alla successiva istanza, questa volta non più amministrativa bensì giurisdizionale (il Tribunale dell'Unione Europea in Lussemburgo), l'intervento di un mediatore, quale terzo imparziale che accompagna le parti in un percorso consensuale nuovo e diverso, celere e non oneroso, può apparire, per la prima volta, come un'alternativa valida e allettante, anche per le parti più belligeranti. Peraltro, non è infrequente che, anche senza il ricorso

alla mediazione, le parti giungano a un accordo dinanzi alle Commissioni di ricorso, normalmente a seguito di una richiesta congiunta di sospensione del procedimento di ricorso, a volte dietro espresso invito a negoziare ad esse rivolto dal relatore.

A livello di **tempistica**, è importante osservare, con riguardo al **momento iniziale** della mediazione dinanzi alle Commissioni di ricorso, che essa non può essere richiesta prima della presentazione del ricorso (e del pagamento della relativa tassa), e non può comunque avere luogo prima del deposito della memoria contenente i motivi di ricorso, che costituisce una condizione di ammissibilità del ricorso stesso e per la quale vige un termine perentorio, non prorogabile né sospendibile, di quattro mesi dalla notificazione della decisione impugnata (due mesi dalla presentazione del ricorso). Con riguardo al **momento finale** per la presentazione della richiesta di mediazione, esso normalmente coincide con la notifica della decisione su ricorso. È tuttavia ipotizzabile che esso possa essere persino successivo alla notifica della decisione sul ricorso e fino a che quest'ultima non sia passata in giudicato. La mediazione si potrebbe ipoteticamente richiedere, insomma, fino alla scadenza del secondo mese successivo alla decisione sul ricorso, ferma restando l'impossibilità di effettuare tale richiesta una volta avviata l'impugnazione presso il Tribunale dell'Unione Europea in Lussemburgo. Sebbene la propensione delle parti per la mediazione a un tale stadio appaia improbabile, essa non è da escludersi, soprattutto nel caso di decisioni divergenti in primo e secondo grado (per esempio, una decisione della divisione Opposizione favorevole all'opponente, annullata in sede di ricorso), suscettibili di indurre le parti a riflettere sulla forza e la debolezza delle proprie posizioni e sulla particolare incertezza dell'esito di un successivo grado di giudizio.

Chiarita dunque la questione dello stadio procedurale in cui attualmente si colloca la mediazione UAMI, passiamo ad analizzare le caratteristiche del servizio offerto.

¹ Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 – La direttiva è stata recentemente oggetto di uno studio, presentato al Parlamento europeo all'inizio dell'anno in corso, intitolato 'Riavviare' la direttiva sulla mediazione: valutazione dell'impatto limitato della sua attuazione negli stati membri e proposte per aumentare il numero di mediazione nell'UE.

² Il Presidium delle Commissioni di ricorso è l'organo competente a stabilire le norme e regole di funzionamento e organizzazione delle attività delle Commissioni. Si ricorda che le Commissioni di ricorso godono di indipendenza rispetto agli organi direttivi dell'UAMI.

I **mediatori UAMI** sono esclusivamente membri del **personale dell'Ufficio**, professionalmente formati e qualificati come mediatori. Sin dall'istituzione del servizio l'UAMI ha ricevuto varie offerte di collaborazione da parte di mediatori professionisti esterni, richieste che non sono state evase né pare lo saranno in futuro, dal momento che la politica dell'UAMI è quella di offrire un servizio contando sulla professionalità del personale esistente, evitando il ricorso a mediatori esterni. D'altronde, tale scelta è in linea con l'attuale politica UAMI di una mediazione **non remunerata**³. In tal senso la mediazione UAMI si distingue dal servizio di mediazione offerto dall'OMPI, il quale si colloca peraltro in un contesto più ampio di offerta di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (*ADR, Alternative Dispute Resolution*) che va dalla mediazione all'arbitrato, passando per *l'expedited arbitration* e *l'expert determination*, senza contare il servizio di risoluzione di conflitti riguardanti i *domain names*. La mediazione UAMI ha dunque confini ben più circoscritti rispetto ai servizi *ADR* dell'OMPI, e non va inquadrata in un contesto di concorrenza con questi ultimi, ma piuttosto di complementarità con essi.

Resta inteso che le parti sono libere di ricercare una composizione amichevole ricorrendo a qualsiasi metodo e organismo *ADR* esterno all'UAMI esse ritengano opportuno, a qualunque stadio del procedimento dinanzi all'UAMI, chiedendo all'uopo una sospensione del medesimo. La mediazione UAMI non è imposta, è offerta. Non è un obbligo né un onere per le parti, ma un servizio. È dunque un istituto a **base esclusivamente volontaria**, e in questo si differenzia dalla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali recentemente istituita dalla normativa italiana, l'esperimento della quale è, in determinate materie (ma non in materia di proprietà industriale e intellettuale), condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, la **ratio** dell'istituzione della mediazione UAMI non è quella di ridurre la mole di lavoro delle Commissioni di ricorso: molti (per il momento la grande maggioranza) dei mediatori UAMI sono membri del personale delle Commissioni, e posso garantire che l'organizzazione di una mediazione, che include non solo l'incontro di mediazione in sé, ma anche una serie di contatti preliminari informativi con le parti, nonché, comunque, lo studio del caso, richiede decisamente più tempo di quanto è normalmente necessario per la redazione di una decisione sul merito del ricorso. Non si celano dunque ragioni utilitaristiche spicce dietro l'istituzione del servizio di mediazione

UAMI, bensì l'intenzione di promuovere un cambio di paradigma nella risoluzione dei conflitti, incoraggiando il modello consensuale in alternativa al conflittuale, in linea con le esigenze in tal senso che si manifestano con crescente intensità a livello dei singoli Stati membri nonché a livello internazionale.

La **neutralità e indipendenza** dei mediatori dell'UAMI sono garantite dal Codice europeo di condotta per mediatori, a cui i mediatori UAMI devono ovviamente conformarsi, nonché da una precisa normativa interna, adottata dal Presidium delle Commissioni di ricorso. In particolare, qualora vi siano circostanze che possano compromettere l'indipendenza del mediatore o dare luogo a un conflitto di interessi, il mediatore deve rivelare tali circostanze alle parti prima di agire o di continuare ad agire. Tali circostanze includono (ma non si limitano a) qualsiasi interesse personale rispetto al caso e qualsiasi coinvolgimento nel caso o in un caso ad esso correlato, per esempio l'aver agito in qualità di rappresentante, consulente legale o esaminatore relativamente alla decisione impugnata o in qualità di assistente o membro delle Commissioni di ricorso relativamente al ricorso *de quo*. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle parti, informate di tali circostanze, di avvalersi ugualmente del mediatore in questione esprimendo per iscritto la loro comune intenzione in tal senso, qualora il mediatore sia certo di essere in grado di condurre la mediazione in maniera totalmente indipendente, in modo tale da assicurare una completa imparzialità. Può avvenire, in particolare, che la preferenza delle parti verta proprio su un mediatore che si sia occupato (in qualità di assistente o di relatore designato) dell'esame del fascicolo di ricorso in questione, e con il quale le parti siano già entrate in contatto ai fini di discutere, magari dietro invito dello stesso relatore designato, l'eventualità di intraprendere un percorso conciliativo. Ebbene, sebbene ciò sia, in principio, escluso, le parti sono libere di avvalersi di tale mediatore, fermo restando che quest'ultimo non potrà più occuparsi del caso, vale a dire intervenire nel relativo processo decisorio, in caso di esito negativo della mediazione. Il mediatore non può, inoltre, essere coinvolto in alcun procedimento ulteriore relativo al caso in oggetto (non potrà, per esempio, difendere la posizione dell'UAMI in qualità di agente dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea in Lussemburgo nel caso di - fallimento della mediazione e - impugnazione della decisione della commissione di ricorso), né in alcun procedimento ad esso in qualche modo correlato (ad esempio, il mediatore non potrà occuparsi di

³ La mediazione è gratuita se effettuata presso la sede dell'UAMI a Alicante, mentre comporta un costo amministrativo di 750 euro nel caso in cui avvenga presso la sede dell'UAMI a Bruxelles.

casi *inter partes* che vedano coinvolte le medesime parti, o di casi *ex parte* – motivi assoluti di rifiuto - che riguardino marchi analoghi di proprietà delle medesime). Il mediatore nominato dovrà agire con imparzialità nei confronti delle parti e impegnarsi ad assisterle equamente in ogni momento.

Vediamo ora in che cosa consiste esattamente il ruolo del **mediatore UAMI**. Innanzitutto, il suo compito è quello di assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, ma non anche quello di formulare una proposta per la risoluzione della stessa. In ciò la figura del mediatore UAMI si distingue da quella del mediatore delineata dalla recente normativa italiana, la quale prevede l'eventualità che il mediatore, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo o, in ogni caso, dietro espressa richiesta delle parti, formuli una proposta di conciliazione. Il ruolo del mediatore UAMI non è quello di rendere giudizi né di fornire pareri legali, nemmeno su questioni specifiche in tema di proprietà intellettuale. Il mediatore è chiamato anzi, costantemente, a deviare il dibattito dalle questioni di diritto verso il tema degli interessi, commerciali e/o personali, delle parti, interessi che il mediatore vedrà e contribuirà a far emergere gradualmente nel corso delle sessioni con le parti, in particolare durante le sessioni individuali con ciascuna di esse (*caucusing*), attraverso la formulazione di domande squisitamente esplorative. Il mediatore dovrà stimolare un ruolo attivo, dinamico delle parti, ricordando loro che si trovano in una sede, per loro inusuale, in cui la controversia, così come la risoluzione della stessa, è unicamente nelle loro mani. A tali fini, il mediatore dovrà ispirare e infondere fiducia e ottimismo, contribuire a creare e mantenere un'atmosfera rilassata, incoraggiare il *brainstorming*, promuovere ove possibile l'"immedesimazione positiva" di ciascuna parte con l'avversario, stimolare le parti a valutare, attraverso l'esplorazione delle alternative, la convenienza o la serietà di un'offerta, nonché gestire con professionalità il procedimento, garantendone la trasparenza tramite informazioni e chiarimenti esaustivi, rispettando la riservatezza di quanto rivelato nelle sessioni individuali (salvo autorizzazione espressa della parte interessata a divulgare informazioni specifiche), evitando interruzioni nelle sessioni congiunte, e così via.

La questione della **riservatezza** è talmente essenziale da meritare un commento ad *hoc*. La riservatezza che caratterizza la mediazione si sviluppa su due livelli, uno interno e uno esterno, per così dire, rispetto al procedimento di mediazione. Con riguardo alla riservatezza a livello "interno" si è già accennato: essa concerne le informazioni fornite da una parte al

mediatore durante le sessioni individuali, informazioni che il mediatore non divulgherà alla controparte salvo che non sia esplicitamente autorizzato in tal senso dalla parte da cui tali informazioni provengono. La riservatezza a livello "esterno" significa, invece, sostanzialmente, che tutti i partecipanti alla mediazione (in particolare il mediatore, le parti e i loro rappresentanti) hanno l'obbligo di mantenere riservata qualunque informazione emersa nel corso della mediazione o in relazione alla medesima, nonché la circostanza stessa che un procedimento di mediazione è stato richiesto, avrà luogo o ha avuto luogo. Ciò include l'obbligo di non rivelare tali informazioni in alcun procedimento (giudiziario, di mediazione o di altro genere), con particolare riferimento a quelli davanti all'UAMI. Le informazioni in questione comprendono, come si è accennato, la richiesta di mediazione, l'intero procedimento di mediazione, il risultato della mediazione e qualsiasi opinione, suggerimento, concessione o indicazione espressi nel corso della medesima o in relazione ad essa. Inoltre, le parti non potranno convocare il mediatore come testimone, né richiedere che questi porti come prova qualsivoglia registrazione (peraltro vietata) o nota riguardante la mediazione in alcun procedimento giudiziale, di arbitrato o altro procedimento derivante dalla controversia e dalla mediazione o correlato alle medesime; né potrà il mediatore acconsentire ad agire come testimone, esperto, arbitro o consulente in alcuno di tali procedimenti, salvo diversamente pattuito espressamente dalle parti per iscritto. Le informazioni divulgate nel corso della mediazione sono pertanto senza pregiudizio (*without prejudice*) della posizione giuridica di ciascuna delle parti. A tale fine, prima dell'esperimento della mediazione, le parti, il mediatore e qualsiasi altro soggetto partecipante alla mediazione dovranno sottoscrivere un accordo di riservatezza.

Poiché mediatori non si nasce, la **formazione** dei mediatori è decisiva ai fini di garantire la qualità del servizio. I mediatori UAMI hanno ricevuto una formazione specifica presso organismi *ADR* (*Alternative Dispute Resolution*) qualificati quali il CI Arb (*Chartered Institute of Arbitrators*) e il CEDR (*Centre for Effective Dispute Resolution*), entrambi con sede a Londra, e hanno sostenuto e con successo il relativo esame di accreditamento (*accreditation*), consistente nella partecipazione a sessioni simulate relative a distinte fasi del procedimento di mediazione (*mock mediation*). Ne consegue che, oltre che al Codice europeo di condotta e alla normativa interna menzionata, ciascun mediatore UAMI è altresì vincolato allo specifico codice di condotta previsto in seno al relativo organismo *ADR*. L'UAMI predispone, inoltre, un programma di periodico e costante aggiornamento pratico-teorico per i mediatori

qualificati. Il servizio di mediazione dell'UAMI è altresì conforme agli standard ISO 9001 in base ai quali l'UAMI è stato certificato nell'ottobre 2013. I mediatori UAMI, inizialmente otto, sono al momento una ventina, e il numero è destinato a crescere, perché ogni anno nuovi mediatori sono formati e accreditati. La maggior parte ha una formazione giuridica, sebbene quest'ultima non rappresenti un requisito necessario. Si tratta, in ogni caso, di personale multilingue che vanta un'esperienza professionale nel settore della proprietà intellettuale e in particolare in materia di marchi, disegni e modelli comunitari. Attualmente il servizio di mediazione è disponibile in nove lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, greco, danese, svedese, olandese). La formazione di nuovi mediatori consentirà in un futuro l'offerta del servizio in altre lingue dell'Unione, il che favorirà l'accesso al medesimo da parte di chi non vi ha fatto sinora ricorso unicamente o principalmente perché vi ha visto un ostacolo linguistico: è il caso, ad esempio, di due soggetti in lite, entrambi di nazionalità polacca, che hanno manifestato il loro interesse a esperire la mediazione, ma vi hanno in seguito rinunciato una volta appreso che il servizio non è (ancora) disponibile nella loro lingua. In ogni caso, le parti che lo desiderino possono avvalersi, a loro spese, dell'assistenza di interpreti e/o traduttori durante la mediazione. In linea di principio, salvo diverso accordo fra le parti e il mediatore, il procedimento di mediazione si svolge nella lingua del procedimento di ricorso.

Vediamo ora come e quando le parti di un procedimento innanzi alle Commissioni di ricorso sono informate della possibilità di avvalersi del servizio di mediazione. La prima **attività informativa** in tal senso avviene con le comunicazioni standard, inviate dalla Cancelleria delle Commissioni di ricorso, con cui si accusa la ricezione della memoria contenente i motivi di ricorso e la si trasmette a controparte. Le parti sono messe al corrente della mediazione quale via per cercare una soluzione amichevole e volontaria della loro lite e del fatto che il ricorso alla mediazione comporta la sospensione della procedura di ricorso. Per ulteriori informazioni, le parti sono invitate a consultare il sito dell'UAMI alla voce "mediazione"⁴. In un secondo momento, quando il fascicolo di ricorso è stato trasmesso al relatore designato, il quale ne ha già effettuato un primo esame, può avvenire in alcuni casi che le parti ricevano un invito specifico, formulato in maniera più dettagliata e motivata in base alle istruzioni del relatore, a considerare l'eventualità di una composizione amichevole, avvalendosi se del

caso dell'assistenza di un mediatore. Ciò avviene, in particolare, quando, ad avviso del relatore, i settori commerciali di reale interesse delle parti sembrano non essere in conflitto o una decisione delle Commissioni non sembrerebbe sanare i vari settori di conflitto tra le parti. In tale comunicazione, le parti sono succintamente informate circa il ruolo del mediatore, la riservatezza del procedimento di mediazione e le fasi iniziali del medesimo, nonché della possibilità di informarsi ulteriormente al riguardo presso il sito dell'UAMI. Il procedimento di ricorso è contestualmente **sospeso** durante un mese al fine di permettere alle parti di riflettere, come suggerito, sull'eventualità di una composizione amichevole. Ciascuna delle parti ha, naturalmente, la facoltà di interrompere detto termine di sospensione di un mese tramite una dichiarazione unilaterale, nel caso in cui non sia interessata a trovare un accordo. Qualora, invece, le parti accolgano l'invito e abbiano bisogno di più tempo per negoziare un accordo amichevole (con l'assistenza di un mediatore UAMI o meno), esse dovranno all'uopo richiedere la proroga del periodo di sospensione del procedimento di ricorso. Poiché tale eventuale comunicazione non ha carattere standard ed è inviata al di fuori dell'ambito del procedimento di ricorso in senso stretto, essa sarà trattata come riservata e non sarà visibile al pubblico in formato elettronico. È anche possibile che il relatore preferisca, in alternativa all'invio di una comunicazione scritta, contattare le parti telefonicamente al medesimo fine, nel qual caso la riservatezza è ugualmente garantita.

Qualora le parti, autonomamente o a seguito dell'invito del relatore, decidano di comune accordo di ricorrere alla mediazione, esse dovranno trasmettere alle Commissioni di ricorso, attraverso la Cancelleria, una **richiesta congiunta** nella quale dichiarano la comune intenzione di ricercare una via amichevole di composizione della controversia con l'assistenza di un mediatore. La richiesta congiunta non deve necessariamente constare di un documento unico, bensì può essere presentata anche in forma di richieste individuali del medesimo tenore. Si raccomanda, tuttavia, l'utilizzo del modulo predisposto dall'Ufficio e disponibile sul sito web dell'UAMI, che contiene tutte le voci rilevanti da compilare, in particolare: i dati identificativi e di contatto delle parti e dei loro rappresentanti, il numero di riferimento del procedimento (o dei procedimenti, se sono più di uno) di ricorso, la richiesta di sospensione del procedimento di ricorso e la firma delle parti.

⁴ A seguito della recente creazione del nuovo website dell'UAMI, il link è il seguente: <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/mediation>

Le parti possono **designare liberamente un mediatore** scegliendolo tra quelli stabiliti dal Presidium (la lista dei mediatori con i rispettivi CV è messa a disposizione sul sito dell'UAMI). Se hanno già deciso di quale mediatore avvalersi al momento in cui inviano la richiesta di mediazione, sono invitate a indicare il nome del mediatore scelto nella richiesta stessa. Le parti possono comunicare alla cancelleria il nome del mediatore designato e hanno la facoltà di comunicare direttamente con il mediatore utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato nelle schede individuali di presentazione messe a disposizione nella pagina web. La cancelleria può inoltre assistere le parti nella scelta del mediatore o designare il mediatore stesso, ove richiesto dalle parti. Se le parti non hanno ancora chiesto la sospensione del procedimento (o dei procedimenti), la cancelleria e/o il mediatore contatteranno la Commissione di ricorso competente affinché questa disponga la sospensione. Le parti possono indicare più di un mediatore, specificando l'ordine di preferenza, e devono inviare la richiesta al primo mediatore scelto. Il mediatore è legittimato a rifiutare l'incarico senza essere tenuto a fornire spiegazioni, e può altresì decidere di farsi assistere da un co-mediatore (o mediatore ausiliario), la cui presenza è tuttavia soggetta all'approvazione delle parti. Il mio consiglio è di non rifiutare la proposta di un co-mediatore, ma anzi di accoglierla come un privilegio. Le riunioni di mediazione durano svariate ore ed è frequente, nonché comprensibile, assistere in alcuni momenti a un "calo di energia" che interessa, a turno, ciascun partecipante. Il co-mediatore che non stia svolgendo in quei momenti un ruolo attivo può prevenire con maggior efficacia l'insorgere di tali situazioni di "fiacchezza" con opportuni interventi volti ad animare la conversazione, a condurre le parti fuori da una zona di "impasse" o anche, semplicemente, a verificare "a mente fresca" la correttezza di un calcolo matematico legato a un'offerta pecuniaria. Il co-mediatore è sottoposto, s'intende, agli stessi obblighi e doveri di neutralità, riservatezza trasparenza, ecc. del mediatore principale. Una volta designato quest'ultimo, le parti comunicano con l'Ufficio per il suo tramite. È importante ricordare che la richiesta di mediazione, così come l'intero processo di mediazione, non sarà reso pubblico dall'Ufficio. Tutte le comunicazioni relative alla mediazione, inclusi l'eventuale invito iniziale e la relativa richiesta, non saranno pertanto visibili al pubblico in formato elettronico nei *database* dell'UAMI.

A seguito della nomina, quanto prima possibile, il mediatore si mette in contatto con le parti e/o con i rispettivi avvocati/rappresentanti. In tale **fase "preparatoria"**, il mediatore si assicura che le parti intervenenti nella mediazione comprendano le

caratteristiche del processo di mediazione, il ruolo del mediatore e il proprio ruolo, conferma la ricezione e provvede alla lettura di qualsiasi documento prodotto dalle parti (in particolare, del cosiddetto "documento di sintesi", consistente in un breve riassunto, inviato da ciascuna parte, delle circostanze della controversia) e si assicura che tutti i partecipanti alla mediazione sottoscrivano un accordo di mediazione al fine di garantire una giusta comprensione del procedimento, un corretto svolgimento del medesimo e, in particolare, il rispetto della riservatezza che lo caratterizza. Una volta espletate tali funzioni preliminari, il mediatore convoca **l'incontro di mediazione**. L'utilizzo dell'articolo determinativo (al singolare) non è casuale, poiché, in linea di principio, l'incontro è uno solo e ha, di norma, la durata di una giornata. Esso ha luogo presso la sede dell'UAMI ad Alicante ovvero presso la sede di Bruxelles, qualora le parti ne facciano espressa richiesta. Può accadere che le parti propongano un luogo diverso per lo svolgimento della mediazione (per esempio, la sede di una di esse, o la sede di un organismo di mediazione nel loro paese). In tal caso, il mediatore valuterà l'eventualità di esperire la mediazione presso la sede proposta, fermo restando che le spese di viaggio e di soggiorno del mediatore saranno a carico delle parti. Sebbene l'utilizzo di tecniche di videoconferenza non sia, in linea di principio, escluso, la **presenza fisica delle parti** (e dei rispettivi rappresentanti, e quindi anche dei consulenti in proprietà industriale) all'incontro è preferibile, poiché generalmente favorisce rapporti meno formali e un'atmosfera più distesa, nonché un più rapido superamento delle barriere emozionali e una maggiore tendenza ad atteggiamenti empatici. Salvo diverso accordo fra le parti e il mediatore, il procedimento di mediazione si svolge nella **lingua** del procedimento di ricorso. Nel caso in cui le parti siano persone giuridiche, il che avviene nella grande maggioranza dei casi, è importante che i soggetti presenti alla mediazione in rappresentanza delle parti abbiano **l'autorità necessaria** per transigere e il necessario potere di firma dell'eventuale accordo di composizione conclusivo. Risulta altresì utile prevedere la disponibilità telefonica di colleghi o consulenti qualora si rendano necessari chiarimenti su questioni specifiche (ad esempio, informazioni dettagliate relative al fatturato dell'impresa, questioni di diritto tributario o di diritto internazionale, ecc.). L'assistenza dei **rappresentanti** delle parti e quindi dei consulenti in proprietà industriale, in ogni fase del procedimento di mediazione, è vivamente raccomandata. Il ruolo dei rappresentanti è infatti di estrema importanza, sia nella fase preliminare all'incontro, in cui in cui essi assistono la parte nelle comunicazioni con la cancelleria delle Commissioni, nella scelta del mediatore e

nella sottoscrizione dell'accordo di mediazione, sia durante l'incontro di mediazione, in cui essi offrono un importante sostegno per quanto riguarda questioni giuridiche, informazioni circa lo stato di eventuali altri procedimenti, giudiziari e non, pendenti tra le parti, ecc.

Il procedimento di mediazione è estremamente **flessibile** e la sua struttura si adatterà alle esigenze delle parti. Si possono, tuttavia, individuare, in linea generale, le seguenti fasi: la **fase preparatoria** (*preparation*), anteriormente descritta; la **fase di apertura** (*opening*), che ha normalmente luogo in una breve sessione congiunta con le parti in cui queste espongono succintamente, a turno, le circostanze della lite e si accordano, con l'assistenza del mediatore, su alcuni punti chiave di discussione; la **fase di esplorazione** (*exploration*), volta a individuare gli interessi in gioco di ciascuna parte nonché le relazioni intercorrenti tra le medesime, fase che comporta, normalmente, l'alternarsi di sessioni individuali di ciascuna parte con il mediatore (*caucusing*); la **fase della ricerca di soluzioni** (*bargaining*), che può avvenire sia in sessioni individuali sia in sessioni congiunte, in cui si iniziano a delineare possibili soluzioni, valutare proposte e considerare offerte, senza perdere di vista quali sono le effettive alternative (*best and worst alternatives*) alla conciliazione, ai cui fini il mediatore aiuterà le parti tramite il cosiddetto *reality testing*; infine, la **fase conclusiva** (*concluding*) che, in caso di esito positivo della mediazione, comporterà la redazione (delle linee generali) di un accordo di composizione. Un consiglio pratico che rivolgo ai legali rappresentanti delle parti è quello di arrivare muniti di una bozza di accordo in formato elettronico, sommariamente strutturata in vari punti, da poter utilizzare come "base" per l'inserimento delle clausole pattuite con controparte durante la mediazione: al termine di una giornata intensa di mediazione, disporre di una bozza di accordo in tal senso può rappresentare l'elemento chiave per consentire la redazione e la sottoscrizione di un *settlement agreement*, per lo meno in termini essenziali, a conclusione dell'incontro di mediazione.

La mediazione si concluderà altresì, con decisione del mediatore, nel caso in cui questi ritenga improbabile che la mediazione, nonostante gli sforzi prodigati, porti a una composizione amichevole della controversia. Le parti sono inoltre, naturalmente, libere di concludere il procedimento di mediazione tramite una dichiarazione unilaterale di recesso in qualsiasi momento anteriore alla sottoscrizione di un accordo di composizione. Il mediatore comunica per iscritto alla Commissione di ricorso, per il tramite della Cancelleria, la data esatta in cui la mediazione si è conclusa e se quest'ultima ha portato a un accordo di composizione della

controversia. Qualora l'accordo includa dichiarazioni d'impegno aventi effetto sul procedimento (sospeso) di ricorso, quali, ad esempio, dichiarazioni concernenti la limitazione o il ritiro del marchio *de quo*, le parti ne invieranno conferma per iscritto alla Commissione di ricorso, per il tramite della Cancelleria. In caso di accordo, dunque, la Commissione competente adotterà una **decisione di chiusura del procedimento**, prendendo nota delle eventuali dichiarazioni innanzi menzionate. In caso contrario, la Commissione riavvierà immediatamente il procedimento di ricorso, fissando ove del caso nuove date di decorrenza dei termini precedentemente interrotti.

L'**accordo di composizione** raggiunto a seguito della mediazione non costituisce, in principio, titolo per l'esecuzione forzata, e l'eventuale inadempimento del medesimo dà luogo a ordinaria responsabilità contrattuale. Il mediatore non è responsabile nei confronti delle parti circa l'esito della mediazione e il rispetto dell'eventuale accordo di composizione, né circa la legalità e/o l'applicabilità del medesimo. La Cancelleria delle Commissioni di ricorso non funge da autorità depositaria dell'eventuale accordo di composizione sottoscritto durante la mediazione.

È interessante notare che il servizio di mediazione UAMI sembra seguire un percorso analogo a quello del servizio di mediazione offerto dal *UK Intellectual Property Office*. Ufficialmente istituito nel 2007, il servizio di mediazione dell'ufficio anglosassone ha iniziato a essere operativo solamente due anni dopo, e si è gradualmente affermato sino a raggiungere, attualmente, una "velocità di crociera" di quindiciventi di casi di mediazione all'anno. Analogamente, nell'ultimo anno le parti e i rappresentanti dinanzi all'UAMI sembrano avere rotto il "silenzio" che ha caratterizzato, in linea generale, il periodo precedente, manifestando un crescente interesse nei confronti del servizio. L'UAMI ha ricevuto varie richieste di mediazione, negli ultimi tempi dell'ordine di una al mese, e alcuni procedimenti di mediazione si sono già positivamente conclusi. Un modello di "giustizia accettata" si sta timidamente ma manifestamente delineando quale alternativa a quello di una "giustizia imposta". La proprietà intellettuale, in particolare, rappresenta un terreno fertile per la mediazione. I contenziosi in materia di proprietà intellettuale hanno frequentemente luogo in più di una giurisdizione e sovente coinvolgono numerose parti. Nessun tribunale può risolvere una controversia a livello internazionale, mentre una mediazione, in particolare una *multi-party mediation*, può consentire a tutte le parti interessate di comporre la controversia a tale livello in un'unica procedura. L'attuale promozione della mediazione a vari livelli, nazionale, comunitario e internazionale,

stimola la curiosità nei confronti dell'istituto, la curiosità porta alla conoscenza del medesimo, e la conoscenza conduce, nella maggior parte dei casi, a **vincere le reticenze** legate alla concezione classica della giustizia con un vincitore e un perdente.

IL MODELLO ITALIANO **

In Italia, come in altre parti del mondo, le controversie in materia di proprietà industriale sono caratterizzate da un alto tecnicismo, dai relativi alti costi professionali e delle Corti, da tempi che oscillano tra 2 e 4 anni per un giudizio ordinario di primo grado e da 6 a 18 mesi per un giudizio d'urgenza, e da un margine di imprevedibilità delle decisioni soggette a impugnazioni fino alla Corte di Cassazione potendo raggiungere una durata di 6/8 anni. L'esigenza di soddisfare tempi rapidi e soluzioni efficaci ha aperto lo spazio alla sperimentazione dello strumento della mediazione. Gli attori della materia (avvocati, consulenti in proprietà industriale, magistrati e imprese) s'interrogano sull'efficacia ma vediamo il sistema creato.

L'obiettivo e l'attività.

Nel 2010 in attuazione di una direttiva europea l'Italia ha introdotto (decreto legislativo 28/10) la mediazione delle controversie civili e commerciali. Obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino e all'impresa uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

La mediazione è l'attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

Il mediatore e l'organismo.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà, formato e aggiornato a tal fine presso Enti di Formazione autorizzati e vigilati dal Ministero della Giustizia e iscritto presso organismi di mediazione.

L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia. E nell'ambito di questo rapporto, l'organismo trasmette al Ministero della Giustizia la statistica delle mediazioni amministrative, anche al fine dell'attribuzione dell'agevolazione fiscale (credito d'imposta) prevista dalla legge.

Il Registro.

La mediazione è svolta presso enti, iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno approvato dal Ministero della Giustizia.

Tipi.

La mediazione può essere di **3 tipi**:

- **facoltativa**, e cioè scelta dalle parti
- **delegata**, quando il giudice (anche in appello), al quale le parti si siano già rivolte, ordina alle stesse di tentare la mediazione
- **obbligatoria**, quando per poter rivolgersi al giudice, per legge o contratto, le parti debbono prima aver tentato senza successo la mediazione.

Facoltativa.

Esistono pochi organismi di mediazione specializzati nelle controversie sorte su diritti di proprietà industriale, materia dove la mediazione (in assenza di una clausola in tal senso) è facoltativa e quindi volontaria (**non imposta dalla legge**), e cioè una sola parte o entrambi d'intesa possono ricorrere liberamente alla mediazione.

Delegata.

Il giudice (uno dei 21 **Tribunali** o Corte d'Appello **delle Imprese**, le ex 12 Sezioni Specializzazioni in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale) può, se la natura, lo stato della causa lo consente e le parti sono d'accordo, ordinare alle parti in giudizio di procedere ad una mediazione avanti un organismo. Se il giudice ordina alle parti di mediare, la mediazione o quantomeno il primo incontro è obbligatorio, e cioè condizione per la prosecuzione della causa.

Obbligatoria.

Nelle controversie in materia di Proprietà Intellettuale e Industriale la mediazione è obbligatoria in **3 casi**:

- se tale procedura è stata stabilita in una **clausola del contratto** (ad es. licenza, accordo di co-esistenza, transazione in genere) che regola i rapporti tra le parti in lite
- se, sorta la lite, le parti decidono di sottoscrivere un **accordo di mediazione**. Alcuni organismi offrono agli interessati un modello di clausola specifico per le controversie in materia di proprietà industriale o un servizio gratuito di assistenza alla redazione di una clausola di mediazione *ad hoc*
- il **giudice**, anche in appello, **ordina** alle parti di tentare la mediazione.

Quando conviene e quando no.

La mediazione non è utile ed efficace in ogni controversia di proprietà industriale e intellettuale. La prassi e la letteratura scientifica internazionale in materia forniscono **alcune (a titolo esemplificativo) indicazioni utili** alle parti e ai loro rappresentanti (consulenti in proprietà industriale o avvocati), e anche al giudice per stabilire in concreto quando ricorrere alla mediazione e quando no.

Circostanze favorevoli

- Costi di giudizio elevati, sproporzionati rispetto al valore della controversia
- Ricerca di una (ri)soluzione veloce
- Complessità delle questioni di diritto, dei fatti, delle relazioni delle parti porterebbe ad un giudizio lungo con possibile appello
- Azioni multiple tra le parti in Italia e all'estero
- Incertezza dell'esito di un eventuale giudizio
- Rapporti commerciali in corso e in generale interesse a proseguire/salvaguardare i rapporti
- L'importanza della riservatezza sulla lite
- Motivi relativi di nullità del titolo di proprietà industriale o intellettuale
- Timore di una sentenza che costituisca un precedente
- Invenzione dei lavoratori
- Mancanza o carenza di prove sufficienti a dimostrare in giudizio la propria domanda
- Rifiuto del Provider di trasferire il dominio al titolare dei diritti di proprietà industriale per morosità dei pagamenti di hosting/annualità registrazione/grafica sito Internet

Circostanze sfavorevoli

- Contraffazione intenzionale o in mala fede, atti di pirateria
- Parte non disponibile a negoziare e/o ancorata a posizioni di principio
- Necessità di provvedimenti urgenti
- Mancanza o carenza d'interesse a proseguire i rapporti
- Necessità di un precedente
- Necessità di pubblicità
- Motivi assoluti di nullità del titolo di proprietà industriale o intellettuale
- Oggetto della controversia è il pagamento di una somma e il debitore versa in stato di difficoltà

L'incontro preliminare informativo.

Non tutte le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale sono mediabili con successo. E in quest'ottica, pur non essendo obbligatorio per legge, è consigliabile che le parti interessate partecipino ad un incontro preliminare informativo: esso è una riunione

(dall'esito non vincolante, riservata e al costo di 40€, per ciascuna parte), nella quale anche a distanza (via Internet o telefono), il Responsabile dell'Organismo di Mediazione o un mediatore è a disposizione delle parti e dei loro rappresentanti (Consulenti in Proprietà Industriale e Avvocati) per rispondere a domande sulla procedura di mediazione (es. tempi, costi, poteri del mediatore e caratteristiche dell'eventuale mediatore) e ad aiutare loro a valutare se vi siano le condizioni per avviare la mediazione.

Con tale incontro la legge italiana sulla mediazione (riformata di recente) si propone di **avvicinare al tavolo negoziale** entrambe le parti, senza la necessità di una preventiva espressa adesione di una o di entrambe le parti alla mediazione, per esplorare l'eventuale comune concreta volontà delle parti stesse di dialogare e di negoziare prima di iniziare la procedura avanti il mediatore, con un significativo risparmio di tempi e costi.

In concreto, **se un soggetto manifesta l'intento di mediare una controversia ma non è certo dell'adesione dell'altra parte, può chiedere** (anche via e-mail) **all'organismo di mediazione di convocare la controparte, indicando alla Segreteria l'oggetto e il valore della controversia.** La Segreteria verifica la disponibilità dell'altra parte, e, se positiva, concorda con tutte le parti e gli eventuali rappresentanti (es. consulenti in proprietà industriale, avvocati) la data, l'ora e il luogo o le modalità (in presenza o a distanza) dell'incontro tra loro e il Responsabile dell'Organismo di Mediazione e spedisce alla parte invitata la comunicazione di invito. Tale comunicazione riporta l'oggetto della controversia e la manifestazione dell'intento di una parte di ricorrere alla mediazione, e segnala anche alla parte invitata la facoltà e l'opportunità di aderire all'incontro preliminare informativo.

Nell'incontro il Responsabile dell'Organismo di Mediazione o il mediatore ascolta le parti, **non entra nel merito della controversia** e spiega alle parti qual è il senso e lo scopo della procedura, come si svolge, con quali regole, quali sono i vantaggi, quali possibilità la mediazione offre alle parti a differenza del giudizio, in quanto tempo, i costi e la conservazione dell'eventuale relazione commerciale in corso.

Le parti possono chiedere chiarimenti sulla procedura e verificare, con l'aiuto del Responsabile dell'Organismo:

- se tutte le parti in lite presenti sono disponibili a partecipare alla mediazione
- se la controversia appaia (almeno in astratto) suscettibile di soluzioni alternative al contenzioso
- se vi siano le condizioni e l'interesse comune per

- cercare una soluzione diversa dal giudizio
- se vi sia la concreta volontà di negoziare.

Al **termine** l'incontro potrà essere:

- **positivo** (la parte invitata decide di aderire o le parti decideranno di avviare la mediazione), e quindi il Responsabile della Procedura inviterà le parti a concordare i tempi del deposito dell'istanza congiunta, la data del primo incontro di mediazione e il costo della procedura anche in deroga alle tariffe previa adesione dell'organismo di mediazione, e dell'incontro rilascerà un verbale di avvio e programma della procedura di mediazione;
- **negativo** (mancata adesione o di disinteresse alla mediazione), e dell'incontro non verrà rilasciato verbale.

Con l'incontro preliminare le parti avranno in ogni caso avuto l'opportunità di valutare, a **costi modesti** (salvo il pagamento dell'avvocato), in via **riservata e non vincolante**, se vi siano i presupposti, le condizioni e la concreta comune volontà per tentare la mediazione, e dunque decidere se aderire alla procedura in modo informato e consapevole.

L'assistenza tecnica e l'informativa.

Nelle controversie in materia di **proprietà industriale e intellettuale** le parti possono (non devono) e **l'organismo di mediazione raccomanda** di partecipare alla procedura di mediazione con l'assistenza di un **consulente in proprietà industriale** o di un **avvocato** esperto della materia. È riconosciuto come migliore prassi professionale internazionale anche per i **consulenti in proprietà industriale** esporre al ed esplorare col cliente metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quali la mediazione, secondo lo schema del 'ADR pledge'.

Gli **avvocati**, all'atto del conferimento dell'incarico, hanno l'**obbligo** di informare, per iscritto e in modo chiaro, il cliente:

- della **facoltà** (in caso di controversia in materia di proprietà industriale o intellettuale) di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali
- dell'**obbligo**, nel caso in cui la controversia in materia di proprietà industriale o intellettuale è sorta su un rapporto regolato da un contratto nel quale è inserita una clausola che preveda il preventivo esperimento del procedimento di mediazione (o definito anche di conciliazione).

L'informativa, sottoscritta dal cliente, deve essere allegata all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, pena l'annullabilità dell'incarico.

Salvo diverso accordo tra avvocati e cliente, sulla base della normativa sui parametri forensi se le parti conciliano:

- **avanti un organismo di mediazione, il compenso è aumentato del 40%**
- **avanti il Giudice, il compenso è aumentato del 25%.**

Alla stregua degli avvocati, anche i consulenti in proprietà industriale possono proporre al cliente e quindi concordare con il cliente un analogo eventuale compenso supplementare al compenso fisso nel caso di esito positivo (conciliazione) della procedura di mediazione.

In una controversia nella quale esista una clausola di mediazione (o conciliazione) sottoscritta dalle parti, il giudice, rilevata la mancanza o carenza dell'informativa ovvero del mancato preventivo tentativo di mediazione, può **anche d'ufficio** informare la parte dell'obbligo di svolgere la mediazione, prima di proseguire il giudizio, **sospendendo il processo e ordinando** alle parti a rivolgersi ad un organismo di mediazione.

Quando l'accordo (**conciliazione**) è raggiunto ed è **sottoscritto** dalle **parti** e dagli **avvocati** costituisce **titolo esecutivo**. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.

Le agevolazioni fiscali.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono **esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura**. Il verbale di accordo è **esente dall'imposta di registro** sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro. In caso di **successo** della mediazione, le parti avranno diritto a un **credito d'imposta** fino a un massimo di **500€** per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di **insuccesso** della mediazione, il credito d'imposta è di **250€**.

La procedura.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (dove, se lo confermeranno, le parti potranno svolgere la mediazione): tuttavia la domanda, per legge, va comunque sempre presentata (anche on line) alla sede legale dell'organismo, che indicherà il nominativo (e CV) del mediatore, luogo (se fisico più vicino alle parti), data e ora, dell'incontro preliminare. La domanda contiene l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le domande di mediazione (come gli atti di adesione della parte convocata) possono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- via e-mail
- **on line**, allegando i documenti, ma non nel caso di richiesta di incontro preliminare informativo
- via telefax
- **a mani, previo appuntamento via e-mail**, depositando gli atti (domanda o adesione), come previsto dalla legge, solo alla sede legale dell'organismo di mediazione (gli incontri di mediazione invece si possono svolgere presso le sedi operative, o altri luoghi concordati tra le parti e l'organismo di mediazione).

La Segreteria dell'Organismo rilascerà quietanza del deposito.

In caso di più domande, la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri, anche a distanza (es. audio o video conferenza), mirati alla composizione della controversia.

L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è **omologato dal Tribunale competente per territorio della sede legale dell'organismo di mediazione e diventa esecutivo in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea** (Danimarca esclusa).

Nel **caso di mancato accordo**, il mediatore, **previo consenso delle parti**, può fare una proposta di **risoluzione della lite**, che le parti restano libere di accettare o meno.

In caso di **insuccesso** della mediazione, nel successivo eventuale processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

La durata.

Il tentativo di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di **3 mesi**. Ogni causa civile ordinaria ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni.

La mediazione consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all'avvio della causa in Tribunale, e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria. La mediazione **non è sospesa** durante il periodo delle cosiddette ferie giudiziarie (dal **1° agosto al 15 settembre**). Il tempo impiegato per lo

svolgimento della mediazione **non è computabile** ai fini della verifica della durata ragionevole del processo.

L'eventuale proposta del mediatore.

Il mediatore formula la **proposta solo se** le parti **concordemente** lo richiedono. Se la proposta viene formulata e non viene accettata e il processo avanti il giudice viene iniziato o proseguito, nel caso in cui la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato **ingiustificatamente** la soluzione conciliativa.

La riservatezza.

Per legge (e non per accordo delle parti):

- nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nella mediazione può essere utilizzata nel processo
- nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
- tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

L'esito e l'efficacia.

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è **omologato dal tribunale**, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

L'accordo e il relativo verbale di conciliazione raggiunto nel corso di un procedimento di mediazione in Italia può avere **efficacia esecutiva in un altro Stato membro dell'Unione Europea**, Danimarca esclusa (detto anche riconoscimento automatico o libera circolazione europea), se viene omologato dal giudice italiano e se l'obbligo non adempiuto ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

I rapporti col processo civile.

Anche nei casi di mediazione è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili. Il giudice, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,

può invitare alla mediazione. Si tratta della cosiddetta mediazione delegata (dal giudice) o detta anche endoprocedurale.

Gli effetti sulle spese processuali.

La mediazione può **influire anche sulle spese del successivo processo**. Al termine del processo civile, si possono verificare, tra gli altri, i seguenti **2 casi**: la decisione del giudice corrisponde o non corrisponde alla proposta del mediatore.

Se il provvedimento del giudice **corrisponde** interamente al contenuto della proposta conciliativa, il **giudice può**:

- **escludere la restituzione delle spese** della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e
- **condannarla al pagamento delle spese** processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell'indennità spettante al mediatore (e all'esperto, se nominato).

Se invece il provvedimento che definisce il giudizio **non corrisponde** interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. Dalla **mancata partecipazione senza giustificato motivo** al procedimento di mediazione, il giudice **può** desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.

Quando la mediazione è condizione per agire in giudizio (mediazione obbligatoria), il giudice **condanna** la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una **somma pari al contributo unificato**.

Gli sviluppi.

Anche l'**Accordo sul Tribunale Unitario del Brevetto europeo** (del 11 gennaio 2013) all'art. 35 valorizza la mediazione con l'istituzione di un **Centro di mediazione e arbitrato per il brevetto**, con sede a Lubiana e Lisbona.

Conclusioni.

La mediazione istituita all'UAMI e quella italiana presenta elementi comuni o affinità, quali il carattere facoltativo e la gestione da parte di un esperto neutrale, ma anche significativi tratti distintivi: la prima è amministrata da un ente pubblico ed è gratuita, mentre la seconda può essere gestita da un ente pubblico o privato ed è onerosa. In un'ottica professionale e in un asfittico panorama di crescita delle aree di competenza della nostra categoria, la mediazione costituisce una rara occasione, una sfidante opportunità, un naturale terreno d'elezione e la giusta prospettiva di accrescimento della professionalità dei consulenti in proprietà industriale: nella direzione della rappresentanza e assistenza tecnica del cliente nella procedura di mediazione, come in quella dello svolgimento della funzione di mediatore. L'opportunità e l'occasione esiste, spetta a noi coglierla e così accreditarci presso i clienti con la nuova competenza della mediazione in materia di proprietà intellettuale, che costituisce peraltro uno dei quotidiani rami delle nostre attività professionali.

Cinzia Negro

Anna Maria Bardone

Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

In data 12 dicembre 2013 l'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha adottato il *Regolamento in Materia di Tutela del Diritto d'Autore sulle Reti di Comunicazione Elettronica*, che entrerà in vigore il 31 marzo 2014.

Il Regolamento, nasce con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e di diffondere l'educazione alla legalità nella fruizione delle stesse e nel contempo introduce dei sistemi di repressione delle violazioni di Copyright attraverso un sistema semplice che ricorda un poco le procedure di riassegnazione dei nomi a dominio.

L'AGCOM è conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo a favore dei consumatori contro gli Operatori telefonici che sovente pongono difficoltà nel cambio della gestione di una utenza telefonica. Da marzo questo soggetto diventerà anche l'arbitro ed il guardiano del Diritto d'Autore sulla rete Internet.

Innumerevoli sono state le prese di posizione di giuristi e studiosi sul ruolo che riveste AGCOM che sembra rubare delle funzioni proprie dell'Autorità Giudiziaria. Non mi soffermo assolutamente su questo punto mirando semplicemente ad illustrare le problematiche che coinvolgono un'impresa nella sua quotidianità e quindi l'opera di noi Consulenti in Proprietà Industriale.

Per prima cosa chiariamo che il presente regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità *downloading* o *streaming*, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica. Il regolamento ed i provvedimenti sono diretti a tutti quei soggetti che sono a monte dell'utente finale, quindi il soggetto che gestisce un sito Web, il provider e soprattutto colui che presta servizi di Hosting.

Qualora un soggetto ritenga che un'Opera digitale sulla quale esistano Diritti D'autore sia stata resa disponibile, o semplicemente riprodotta, su una pagina internet in violazione della Legge sul Diritto d'Autore può presentare un'istanza all'Autorità, chiedendone la rimozione.

Sembra che la legittimazione ad agire non sia limitata all'Autore ma anche al licenziatario dei Diritti d'Autore. Il regolamento parla di "un soggetto legittimato". Immagino quindi che l'autore sia un soggetto legittimato ed il licenziatario anche. Sono propenso ad estendere la legittimazione a qualsiasi soggetto sia stato "incaricato" dal titolare dei Diritti d'Autore. Quindi un cliente potrebbe dare ad un Consulente in Proprietà Industriale l'incarico di monitorare la rete alla caccia di violazioni del proprio Diritto d'Autore; lo stesso incarico potrebbe essere dato ad un'agenzia di licensing o simili.

È mia opinione che la procedura dinnanzi ad AGCOM si può attivare solo quando viene violato un Diritto d'Autore e quindi vi siano: riproduzione di video, canzoni, immagini, fotografie, testi.

Ora il caso di un sito dove si scaricano canzoni o film pirata gratuitamente è sicuramente la fattispecie che ha ispirato il legislatore. Tuttavia, nella pratica, ogni sito Web italiano è soggetto al regolamento e quindi è potenzialmente "vittima" di una decisione dell'Autorità Garante con possibilità di oscuramento.

Tutti i siti Web contengono delle immagini, la maggioranza delle quali sono utilizzate senza alcuna autorizzazione. Il nuovo regolamento rende il fotografo parte attiva nella difesa dei propri diritti. Lo stesso per le musiche: succede spesso che un sito Web possa riportare il video di un evento aziendale, un discorso, una festa una presentazione con delle musiche di sottofondo. Generalmente quando si realizza un evento si pagano i diritti alla Siae. Quasi sempre quei diritti non si estendono all'uso della canzone all'interno di un sito Internet. In tutti questi casi l'autore della musica potrà intervenire.

Quindi attraverso immagini, musiche ed anche testi gli autori potranno setacciare la rete alla caccia di violazioni che è mia opinione siano assai diffuse.

È sempre mia opinione che il diritto all'immagine, non essendo propriamente un Diritto d'Autore, sia escluso dalla competenza dell'Autorità Garante. Quindi se qualcuno pubblica su un sito Web, senza il mio consenso, la mia fotografia io sarò legittimato a protestare attraverso la Autorità Giudiziaria ma non

attraverso l'Autorità Garante. Mentre il fotografo che ha realizzato "l'Opera fotografica" costituita dalla mia foto artistica sarà legittimato ad attivare l'Autorità Garante per violazione del Diritto d'Autore da lui detenuto. Il procedimento dinanzi all'Autorità Garante è alternativo rispetto al corso all'Autorità Giudiziaria. Quindi l'istanza all'AGCOM non sarà possibile in pendenza di causa tra le parti.

Molto interessante è come si svolge la procedura. Si tratta semplicemente di compilare un modulo (non ancora disponibile sul sito nel momento in cui scrivo) indicando la prova dell'esistenza di un Diritto d'Autore esercitabile dall'Istante.

Colui che presenta l'istanza ha l'onere di allegare ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del Diritto d'Autore. Qui iniziano le dolenti note. Come sapete il Diritto d'Autore sorge automaticamente con la creazione dell'Opera. Fornire una prova della titolarità non è cosa facile. In particolare non si sa se sia necessario un deposito presso la Siae o presso un Copyright Office. Parimenti non si sa se AGCOM accetterà testimonianze. Nel caso delle fotografie se esiste un negativo questo "vale titolo" per rivendicare il diritto. Se invece la fotografia nasce digitale allora l'unica cosa che si può fornire è il file nativo della macchina fotografica. La cosa può essere facile se il fotografo ha l'accortezza di usare il formato nativo RAW, meno facile e se il fotografo usa il formato JPG.

Una volta iniziato il procedimento attraverso l'invio dell'istanza la Autorità Garante vaglia per prima cosa i requisiti formali della stessa. L'esito dell'esame può dar luogo o all'archiviazione dell'istanza o al suo accoglimento. Se l'istanza è archiviata viene data notizia solo all'Istante. Se invece l'istanza viene accettata, l'Autorità Garante comunica l'avvio del procedimento ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito internet. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul Diritto d'Autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.

Anche su questo punto vi sono delle dolenti note in quanto non sempre i soggetti coinvolti in questo procedimento sono facilmente individuabili e talvolta potrebbero non essere collaborativi. Riteniamo che i soggetti siano individuabili attraverso l'esecuzione del

cosiddetto "WHOIS" che permette di individuare alcuni soggetti (o spesso le e-mail di questi soggetti) che sono coinvolti nella gestione tecnica o amministrativa del sito Web che contiene i dati che si presumono in violazione del Diritto d'Autore. Tutti noi sappiamo che spesso il Registrant di un nome a dominio non sempre è riconoscibile. Ruolo chiave in questa procedura sono quindi il Registrant, il Provider dei servizi e il soggetto che presta i servizi di Hosting. Alcune di queste funzioni possono essere accorpate in un solo soggetto. Questi sono molto più semplici da individuare è facile prevedere che l'Autorità Garante si rivolgerà principalmente a questi.

Qualora i prestatori di servizi ovvero l'*uploader* (ad esempio per un video su Youtube) o i gestori della pagina o del sito internet, provvederanno spontaneamente alla rimozione dei contenuti contestati e ne diano contestuale comunicazione all'Autorità Garante, allora quest'ultima disporrà l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto Istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

È possibile che i prestatori di servizi preferiscano rimuovere immediatamente i contenuti contestati per evitare futuri problemi. In questo modo eserciterebbero la massima tutela su loro stessi forse a discapito degli interessi del Cliente. Caso classico di un comportamento di questo tipo è ravvisabile nella rimozione "quasi automatica" delle cosiddette Vanity Pages su Facebook in seguito a contestazione formale.

Se così sarà anche nei giudizi AGCOM colui che viene accusato ingiustamente, o peggio sia vittima di una facile strumentalizzazione, avrà seri problemi a difendersi e a ripristinare il sito Web con le stesse modalità precedenti.

L'atteggiamento che avranno i prestatori di servizi dinanzi a questa problematica sarà fondamentale per poter capire l'impatto sulla rete del nuovo regolamento.

Quello che colpisce di questa procedura è la facilità con cui una pagina Web può venire rimossa dalla rete Internet in seguito ad una semplice istanza che potrebbe non essere nemmeno notificata all'azienda titolare del sito Web.

Un atteggiamento "ipercollaborativo" da parte di prestatori di servizi potrebbe essere lesivo degli interessi dell'azienda. Quello che dobbiamo valutare è se il nostro sito Web o quello dei nostri clienti sia effettivamente immune da ogni contestazione, quindi bisognerebbe valutare se il "codice" oppure la struttura

del nostro sito web sia stata eseguita a ricalco di un altro sito, se possiamo seriamente disporre di tutti i diritti sulle immagini, sulle foto, in caso esistessero musiche se si sia pagato il diritto Siae per quel che riguarda la diffusione via Internet. Spesso acquistando i diritti su delle immagini da parte di siti Web specializzati si acquistano diritti più limitati rispetto alle necessità che comporta l'allestimento di un sito Web.

È mia opinione che siano moltissimi i siti Web che corrono dei rischi. A questo punto arriva la parte più delicata della procedura. Vi sono cinque giorni, e sottolineo solo cinque giorni per "l'accusato" per produrre delle controdeduzioni. Ora potete immaginare che andare a recuperare il titolo d'acquisto di una foto, trovare il negativo, individuare il contratto con il quale si è potuto disporre di una musicchetta potrebbe non essere operazione da cinque giorni. Soprattutto non è detto che l'informazione arrivi sulla scrivania della persona giusta in tempi immediati.

Una volta ricevuta l'istanza l'organo collegiale, che si è istituito in seno all'AGCOM, esaminate le prove può predisporre un'archiviazione del caso oppure può propendere per la sussistenza della violazione di un Diritto d'Autore. Qualora, ritenga sussistente la violazione del Diritto d'Autore o dei diritti connessi (le semplici fotografie), l'organo collegiale potrà esigere, nel rispetto dei criteri di gradualità, che i prestatori di servizi impediscano la violazione medesima o vi pongano fine.

A tale scopo, l'organo collegiale adotta degli "ordini" nei confronti dei prestatori di servizi, i quali devono ottemperarvi entro tre giorni dalla notifica.

Si noti, quindi, che gli ordini non sono diretti necessariamente contro il soggetto che ha violato il Diritto d'Autore ma contro tutti quei soggetti che partecipano alla catena "Internet" di diffusione dei contenuti.

L'Autorità Garante con un procedimento sommario e molto veloce si sostituisce nella pratica all'Autorità Giudiziaria emettendo una vera e propria sentenza e irrogando quella che a tutti gli effetti sembra essere una sanzione. Questa potestà ha fatto imbestialire i puristi del diritto ed alcuni professori universitari che hanno orchestrato una vera e propria campagna ideologica contro questo regolamento. Essendo sostanzialmente un procedimento amministrativo non dovrebbero essere previste pene pecuniarie o risarcimenti danni, l'oscuramento del sito è di per se una sanzione efficace. Il regolamento prevede per prima cosa la rimozione dei contenuti che si presumono

in violazione del Diritto d'Autore, mentre l'oscuramento del sito è previsto in tutti i casi di violazione "massiva" di diritti d'Autore quali ad esempio siti pirata da cui sia possibile scaricare musica oppure film. Sono invece previste sanzioni pecuniarie, anche rilevanti, nel caso i soggetti destinatari dell'ordine dell'Autorità Garante si rifiutino di collaborare. Parimenti l'Autorità Garante potrà rivolgersi direttamente alla polizia giudiziaria che opererà sulla base dei dettami della legge sul Diritto d'Autore.

È facile prevedere che il principale destinatario dell'ordine dell'Autorità Garante sia il soggetto che presta i servizi di hosting. Quest'ultimo potrebbe non avere alcun interesse a non rimuovere il contenuto e quindi è probabile che il nuovo regolamento provochi una sorta di rimozione automatica dei contenuti in presenza di contestazione.

Tutto il procedimento durerà al massimo 35 giorni a contare dalla data dell'istanza. Inoltre il regolamento si applica anche i contenuti diffusi su altri mezzi rispetto a Internet quali ad esempio la radio o la televisione. Per brevità non esaminerò anche questi casi che ritengo capiteranno di rado nella vita lavorativa di un Consulente Proprietà Industriale; basta dire che la procedura è praticamente identica a quella prevista per Internet.

Contro la decisione dell'Autorità Garante è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

In caso di mancata ottemperanza agli ordini dell'Autorità Garante sono previste sanzioni che possono arrivare teoricamente a cinquecento milioni di vecchie lire e oltre. Si possono applicare anche le sanzioni in materia penale previste dalla legge sul Diritto d'Autore.

La mia opinione è che le Autorità Garante sia diventata di fatto un giudice speciale, o se si preferisce specializzato in certi campi del Diritto d'Autore con un giudizio breve, efficace e speriamo corretto. Per ora nessun giudizio su questo nuovo "Regolamento" è possibile perché molto dipenderà dalla qualità delle decisioni AGCOM. Con buona pace di tutti coloro che vedono in questo regolamento un'inaccettabile deroga ai principi fondamentali del "rito" e della competenza dell'autorità giudiziaria.

Fabio Giambrocono

Un aggiornamento e rafforzamento della tutela delle dogane UE contro le merci contraffatte

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento n.608/2013 sulla tutela dei diritti di proprietà industriale alle dogane dell'Unione europea che avranno così un ruolo ancora più essenziale per impedire l'ingresso ai prodotti sospettati di violazione degli IPRs

Nel solo 2012 le dogane dell'UE hanno sequestrato quasi 40 milioni di prodotti sospettati di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il valore delle merci intercettate è dell'ordine di quasi un miliardo di euro. Circa il 90% di tutte le merci bloccate è stato distrutto oppure è stato oggetto di un procedimento giudiziario per accertare la violazione.

Per dare ulteriore vigore a questa azione comunitaria, nel dicembre 2012 il Consiglio dell'UE ha adottato un piano di azione doganale in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017.

Gli obiettivi strategici di questo piano di azione sono:

- controllare in modo efficace e applicare la nuova normativa dell'UE sulla tutela di IPRs da parte delle autorità doganali;
- contrastare gli scambi di merci che violano IPRs lungo tutta la catena di approvvigionamento internazionale;
- monitorare e contrastare l'evoluzione delle principali tendenze negli scambi di merci che violano IPRs;
- rafforzare la cooperazione sulle violazioni di IPRs con tutte le autorità preposte all'applicazione della legge.

Uno dei primi passi della implementazione di questo piano di azione è stata l'adozione nel giugno 2013 del Regolamento (UE) n.1383/2003, che ha notevolmente rafforzato le norme sulla tutela degli IPRs da parte delle autorità doganali.

Come ulteriore e rapida evoluzione, dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n.608/2013 che prevede l'abrogazione del precedente Regolamento n.1383/2003 e introduce una serie di modifiche al quadro giuridico al fine di rafforzare ancora e migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Vediamo in termini operativi quali sono le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento.

1. Estensione della lista dei diritti IP tutelati in ambito doganale

I diritti per i quali fino a dicembre poteva essere richiesto

l'intervento dell'autorità doganale erano i marchi, i brevetti, i design (registrati o non registrati), i diritti d'autore, i certificati complementari di protezione, le privative per novità vegetali, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

Oltre a tutte quelle sopra citate, le categorie di diritti tutelati vengono estese e ora comprendono anche le denominazioni commerciali (purché protette come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o UE), i modelli di utilità e le topografie di prodotti a semiconduttori.

Sono oggetto del nuovo Regolamento anche i dispositivi progettati, prodotti o adattati al fine di rendere possibile o facilitare l'elusione di misure tecnologiche.

2. Adozione della "procedura semplificata" per la distruzione delle merci: obbligatoria per gli Stati membri

Il Regolamento n.1383/2003 autorizzava gli Stati membri (pur non essendo obbligatorio) a prevedere una procedura che consentisse la distruzione delle merci, senza l'obbligo di avviare un procedimento giudiziario per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale fosse stato effettivamente violato.

Questa procedura si è rivelata particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore, per cui il nuovo Regolamento n.608/2013 prevede l'adozione **obbligatoria** della "procedura semplificata" per tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione.

In questo modo, le Autorità doganali potranno **sempre** procedere alla distruzione di merci sospette di violare un IPRs, senza che sia necessario determinare se la violazione effettivamente sussista, qualora, entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle merci medesime (3 giorni in caso di merci deperibili):

- a) il soggetto che abbia fatto domanda di intervento doganale confermi che si tratta di merce contraffatta richiedendone la distruzione;
- b) il detentore delle merci in violazione confermi che si può procedere alla distruzione.

È importante sottolineare come tale procedura preveda che le Autorità doganali possano considerare che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano prestato

il consenso alla distruzione delle merci, anche qualora gli stessi non abbiano notificato la propria opposizione alla distruzione entro i termini previsti.

3. Procedura ad hoc per le piccole spedizioni

L'esplosione dell'e-commerce ha comportato una forte crescita del canale postale come modalità di consegna di falsi direttamente all'utente finale e sempre più spesso i prodotti contraffatti vengono acquistati on line, entrando nei paesi UE tramite piccole spedizioni postali. Il nuovo Regolamento UE sull'intervento doganale agevola la distruzione "d'ufficio" dei falsi intercettati in dogana in piccole quantità.

Fino ad oggi per tutti i prodotti sospetti, una volta sottoposti a sospensione dello svincolo e blocco dalle autorità doganali, dovevano essere oggetto di una procedura secondo la quale la convalida del blocco deve essere richiesta entro breve termine dal titolare del diritto di proprietà intellettuale oggetto di contraffazione tramite una procedura giudiziaria. Avviare procedure giudiziarie per un numero crescente di piccoli sequestri era spesso troppo gravoso per i titolari dei diritti, e di conseguenza i prodotti sospetti venivano svincolati allo scadere del termine, finendo comunque sul mercato.

La nuova procedura introdotta permetterà all'autorità doganale di procedere direttamente alla distruzione di piccoli quantitativi di prodotti contraffatti previa notifica all'importatore, il quale avrà dieci giorni lavorativi per opporsi alla distruzione, termine oltre il quale scatterà il silenzio-assenso. Il titolare del diritto di proprietà intellettuale oggetto di contraffazione non sarà coinvolto nella procedura, né riceverà notizia del sequestro.

Il nuovo regolamento definisce "piccola spedizione" la spedizione fino a 2 kg di peso o fino a tre unità di prodotto; è importante notare come la nuova procedura relativa ai quantitativi minimi di falsi sarà applicabile soltanto nel caso in cui il titolare dei diritti abbia dato il suo espresso consenso al momento della richiesta di intervento dell'autorità doganale.

4. Rimborso dei costi sostenuti dal richiedente

Il Regolamento n.608/2013 ha introdotto la possibilità che il titolare di IPRs chieda un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato. Infatti le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda del titolare di IPRs ed è tenuto a rimborsare tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento.

5. Condivisione di informazioni tra le Autorità doganali

Il Regolamento n.608/2013 non modifica la previsione del Regolamento precedente secondo la quale non sono considerate contraffatte le merci in transito nella UE, cioè provenienti da, e destinate a, paesi extra-UE ma che transitano per uno o più paesi UE.

Ora viene introdotto però un concreto e operativo sostegno per combattere la contraffazione dei prodotti in transito nell'UE e provenienti dai Paesi extra UE.

Infatti le Autorità doganali degli Stati membri possono procedere allo scambio di informazioni (che riguardano i sequestri, le tendenze e i rischi in generale) con le Autorità doganali dei Paesi terzi su presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, riguardanti anche merci in transito nel territorio dell'Unione e provenienti dal territorio delle autorità doganali dei Paesi terzi o ad essi destinate.

Vi sarà un impatto pratico del nuovo Regolamento sulle esistenti EU Customs Application for Action (AFA).

Qualsiasi AFA concessa prima del 1° gennaio 2014 secondo il vecchio regolamento resta valida fino alla scadenza, ma non può essere rinnovata. Deve invece essere presentata una nuova AFA secondo il nuovo Regolamento, prima della scadenza della domanda precedente.

I titolari dei diritti dovrebbero in ogni caso considerare se possa essere utile presentare comunque al più presto una nuova AFA, in modo di trarre vantaggio delle nuove procedure, ad esempio in merito alle piccole spedizioni, come descritto in precedenza.

Il nuovo modulo AFA, che è lo stesso per entrambe le domande sia nazionali sia comunitarie, richiede informazioni dettagliate e specifiche per quanto riguarda le caratteristiche delle merci autentiche, comprese le caratteristiche distintive, il luogo di produzione, gli importatori, fornitori, produttori, commercianti autorizzati e così via.

Diego Pallini Gervasi

Focus Cina. Una nuova Legge Marchi all'insegna dell'alta velocità e del principio di correttezza

Sebbene qualche novità -come l'abolizione dell'appello per l'opponente- abbia lasciato un certo sgomento in più di un operatore, la mia personale sensazione è che la Nuova Legge Marchi Cinese, nel complesso, sia foriera di cambiamenti positivi: i tempi della *prosecution* sono abbreviati e chiaramente definiti, la crociata contro la malafede è dichiarata su più fronti, con le domande multiclasse, l'e-filing e la richiesta informale di chiarimenti o correzioni da parte del CTMO si riducono i tempi e i costi di registrazione, la possibilità di rinnovare il marchio un anno prima della scadenza faciliterà la gestione dei programmi di Sorveglianza Doganale, si potranno registrare i marchi sonori, la portata deterrente dei danni liquidati d'ufficio è stata aumentata di sei volte, passando ora a circa €350,000...

Mi sembra che ci sia tutta la buona volontà del legislatore cinese e che la riforma vada nella giusta direzione.

D'altra parte, la legge ha avuto una lunga e interattiva gestazione: sono stati coinvolti e perlopiù ascoltati operatori locali e internazionali, istituzioni come la Camera di Commercio Europea in Cina (EUCCC) o Associazioni come l'INTA che, con un ping pong di bozze, commenti e ritocchi hanno contribuito a dare forma a questo nuovo strumento.

Ora non ci resta che vedere come sarà il rodaggio. Ci sono ancora alcuni punti interrogativi soprattutto sul Regolamento di Esecuzione (non ancora approvato).

In questo articolo, accennerò alle principali novità della legge e dell'ultima bozza del regolamento di esecuzione, cercando di interpretare lo spirito del legislatore cinese e dare una risposta pratica alle nuove istanze che emergono.

Sulla disciplina transitoria e sulle tasse, non ci sono ancora linee definitive e occorrerà aspettare che sia approvato il regolamento.

Il 30 agosto 2013 l'Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato la Nuova Legge Marchi che entrerà in vigore il 1° maggio 2014.

IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITÀ:

1. La malafede

La legge ha espressamente inserito nuove disposizioni per prevenire la registrazione di domande di marchio in

malafede, sia a carico del richiedente sia a carico degli agenti in marchi:

- L'uso e la domanda di registrazione devono ottemperare al principio di correttezza e buona fede (art. 7)
- sarà rifiutata la domanda per un marchio identico o simile ad un altro marchio per prodotti (o servizi) identici o affini, se il richiedente è consapevole dell'esistenza del marchio precedentemente usato, a causa di relazioni contrattuali, interazioni commerciali o altre relazioni (art. 15).

Questa previsione rappresenta a mio avviso la chiave di volta della Legge, riducendo la portata del principio del *first to file*, finora inadeguato a garantire i legittimi titolari dei marchi contro usurpazioni troppo disinvolute da parte partner (contrattuali) infedeli o squatter professionisti.

Non guastano (ma sono facilmente eludibili) le disposizioni per responsabilizzare gli agenti in marchi (art. 19 e 68):

- I mandatari hanno l'obbligo di avvertire i propri clienti se i marchi che questi vogliono depositare non possano essere registrati ai sensi di legge
- è fatto divieto ai mandatari di agire se sono a conoscenza - o dovrebbero esserlo - del fatto che i propri clienti stiano depositando un marchio in malafede o comunque in violazione di diritti di terzi (art. 32)
- è fatto divieto ai mandatari di depositare domande di marchio a proprio nome per prodotti o servizi che non siano "servizi di agenzia"
- se un mandatario in marchi è coinvolto in tali atti, il CTMO e il TRAB rifiuteranno di accettare domande da lui depositate e potrà essere comminata una multa (art. 68)

Detto per inciso: in Cina, la professione di mandatario in marchi non fa capo ad un ordine professionale, chiunque può esercitarla se munito di una licenza amministrativa, non esiste un esame, né un codice deontologico, né - talvolta - un'etica o una preparazione adeguata. Se da un lato gli studi che si interfacciano con l'estero sono di norma all'altezza, altri mandatari in città minori e con clientela unicamente cinese sono forse più simili a sciamani o a cowboy che non a figure professionali come le intendiamo noi. Quindi l'intervento del legislatore a questo proposito è tanto utile quanto encomiabile.

2. Le Opposizioni

La nuova disciplina delle opposizioni ha creato un certo scontento tra gli operatori.

La Nuova Legge prevede che solo il titolare di un diritto anteriore o una parte interessata possa sollevare opposizione sulla base degli impedimenti relativi o di uso decettivo di un'indicazione geografica, mentre chiunque può sollevare un'opposizione sulla base di impedimenti assoluti (art. 33)

Fin qui, tutto bene. Il problema viene con la nuova disciplina degli appelli delle decisioni sulle opposizioni.

Una volta che l'opposizione sia stata decisa dal CTMO, può essere appellata dinanzi al TRAB solo dal richiedente (e non anche l'opponente). Se invece il CTMO rigetta l'opposizione, il marchio sarà registrato e all'opponente non resterà altro rimedio che l'invalidazione dinanzi al TRAB (art. 35)

Questa amputazione del diritto dell'opponente ad appellare ha suscitato non poche critiche tra i titolari di marchio e gli operatori stranieri: mediamente l'80% delle opposizioni si conclude a sfavore dell'opponente che, ritentando la sorte con l'appello al TRAB, avrà in media il 50% di chance di successo.

Non banalizzerei pensando che questa disposizione sia stata confezionata ad arte per tutelare gli interessi di richiedenti in malafede o senza pensare alle conseguenze. Non avrebbe senso.

Per "entrare" nella disposizione, occorre accantonare un approccio da egoferiti. Se leggiamo la Nuova Legge alla luce dei suoi Leitmotiv (alta velocità e correttezza) è chiaro che il legislatore intenda evitare situazioni di pendenza che creano incertezza del diritto e miri a cristallizzare al più presto uno *status quo*. Ha inserito in questo nuovo "motore" che è la Nuova Legge diverse valvole di sicurezza che dovrebbero contrastare comportamenti in malafede.

Se l'art. 15.2 compirà la missione di cui è stato investito, assisteremo a un esame delle domande e delle opposizioni molto più improntato al principio della correttezza e alla soppressione della malafede. È plausibile pensare che il CTMO diventerà più attento a colpire la malafede in sede di domanda e, laddove un marchio superi l'esame, lo schermo dell'opposizione potrebbe diventare molto più efficace e non essere così sbilanciato a sfavore dell'opponente che soccombe nell'80% dei casi.

3. Tempi di Esame

Non ci saranno più né grandi sorprese né grandi attese.

Come si può notare dalla tabella, ogni azione legata alla *prosecution* ha una gestazione di nove mesi (facilissimo da ricordare), tranne l'esame per l'opposizione e l'appello della stessa che dovranno essere decisi entro dodici mesi. In casi particolari è ammessa una proroga da tre a sei mesi.

Categoria	Tipo di Procedura	CTMO/ TRAB	Limite di tempo per l'Esame
Domanda	Esame preliminare della domanda di marchio	CTMO	9 mesi -
	Esame di un appello in caso di rifiuto	TRAB	9 mesi proroga max 3 mesi
Opposizione	Esame di un'opposizione	CTMO	12 mesi proroga max 6 mesi
	Esame di un appello in caso di opposizione	TRAB	12 mesi proroga max 6 mesi
Invalidazione	Esame di un'invalidazione per impedimenti assoluti	TRAB	9 mesi proroga max 3 mesi
	Esame di un appello in caso di invalidazione richiesta per impedimenti assoluti su iniziativa del CTMO	TRAB	9 mesi proroga max 3 mesi
	Esame di un'invalidazione per impedimenti relativi depositata dal titolare di un diritto anteriore o di una parte interessata	TRAB	12 mesi proroga max 6 mesi
Cancellazione	Esame di una cancellazione di un marchio che è diventato generico o cancellazione per non uso	CTMO	9 mesi proroga max 3 mesi
	Esame di un appello per una cancellazione pronunciata dal CTMO	TRAB	9 mesi proroga max 3 mesi

4. Semplificazioni nella Procedura di domanda

Approda la domanda multi-classe (art. 22) e l'e-filing. Finora non era infrequente che una domanda di marchio venisse trattata da esaminatori diversi con valutazioni non sempre coerenti. Sicuramente una novità molto positiva.

Il CTMO potrà rivolgersi in via informale al Richiedente per chiarire o emendare la domanda evitando un rifiuto ufficiale (art. 29).

5. Risarcimento Danni (art. 63 e 64)

Sul risarcimento di danni, la Nuova Legge usa bastone e carota, perché da un lato aumenta di sei volte il risarcimento dei cosiddetti *statutory damages*, dall'altro pone un onere probatorio più restrittivo - ma ritengo sensato - in capo a chi richiede il risarcimento.

Il massimo dei danni quantificati d'ufficio per la violazione di marchio è stato aumentato da CNY500,000 a CNY3,000,000 (da EURO 58,000 a EURO 350,000 circa). Tuttavia, il giudice concederà i danni quantificati d'ufficio solo qualora non sia possibile determinare il risarcimento sulla base delle perdite effettive o dei guadagni dell'autore della violazione o sulla base di una ragionevole royalty.

Il risarcimento può essere moltiplicato fino a tre volte se l'autore della violazione ha agito in malafede o se si tratta di violazione "grave". Non sono però forniti maggiori dettagli su come interpretare la "malafede" e la "gravità".

Il giudice può ordinare all'autore della violazione di fornire la prova dei propri conti correnti per determinare i guadagni delle attività illecite. Se l'autore della violazione si rifiuta o produce prove false, il giudice valuterà in base alle richieste e alle prove prodotte dal titolare del marchio.

L'autore della violazione può richiedere al titolare del marchio di dimostrare che il marchio sia stato usato nei tre anni precedenti all'azione o che il titolare abbia sofferto una perdita come risultato della violazione. In mancanza di tale prova l'autore della violazione non sarà ritenuto responsabile per il risarcimento.

6. Marchi famosi (art. 14)

La tutela dei marchi famosi sarà concessa di volta in volta, e solo se strumentale alla decisione del caso, per esempio quando sia rivendicata la tutela ultramerceologica per una violazione di marchio.

La dicitura "marchio famoso" non potrà essere usata su prodotti, confezioni o contenitori né alle fiere, né nella

pubblicità o in qualunque attività commerciale.

Il riconoscimento come marchio famoso potrà essere concesso solo dal CTMO (nel contesto di opposizioni o in casi di violazione trasferiti dall'AIC), dal TRAB (negli appelli delle decisioni sulle opposizioni e nelle azioni di invalidazione) e dalla Corte del Popolo.

La ratio di questa previsione è da cercare in anni di abusi del titolo di marchio famoso conferito dalle amministrazioni locali cinesi. Chi è stato a qualche fiera in Cina, si sarà probabilmente stupito dall'essere circondato da tanti "marchi famosi" mai sentiti prima. Pur riconoscendo che ci sono tanti marchi famosi in Cina ma sconosciuti all'estero, la qualifica di marchio famoso è stata concessa in un recente passato in maniera un po' troppo disinvolta. Ora si vuole ritornare alla connotazione strettamente legale della natura di marchio famoso e al suo utilizzo come strumento legale, non commerciale.

7. Ragione o denominazione sociale (art. 58)

La Nuova Legge chiarisce che conflitti tra marchio registrato o marchio noto non registrato e nome sociale dovranno essere trattati ai sensi della Legge sulla Concorrenza Sleale.

8. Marchi Sonori (art. 8)

Fanno ingresso nella legge anche i marchi sonori che, nell'era digitale, hanno accresciuto la loro importanza, al punto che, anche una persona low tech come me è in grado di capire subito se un telefonino è un Nokia, un Samsung o un iPhone, semplicemente dalle suonerie o dai bip dei messaggi e dell'accensione.

9. Rinnovo anticipato a 12 mesi (art. 40)

Prima si poteva rinnovare una registrazione di marchio a partire da 6 mesi prima della scadenza fino a 6 mesi dopo. La Nuova Legge consente di anticipare fino a 12 mesi l'avvio della procedura di rinnovo, dando così maggiori garanzie ai titolari dei marchi coinvolti nelle Sorveglianze Doganali. Resta immutato il periodo di grazia di 6 mesi.

La bozza di Regolamento di Esecuzione

La bozza di Regolamento di Esecuzione della Nuova Legge Marchi ("Bozza di Regolamento") è stata aperta al pubblico per gli emendamenti fino al 10 Febbraio scorso. Si attende ora la versione definitiva che auspicabilmente sarà soggetta a ulteriori modifiche.

Anche la Bozza di Regolamento, come la Nuova Legge Marchi, mi sembra ispirata alla volontà di velocizzare le procedure (a volte persino troppo!) e di contrastare la malafede.

Segnalo alcune delle principali novità, da leggere tenendo presente che, per il regolamento di esecuzione, non c'è ancora nulla di definitivo e attendiamo di sapere se, come e quando entrerà in vigore.

1. Abbreviazione dei termini procedurali (Articoli 18, 29, 60 & 62):

Il termine per integrare e/o correggere una domanda di marchio e per una decisione è stato abbreviato da 30 a 15 giorni.

Analogamente, il termine per presentare prove supplementari in un'opposizione, appello o replica è stato abbreviato da 3 mesi a 30 giorni.

Il termine di 15 giorni per presentare un appello si preannuncia stressante per i titolari dei marchi, soprattutto se stranieri, perché le traduzioni rallentano i tempi e possono penalizzare la difesa. Ora che le azioni ufficiali devono anche essere completate entro lo stesso termine, la pressione sui titolari è ulteriormente accresciuta.

La Bozza di Regolamento ha posto un ulteriore onere probatorio in capo all'opponente e ha abbreviato il tempo consentito per presentare le prove. Poiché la Bozza di Regolamento richiede che l'Opponente dimostri i propri diritti al momento del deposito dell'Opposizione Proforma, è raccomandato che i titolari raccolgano in anticipo le prove d'uso o i diritti anteriori come ad esempio certificati di registrazione o di copyright. I titolari dovranno avere un servizio di sorveglianza efficiente per ricevere la "Nota di Sorveglianza" con congruo anticipo. Diventa quindi più importante che mai crearsi un archivio completo di prove e diritti per i marchi chiave in relazione a quelli più coinvolti nelle opposizioni.

2. Domanda divisionale di Marchio (Articolo 24)

Quando una domanda di marchio è rifiutata per alcuni dei prodotti o servizi, il richiedente può richiedere al CTMO (entro 15 giorni dal parziale rifiuto) di dividere la domanda e concedere un'approvazione preliminare per i prodotti e servizi approvati. La data della domanda resta invariata.

In questa disposizione si legge il retaggio del vecchio sistema monoclasse, come se il legislatore avesse il timore che l'esame di una domanda multiclasse, anche se ora durerà solo nove mesi, comporti dei rallentamenti.

3. Cessione di Marchio (Articolo 33)

Il cedente e il cessionario dovranno congiuntamente

adempiere alle formalità (incluse le procure) per richiedere la trascrizione della cessione e conferire mandato allo stesso agente.

In tal modo la proposta di regolamento mira a proteggere meglio i diritti e gli interessi del titolare ed evitare cessioni fittizie. Tuttavia questa disposizione si preannuncia di difficile attuazione pratica e ci si auspica che la trascrizione della cessione possa continuare ad essere richiesta dal solo cessionario.

4. Udienze orali (Articolo 63):

Il TRAB può, su richiesta di una parte interessata o d'ufficio, ordinare un'udienza orale in caso di appello. Se il TRAB decide di procedere a un'udienza orale dovrà notificarlo alle parti per iscritto entro 15 giorni prima dell'udienza, informandole della data e luogo dell'udienza e dell'identità degli esaminatori. Le parti dovranno rispondere entro il termine indicato.

Se la parte che ha richiesto l'udienza orale non risponde all'invito a comparire o non compare all'udienza, l'appello sarà considerato come abbandonato e al richiedente ne sarà data notifica per iscritto dal TRAB. Se l'altra parte non risponde o non compare in udienza, il TRAB deciderà in sua assenza.

5. Definizione di "violazione reiterata" (Articolo 86)

La Bozza di Regolamento ha definito "l'atto di commettere una violazione due o più di due volte nell'arco di cinque anni":

- qualora la stessa parte, i cui atti siano stati accertati dall'AIC o da una corte come violazione di marchio, commetta un'altra violazione di marchio entro cinque anni dal primo atto; o
- qualora sia provato che la stessa parte abbia commesso un'altra violazione di marchio entro cinque anni, se la prova è fornita tramite investigazione.

6. Definizione di gravi circostanze (Articolo 87)

La Bozza di Regolamento ha definito le "gravi circostanze" quando la violazione:

- sia commessa su vasta scala;
- perduri per un lungo periodo;
- abbia un impatto sociale negativo.

Queste previsioni sono utili in particolare perché i titolari di marchio chiedevano un chiarimento su tali punti dopo la prima bozza della legge Marchi

7. Operazioni Commerciali Illegali (Articolo 82)

La Bozza di Regolamento fornisce un'utile guida sul

calcolo dei guadagni illeciti derivanti dalla violazione di marchio.

Il termine “fatturato di attività commerciali illecite” nella Legge Marchi si riferisce al valore dei beni contraffatti che siano prodotti, immagazzinati, trasportati e venduti nell’attività di violazione. Il valore dei beni contraffatti venduti è calcolato in base all’effettivo prezzo a cui sono venduti. Il valore dei beni contraffatti prodotti, immagazzinati, trasportati e non ancora venduti è calcolato in base al prezzo medio effettivo di vendita dei beni contraffatti. Se l’effettivo prezzo di vendita non può essere identificato, il calcolo dovrà essere basato sul prezzo indicato, se c’è. Se non può essere identificato, dovrà essere basato sul prezzo medio dei prodotti contraffatti.

Il valore dei prodotti semifiniti recanti il marchio dovrebbe essere incluso nel fatturato delle attività illecite e il costo effettivo dei prodotti semifiniti dovrebbe essere considerato il prezzo ai fini del calcolo; se ci sono prove sufficienti a dimostrare che i prodotti che non hanno il marchio apposto violano il marchio di un terzo, il loro valore dovrà essere incluso nel fatturato delle attività illecite.

Il fatturato per le attività illecite associate alla violazione di un marchio di servizio significa il reddito per le attività generate dalla violazione commessa dall’autore della violazione durante il periodo della violazione.

8. Definizione di prodotti e servizi simili (Articolo 22 & 23)

È stata codificata per la prima volta la definizione di prodotti e servizi simili. Il CTMO e il TRAB non saranno vincolati dal manuale ufficiale e dovrebbero avere una maggiore discrezionalità nell’esame. Questo sembra uno sviluppo positivo ma rimane da vedere come funzionerà in pratica. Dovranno ritenersi “Prodotti simili” i prodotti che abbiano la stessa o sostanzialmente identica funzione, fine, settore produttivo, canali distributivi, target di consumatori e altri fattori.

“Servizi simili” significa servizi identici o sostanzialmente identici per fine, contenuto, forma, target di consumatori ed altri fattori.

“Somiglianza tra marchi” significa somiglianza nella forma dei caratteri o delle lettere, pronuncia, significato, composizione, e colore di un’immagine o struttura complessiva che combina i tre elementi, o forma tridimensionale o combinazione di colori o melodia.

9. Trascrizione di licenza (Articolo 74)

Per dare in licenza un marchio registrato, il licenziante dovrà entro la scadenza del contratto, presentare i documenti necessari al CTMO per la trascrizione. La bozza di regolamento ha eliminato il requisito di trascrivere la licenza entro tre mesi dalla data di esecuzione del contratto

Si tratta di uno sviluppo utile e pratico per i titolari e per i licenziatari perché non pone più un termine per registrare la licenza presso il CTMO. Finché il contratto di licenza non è registrato, la validità della licenza non sarà intaccata. Tuttavia i titolari di marchio dovranno essere consapevoli che il marchio non può vincolare un terzo in buona fede finché la licenza non sia registrata presso il CTMO.

Conclusioni

Non resta altro che vedere come sarà la “prova su strada” della Nuova Legge. Il Regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, anche se al momento non si hanno molte notizie sul quando e sul come. Qualche aggiustamento sull’ultima bozza del Regolamento sarebbe auspicabile prima che sia approvato, anche solo per non vanificare o sminuire le migliorie che la Nuova Legge dovrebbe apportare.

In ogni caso, a chi opera in Cina, saranno richiesti tempi di reazione molto più contratti, pertanto diventa cruciale giocare d’anticipo e prepararsi ad eventuali attacchi o difese. Il mio suggerimento è di fare una rapida ricognizione di ciò che si ha in Cina, rafforzare la protezione dei propri marchi se necessita e soprattutto tenere pronti in un archivio ben organizzato certificati e prove per l’occorrenza.

Emanuela Verrecchia

Le Patenti di privilegio *erga omnes* dell'Impero austroungarico a Milano e in Lombardia

Premessa: ho sempre pensato che non si potesse svolgere appieno il mandato di consulente in brevetti senza conoscere adeguatamente la storia e le motivazioni che sono state via via alla base della moderna legislazione brevettuale. Oltretutto la storia dell'istituto brevettuale è di per sé avvincente e affascinante e non solamente per i cultori della materia. In passato, nel 1985, mi era stata richiesta da parte dell'AMMA (Associazione meccanici metallurgici affini) di Torino di scrivere un articolo per il loro "Notiziario Tecnico nt" nientemeno che su "la legislazione brevettuale in Italia"; richiesta che avrebbe potuto essere fatta più propriamente a un legale, piuttosto che a un ingegnere, ma il taglio doveva essere tecnico ed ho aderito.

Non so se sia stato questo articolo a indurre lo scorso anno l'Enciclopedia Treccani a chiedermi di contribuire all'edizione dell'ottava appendice enciclopedica con il tema preassegnato: "dalla legge veneziana del 1474 alle privative industriali". Ho aderito, cominciando con il dar fondo a tutte le mie conoscenze storiche in materia e indagando per cercare nuovo materiale; è stato così che mi sono imbattuto quasi per caso in un soggetto di cui non avevo mai sentito parlare: la legislazione brevettuale austroungarica a Milano e in Lombardia del 1821; precedeva le analoghe disposizioni di legge dei Savoia in Piemonte del 1855; consisteva in Disposizioni generali, emanate da Francesco I e stampate, per i tipi della regia stamperia imperiale di Milano su due colonne, una in tedesco con caratteri gotici e l'altra in italiano.

Ho ritenuto opportuno di condividere con i colleghi che leggono il Notiziario dell'Ordine la novità che avevo trovato ed ho pertanto chiesto ed ottenuto dalla Treccani il permesso di pubblicare sul nostro Notiziario il mio elaborato. Mi è sembrato altrettanto opportuno limitarmi ad uno stralcio dell'intero elaborato, concentrando l'attenzione sulle interessantissime Disposizioni di Francesco I, imperatore d'Austria, riguardante la "sovra-patente 8 dicembre 1820" per Milano e Lombardia. Mi è parso opportuno tralasciare il racconto di tutti gli antecedenti, già fin troppo noti ai colleghi, e degli archetipi, a partire dalla famosa ricetta di Sibari sino alla altrettanto famosa e celebre legge veneziana del 1474. Analogamente, nello stralcio qui riprodotto, non vengono ripresi i ben noti concetti base della proprietà industriale, che hanno senso in una enciclopedia rivolta a un pubblico generico; come

pure viene fatta grazia dei vari passaggi storici tra la concessione, in risposta a *suppliche*, di *privilegi ad personam* e la moderna emanazione di disposizioni e le leggi *erga omnes*.

Estratto da Enciclopedia Italiana Treccani, volume Tecnica, Contributo italiano alla storia del pensiero, 2013, pagg. 174-177.

Pur conservando il termine di *privilegio* le patenti venivano assegnate a chiunque ne facesse richiesta, seguendo un preciso *iter* di domanda, che tuttavia viene ancora denominata *supplica*; non si trattava quindi più di privilegi *ad personam*, rilasciati insindacabilmente a singole persone che avessero rivolto una supplica all'autorità di governo, ma di accettazione di regolari domande di privativa, formulate in ossequio a precise e predefinite caratteristiche di *novità, originalità e industrialità*.

Le Disposizioni Generali di Francesco I del 28 febbraio 1821 anticipano come disposizioni *erga omnes* nell'Italia preunitaria le stesse disposizioni di legge sulle privative emesse dai Savoia in Piemonte il 12 marzo 1855 e successivamente, il 30 ottobre 1859, estese alla Lombardia, qualificata come *nuova provincia*.

Per i tipi della Imperiale regia stamperia di Milano (*Patenti e notificazioni parte prima*, 1821, pp. 13-42), il 28 febbraio 1821 viene pubblicata su due colonne, una in tedesco con caratteri gotici e l'altra in italiano, una Disposizione di Francesco I, imperatore d'Austria, che reca le caratteristiche di «sovra-patente 8 dicembre 1820 portante un metodo uniforme nella concessione dei privilegi esclusivi per le scoperte, le innovazioni ed i miglioramenti in ogni ramo d'industria».

La sovra-patente si articola meticolosamente in sei titoli e quattro allegati, che costituiscono dei formulari obbligatori di domanda, qualificati come "formola A, B, C e D".

La premessa ne precisa lo scopo, che è quello di «introdurre in tutte le provincie della monarchia austriaca un metodo uniforme nella concessione dei privilegi [...] e con tal mezzo promuovere lo spirito d'invenzione e portare l'industria nazionale alla maggior perfezione de' suoi prodotti». I sei titoli sono articolati partendo dal seguente: *Dell'oggetto del privilegio esclusivo e della procedura per conseguirlo*.

Viene sancita una impostazione assai innovativa: può ottenere il privilegio esclusivo qualsiasi nuovo ritrovato in qualsiasi ramo dell'industria, sia realizzato nello Stato o all'estero, sia che venga richiesto da un suddito o da uno straniero.

Per ottenere il privilegio deve essere presentata una domanda, secondo l'allegata "formola A", alla «cesarea regia delegazione (ovvero al capitanato circolare)». Nella domanda devono essere indicati e compresi: l'oggetto dell'invenzione; la durata richiesta per il *privilegio*, che non può comunque superare 15 anni; il deposito di metà delle tasse previste secondo una tabella prestabilita; deve essere chiusa in busta sigillata l'esatta «descrizione [...] dell'invenzione o del miglioramento che [il richiedente] pretende avere fatto». In particolare viene precisato che la descrizione deve soddisfare i seguenti requisiti: essere scritta in tedesco o nella lingua locale; essere sufficiente per permettere di produrre l'oggetto dell'invenzione a «qualsiasi pratico dell'arte, [...] colla sola scorta di detta descrizione, e senza nulla immaginare di suo, o correggere, od aggiungere a quanto viene esposto dal postulante»; essere «esattamente rilevato ed indicato ciò che per essere nuovamente immaginato dall'inventore forma il soggetto del privilegio»; la descrizione deve essere chiara e univoca; infine «non si dovrà occultare cosa alcuna tanto nei mezzi che nella loro applicazione, e non si dovranno per conseguenza indicare mezzi più costosi o non interamente produttivi del medesimo effetto, né dovrà tacersi alcuna delle pratiche necessarie al perfetto riuscimento dell'operazione»; l'aggiunta di disegni o di modelli che permettano di comprendere meglio l'invenzione non è necessaria se la sola descrizione può essere sufficiente.

Oltre al fatto interessante e del tutto nuovo della descrizione che va consegnata in plico sigillato all'ufficio ricevente che non ha il potere di aprirlo (e ciò significa che non è previsto alcun tipo di esame sostanziale delle domande) merita particolare attenzione il contenuto del penultimo requisito, che oggi prenderebbe la denominazione anglosassone detta *best mode* e che ancora oggi è strettamente vincolante negli Stati Uniti, ma stenta ad essere adeguatamente recepita negli ordinamenti moderni europei e degli altri stati. Viene sostanzialmente impedita l'omissione di particolari importanti della descrizione che impediscono la realizzazione del prodotto brevettato nel migliore dei modi, quantomeno ben noti al titolare del brevetto.

È rilevante che questo principio trovi precisa applicazione già nell'ordinamento dell'impero austriaco del 1820 e pertanto anche nel Lombardo-Veneto, senza per altro venire ripreso con la stessa incisività

nella successiva legislazione brevettuale preunitaria, estesa in Lombardia dai Savoia e neanche in quella riguardante l'Italia unita, fino a oggi.

Le restanti disposizioni del titolo I prevedono in sintesi: il rilascio di un attestato-ricevuta da parte dell'ufficio ricevente (formola B) con indicazione di nome e domicilio del ricorrente e di giorno e ora della presentazione della domanda (viene scrupolosamente dichiarato che l'indicazione di giorno e ora servirà in caso di contestazioni con altri eventuali depositanti di invenzioni simili); la ricevuta del versamento effettuato e la mera indicazione dell'oggetto della invenzione; la compilazione di una ulteriore dichiarazione (formola C) controfirmata dal depositante; l'impegno per la «cesarea regia delegazione» a trasmettere entro tre giorni al rispettivo governo la domanda ("supplica") e la descrizione, «ma senza aprirla»; viene precisato che non vi è alcun tipo di «esame circa la novità o l'utilità della invenzione», tranne la verifica, entro 8 giorni, che l'oggetto dell'invenzione non sia «pernicioso o contrario alle leggi» e solo in questo caso il governo, non l'ufficio ricevente, è autorizzato ad aprire il plico sigillato; infine, spetta al Dicastero del commercio la formulazione della concessione del privilegio (formola D) da consegnare al «privilegiato» e la pubblicazione della stessa «nei modi consueti».

Segue il titolo II, *Dei vantaggi e delle facoltà derivanti dal privilegio*, in cui vengono elencate le caratteristiche connesse alla concessione del privilegio: uso esclusivo dell'invenzione per il periodo richiesto, che non può superare 15 anni; ampia facoltà di impiantare laboratori, magazzini o fabbriche per la produzione e lo smercio del prodotto «in qualunque luogo della monarchia»; facoltà di cessione a terzi o di dare licenze; precisa regolamentazione dell'*invenzione dipendente*, che prevede in maniera affatto moderna gli obblighi dell'inventore del privilegio principale e di quello del privilegio dipendente, oltre a preconizzare l'accordo tra le parti.

Il titolo III, *Delle tasse e dei privilegi*, stabilisce che la tassa è proporzionale alla durata richiesta; è prevista una tassa fissa per i primi 5 anni e progressiva dal sesto al quindicesimo anno, con la particolarità che la metà delle tasse previste per la durata richiesta viene pagata all'atto della domanda e il resto in rate annuali; l'omesso versamento di ciascuna tassa dovuta determina la perdita irrimediabile del privilegio; se è stata chiesta una durata inferiore al massimo stabilito di 15 anni, è possibile chiedere una proroga prima dello spirare dell'ultima tassa dovuta, ma all'atto della richiesta di proroga occorre versare la metà di quanto dovuto per l'intero ammontare degli anni di

proroga, che comunque non possono mai andare oltre il quindicesimo anno dalla data di deposito; le tasse versate non sono mai rimborsabili, neanche se il privilegio viene dichiarato nullo, a meno che non sia intervenuto il sequestro per pubblica utilità.

Nel titolo IV, *Del principio, della durata, delle estensioni, della pubblicazione e dell'estinzione del privilegio esclusivo*, oltre a ribadire che la durata massima è di 15 anni, viene sancita la differenza, tutt'affatto attuale, tra *validità* ed *efficacia* del privilegio: «il privilegio comincia a decorrere dalla sua data, ma non ha forza di legge per la punizione delle contraffazioni che dal giorno della pubblicazione fattane nei fogli pubblici». Viene definita l'estensione territoriale del privilegio che «abbraccia senza eccezione tutto il circondario della monarchia austriaca» e che viene emesso in tre originali, due dei quali sono destinati all'Ungheria e alla Transilvania.

Vengono scrupolosamente elencati tutti i casi di *estinzione* del privilegio: mancanza dei requisiti di base (lingue consentite, insufficienza di descrizione, *best mode*); mancanza di novità nel territorio; privilegio identico o molto simile depositato anteriormente; mancanza di attuazione, che si effettua in due modi: se «il privilegiato [...] lascia passare un anno intero dal giorno della concessione del privilegio senza cominciare a porre in pratica la sua invenzione [...] [oppure] senza esercitarlo, né può addurre vevoli motivi»; difetto di versamento delle tasse; scadenza dei 15 anni massimi previsti.

Viene precisato che i casi di estinzione valgono anche per le persone che hanno ottenuto il privilegio per cessione o licenza e, soprattutto, viene esplicitamente detto che il privilegio, in qualsiasi modo estinto, diventa di *pubblico dominio*.

Il titolo V, *Del registro dei Privilegi*, indica che vengono istituiti due Registri, uno presso «ciaschedun governo» e l'altro presso «l'aulico dicastero che presiede agli affari di commercio». Entrambi i registri hanno lo scopo dichiarato di permettere a «chiunque [...] di conoscere con piena certezza i privilegi precedentemente concessuti» con l'indicazione completa dei beneficiari, della data di concessione, della durata e con la annotazione di tutte le eventuali variazioni intervenute successivamente, come per esempio le alienazioni per licenza, eredità, o cessione che devono essere tempestivamente comunicate al governo e annotate «a tergo del privilegio originale» e sul Registro.

Il titolo VI tratta invece *Del metodo da tenersi in caso di controversia, e delle penali portate dal nuovo sistema* e, stabilito il principio che «il privilegio si fonda sulla descrizione» dell'invenzione, vi vengono fornite le

definizioni dei requisiti essenziali per la concessione dei privilegi; i concetti di *novità*, *originalità*, *perfezionamento* vengono espressi e definiti in un modo singolare che merita di essere preso in considerazione.

La «*scoperta*» è l'equivalente della nostra *novità estrinseca* e viene riferita a «ogni nuovo ritrovato d'una maniera di procedere in operazioni d'industria, che sia stata bensì usata anticamente, ma poi del tutto perduta, o che in oggi adoperata nell'estero, sia però sconosciuta nel nostro stato». Rispetto all'odierno diffuso concetto di novità assoluta sia nel tempo che nello spazio, questo concetto di novità è sostanzialmente relativo alle effettive conoscenze in ambito territoriale ed è relegato alla buona fede del conoscere comune.

L'«*invenzione*» è l'equivalente del livello inventivo e cioè della *novità intrinseca*. Viene così definita: «Come nuova *invenzione* si deve intendere la produzione di un nuovo oggetto ottenuto con nuovi mezzi, o d'un nuovo oggetto ottenuto con mezzi cognitivi, o d'un oggetto cognitivo ottenuto coll'uso di mezzi differenti da quelli finora adoperati per conseguire lo scopo rispettivo». Si tratta di un'eccellente definizione che trova piena e universale applicazione anche al giorno d'oggi.

Il concetto di «*nuovo*» viene ripreso e definito con riferimento a elementi che «non sono conosciuti nello stato né per pratica esistente dei medesimi, né per descrizione contenuta in qualche opera alle stampe»; tuttavia affinché questa descrizione a stampa possa «abbattere la novità d'una scoperta, d'una invenzione o d'un miglioramento, essa dovrà essere così chiara e precisa da porre in istato ogni pratico dell'arte di costruire od usare ciò per cui fu richiesto ed ottenuto il privilegio». In questo concetto di *nuovo* che può essere minato solamente da qualcosa di ben definito esistente allo *stato dell'arte*, viene sviluppato il concetto affatto moderno di livello inventivo, che chiama in causa il cosiddetto *tecnico del ramo* per evincere se l'invenzione che si pretende di proteggere possiede quel *quid in più* rispetto a quanto un normale tecnico del ramo, con le conoscenze del momento, sia in grado di realizzare senza sforzo.

Il «*miglioramento*» o «*cambiamento*» è l'equivalente del nostro *brevetto di perfezionamento*, che si lega all'accezione di *brevetto dipendente*, o anche per certi versi al *modello di utilità*. Viene definito come: «aggiunta di qualche apposito meccanismo, metodo o processo d'operazione in un oggetto già precedentemente noto o privilegiato, dalla quale ridondi una maggiore perfezione ovvero un vantaggio economico, sia per l'oggetto che ne forma lo scopo, sia nel modo di ottenerlo». È sorprendente come questa



definizione di miglioramento conservi pienamente la sua attuale validità.

Viene demandato al «giudice ordinario» il contenzioso riguardo a contraffazione, risarcimento del danno e legittimità del titolo di privilegio. Il ricorso al giudice ordinario permette l'immediato «sequestro ed asportazione della cosa contraffatta, sia che questa esista presso il contraffattore ovvero presso d'un terzo, o che sia stata importata all'estero».

La multa prevista per la violazione d'un privilegio è di ben 100 zecchini effettivi, che vanno per metà al titolare del privilegio e per metà a vantaggio del fondo di pubblica beneficenza locale; inoltre il bene contraffatto viene confiscato e dato al titolare del privilegio.

Bruno Muraca

(Dalla legge veneziana del 1474 alle private industriali — per gentile concessione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, volume Tecnica, Contributo italiano alla storia del pensiero, 2013, pagg. 174-177. - È vietata qualsiasi utilizzazione non personale; è espressamente vietata ogni utilizzazione della voce a fini pubblicitari o in connessione con finalità pubblicitarie.)

Bibliografia:

Speciale Brevetti, "nt, Notiziario tecnico AMMA, Associazione meccanici metallurgici affini", 1985, 12 (in partic. B. Muraca, La legislazione brevettuale in Italia, pp.20-29).

(13)

(N.º 9.) *PUBBLICAZIONE della sovrana patente 8 dicembre 1820 portante un metodo uniforme nella concessione dei privilegi esclusivi per le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti in ogni ramo d'industria.*

28 febbrajo 1821.

Wir Franz der Erste, NOI FRANCESCO I.º

von Gottes Gnaden

Kaiser von Oesterreich;

König von Jerusalem, Ungarn, Böhmen, der Lombarden und Venedig, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Jüdyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnten, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, &c. &c.

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomeria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Um in allen Provinzen des österreichischen Staates ein gleichförmiges System der Verteilung ausschließender Privilegien auf Entdeckungen, Erfindungen und Verbesserungen im Gebiete der Industrie einzuführen, und durch

A fine d'introdurre in tutte le provincie della monarchia austriaca un metodo uniforme nella concessione dei privilegi esclusivi per le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti in ogni ramo d'industria, e con

Raccolta degli atti di governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarij, Parte prima. Patenti e notificazioni pubblicate dall'I.R. governo di Lombardia dal 1º gennaio al 30 giugno 1821, Milano 1821 (in partic. Pubblicazione della sovrana patente 8 dicembre 1820 portante un metodo uniforme nella concessione dei privilegi esclusivi per le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti in ogni ramo d'industria, pp.13-42).

Revised Tobacco Products Directive and Plain Packaging

On 18 December 2013 a political agreement was reached on the text for a revised Tobacco Products Directive (TPD) between the European Commission, Parliament and the Council. The European Parliament (26 February 2014) and the Council (14 March 2014) in the meantime have voted on a final text which is now awaiting publication in the Official Journal.

According to some media, the revised TPD explicitly allows Member States to introduce plain packaging. In effect, however, the TPD does not allow Member States to per se introduce plain packaging, but rather sets high hurdles for Member States to do so. Art. 24(2) in conjunction with Recital 53 of the revised text, explicitly provides that a plain packaging measure must, amongst others:

- a. Be compatible with the Treaty on the Functioning of the European Union;
- b. be compatible with WTO obligations;
- c. be justified on grounds of public health;
- d. take into account the high level of protection already achieved through the Directive (i.e., Member States are being recommended to first consider the measures already required under the TPD);
- e. be proportionate;
- f. not constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States;
- g. be notified to the Commission together with the grounds for maintaining or introducing them.

The Commission in its Q&A further explicitly acknowledges that any plain packaging measure must be *“justified on grounds of public health, are proportionate and do not lead to hidden barriers to trade between Member States.”*

Please refer to europa.eu.

Plain packaging cannot pass muster under any of the aforementioned criteria. As discussed in previous article on this subject published in Issue No. 1 of 2013 of Notiziario, irrespective of the above requirements, the legal issues surrounding plain packaging are manifold and serious. From the perspective of an Intellectual Property Lawyer there is no doubt: Plain packaging constitutes a deprivation of trademark owners' brands which -- at a minimum -- is subject to compensation payments for the destruction of IP rights.

The Union legislature explicitly decided not to introduce plain packaging in the revised TPD

In 2010 the European Commission launched a public consultation on a proposal to revise Directive 2001/37/EC which included a proposal to require plain packaging. As a matter of fact, and not altogether surprisingly, the Commission, however, explicitly decided not to introduce plain packaging. This option was explicitly discarded due to its impact on intellectual property rights and especially on trade marks. In fact, all the legislative EU institutions during the legislative process rejected the idea of introducing plain packaging:

- On 21 June 2013 the proposed TPD was put before the Council; the Council approved a compromise text and rejected the idea of introducing Union-wide plain packaging.
- Following the approval of the TPD text in the Council, albeit with amendments, on 10 July 2013 the text endorsed by the European Parliament's Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) Committee (the lead committee on the TPD) equally did not contain a plain packaging proposal. Amendments by certain members proposing the introduction of plain packaging were rejected.
- On 8 October 2013, the European Parliament, in plenary session, approved the proposed revised TPD, but rejected an amendment that would have required plain packaging.
- In June, opinions given by the Committees of the European Parliament (ITRE/AGRI/INTA/IMCO/JURI) voted on the TPD. All five Committees voted against plain packaging.

In light of the destructive and illegal effect on IP rights, the overwhelming expression of political will against the introduction of plain packaging is not surprising. Reportedly, certain EU Member States (Ireland, UK) nevertheless are considering the adoption of such anti-IP legislation.

Protection of the Right to Property as a Fundamental Right

- **Trade marks are property rights.** Registered trade marks throughout the EU and universally are recognised as property rights. The CTMR¹ expressly recognises registered trade marks as objects of property, and accordingly contains express provisions (Articles 16: “[a] Community trade mark as an object

¹ COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

of property shall be dealt...”) under the Section IV heading “Community Trade Marks as Objects of Property”. Although the Directive 2008/95/EC (TMD)² does not say so in express terms, it contains the usual provisions governing registered trade marks as objects of property. There is no doubt, trade marks are property rights and as such can be, e.g.

- licensed (Art. 8 of the TMD , Art. 22 of the CTMR)
- assigned (Art. 17 of the CTMR)
- used as a security or subject to rights in rem (Art. 19 of the CTMR)
- and exceptionally, enforced (Art. 20 and 21 of the CTMR).

• **Trade mark owners enjoy the fundamental right of property protection**

- One of the rights protected by the European Convention of Human Rights (ECHR) is the right to property as Article 1 of Protocol 1 of the ECHR states that every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions and cannot be deprived of them. The fact that intellectual property is included in the concept of “property” is uncontroversial and has been confirmed by the European Court of Human Rights (ECtHR)³. In *Anheuser-Bush v Portugal* the ECtHR held “The concept of possessions referred to in the first part of Article 1 of Protocol No. 1 has an autonomous meaning which is not limited to ownership of physical goods and is independent from the formal classification in domestic law” and “Article 1 of Protocol No. 1 is applicable to intellectual property as such” including trade marks.
- Article 17 of the EU Charter of Fundamental Rights corresponds to Article 1 of Protocol 1 of the ECHR and straightforwardly states in its second paragraph that “intellectual property shall be protected”. Thus, the Charter protects intellectual property as fundamental right and intangible property is given the same fundamental right status as tangible property, which is referred to in the first paragraph of Art. 17.

• **In case of deprivations of property rights, compensation must be paid**

While the right to property is not an absolute right, pursuant to the case law of the ECtHR, not only direct expropriation but also indirect or de facto

expropriations may constitute a relevant deprivation within the meaning of Article 1 Protocol 1 of the ECHR. An indirect expropriation occurs when the property is not formally seized, but when the measure renders any meaningful use of the property impossible. This is the case when the essential functions of trade marks are impaired, i.e. the function of badge of origin, the communication function, or the investment function (financial loss due to the depreciation of goodwill and investment). Plain packaging renders trade marks useless, eliminates all meaningful use, and impairs all functions inherent to trade marks. As a result, plain packaging would constitute deprivation of property and therefore the breach of Article 1 Prot. 1 ECHR and Article 17 of the Charter. Such deprivation would have to be proportionate and in any case would have to be accompanied by substantial compensation payments. ECtHR case law and Article 17(1) Charter explicitly require deprivations of property to be accompanied by fair compensation (“subject to fair compensation being paid in good time for their loss”).

Outlook

• **Brand destruction is not limited to “tobacco trade marks”.**

It must be expected that the attack on brands will not be limited to tobacco products. The website for [Tribun News \(IDN\)](#) (2/12) reports that the former Indonesian Commerce Secretary Gita Wirjawan wants plain packaging to be implemented on wine products imported from Australia, as a move to “avenge” Australian tobacco plain packaging laws. Reporting that Australia’s goal is “to restrict the sale of cigarettes and tobacco products in the country,” the article also says that other “wretched” plain packaging movements are taking hold in New Zealand. Gita thus “recommended that countries ... harmed with Plain Packaging” should be “doing the same type” of economic damage to Australia in the form of “alcoholic beverage products for wine that had been the mainstay of export commodities” from Australia.

Note: While the author has undertaken some unrelated work for a tobacco manufacturers in the past, the opinions expressed in this article are the author’s.

Carmela Rotundo Zocco

² *DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*

³ *Anheuser-Busch Inc v. Portugal, ECtHR (73049/01), 2007, (registered trademarks protected by Article 1); Dima v. Romania, ECtHR (58472/00), 2005 (admissibility decision; in French only) (copyrighted works protected by Article 1); Melnychuk v. Ukraine, , ECtHR (28743/03), 2005, (admissibility decision) (intellectual property protected by Article 1); Smith Kline and French Laboratories v. Netherlands, ECtHR (12633/87), 1990, (stating that a patent, being transferable and assignable, falls within the scope of the term “possessions” of Art. 1); Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH v. Netherlands, ECtHR (Series A 306-B), 1995, (it was held that the concept of “possessions” has an autonomous meaning which is certainly not limited to ownership of physical goods: certain other rights and interests constituting assets can also be regarded as property rights, and thus as “possessions”); Beyeler v Italy, ECtHR (33202/96) (2001).*

The “Lush” Case in the United Kingdom

On 10 February 2014 the High Court of Justice of England and Wales held that Amazon’s use of “LUSH” as a keyword would constitute infringement of the trade mark LUSH owned by Cosmetic Warriors Limited. Lush is well known for its colorful soaps and also for its bath bombs. Amazon is a large online shopping retailer which sells via its website, amazon.co.uk its own goods and the goods of third parties. It does not sell the Claimant’s Lush products through amazon.co.uk but it does sell other “Lush” branded products from third party suppliers such as Lush Hair Extensions (from a business called the Beauty Department which is not connected to Cosmetic Warriors Limited).

In the case, the Court addresses three classes of claims for alleged trade mark infringement:

1. When a consumer types the word “Lush” into amazon.co.uk, he is presented with the opportunity to browse or purchase equivalent products to Lush soaps . There is no overt message either within the advertisement or on the Amazon website that Lush soap is not available from Amazon;
2. When a consumer types an expression containing Lush into a search engine such as Google, the Lush mark is not shown and references to equivalent or similar products to those sold by Lush appear. If he conducts a search on “lush cosmetics bath bomb”, the following link appears: Bomb Bath at Amazon.co.uk. If a consumer clicks on the relevant link he is taken to the amazon.co.uk website and presented with an opportunity to browse or purchase Bomb Cosmetics and other similar products. There is no overt message to the effect that the “Lush cosmetics bath bomb” is not available for purchase on the Amazon website.
3. When a consumer types the word Lush into the search facility on the amazon.co.uk website, the first thing to happen after the letters “lu” are typed is that a drop down menu appears and various options are offered such as “lush bath bombs” or “lush cosmetics” or “lush hair extensions”. The consumer is offered the opportunity to click on one of these options whereupon a new page will appear. In the case of a consumer clicking on “lush bath bombs” or “lush cosmetics” the new page will offer similar products to those available from Lush without any overt reference to the real Lush item not being available. In the case of a consumer clicking on Lush hair extensions, the consumer is presented with a page containing

hair extensions from a third party manufacturer called Lush as well as other third party products.

It is common ground that, to establish trade mark infringement under Article 5(1)(a) of the Directive (89/104/EEC, replaced by consolidated Directive 2008/95/EC), six conditions must be satisfied: (i) there must be use of a sign by a third party within the relevant territory, (ii) the use must be in the course of trade, (iii) the use must be without the consent of the proprietor of the trade mark, (iv) the use must be of a sign which is identical to the trade mark, (v) the use must be in relation to goods or services which are identical to those for which the trade mark is registered, and (vi) the use must be such as to affect or be liable to affect the functions of the trade mark.

The Judge, John Baldwin Q.C., held that in respect of the first class of claim, this is trade mark infringement. He considered that the average consumer would expect to find Lush soap available on the Amazon site and would expect to find it at a competitive price. His reason was that the consumer is likely to think that Amazon is a reliable supplier of a very wide range of goods and he would not expect Amazon to be advertising Lush soap for purchase if it were not in fact available for purchase.

In respect of the second class of claim, this was not trade mark infringement. The Judge asserted that the average consumer was used to seeing sponsored link advertisements from competing suppliers after entering a search term. The average consumer would therefore expect an advertisement for Lush products to include some references to the Lush mark, or some indicia which would distinguish that advertisement from others he might see on the results page of a Google search.

As to the third class of claim, the Judge rejected the contention that the average consumer who was typing Lush into the search box would think that the drop down menu reference to Lush Bath Bombs was a reference merely to products which were similar to or competitive with the Lush product.

In respect of the third class of claim, the Judge held that, Amazon has used the Lush sign in the course of trade in relation to the relevant goods based on the principle to be found in Google France and L’Oreal v eBay. This was whether Amazon has used the sign as part of a commercial communication to indicate that it is selling the goods on its website. The Judge concluded that it had and then went on to consider whether this

use affected the function of the trade mark. Finding that it did, he said that in his view there is some similarity between this type of use and the use in the first class of infringement, ie the sponsored advertisement on Google which says Lush Bath Bombs at Amazon (for example). This use is use in circumstances where there is no overt indication whatsoever that Lush products are not available for purchase on the Amazon site and where the consumer has been informed (from the drop down menu) that Lush Bath Bombs are available. The Judge did not consider that the average consumer would ascertain without difficulty that the goods to which he was directed did not originate from Lush (the Google France test).

The Judge decided therefore that this use of the Lush trade mark by Amazon damages the origin function of the Lush trade mark. In his judgment, this use also damages both the advertising function and the investment function of the Lush trade mark. In relation to the former, he held that Cosmetic Warriors Limited uses the Lush trade mark to indicate to consumers that goods bearing the mark are their goods. The evidence establishes that they rely on the reputation of the mark to attract custom. That quality of attracting custom, is bound to be damaged by the use by Amazon of the Lush trade mark to attract the attention of consumers and to attempt to sell to them the goods of third parties whilst at the same time making no effort at all to inform the consumer that the goods being offered are not in fact the goods of Lush.

Regarding the question of whether the use of Lush in the related searches line is a use of the trade mark in relation to the relevant goods, the Judge held that it was, for the same reasons as with the other uses. It is a commercial communication by Amazon to aid the sales by Amazon of non-Lush cosmetics.

The case is a useful application of the earlier cases which were referred to the Court of Justice of the European Union, *Interflora Inc v Marks & Spencer Plc*, and *L'Oreal v eBay*. It makes it difficult for owners of websites such as Amazon to use the trademarks of the sellers of popular products as keyword to sell competitor's products.

Carmela Rotundo Zocco

**This article has been verified by Alice Gould,
Solicitor in London.**

Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di **Manuela Bruscolini** e **Gian Giuseppe Masciopinto**

Brevetti per invenzione

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>Ricorso: 7280</p> <p>data decisione: 13 maggio 2013 - sentenza: 08/13</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: ep_1446788</p> <p>Parola di ricerca: deposito oltre scadenza termini
restituito in integrum
diligenza richiesta dalle circostanze: no
ricorso: respinto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7281</p> <p>data decisione: 3 dicembre 2012 - sentenza: 04/13</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: ep_1539337</p> <p>Parola di ricerca: deposito oltre scadenza termini
restituito in integrum
diligenza richiesta dalle circostanze: no
ricorso: respinto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7283</p> <p>data decisione: 3 dicembre 2012 - sentenza: 05/13</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: to2006a622</p> <p>Parola di ricerca: correzione / rettifica
errore materiale
ricorso: respinto</p> | <p>Download >></p> |

Marchi

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>Ricorso: 7274</p> <p>udienza: 15 ottobre 2012 - sentenza: 01/13</p> <p>Marchio / domanda in marchio: fe2008c262</p> <p>Parola di ricerca: mancata notifica provvedimento di rifiuto
ricorso: accolto
marchio: accolto</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7275</p> <p>udienza: 15 ottobre 2012 - sentenza: 02/13</p> <p>Marchio / domanda in marchio: mi2011c619</p> <p>Parola di ricerca: carattere distintivo e denominazione generica
potere di firma del dirigente
divieto di discriminazione
ricorso: rigettato
marchio: rifiutato</p> | <p>Download >></p> |
| <p>Ricorso: 7276</p> <p>udienza: 15 ottobre 2012 - sentenza: 03/13</p> <p>Parola di ricerca: carattere distintivo e denominazione generica
potere di firma del dirigente
divieto di discriminazione
ricorso: rigettato
marchio: rifiutato</p> | <p>Download >></p> |

- Ricorso: 7287 udienza: 3 dicembre 2012 - sentenza: 06/13 [Download >>](#)
 Marchio / domanda in marchio: rm2006c7331
 Parola di ricerca: preclusioni temporali nella prova del secondary meaning
 mancata notifica provvedimento di rifiuto
 diritto di tribuna del mandatario
 ricorso: accolto
 marchio: accolto
- Ricorso: 7239 udienza: 3 dicembre 2012 - sentenza: 07/13 [Download >>](#)
 Marchio / domanda in marchio: mi2003c12062
 Parola di ricerca: marchio tridimensionale e secondary meaning
 insufficiente prova dell'acquisita distintività
 ricorso: respinto
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7285 udienza: 13 maggio 2013 - sentenza: 09/13 [Download >>](#)
 Marchio / domanda in marchio: mi2005c6311
 Parola di ricerca: mancata notifica nota ministeriale
 richiesta integrazione tasse governative per
 erronea individuazione singola classe
 merceologica
 ricorso: estinto per sopravvenuta cessazione
 materia del contendere
 marchio: accolto
- Ricorso: 7305 udienza: 13 maggio 2013 - sentenza: 10/13 [Download >>](#)
 Marchio / domanda in marchio: to2012c886
 Parola di ricerca: temine per verifica ricevibilità e ammissibilità
 opposizione
 legittimazione a presentare opposizione del
 contitolare e dell'affittuario d'azienda
 ricorso: accolto
 marchio: opposizione in corso
- Ricorsi: 7312/7313 udienza: 1 luglio 2013 - sentenza: 11/13 [Download >>](#)
 Marchio / domanda in marchio: vi2011c416/vi2011c417
 Parola di ricerca: rischio di confusione
 pubblico di riferimento e livello di attenzione
 capacità distintiva
 marchi complessi e elemento dominante
 ricorsi: accolti
 marchi: accolti
- Ricorso: 7314 udienza: 3 dicembre 2012 - sentenza: 12/13 [Download >>](#)
 Parola di ricerca: marchio patronimico e ingiusto approfittamento
 marchio complesso
 rischio di associazione
 ricorso: rigettato
 marchio: rifiutato

Ricorso: 7306 udienza: 1 luglio 2013 - sentenza: 13/13

[Download >>](#)

Parola di ricerca: capacità distintiva
raffronto sintetico e impressione generale
rischio confusorio
ricorso: rigettato
marchio: rifiutato



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

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

Direttore Responsabile:

Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:

Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,
Diego Pallini Gervasi, Paolo Pederzini,
Carmela Rotundo Zocco, Gianfranco Dragotti

Segreteria di Redazione:

Nicoletta Gaeta

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