

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXIII - N. 1 - Maggio 2008

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

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 13 Marzo 2008

Il giorno 13 Marzo 2008 in Milano, C.so Magenta 61, presso il Centro Congressi Stelline, si è tenuta l'Assemblea dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, a seguito di convocazione Prot. n. 30 del 12 Febbraio 2008 inviata a tutti gli iscritti. Anche quest'anno non si è potuto dare corso alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, in mancanza delle disposizioni previste dall'Art. 214, comma 4 del CPI. Sul continuo rinvio delle elezioni, il Presidente rileva che la situazione pone in imbarazzo i membri attuali del Consiglio.

Il Consiglio in carica, in regime di prorogatio, aveva anticipatamente interpellato sul punto il Direttore Generale dell'UIBM, Dr.ssa Ludovica Agrò, la quale, con lettera del 15 febb. 2008 - prot n. 11390, indicava che la bozza del regolamento d'attuazione del CPI contenente, tra l'altro, le norme per la rielezione e il regolare funzionamento dell'Assemblea e, conseguentemente, del Consiglio, era ormai in via di definizione (si confida in una definitiva approvazione nel giro di pochi mesi) e che data la situazione politica del momento (che rendeva dif-

A cura di Paolo Pederzini

ficoltoso lo stralcio delle norme intreressanti l'oggetto per proporre un autonomo decreto ministeriale) si riteneva applicabile il disposto di cui all'Art. 215, comma 2 del CPI.

In apertura dell'Assemblea il Presidente ricorda che tra i membri del Consiglio è venuto a mancare l'Ing. Alfonso Giambrocono, personalità assai nota e stimata, che ha per lunghi anni messo la propria professionalità al servizio dell'Ordine e della promozione della professione. L'assenza dell'Ing. Giambrocono si risente moltissimo nel Consiglio ed in tutta la professione visto che era da tutti considerato un punto di riferimento ed una guida. L'Ing. Giambrocono è ricordato dall'Assemblea con un minuto di silenzio. L'Ing. Giambrocono è stato sostituito nel Consiglio dall'Ing. Carlo Spandonari, secondo quanto previsto dall'Art. 215, comma 1 del CPI. Nelle comunicazioni del Presidente all'Assemblea è segnalata la radiazione definitiva di un iscritto per irreperibilità; è altresì segnalato che, purtroppo, continuano le segnala-

zioni d'iscritti su violazioni al codice deontologico, che impegnano buona parte del tempo del Consiglio già chiamato a numerose riunioni per trattare d'argomenti d'interesse generale, fra cui la rappresentanza da parte degli iscritti di fronte alla Commissione dei Ricorsi, l'abolizione dei bolli per la lettera d'incarico, il decreto per la reintroduzione delle tasse per i brevetti, il nuovo regolamento CPI, il decreto del 3 Ottobre 2007 (con particolare riguardo all'Art. 3 sulle annualità, parzialmente "corretto" poi dal Ministero con circolare esplicativa n. 484 del 31 Gennaio 2008) e la risposta a quesiti e dubbi da parte di colleghi su procedure e problemi d'ogni tipo.

Il Presidente passa poi in rassegna i risultati dell'ultimo esame di abilitazione alla professione di Consulente in Proprietà Industriale - Sezione Marche - che ha visto la presentazione di 111 domande d'ammissione, l'accettazione di 102 domande, l'effettiva partecipazione alla prova scritta di 92 candidati, il superamento di tale prova da parte di 53 candidati, che sono poi stati tutti abilitati nella successiva prova

In questo numero

Un addio ad Alfonso Giambrocono

L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente

EPC 2000 alcuni interessanti commenti

Certificati di protezione complementari e preparativi di un dossier di registrazione

orale, con una percentuale di successo pari al 63% dei presenti alla prova scritta.

Per quanto riguarda l'esame di abilitazione alla professione di Consulente in Proprietà Industriale - Sezione Brevetti - (con inizio da Aprile 2008) si informa l'Assemblea che sono state ricevute 125 domande di ammissione di cui pochissime respinte, soprattutto per insufficienza del tirocinio previsto. La parola passa al consigliere Dr. Fabrizio de Benedetti il quale illustra l'iter che ha portato alla ratifica dell'EPC 2000 nonché - in generale - i rapporti del Consiglio con l'UIBM.

Il Dr. de Benedetti esordisce rilevando come la ratifica dell'EPC 2000 abbia comportato grandi sforzi da parte non solo del Consiglio, ma anche dell'UIBM ed in particolare della Dr.ssa Agrò e di altri soggetti interessati, inclusa la Confindustria, per sbloccare una situazione di ritardo che sembrava irrimediabile. Il Consiglio ha condotto un'azione "a tappeto" per individuare nel Parlamento i funzionari addetti e per porre continuamente in modo pressante il problema dell'urgenza dell'approvazione del provvedimento. Il Consiglio ha poi avuto contatti a livello politico, soprattutto in ambito del Senato, ed un incontro con il Ministro D'Alema per sollecitare un suo intervento. Queste azioni continue alla fine hanno prodotto i risultati sperati, con l'approvazione del Parlamento¹ e successivo tempestivo deposito della ratifica. Il successo finale dimostra che la P.I. ha oggi un riconoscimento che va oltre quello formale rinvenibile su articoli di stampa, e di questo il Consiglio non può che rallegrarsi.

Il Dr. de Benedetti si sofferma poi sulla reintroduzione delle tasse sui brevetti, il cui varo in finanziaria 2007 ha impegnato il Consiglio in piena sintonia con l'UIBM. Le tasse sono state reintrodotte sotto forma di "diritti", con una modalità moderna che oltre ad una riduzione in linea con altri paesi europei, ha

previsto una significativa riduzione dei diritti per i depositi "on-line" onde incentivarne l'uso.

Un implicito riconoscimento del ruolo dei consulenti in P.I. è risultato anche dalla cancellazione della tassa sulla lettera d'incarico. È stata sottolineata dal Consiglio l'incongruenza di tale tassa che penalizzava l'utilizzo di consulenti esperti da parte delle aziende trascurando invece gli effetti positivi dell'opera dei consulenti per l'operato della stessa Pubblica Amministrazione, nel nostro caso dell'UIBM.

Per quanto riguarda il regolamento al CPI, il Dr. de Benedetti ricorda come essendo ormai scaduta la delega al governo per la quale si potevano apportare modifiche al CPI, ci si è concentrati sui decreti di attuazione. L'UIBM ha inviato la bozza al Consiglio a metà del Febbraio scorso. Lo studio della bozza ha portato ad una serie di proposte di modifiche suggerite all'UIBM e discusse durante una prima riunione del 7 Marzo 2008 cui seguiranno ulteriori incontri². A riguardo sono emerse incertezze sulla necessità o meno di emanare un regolamento con DPR. Il Consiglio è contrario all'introduzione di un regolamento con DPR; infatti nel CPI è già previsto che norme d'attuazione possano essere introdotte con Decreti Ministeriali e ciò verrebbe di fatto contraddetto se si ricorresse al DPR.

A questo punto è accolta in sala la Dr.ssa Agrò e il Dr. de Benedetti propone quindi al Presidente di darle la parola nella sua nuova veste di Direttore Generale della Direzione per la Proprietà Industriale, pregandola di esporre tra l'altro le novità rispetto alla legislazione italiana, al sistema giurisdizionale europeo e al brevetto comunitario.

Il Presidente sospende l'Assemblea invitando ad un intervento il Direttore Generale dell'UIBM e ringraziandola della partecipazione che, visti i suoi impegni, è segno concreto dell'attenzione ai problemi della professione. Sottolinea anche

come, dalla nuova Direzione Generale, i consulenti si attendono una maggiore capacità d'intervento sui problemi di carattere organizzativo ed amministrativo dell'Ufficio.

La Dr.ssa Agrò sottolinea come finalmente sia stato raggiunto l'obiettivo di trasformare l'UIBM in Direzione Generale all'interno del Dipartimento di Regolazione del Mercato. Ora lo stesso UIBM avrà bisogno di una riorganizzazione riducendo a 10 le sue Divisioni, con un'unica Divisione per i Brevetti, un'unica Divisione per Marchi e un'unica Divisione per gli Affari Generali che si occuperà, fra l'altro di tutte le tasse brevettali.

Verrà incrementato il numero dei funzionari con l'ingresso di 30 nuovi funzionari (attualmente sono 100).

Relativamente al Regolamento al CPI, la Dr.ssa Agrò riassume brevemente lo stato dei lavori che prevede la consultazione delle categorie professionali interessate, in primis l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

La Dr.ssa Agrò prende poi in considerazione il deposito delle domande di brevetto per via elettronica che ormai si aggira intorno al 60% del totale delle domande presentate (a Torino si è raggiunto il 100%).

La riorganizzazione dell'UIBM dovrebbe consentire già a luglio 2008 di depositare trascrizioni e convalide on-line ed entro fine anno il deposito on-line di tutti i c.d. seguiti. Dal 2009 si prevede che il deposito on-line sia reso obbligatorio per i consulenti in proprietà industriale.

Per quanto riguarda gli accordi con l'EPO per la ricerca di anteriorità sulle domande di brevetto per invenzione industriale italiane, la Dr.ssa Agrò segnala che avendo queste ricerche un costo (per lo Stato), si sta studiando la possibilità di prevedere un esame per individuare le domande che prima facie

¹Vedi Notiziario n. 3, Dicembre 2007.

²Un'ultima riunione si è tenuta il 10 aprile 2008.

non abbiano i requisiti di brevettabilità (es. per assoluta ovvietà del trovato) in modo da rigettarle prima di sottoporle alla ricerca. Le relative procedure saranno preparate in collaborazione con i consulenti, e con consultazione delle organizzazioni di settore interessate.

Sulle opposizioni in materia di marchi d'impresa, la Dr.ssa Agrò segnala che l'UIBM sta provvedendo alla formazione di 60 esaminatori presi da vari uffici interni del Ministero e che si prevede di poter dare il via al sistema delle opposizioni entro la fine del corrente anno 2008³ oppure nel 2009.

Il piano di ristrutturazione dell'UIBM prevede l'entrata in funzione, il prossimo giugno, di un call-center (in lingua italiana e inglese) per dare agli utenti tutte le informazioni in merito alle varie procedure.

Si prevede altresì di creare una sorta di fondo da mettere a disposizione delle imprese che propongono innovazioni brevettabili. I progetti relativi a queste innovazioni saranno finanziati nella misura del 50%; il restante 50% dovrà essere coperto da finanziamenti a carico del titolare del progetto. In questo quadro la Dr.ssa Agrò auspica che sarà attuata anche una politica di sostegno al design.

Sulle tasse per i depositi di marchi e design comunitari, la Dr.ssa Agrò segnala che l'UAMI ha accumulato un forte sur plus e propone di diminuire le tasse del 50%. L'Italia non ritiene auspicabile una simile riduzione anche perché ne usufruirebbero principalmente titolari extra-europei senza una contropartita per i titolari europei.

La Dr.ssa Agrò passa poi a considerare il nuovo impulso al progetto per il Brevetto Comunitario e per una giurisdizione europea sui brevetti che prevederebbe una corte centralizzata con divisioni nazionali o regionali.

L'intervento della Dr.ssa Agrò termina con una sessione di domande e risposte nel corso della quale ella ha indicato la ripresa della pubbli-

cazione del Bollettino dei Brevetti e Marchi che includerà l'aggiornamento sulle annualità dei brevetti EP dal 2005 in poi ed in seguito anche delle annualità italiane. I dati sono estratti dal database dell'UIBM e si pensa ad una distribuzione con DVD e via sito internet. L'Assemblea è riaperta con illustrazione del bilancio consuntivo relativo l'anno 2007 che è approvato con un solo astenuto.

Per quanto riguarda il bilancio preventivo per il 2008 è segnalato che il residuo attivo di cassa è circa pari al budget annuale e consente di far fronte agli imprevisti e al pagamento ritardato delle quote.

È chiarito che nel budget di previsione la somma di 6.000,00 Euro alla voce "seminari e convegni diversi" pare sufficiente a coprire le spese per la convocazione di un'eventuale nuova Assemblea per la rinnovazione/votazione del Consiglio nel caso in cui il regolamento al CPI dovesse entrare in vigore nel corrente anno.

A proposito del regolamento è annunciato che appena sarà disponibile una bozza aggiornata del suo testo questa sarà resa disponibile sul sito dell'Ordine.

³Sempre che venga approvato in tempo utile il Regolamento al CPI.

(*) Rappresentanza dei mandatarî abilitati di fronte alla Commissione dei Ricorsi

Come è noto, il 19 marzo 2006 è entrata in vigore la nuova procedura di ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'art. 136 del Codice. Tale procedura ha accentuato il carattere giurisdizionale dell'attività della Commissione stessa rispetto al quale, l'art. 201, comma 3 del Codice, nella versione rivista all'ultimo momento prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, prevede che la rappresentanza professionale dei mandatarî è applicabile "all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed alla Commissione dei Ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale".

Come è noto, questa esclusione aveva sollevato non solo la nostra legittima reazione, ma anche le più fondate perplessità in sede ministeriale e istituzionale tenuto conto che gli stessi mandatarî sono abilitati, in sede internazionale (Ufficio Brevetti Europeo) e in sede comunitaria (UAMI) a rappresentare i propri clienti di fronte alle Commissioni di Ricorsi in casi la cui importanza e complessità, per il rilievo territoriale e per il numero di normative coinvolte, è di gran lunga maggiore rispetto al ricorso italiano.

Pertanto, da un lato, nella predisposizione del decreto correttivo al Codice, l'esclusione di cui al comma 3 dell'art. 201 era stata cancellata (ma il decreto non è stato poi approvato entro l'anno di delega), dall'altro la circolare n. 471 del Ministero delle Attività Produttive, a firma del Direttore Generale dello Sviluppo Produttivo e Competitività, aveva precisato "che l'inciso «con esclusione delle procedure giurisdizionali», contenuto nell'art. 201, comma 3, deve essere inteso nel senso che il mandatario non può svolgere l'attività di difensore davanti al giudice ordinario".

In questa situazione, pur in attesa che il nuovo governo vari un decreto correttivo del Codice (su cui a livello ministeriale si sta concretamente lavorando), detta circolare (che lasciava intendere un atteggiamento flessibile da parte della Commissione dei Ricorsi), ci aveva rassicurato sulla possibilità per i mandatarî abilitati di continuare a rappresentare i propri clienti di fronte alla Commissione dei Ricorsi, e di ciò era stata data comunicazione agli iscritti sul sito dell'Ordine.

Tuttavia, abbiamo ora constatato che la Commissione dei Ricorsi, sia pure in materia e per ragioni del tutto differenti, in decisioni recenti, tra cui la n. 28/06 depositata in Segreteria il 7 giugno 2006, mette in rilievo, in modo molto forte ed evidente, il carattere giurisdizionale delle attività della Commissione medesima. Ciò suona come un campanello di allarme in merito alla possibilità che la Commissione stessa, che non si è mai pronunciata ufficialmente (e che da ciò che abbiamo potuto capire, al di là di contatti sulla problematica che ci interessa tra la presidenza e l'UIBM, non ha mai discusso collettivamente la questione) possa nella pratica assumere una posizione differente da quella annunciata e da noi attesa. Ciò potrebbe avvenire in particolare nel caso in cui la procedura dell'art. 136 non sia seguita correttamente dal mandatario ed emerga un'insufficienza di esperienza professionale proprio nelle procedure civilistiche o amministrative, ciò che aveva a suo tempo costituito la giustificazione (per noi assolutamente intonabile) per escludere i mandatarî dalla rappresentanza di fronte alla Commissione.

Non è nemmeno escluso che possa emergere una posizione intermedia in base alla quale si prende atto che l'infelice dizione dell'art. 201, comma 3, da un lato ammette la rappresentanza professionale di fronte alla Commissione dei Ricorsi e dall'altro la esclude per le procedure aventi carattere giurisdizionale. Pertanto andrebbe forse fatta una distinzione tra i ricorsi relativi alla procedura di brevettazione o di registrazione per i quali la rappresentanza del mandatario dovrebbe essere ammessa come in passato, anche sulla base dell'attuale dizione del Codice e ricorsi relativi a particolari procedure che possono coinvolgere speciali problemi giuridici per le quali invece varrebbe l'esclusione - trattando queste ultime come le vere procedure aventi carattere giurisdizionale - e per le quali la rappresentanza è attualmente riservata ad un legale (es. procedure relative alle licenze volontarie di cui all'art. 200 oppure licenze obbligatorie di cui all'art. 70 e forse procedure di trascrizione). Senza contare infine che l'art. 201, comma 3, potrebbe interpretarsi come un divieto a rappresentare, nelle procedure a carattere giurisdizionale davanti la Commissione dei Ricorsi, sulla base della lettera d'incarico o procura utilizzata di fronte all'UIBM, ma non come un divieto "tout court" (il tutto da considerare anche in unione alla limitazione dell'art. 136, comma 10).

Ritenendo tuttavia che il rischio di una posizione della Commissione nel senso di una rigida esclusione dei mandatarî dalla rappresentanza non possa essere del tutto escluso e che il mandatario non può assumere tale rischio, salvo accordo con il cliente tenuto conto della possibilità di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso, il Consiglio ritiene che fino al momento in cui o non sia stata approvata la modifica del Codice stesso o non sia emersa una posizione ufficiale della Commissione che ammetta la rappresentanza da parte del solo mandatario, è opportuno che i ricorsi alla Commissione siano firmati oltre che dal mandatario stesso anche da un avvocato e che evidentemente quest'ultimo, oltre al mandatario, sia stato munito di una procura ad hoc ai sensi dell'art. 83 c.p.c..

Si tratta di una situazione estremamente incresciosa, ma purtroppo anche delicata, che il Consiglio dell'Ordine sta seguendo in maniera molto attenta, nei modi e nelle forme dovuti, presso tutte le istanze coinvolte e rispetto alla quale si riserva di fornire gli opportuni aggiornamenti non appena ce ne sarà l'opportunità.

Mantenuta in Euro 145,00 la quota annuale d'iscrizione, il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con un solo astenuto.

Sul punto 5 dell'odg e a seguito della richiesta dell'Ing. Masciopinto di cercare di introdurre nel regolamento disposizioni sulla così detta priorità interna, il Dr. de Benedetti ricorda il lavoro fatto dal Consiglio in sede di discussione del regolamento al Codice inclusa una proposta che avrebbe come effetto il riconoscimento della priorità interna; si dovrà attendere di verificare se questa proposta sarà accolta.

Ancora su richiesta dell'Ing. Masciopinto, riguardante la questione della rappresentanza da parte di Consulenti in PI di fronte alla Commissione dei Ricorsi, il Dr. de Benedetti puntualizza che l'Ordine si è sempre adoperato contro questa norma del Codice, frutto di modifiche dell'ultimo minuto, che mette in forse il potere di rappresentanza dei Consulenti in P.I. Di fatto la Commissione dei ricorsi non sembra adottare un atteggiamento rigido sull'interpretazione delle norme del Codice in tema di rappresentanza⁴. Non essendovi null'altro da deliberare, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo ancora la parola, l'Assemblea termina alle 15.15 ed ha inizio la prevista presentazione del Prof. Cesare Galli sulla giurisprudenza recente in materia di marchi, sia in ambito italiano sia europeo⁵.

⁴Si ricorda in proposito la raccomandazione già pubblicata sul sito dell'Ordine e qui sotto riportata (*).

⁵Il Presidente ha ringraziato il Prof. Cesare Galli per la sua cortese disponibilità. Troverete in questo Notiziario l'articolo sul tema trattato, che il Prof. Cesare Galli ci ha gentilmente inviato (titolo: L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente).

Un addio ad Alfonso Giambrocono (1931-2008)

Mario Franzosi

Non ricordo quando per la prima volta incontrai l'Ing. Giambrocono. Forse, c'è stato sempre, e da sempre io l'ho conosciuto. Forse fu una delle prime persone che incontrai quando iniziai la professione di avvocato, ove subito mi sono occupato di brevetti, e ove Giambrocono aveva già una posizione di eccellenza. Per me era un'icona della materia; una di quelle persone (3 o 4 all'inizio) alle quali si pensava quando si doveva ottenere un parere autorevole, o suggerire al giudice un nome di un CTU sopra le parti, di sicura affidabilità. Una di quelle 5 o 6 alle quali si pensava, fino a ieri. Ricordo una causa lunga, puntigliosa, tormentata. Una consulenza era stata svolta in tribunale, ma il giudice non era rimasto soddisfatto, e ne aveva disposta una seconda. E ancora poco soddisfatto aveva emesso una decisione, puntualmente impugnata. E in appello il consigliere istruttore ancora era parso insoddisfatto e dopo una profonda meditazione aveva concluso: "Qui ci vuole un nuovo esame, e ci vuole Giambrocono". E dopo la sua consulenza, le parti si misero d'accordo (se convinte o stremate non so: bisognerebbe domandarlo).

Era della vecchia guardia, Giambrocono. Tuttavia presentava una caratteristica, anzi due, che come avvocato devo sottolineare. La prima, è che assai rapidamente aveva cambiato la antica impostazione, che identificava l'ambito del brevetto con il contributo dato dall'inventore alla tecnica, con quella più recente e corretta (o meglio,

quella diventata corretta recentemente) di dare rilievo, per la identificazione dell'ambito del diritto, alle rivendicazioni. La seconda, è che teneva ben presente che i criteri coi quali si interpreta un brevetto non sono coincidenti coi criteri coi quali si scrive un brevetto, pur essendo simili, così come l'arte del costruttore di vetture da corsa non è la stessa di quella del pilota di Formula 1, o l'arte del vignaiolo non è quella del sommelier.

Ma se parlo delle sue qualità professionali faccio un torto alla sua persona. Pur non avendo avuto una frequentazione intensa, mi ha sempre colpito la sua umanità, cortesia, intelligenza. Mi permetto di dire, da una posizione di rispetto, che era un amico. E un amico ho perso, abbiamo perso.

Uno scrittore ora non molto celebrato, Giovanni Papini, descrive uno scultore che crea col fumo le sue opere. Getta sul braciere dell'erba verde, e con un ventaglio dà forma al fumo che si sprigiona, facendo apparire, ma solo per un momento, una rappresentazione di cose della realtà. Poi l'immagine scompare, e nell'aria si dissolve la forma. Così è la nostra vita, un tentativo di catturarne per un attimo il senso, un senso che poi si dissolve. Il fumo si dissolve, il carbone riluce solo un attimo e si spegne.

Sembra che nulla rimanga, ma non è così. Nulla rimane di quelle sculture, ma l'immagine dello scultore è per me rimasta, e rimane per sempre. Così è di ogni persona, e così per me rimane per sempre l'immagine, anche dell'ing. Alfonso.

Addio caro Giambrocono.

Dalla Segreteria dell'Ordine Qualche dato statistico al 31 Dicembre 2007

L'andamento dei nostri iscritti nel periodo 2000-2007 è decisamente positivo essendo gli iscritti passati da 754 nel 2000 a 1013 nel 2007, con un aumento del 34% (Figura 1). I Consulenti iscritti in entrambe le sezioni Brevetti e Marchi sono 432 (43%), mentre 371 (37%) sono i Consulenti nella sezione Marchi e 210 (20%) nella sezione Brevetti. In altre parole i Consulenti in Brevetti sono in totale 642 mentre quelli in Marchi sono in totale 803, a conferma del sempre maggiore interesse che stanno assumendo i marchi nel panorama della proprietà industriale in Italia (Figura 2). I dati per area territoriale danno 846 iscritti (83%) per il Nord, 149 (15%) per il Centro e 18 (2%) per il Sud (Figura 3).

L'andamento sempre per area territoriale conferma l'incremento medio per quanto riguarda il Nord (+36%) ed il Centro (+34%) mentre per il Sud non è risultato alcun incremento (Figura 4).

La regione con maggior numero di mandatarî è da sem-

pre la Lombardia con 466 iscritti, pari al 46% del totale (Figura 5). Lo studio per età dà questo risultato: i consulenti attivi fino a 40 anni di età sono 317 (31%), quelli con età da 40 a 60 sono 488 (48%), mentre quelli con età oltre i 60 sono 208 (21%).

Può stupire il 21% degli ultrasessantenni, ma si tenga conto dell'età media in continuo aumento! (Figura 6). L'andamento degli iscritti sempre per età nel periodo 2000-2007 si discosta dall'incremento medio perché per gli iscritti fino a 40 anni l'incremento è stato del 29%, quello per l'età da 40 a 60 anni del 44% mentre quello degli oltre 60 anni è stato del 23%. Difficile un'analisi, ma è indubbio che i giovani entrati pur in apprezzabile numero, non hanno sostituito al 100% quelli nel frattempo passati alla categoria di età superiore (Figura 7).

Come è noto gli iscritti operanti nel privato hanno sempre rappresentato la grande maggioranza degli iscritti; al 31 dicembre 2007 detti iscritti sono risultati 918, pari al

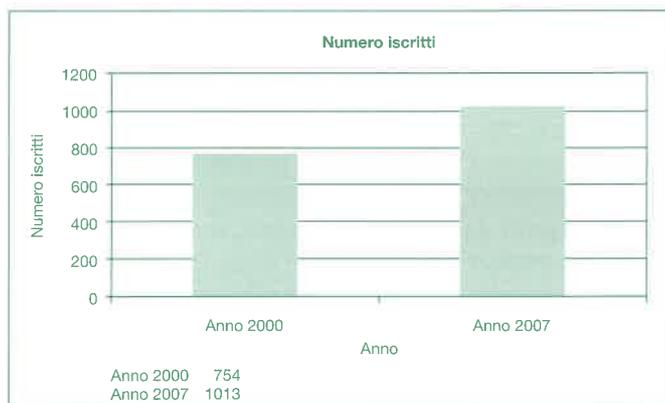


Figura 1

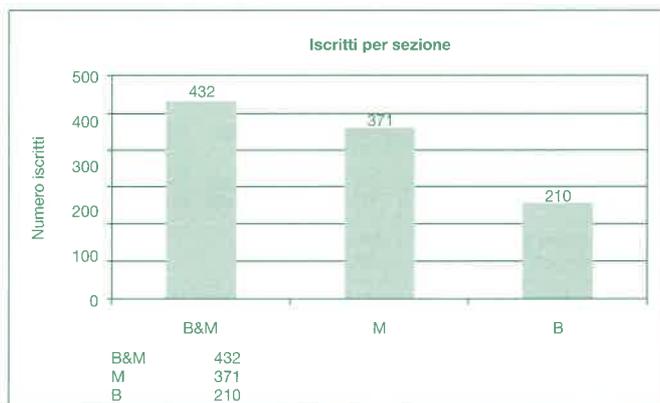


Figura 2

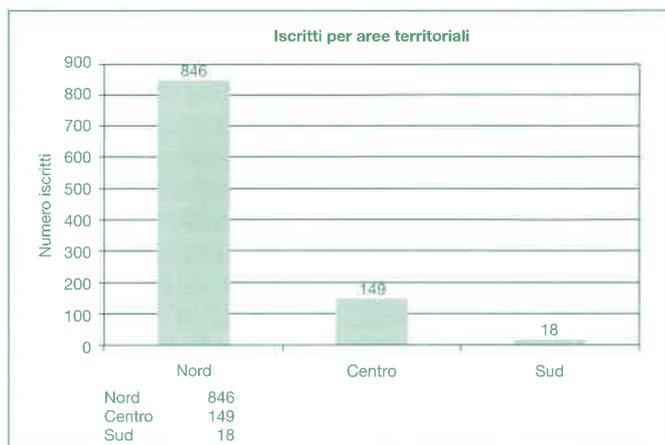


Figura 3

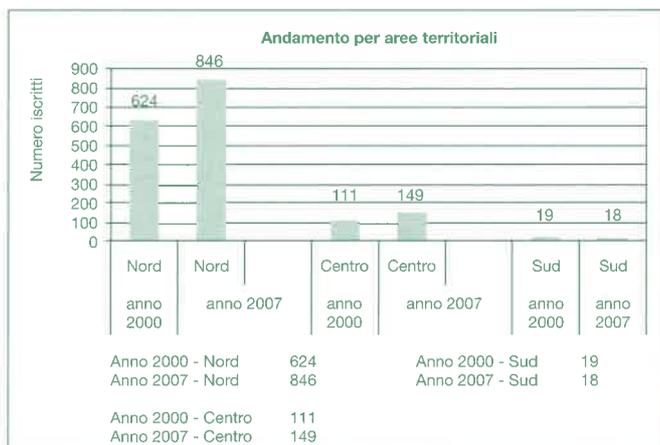


Figura 4

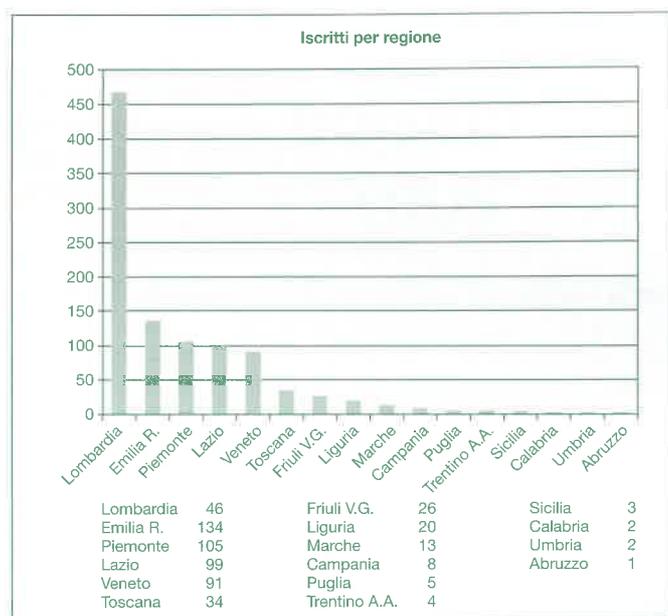


Figura 5

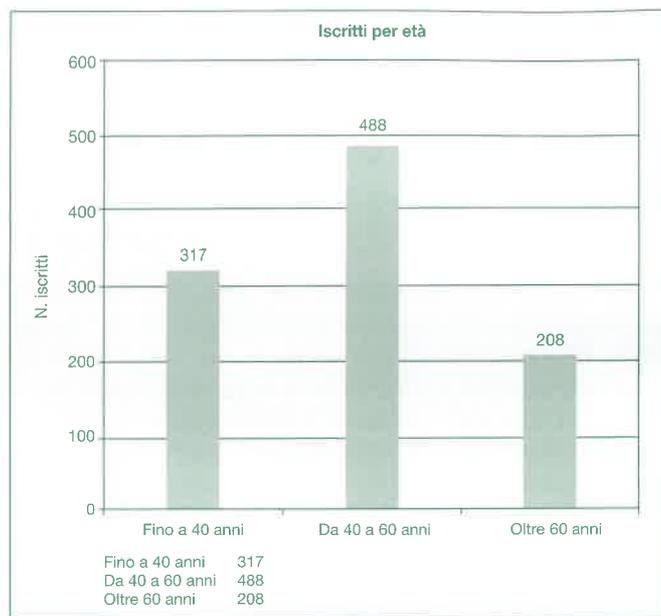


Figura 6

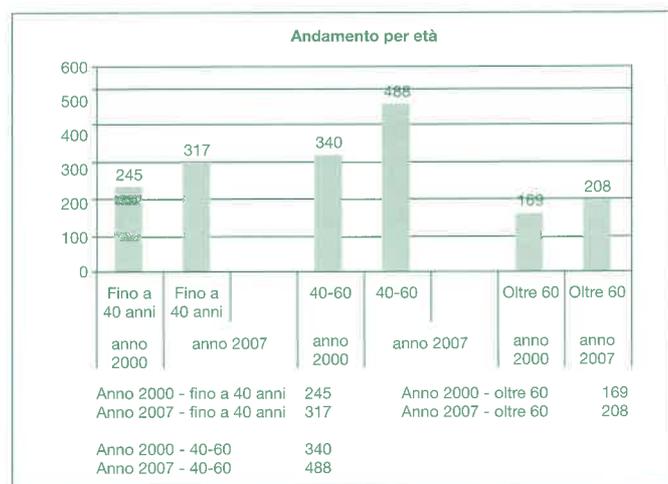


Figura 7

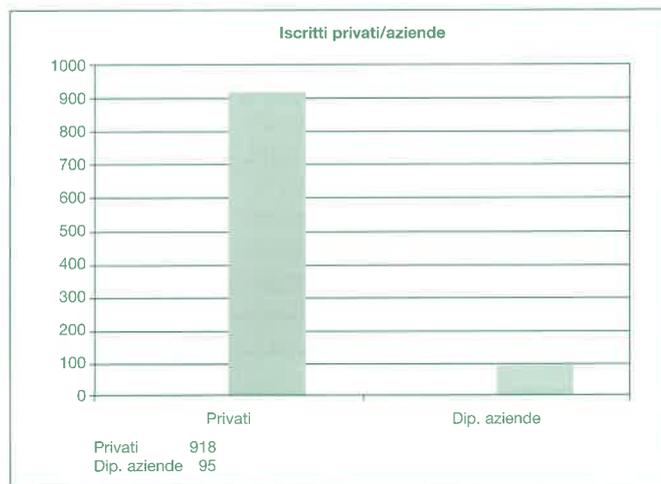


Figura 8

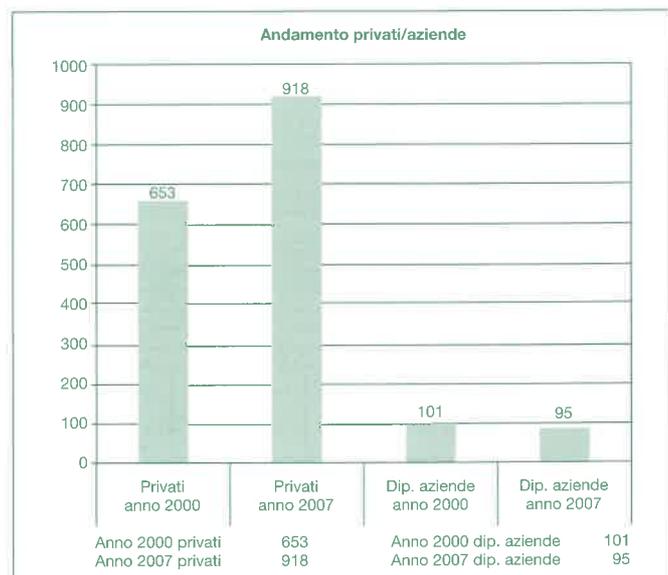


Figura 9

91% del totale, mentre i dipendenti di azienda sono risultati 95, pari al 9% (Figura 8). Dal 2000 ad oggi gli iscritti "privati" sono aumentati del 40% passando da 653 a 918, mentre i dipendenti di azienda hanno subito una sia una pur lieve flessione del 6% passando da 101 a 95 (Figura 9). Lasciamo agli appassionati specialisti trarre le eventuali conclusioni; in breve ci sentiamo di dire che l'aumento significativo degli iscritti, che tra l'altro passano sotto le forche caudine di un esame di ammissione abbastanza serio, riflette una situazione favorevole del settore, sia pure attraverso un periodo di non grande sviluppo della nostra economia. Rimane fortemente marcato il divario tra Nord e Sud, e questo, in grande sintesi, per due motivi: l'arcinota arretratezza del Sud in campo industriale e commerciale e la tendenza delle industrie del Sud ad avvalersi maggiormente degli Studi brevettuali del Nord anche perchè le Sedi principali e le Direzioni strategiche di dette industrie sono spesso dislocate in detto territorio.

L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente*

Cesare Galli

1. Il marchio costituisce il più importante dei segni distintivi dell'impresa, di cui contraddistingue i prodotti ed i servizi. Sul piano economico, il marchio è oggi lo strumento fondamentale della comunicazione d'impresa, poiché viene utilizzato (e valorizzato) non soltanto per informare il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è usato da una determinata impresa e quindi dell'esistenza di un'esclusiva di quest'impresa sull'uso di esso in un determinato settore (la tradizionale «funzione di indicazione di provenienza» del marchio), ma anche come simbolo di tutte le altre componenti del «messaggio» che il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene utilizzato: messaggio che comprende sia i dati che i consumatori hanno desunto dall'esame e dall'uso (diretto o indiretto) di questi prodotti o servizi; sia - e soprattutto - le informazioni e le suggestioni diffuse direttamente dall'imprenditore attraverso la pubblicità. È su queste ultime componenti del «messaggio» collegato al marchio, ed in particolare sulla capacità di esso di evocare immagini gratificanti per l'acquirente del prodotto o del servizio contraddistinto, che oggi maggiormente si concentra il valore di mercato, in termini di c.d. *selling power* (potere di vendita)¹, dei marchi più famosi - per i quali gli economisti preferiscono parlare di «marche» -, in quanto grazie a questa capacità evocativa essi aggiungono al prodotto un valore aggiunto rilevante per il pubblico². Per i consumatori, anzi, acquistare prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che, oltre ad assolvere una funzione di identificazione, assume anche un valore simbolico, rappresenta spesso una forma di «*investment in reputation capital*», perché usando (e sfoggiando) que-

sti prodotti o servizi e i loro marchi essi comunicano all'esterno una certa immagine di se stessi, coerente con lo «stile» collegato a questi marchi³. La critica ideologica che viene spesso rivolta ai marchi⁴, muovendo dall'assunto che, quando le componenti di immagine ricollegate ai marchi famosi fanno aggio sulle qualità intrinseche del prodotto, i consumatori sono indotti ad acquistare a più caro prezzo prodotti che nella sostanza sono del tutto equivalenti ad altri più economici (o addirittura peggiori di essi), sembra dunque superabile sulla base del riconoscimento del valore che nell'odierna realtà di mercato anche queste componenti di immagine possono assumere per i consumatori, e correlativamente del fatto che il successo o l'insuccesso di un prodotto, e quindi anche dei prodotti «di marca», alla fine dipende comunque dalle scelte del mercato, ossia dei consumatori.

A questa evoluzione del marchio nella pratica economica⁵ ha fatto riscontro, anche nel nostro ordinamento, un'evoluzione normativa, per effetto della quale si è giunti al riconoscimento legislativo del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione, e quindi alla protezione del marchio contro ogni sfruttamento parassitario, sia che questo si verifichi nella forma del pericolo di confusione, sia che avvenga in quella dell'agganciamento, e cioè contro tutte le utilizzazioni di segni eguali o simili che comportino l'appropriazione non autorizzata di quella sorta di «economia esterna» del marchio che è legata al «messaggio» in esso incorporato⁶.

Come è noto, le legislazioni degli Stati europei che hanno dato attuazione alla Direttiva n. 89/104/CEE

del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e lo stesso Regolamento n. 94/40/C.E. sul marchio comunitario prevedono sostanzialmente una protezione del marchio articolata su tre livelli: la protezione prevista dalle norme che hanno dato attuazione all'art. 5.1.a della Direttiva, che vieta l'uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; la protezione prevista dalle norme che hanno dato attuazione all'art. 5.1.b della Direttiva, che vieta l'uso di un segno identico o simile al marchio, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra segni; e la protezione prevista dalle norme che hanno dato attuazione

*Questo articolo sviluppa i temi della conversazione tenuta dall'Autore in occasione dell'ultima Assemblea dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

¹In argomento si veda PREDOVIC, *La valutazione del marchio*, Milano, 2004; e AA.VV., *Brand*, (a cura di) PREDOVIC, Milano, 2004.

²Sul punto cfr. in particolare ECONOMIDES, *The Economics of Trademark*, in 78 TMR (1988), p. 523 e ss., spec. pp. 532-535.

³Richiamavano l'attenzione su questo punto già LANDES-POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in 30 *Journ. of Law and Econ.* (1987), p. 265 e ss., poi ripubblicato con modifiche come *The Economics of Trademark Law*, in 78 TMR (1988), p. 267 e ss., spec. pp. 304-306.

⁴La critica radicale verso le «marche» costituisce uno dei cavalli di battaglia del movimento *no global*, tra i cui «testi sacri» si annovera il *best seller* KLEIN, *No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies*, Toronto, 2000 (ed. it.: *No Logo, economia globale e nuova contestazione*, Milano, 2001). Per una replica condotta da un punto di vista giuridico a queste posizioni si veda GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *StudiVanzetti*, Milano, 2004, p. 661 e ss..

⁵Su questa evoluzione si veda in particolare DRESCHER, *The Transformation and Evolution of Trademarks - from Signals to Symbols to Myth*, in 82 TMR (1992), p. 301 e ss.; e nella dottrina italiana GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.

⁶Per questa sottolineatura cfr. ancora LANDES-POSNER, *The Economics of Trademark Law*, cit., p. 304. Si veda anche G. CHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, pp. 145-146 e più ampiamente GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, cit., p. 661 e ss..

all'art. 5.2 della Direttiva, che vieta l'uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio ad essi.

La prima e la terza di queste previsioni, cioè quelle riconducibili rispettivamente all'art. 5.1.a e all'art. 5.2 della Direttiva, sono state spesso interpretate come "eccezioni alla regola" che sarebbe ricavabile dalla seconda previsione, cioè da quella di cui all'art. 5.1.b della Direttiva, cosicché la protezione "normale" del marchio sarebbe ancora quella relativa al caso in cui l'uso del segno dell'imitatore dà luogo a un pericolo di confusione. Sennonché l'esperienza pratica dei fenomeni di contraffazione di marchio, così come essi avvengono realmente sul mercato, sembra indicare che le ipotesi in cui l'uso di un segno identico o simile a un marchio dà luogo ad un agganciamento parassitario a questo marchio pur in assenza di un pericolo di confusione non sono più un'eccezione, ma anzi rappresentano la regola. Come infatti era probabilmente inevitabile, all'evoluzione del marchio nel mercato ha fatto da contraltare anche un'evoluzione delle attività dei contraffattori, il cui obiettivo oggi sempre più spesso è rappresentato non dalla confusione del consumatore, ma dall'effetto di traino per il prodotto o il servizio per cui il segno contraffattorio è utilizzato, che si può conseguire anche quando chi lo acquista è perfettamente consapevole di non comperare un prodotto o un servizio "originale".

2. Il risultato di questa evoluzione è che oggi i problemi che giuristi e consulenti si trovano ad affrontare, quando hanno a che fare col giudizio di interferenza tra marchi - sia in sede di registrazione, sia di fronte a ipotesi di concrete utilizzazioni di marchi sul mercato, di cui ci si

chiede se rientrino o meno nell'ambito di protezione di un marchio anteriore - è molto meno semplice e prevedibile di quanto non fosse in passato; e considerazioni analoghe valgono anche per la valutazione, spesso correlata alla prima, circa la distintività dei segni che dei marchi possono formare oggetto.

Certamente il punto di riferimento più autorevole per affrontare questi problemi è oggi costituito dalla giurisprudenza comunitaria. Proprio perché gli ordinamenti dei Paesi europei sono stati armonizzati, per effetto dell'attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E., ed il compito di chiarire la portata di quest'ultima, in via di interpretazione pregiudiziale, compete alla Corte di Giustizia C.E., le prese di posizione di quest'ultima, per quanto non sempre del tutto lineari ed inevitabilmente soggette a loro volta ad un'evoluzione nel tempo, costituiscono tuttavia la guida fondamentale per gli operatori. Sempre i Giudici comunitari - Tribunale di primo Grado e Corte di Giustizia - sono inoltre chiamati a pronunciarsi sulle impugnazioni contro le decisioni dell'U.A.M.I. sui marchi comunitari, e anche questo è ovviamente un dato importante da tener presente.

È però necessario segnalare subito un certo scostamento tra le sentenze rese dai Giudici comunitari in sede di interpretazione pregiudiziale e quelle nelle quali essi si pronunciano in sede di appello in materia di marchi comunitari, specialmente quando le decisioni riguardano la novità dei marchi, e quindi concernono i segni che ne formano oggetto in sé considerati (o meglio: considerati unicamente in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono stati depositati, ma non anche all'uso di essi). Questo fa sì che in molti casi i problemi affrontati risentano di una certa astrattezza di formulazione e di trattazione, giacché i marchi considerati non hanno ancora avuto il «battesimo del mercato»: ciò da una parte spiega, almeno sino ad un

certo punto, perché siano più frequenti le pronunce in tema di pericolo di confusione, di quelle sull'approfitto parassitario, nonostante sul mercato sia quest'ultimo il fenomeno oggi più rilevante; e dall'altra parte si riflette sull'iter argomentativo di queste pronunce, non sempre del tutto coerente e convincente.

A ben vedere, tuttavia, è lo stesso giudizio di novità a configurarsi in modo almeno parzialmente diverso dal giudizio di contraffazione: il giudizio di novità, infatti, proprio perché ha ad oggetto il segno come oggetto di registrazione necessariamente non può tenere conto delle concrete modalità in cui il segno viene utilizzato sul mercato, mentre il giudizio di contraffazione da queste modalità, e dal contesto in cui il segno dell'imitatore si presenta al pubblico di riferimento, non può prescindere, stante anche la chiara indicazione contenuta nel decimo «considerando» della Direttiva n. 89/104/C.E.E., che impone sotto questo profilo di tener conto di tutti gli elementi che possono influire sul giudizio del pubblico. Il segno in quanto oggetto di registrazione, inoltre, può non presentare caratterizzazioni in termini di grafia (nei segni denominativi) e di colore, ed in tal caso il confronto con le anteriorità deve necessariamente astrarre da queste componenti, tenendo appunto conto del fatto che il segno stesso copre tutte queste possibili varianti di grafia e/o di colore, mentre il marchio concretamente usato necessariamente lo è in una sola di queste varianti, e va confrontato come tale con le anteriorità che gli vengono opposte.

E dunque si può immaginare il caso limite in cui il marchio sia privo di novità rispetto ad un determinato segno distintivo anteriore, anche se un determinato suo uso concreto non ne costituisce contraffazione, ma anche l'inverso, ossia un segno che di per sé è nuovo, ma che viene usato con modalità e in un contesto tali da renderlo contraffattorio.

3. In effetti, nella determinazione dell'ambito di protezione dei marchi - ed più ancora in tema di valutazione della capacità distintiva dei segni - la giurisprudenza comunitaria ha fornito della Direttiva e del Regolamento sul marchio comunitario un'interpretazione che valorizza tutti gli elementi della fattispecie concreta che possono influire sull'effettiva percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento, scartando tutti i criteri «astratti» che erano seguiti dalle singole giurisprudenze nazionali così per la valutazione della confondibilità, come per l'accertamento della rinomanza e per quello della capacità distintiva del segno.

Emblematica di questo approccio è la sentenza del Tribunale di Primo Grado C.E. (poi confermata dalla Corte di Giustizia) nel caso Picasso/Picaro, dove i Giudici comunitari hanno escluso che il cognome del pittore Pablo Picasso, registrato e utilizzato, col consenso dei suoi eredi, come marchio di automobili, potesse privare di novità un segno simile (Picaro), registrato sempre per automobili, in quanto hanno ritenuto che la grande notorietà del segno anteriore - notorietà che, secondo i criteri abitualmente seguiti anche dalla nostra giurisprudenza interna, dovrebbe invece conferire al marchio una tutela più forte e più estesa - induce in realtà il pubblico a evitare di confondersi, quando il segno del preteso imitatore non sia identico⁷; ma non meno significativa è la sentenza della Corte di Giustizia C.E. che ha ritenuto non conforme al diritto comunitario l'orientamento della giurisprudenza tedesca in base al quale si dovrebbe escludere a priori la confondibilità tra due segni quando il secondo di essi comprenda bensì il marchio anteriore, ma lo abbia inserito in un segno più complesso nel quale esso non assume valore dominante: i Giudici comunitari hanno affermato che invece anche in ipotesi come queste il pericolo di confusione va valutato in concreto, caso per caso,

affermando in termini generali che «La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi» e che «La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio» (punto 28 della decisione)⁸.

Allo stesso modo, la Corte di Giustizia ha escluso che la rinomanza del marchio possa essere accertata sulla base di indici astratti, come la conoscenza del segno da parte di una percentuale determinata del pubblico, osservando che «Né la lettera, né lo spirito dell'art. 5.2 della Direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito. Il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio»; ed ha invece ritenuto che la rinomanza sussista ogni qual volta il marchio sia «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti»⁹, così rendendo evidente che questa protezione, lungi dall'essere l'eccezionale attributo di pochi marchi celeberrimi, riguarda potenzialmente tutti i segni che siano usati in modo effettivo sul mercato, e che il vero limite per l'applicazione della norma è segnato dall'esistenza di un approfittamento o un pregiudizio¹⁰: il che comporta anche come corollario che il rapporto regola-eccezione tra la tutela contro l'imitazione confusoria e quella contro l'imitazione non confusoria non è più attuale, e che quindi le situazioni in cui si verifica una confondibilità devono essere intese piuttosto come casi particolari di uso idoneo a determinare un approfittamento parassitario della

notorietà e capacità distintiva del marchio ovvero ad arrecare ad esse un pregiudizio.

La giurisprudenza comunitaria sembra anzi richiedere che l'uso del terzo interferisca concretamente con le funzioni giuridicamente tutelate del marchio anche nell'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 1° della Direttiva n. 89/104/C.E.E., affermando (discutibilmente, in questo caso, data la formulazione della norma) che l'uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici è vietato «solo se pregiudica o è idoneo a pregiudicare le funzioni del detto marchio e in particolare la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi»¹¹.

La Corte di Giustizia C.E. non ha invece ancora avuto modo di pronunciarsi sui limiti alla protezione

⁷Trib. C.E. 22 giugno 2004 nel procedimento T-185/02, poi confermata da C. Giust. C.E., 12 gennaio 2006, nel procedimento C-361/04 P, in *Giur. it.*, 2006, p. 1187 e ss.

⁸Corte Giust. C.E., 6 ottobre 2005, nel procedimento C-120/04.

⁹Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, in causa C-375/97, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, che Per un'ampia disamina di questa sentenza rimando a GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 19 e ss.

¹⁰Ciò era stato del resto riconosciuto ancor più chiaramente nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs nel medesimo caso, al punto 42, dove egli osservava che «Dopo tutto, è necessario prendere in considerazione le previsioni contenute nell'art. 5.2 nel loro insieme. Perciò il giudice nazionale dovrà considerarsi soddisfatto in ogni caso in cui l'uso del segno in contestazione è effettuato senza giusto motivo e trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Questi requisiti, applicati in modo appropriato, assicureranno che ai marchi che godono di rinomanza, sia o no questa rinomanza sostanziale, non sia concessa una protezione indebitamente estesa».

¹¹Corte Giust. C.E., 11 settembre 2007, nel procedimento C-17/06 «Céline», punto 26 della motivazione e in termini analoghi Corte Giust. C.E., 25 gennaio 2007, nel procedimento C-48/05 (Opel), punto 22 della motivazione. In realtà questo aspetto emerge in modo meno evidente nella sentenza Opel, nella quale - come è stato messo in rilievo in uno dei primi commenti di questa decisione - il richiamo al pregiudizio delle funzioni del marchio «sembra alludere alla necessità che il Giudice nazionale accerti se la riproduzione del marchio altrui sul modellino venga percepita dal pubblico come apposizione sullo stesso di un segno distintivo, e non invece come la riproduzione di un elemento 'sostanziale' necessario perché la miniatura dell'automobile risulti perfetta», come è confermato dal fatto che in un altro passaggio della motivazione la Corte osserva che, ove il giudice nazionale ritenesse «che il pubblico pertinente non percepisce il segno identico al logo Opel apposto sui modellini come un'indicazione di provenienza ... sarebbe per lui giocoforza constatare che l'uso in questione non pregiudica la funzione essenziale del logo Opel quale marchio registrato per i giocattoli» (BOGNI, *Il marchio dei modellini*, in *IDI*, 2007).

(e alla capacità invalidante) del marchio che gode di rinomanza, derivante dall'esistenza del «giusto motivo» contemplato dall'art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (e dalla norma corrispondente del Regolamento sul marchio comunitario), la cui presenza viene a scriminare l'appropriamento/pregiudizio contemplato dalla norma come presupposto per la protezione del marchio che gode di rinomanza. Tuttavia nella giurisprudenza comunitaria più recente si può citare una pronuncia con la quale la Corte di Giustizia C.E. ha ritenuto lecito utilizzare i codici del concorrente per indicare la sostituibilità con essi dei propri prodotti, a condizione che quest'uso avvenga con modalità tali da non creare «nella mente del pubblico ... un'associazione» tra il fabbricante dei prodotti originali e il fornitore di quelli ad essi sostituibili, «nel senso che detto pubblico potrebbe estendere la reputazione dei prodotti di tale fabbricante a quelli venduti da detto fornitore», precisando peraltro, in termini generali, che «i benefici che la pubblicità comparativa presenta per i consumatori devono essere necessariamente presi in considerazione in sede di valutazione della natura, indebita o meno, del vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla notorietà connessa a un marchio, alla denominazione commerciale o altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti» e ribadendo che «non si può ritenere che chi fa pubblicità tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà collegata a segni distintivi del suo concorrente qualora un riferimento a tali segni sia il presupposto per un'effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi»¹²: rilievi questi che sembrano poter servire da guida anche per interpretare la nozione di «giusto motivo» dell'art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. e quella di uso «conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale» dell'art. 6.1 e delle norme corrispondenti del Regolamento sul marchio comunitario. Si è mossa in effetti sulla stessa linea di attenzione alle

peculiarità del caso concreto e di valorizzazione di tutte le forme di agganciamento al marchio altrui (e non solo della confusione) un'altra recente sentenza dei Giudici comunitari, che, appunto nell'interpretare l'art. 6.1 della Direttiva sui marchi, ha ritenuto che la contrarietà agli usi di lealtà sussista sia quando l'uso del terzo avvenga «in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio», sia quando esso venga a «compromettere il valore del marchio, traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà», ovvero «causi discredito o denigrazione di tale marchio», ovvero ancora nel caso in cui «il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o contraffazione di beni recanti il marchio di cui non è il titolare»¹³.

4. La stessa impostazione, come si diceva, è stata del resto seguita in materia di capacità distintiva, tema sul quale la giurisprudenza comunitaria si è particolarmente soffermata.

Un significativo esempio di come la Corte di Giustizia affronti le questioni in questa materia viene da una sentenza del 2004, relativa ad un caso di rifiuto di concessione di un marchio patronimico da parte dell'Ufficio Marchi britannico, motivato con la sola circostanza che il cognome in questione era assai diffuso: in questo caso la Corte ha bocciato questa soluzione «astratta» del problema, chiarendo che «Il carattere distintivo di un marchio, indipendentemente dalla categoria nella quale esso rientri, deve essere oggetto di una valutazione concreta» (punto 27 della decisione), e che la particolare difficoltà che si ponga per certe categorie di segni nell'effettuare questa valutazione «non può giustificare la presunzione che tali marchi siano, a priori, privi di carattere distintivo ovvero possano acquisirlo solo mediante l'uso» (punto 29)¹⁴.

La pronuncia richiamata da ultimo è significativa anche perché mette in rilievo un ulteriore importante

portato del diritto comunitario dei marchi, vale a dire l'impostazione (che discende dalla formulazione dell'art. 3, comma 1°, lett. a, b, c e d della Direttiva n. 89/104/C.E.E. e degli artt. 7, comma 1°, lett. a, b, c e d del Regolamento sul marchio comunitario) tesa a verificare anche *in positivo* la sussistenza del requisito della capacità distintiva, anziché considerarlo soltanto *in negativo*, in relazione ai divieti di registrazione dei segni di uso comune e di quelli costituiti esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o servizio per cui il marchio è registrato o da un'indicazione descrittiva ad essi relativa, come era tradizionale nella giurisprudenza e nella dottrina italiane; questa verifica è a sua volta effettuata sulla base dell'idoneità della realtà che forma oggetto del marchio ad essere percepita anzitutto come «segno» (art. 2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. e art. 4 del Regolamento sul marchio comunitario), ovvero come portatrice di un significato, venendo così idealmente a scinderlo dal prodotto o servizio contrassegnato; e poi come portatrice di un significato che sia appunto «distintivo», ossia ad

¹²Corte Giust. C.E., 23 febbraio 2006, nel procedimento C-59/05, punti 18, 24 e 15 della decisione.

¹³Corte Giust. C.E., 17 marzo 2005, nel procedimento C-228/03. Contraddittoria con questa impostazione appare tuttavia l'unica decisione sinora resa dalla Corte di Giustizia C.E. in materia di marchi ingannevoli, e cioè Corte Giust. C.E., 30 marzo 2006, nel procedimento C-259/04, «Elizabeth Emanuel», nella quale i Giudici comunitari sembrano accogliere un'interpretazione estremamente restrittiva della nozione di inganno del pubblico, ritenendo che gli elementi sui quali questo può cadere (che l'art. 12.2.b della Direttiva n. 89/104/C.E.E. si limita ad esemplificare usando l'espressione «in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi») per cui il marchio è registrato) siano soltanto quelli che concernono le caratteristiche «materiali» del prodotto senza considerare che in realtà, e specialmente per prodotti di moda, vi sono anche caratteristiche «immateriali» (ed anzitutto la paternità e la coerenza stilistica) che assumono importanza decisiva per i consumatori; la circostanza che i marchi vengano oggi protetti anche contro gli usi non confusori di segni eguali o simili ad essi, purché gli stessi ledano la reputazione di cui il marchio gode o si aggancino ad essi, rende anzi necessaria una protezione particolarmente estesa e pregnante contro l'inganno del pubblico, nel prospettiva del contemperamento dei diversi interessi dei soggetti in gioco, titolare, concorrenti e consumatori: cfr. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in AIDA, 2006, 339 e ss., alle pp. 356-357.

¹⁴Corte Giust. C.E., 16 settembre 2004, nel procedimento C-404/02, «Nichols».

essere percepita come l'indicatore (anche) dell'esistenza di un'esclusiva sull'uso di esso in un determinato settore e quindi del fatto che in quel settore vi è un solo soggetto che può usarlo, ovvero autorizzare altri ad usarlo e che assume la responsabilità per le caratteristiche dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati¹⁵.

Questa stessa impostazione si ritrova anche in materia di uso effettivo del marchio, idoneo ad evitarne la decadenza a norma dell'art. 10 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. e dell'art. 15 del Regolamento sul marchio comunitario: in questo caso la Corte di Giustizia ha precisato che «per 'uso effettivo' deve intendersi un uso non simbolico, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio, bensì conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa»; e che dunque «perché il suo uso sia 'effettivo', il marchio dev'essere utilizzato sul mercato delle merci o dei servizi che ne sono contrassegnati e non solamente in seno all'impresa interessata. La tutela del marchio e gli effetti della sua registrazione nei confronti dei terzi verrebbero meno ove il marchio perdesse la sua funzione commerciale, consistente nel trovare o mantenere uno sbocco per le merci ed i servizi cui è apposto rispetto alle merci o ai servizi di altre imprese. L'utilizzazione del marchio deve concernere, così, merci o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente»¹⁶. E le stesse considerazioni sono state poi richiamate con approvazione in una successiva ordinanza della stessa Corte di Giustizia, nella quale i Giudici comunitari hanno anzi aggiunto che «un utilizzo del marchio che non abbia essenzialmente lo scopo di mantenere o di trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi da esso contrassegnati

*deve considerarsi volto in realtà ad ottenere il rigetto di una possibile domanda di decadenza. Un simile uso non può essere qualificato come 'effettivo' ai sensi della direttiva»*¹⁷. Non è del resto per caso che il Regolamento sul marchio comunitario non contempla neppure l'istituto dei marchi difensivi, ossia i marchi simili a quello effettivamente usato dal titolare, che vengono registrati per ampliarne l'ambito di protezione sotto il profilo della somiglianza tra segni¹⁸.

5. In questo panorama sostanzialmente coerente possono apparire devianti - e in effetti io credo che lo siano - i tentativi affioranti nella nostra giurisprudenza nazionale, e più ancora nella nostra dottrina, di configurare il giudizio di interferenza tra marchi come una valutazione nella quale «si dovranno confrontare i segni in sé e, sulla base dei prodotti indicati nella registrazione ed in considerazione della struttura di quel dato mercato e delle diffuse opinioni del pubblico, determinare la sfera di esclusiva del marchio», secondo una «valutazione ... a priori, in astratto»¹⁹: il che permetterebbe di affermare la sussistenza della confondibilità (e quindi della contraffazione) anche quando l'acquirente dei prodotti o servizi per cui il segno dell'imitatore viene usato è consapevole del fatto che non si tratta di prodotti originali, in relazione alle specifiche circostanze in cui quest'uso viene effettuato. Ciò, tuttavia, non sembra compatibile con le indicazioni della Direttiva n. 89/104/C.E.E., che, come già si è ricordato, al decimo «considerando» sottolinea che l'acertamento del pericolo di confusione «dipende da numerosi fattori e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati», con ciò mostrando chiaramente come tale valutazione vada compiuta in concreto, sulla base del significato che

ciascun marchio presenta agli occhi dei consumatori, e non in astratto e come in ogni caso non sia lecito affermare o negare la sussistenza della contraffazione prescindendo dalle concrete modalità in cui il segno dell'imitatore viene usato²⁰: e appunto questa, come abbiamo visto, è la direzione che la giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E. ha puntualmente indicato ai Giudici nazionali di seguire.

Anche nella nostra giurisprudenza più recente ci si sta in effetti muovendo in questa direzione. Emblematiche di questa impostazione, che valorizza le diverse componenti del «messaggio» di cui il

¹⁵Le decisioni più frequenti, sotto questo rispetto, sono naturalmente quelle che riguardano marchi costituiti da realtà che non sono abitualmente percepite come segni (e in particolare come segni distintivi) dal pubblico, come le forme dei prodotti e della loro confezione (cfr. ad esempio Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02 P, «Mag»), i colori (si veda in argomento in particolare Corte Giust. C.E., 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01, «Libertel») e gli slogan (Corte Giust. C.E., 21 ottobre 2004, nel procedimento C-64/02 P; si veda anche Corte Giust. C.E., 7 luglio 2005, nel procedimento C-353/03).

¹⁶Corte Giust. C.E., 11 marzo 2003, nel procedimento C-40/01, punti 36 e 37 della decisione.

¹⁷Corte Giust. C.E., 27 gennaio 2004, nel procedimento C-259/02.

¹⁸Cfr. Trib. C.E., 23 febbraio 2006, nel procedimento T-194/03.

¹⁹Così SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*3, Milano, 2001, p. 74 e in termini sostanzialmente analoghi le successive edizioni del medesimo libro, sino alla più recente *Il diritto dei marchi*2, Milano, 2001, p. 53 e ss..

²⁰Questa dottrina sottolinea comunque esattamente il rilievo della registrazione nella determinazione dell'ambito di protezione del marchio. Sarebbe infatti illogico attribuire ad un marchio usato un ambito di tutela più ristretto di quello che spetta al marchio non (ancora) usato; sotto questo profilo la sola restrizione che appare giustificata è infatti quella che deriva dalla decadenza parziale per non uso eventualmente intervenuta, che riduce sul piano merceologico quest'ambito. Sotto ogni altro aspetto, ed in specie sotto quello semantico, sembra invece ragionevole considerare la registrazione come una sorta di «dote» del marchio, che l'uso può accrescere - allargando il campo entro il quale può verificarsi un pericolo di confusione ovvero, in caso di acquisita notorietà, il vantaggio/pregiudizio di cui all'art. 20.1.c CPI -, ma non ridurre. Ciò fa sì che per determinare se vi è contraffazione debbano essere effettuate sia un'analisi in astratto, sulla base del raffronto tra il segno così come esso è stato registrato e quello dell'imitatore e della identità o affinità tra i prodotti di quest'ultimo e quelli per i quali la registrazione è (ancora) efficace per verificare se ciò può comportare un ipotetico rischio di confusione; sia un'analisi in concreto, diretta a valutare se questo rischio di confusione sussiste in concreto per il pubblico, ovvero se l'uso del secondo segno determina un ingiustificato vantaggio od un pregiudizio; e la tutela va riconosciuta nell'ipotesi in cui abbia esito positivo alternativamente l'una o l'altra di queste valutazioni: così VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*2, Milano, 2001, commento all'art. 1. La contrapposizione tutta «italiana» tra valutazione in astratto e valutazione in concreto della confondibilità sembra dunque porre un falso problema.

marchio è in concreto portatore sul mercato e la percezione che il pubblico ha dei segni in conflitto, sono alcuni recenti provvedimenti resi in sede cautelare - ma nondimeno sorretti da motivazioni ampie ed articolate - ad opera della Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Milano, e dei quali ha avuto modo di occuparsi anche la stampa economica, proprio per il loro valore di *leading cases* in questa materia.

Nel primo caso il 17 gennaio 2006, a soli tre giorni dalla presentazione del ricorso, i Giudici milanesi hanno emesso *inaudita altera parte* un decreto²¹ (poi confermato con ordinanza non reclamata e divenuta definitiva), con il quale hanno tutelato la forma di un prodotto contro una copia identica di esso realizzata in Cina, nonostante questa forma non fosse registrata né come marchio, né come *design*. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la copia identica di un prodotto noto sul mercato, anche non registrato né come marchio, né come *design*, può essere considerata illecita, sia come contraffazione di un «segno distintivo di fatto», vietata dal Codice della Proprietà Industriale, sia come atto di concorrenza sleale, quest'ultimo non soltanto sotto il profilo dell'imitazione servile (che postula la sussistenza di un pericolo di confusione), ma anche sotto quello dell'appropriazione di pregi, e cioè dell'agganciamento parassitario alla notorietà del prodotto imitato e all'immagine commerciale del produttore di esso. Come tale, questa pronuncia segna un decisivo progresso nel rafforzamento della protezione dei nostri prodotti contro le imitazioni provenienti dall'Estremo Oriente, oggi molto spesso realizzate «a ricalco» attraverso metodi di digitalizzazione del prodotto originale effettuati utilizzando un «tastatore» elettronico o un sistema al *laser* (come era avvenuto anche nel caso concretamente deciso dai Giudici milanesi), che consentono di

risparmiare così anche i costi (tutt'altro che trascurabili) per la progettazione degli stampi.

Pochi mesi prima e precisamente il 28 ottobre 2005, lo stesso Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro e l'inibitoria e ordinato il ritiro dal commercio di una pubblicazione (un calendario), sulla quale era stato riprodotto senza autorizzazione uno dei più famosi marchi italiani nel settore dei *luxury goods*, usato come pseudonimo dell'attrice pornografica le cui fotografie apparivano nel calendario. Il Tribunale ha infatti ritenuto che qualsiasi uso nell'attività economica di un altrui marchio rinomato, che sia idoneo a determinare un pericolo di confusione oppure un approfittamento della rinomanza del marchio (o un pregiudizio per questa rinomanza) costituisce contraffazione. Anche questa pronuncia segna dunque un importante rafforzamento nella protezione dei marchi rinomati, perché considera illecite e reprime tutte le iniziative parassitarie fondate sull'uso di segni eguali o simili a questi marchi, anche quando il segno dell'imitatore non è usato come marchio del prodotto sul quale compare, ma costituisce un semplice elemento decorativo o attrattivo di questo prodotto. Ancora più importanti sono le misure concretamente adottate. Il Tribunale ha infatti sequestrato i prodotti del contraffattore; ha disposto l'inibitoria provvisoria della produzione e commercializzazione dei prodotti in questione e più in generale dell'uso del marchio contraffatto nell'attività economica; ed ha ordinato al distributore di essi il ritiro dal commercio degli esemplari già distribuiti, imponendogli di farseli restituire dai rivenditori ed anzi rafforzando quest'ordine con la comminatoria di una penale in caso di inadempimento, così anticipando, sulla base dell'art. 700 c.p.c., la previsione espressa dell'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti realizzati in violazione di un diritto di proprietà industriale

come misura tipica a tutela dei diritti di proprietà industriale poi introdotta nel Codice della Proprietà Industriale, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 48/2004. Un'ordinanza successiva²², resa a tutela dello stesso marchio, è andata anzi oltre, ed ha vietato qualsiasi uso di questo pseudonimo effettuato nell'attività economica, ancorché non effettuato in funzione distintiva; nella nuova ordinanza il Tribunale ha cioè esplicitato quel che già emergeva dai suoi provvedimenti precedenti, e cioè che qualsiasi uso nell'attività economica di un altrui segno rinomato che sia idoneo a determinare un pericolo di confusione ovvero a causare un pregiudizio per la rinomanza o la capacità distintiva del marchio, o ancora a consentire all'utilizzatore di trarre indebitamente vantaggio dalla distintività o rinomanza del marchio, ne costituisce contraffazione con un'interpretazione che pare pienamente conforme alla lettera e alla *ratio* dell'art. 20 C.P.I., che almeno per i marchi che godono di rinomanza non sembra richiedere come presupposto indefettibile per la tutela l'uso in funzione distintiva del segno dell'imitatore.

Recentissimamente, poi, con un'ordinanza resa il 27 agosto 2007²³, sempre il Tribunale di Milano, occupandosi della contraffazione di uno dei più famosi marchi italiani nel settore del beachwear («Pin Up Star») da parte di un produttore di abbigliamento casual che utilizzava un segno simile, che però non comprendeva tutto il «cuore» del marchio, ha scartato i metodi più formalistici per l'accertamento del pericolo di confusione, che poggiano su considerazioni di carattere astratto e generale (l'iden-

²¹Decreto e ricorso sono pubblicati in *IP_LAW_GALLI Newsletter*, Aprile 2006, disponibile alla pagina *web* <http://www.iplawgalli.it/newsletterindice.htm>.

²²Trib. Milano, ord. 1° settembre 2006, in *IP_LAW_GALLI Newsletter*, Novembre 2006, sempre preceduta dal relativo ricorso.

²³Anche questo provvedimento si legge, sempre unitamente al corrispondente ricorso, in *IP_LAW_GALLI Newsletter*, Dicembre 2007/Gennaio 2008.

tificazione del cuore del segno, l'identità o la diversità sul piano concettuale, la più o meno stretta affinità merceologica dei prodotti (contrassegnati), per puntare direttamente sulla percezione del segno da parte del pubblico, secondo l'insediamento della Corte di Giustizia europea. In questo caso, ha così assunto particolare rilievo il fatto che i due segni fossero usati nel settore della moda, dove è frequente il lancio di «secondo linee» di marchi famosi, contraddistinte da marchi che riprendono solo una parte degli elementi caratterizzanti del segno principale: e l'ordinanza ha ritenuto rilevante il pericolo di confusione anche sotto il profilo dell'«agganciamento», vale a dire del richiamo al marchio famoso che l'uso di un segno da esso non sufficientemente differenziato determina.

Appare perciò chiaro, che l'ap-proccio fortemente *market oriented* del diritto dei segni distintivi, ed in particolare delle norme di origine comunitaria, non lascia che uno spazio limitatissimo per una tutela «astratta» di questi segni, il cui ambito di tutela è segnato piuttosto dalla concreta interferenza sul mercato con le funzioni giuridicamente tutelate del marchio, e oggi in particolare con la sua «nuova» funzione di portatore di un messaggio, o di strumento di comunicazione, secondo un'impostazione che vede nel marchio non un privilegio concesso dallo Stato, ma un segno nato dal mercato che andava tutelato come tale, in relazione alle reali esigenze della vita commerciale. Ed in questa prospettiva dobbiamo dunque ripensare tutto il diritto dei segni distintivi, abbandonando costruzioni, magari comode e «tralatizie», ma ormai non più compatibili con la nuova realtà del mercato.

Siamo in Europa! Siamo in Europa?

Olga Capasso*

Ebbene sì, un giorno dopo la Francia, ma ben 6 giorni (!) prima dell'ultima data utile, anche l'Italia ha ratificato la Convenzione sul Brevetto Europeo 2000. La cronistoria della ratifica ha avuto del rocambolesco e si potrebbe scriverne un romanzo, come mi ha detto giorni fa un mio illustre collega.

Ringrazio personalmente tutti coloro che, vestendo anche panni e ruoli non propri, si sono fatti carico di seguire e puntellare, pressoché quotidianamente per quasi due mesi, l'iter legislativo del decreto di recepimento.

Così potrà ancora accadere, tra l'altro, che l'Italia venga designata tra gli Stati di una domanda di brevetto Europeo, e non è cosa da niente. Non a caso ho usato il verbo "accadere" perché, ahimè, di determinismo mi sembra ce ne sia stato ben poco, mentre di fatalismo tanto. Ma non fa nulla: ce l'abbiamo fatta e continueremo nella nostra attività professionale e di formazione, con sempre maggior energia.

A questo punto - ribadita la volontà di restare in Europa anche per il piccolo, ma strategicamente importante, mondo italiano della proprietà industriale e intellettuale - mi chiedo: perché non traiamo vantaggio dalla avvenuta sensibilizzazione del mondo politico, e andiamo avanti? Mi riferisco alla posizione dell'Italia sull'accordo di Londra del 17 ottobre 2000 sulla traduzione nelle diverse lingue nazionali dei Brevetti Europei rilasciati, in vigore dal 1 maggio 2008. Contrariamente alla Convenzione sul Brevetto Europeo 2000, l'accordo di Londra non è obbligatorio: si resta nella CBE, anche se non si ratifica. Affinché entrasse in vigore, occorreva almeno 8 Stati già

aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo lo ratificassero. Con la recente ratifica da parte della Francia, si è raggiunto il numero. Gli Stati sono Danimarca, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Svizzera, Regno Unito. La Croazia, l'Islanda, la Lettonia e la Slovenia vi hanno aderito con l'accesso alla CBE.

L'Italia non è in questo gruppo. A mia conoscenza la discussione di un decreto legge di ratifica dell'accordo di Londra non è nel programma di questo governo, come non lo era nel programma del governo precedente. Insomma non è affar nostro.

Cosa accadrebbe se l'Italia lo ratificasse? Accadrebbe che per effettuare la validazione in Italia di un brevetto Europeo, non si dovrebbe più depositare la traduzione in italiano del testo. L'Italia potrebbe anche limitare tale regola ai brevetti Europei rilasciati in una (auspicabilmente l'inglese) delle tre lingue ufficiali dell'UEB, avendo così un ruolo chiave nel favorire il deposito in questa lingua, indicata da molti come la lingua universale per la scienza e la tecnica. È comunque previsto che si possa riservare il diritto di richiedere il deposito della traduzione in italiano delle sole rivendicazioni. In caso di disputa, a richiesta del presunto contraffattore, la traduzione sarebbe fornita a spese del titolare del brevetto.

Ma perché l'Italia è contraria alla ratifica? Cercherò di analizzare e rispondere alle principali obiezioni che - nel corso degli anni - mi sembra di aver colto.

*de Simone & Partners SpA oc@desimonepartners.com
L'articolo in forma modificata è già apparso sui AIPPI Newsletter No. 4, 2007.

La prima obiezione riguarda la tutela della garanzia di una piena conoscenza dell'oggetto dell'esclusiva conferita dal brevetto che il sistema brevettuale deve garantire ai terzi. Questo, sia per rendere consapevoli i terzi della possibile interferenza del brevetto con la loro attività, sia per fornire al titolare uno strumento palese di tutela. In altre parole, una conoscenza piena da parte dei terzi del testo brevettuale è fondamentale perché il sistema funzioni.

Tuttavia, studi statistici ormai pluriennali sulla percentuale di ottenimento delle copie tradotte di brevetti rispetto a quelle ottenibili dall'EPO in una delle 3 lingue ufficiali, dimostrano chiaramente come l'accesso e la conoscenza del testo brevettuale non passi attraverso l'analisi della sua traduzione nella lingua nazionale, quanto piuttosto attraverso l'analisi del testo originale, molto spesso quello della domanda di brevetto. Inoltre, l'analisi è effettuata da parte di professionisti, interni alle imprese o consulenti esterni, specializzati e qualificati i quali, oltre che leggere il testo, forniscono un parere sulla sua interpretazione. A questo punto mi sembra chiaro come la lingua del brevetto non sia un problema.

La seconda obiezione è certamente di minor rilievo ma, forse, non dal punto di vista pratico. Mi riferisco ad un interesse di tipo corporativistico, poiché le "traduzioni" rappresentano una voce di tutto rispetto nei fatturati di molti studi brevettuali. Ma facciamo veramente i nostri interessi perseguendo questa politica protezionista?

Ormai anche le grandi imprese, per non parlare delle PME, hanno un budget sempre più controllato per la tutela e difesa della loro proprietà industriale e intellettuale. Se si consentisse loro di investire in altri aspetti della IP che non siano le traduzioni, aumenterebbero le validazioni nei Paesi EP e, presumibilmente, anche il numero di

depositi di domande di brevetto. Aumenterebbero di conseguenza i pareri, le tutele, le difese, gli attacchi, i negoziati, i trasferimenti..., insomma aumenterebbe quel business qualificato che rappresenta il motore per una crescita della cultura della proprietà industriale, anche da noi.

Per questo motivo, la difesa di que-

sta voce di introito da parte degli addetti al settore mi sembra miope e foriera di niente di buono per il futuro.

Scrivo lo scrittore greco-francese Vassilis Alexakis: *"Le lingue non sono destinate a combattersi ma a garantire il dialogo"*.

Sarei ben contenta di conoscere le Vostre opinioni sull'argomento.

EPC 2000 alcuni interessanti commenti

a cura di Luciano Bosotti,
Marina Mauro, Micaela Modiano

Procedure modificate

Alcune *modifiche procedurali* introdotte nella Convenzione sono orientate verso il graduale possibile superamento della procedura in forma esclusivamente scritta. Al riguardo, la R. 1 è modificata indicando che il requisito della forma scritta deve intendersi soddisfatto se il contenuto di un documento può essere riprodotto in forma leggibile su carta. Altri aspetti riguardano invece il requisito dell'autenticità di un documento, e danno mandato al Presidente dell'Ufficio di definire i relativi strumenti.

Un importante novità è data dal fatto che è ora possibile depositare una domanda di brevetto europeo in *qualsiasi* lingua, superando (nello spirito di armonizzazione al PLT) la precedente limitazione alle sole lingue dei paesi degli Stati contraenti. La R. 6 (1), relativa al termine per depositare la traduzione in una delle lingue ufficiali di una domanda europea depositata in lingua diversa, ad esempio in italiano. In caso di mancata rispetto del termine relativo, fissato in due mesi. L'Ufficio inviterà il richiedente, ai sensi della R. 58, a depositare la traduzione mancante; in difetto, la

domanda sarà considerata ritirata. Secondo la R. 135 (2), tale termine è espressamente escluso dalla possibilità di richiedere il cosiddetto *further processing* secondo l'A. 121. Qualora ne ricorrano le circostanze, è ammessa la possibilità di richiedere - la rimessione in termini dell'A. 122 secondo la procedura fissata dalla R. 136.

In più, per effetto dell'applicazione combinata dell'A. 80 e della R. 40, è ora possibile ottenere una valida data di deposito presso l'Ufficio Europeo presentando una domanda, fornendo informazioni tali da permettere di identificare o di contattare il richiedente e depositando una descrizione, quest'ultima potendo essere sostituita dal semplice riferimento ad una precedente domanda (anche se questa non è la domanda di priorità), secondo la procedura indicata come "filing by reference". Anche per il deposito della copia (certificata) della domanda citata in sede di "filing by reference" si applicano i termini temporali di due mesi visti in precedenza con riferimento al deposito della traduzione. Il deposito "by reference" può far riferimento ad un solo documento precedente: questo

fatto è esplicitamente legato alle previsioni del PLT e rispecchiato in modo preciso dai lavori preparatori della EPC 2000.

Le norme sopra richiamate sono destinate a costituire una rete di salvaguardia mirante a far sì che il Richiedente possa ottenere una valida data di deposito anche in circostanze che non avrebbero permesso un regolare deposito secondo la normativa precedente. Si tratta dunque di norme di natura eccezionale, che l'Ufficio non considera (aspetto sottolineato con particolare vigore nel corso formazione di base sull'EPC 2000 denominato "Train the Trainers" svoltosi presso l'UEB all'inizio di maggio 2007) destinate a costituire il fondamento di una "best practice" corrente.

Le norme sopra richiamate non si riferiscono in modo esplicito alle rivendicazioni. Il modulo di deposito della domanda europea (Form 1001) è stato quindi modificato così da prevedere che il Richiedente possa:

- indicare in modo esplicito che la citazione o riferimento si estende anche alle rivendicazioni poste a corredo della domanda cui si fa riferimento,
- corredare il deposito fatto per citazione o per riferimento con rivendicazioni diverse dalle rivendicazioni a corredo della domanda cui fa riferimento, o
- non presentare rivendicazioni al momento del deposito, riservandosi di farle seguire in un momento successivo.

Al deposito successivo delle rivendicazioni si applicano le stesse norme viste in precedenza per il deposito della traduzione in una delle lingue di lavoro dell'Ufficio e della copia autentica della domanda cui si è fatto riferimento nel deposito "by reference". L'omissione definitività dell'atto è sanzionata con il fatto che la domanda è considerata ritirata, senza possibilità di further processing (A.121, R.135), ma con l'unica eventuale salvaguardia data da una possibile richiesta di rimessione in termine

(A. 122, R. 136). Le tasse relative alle rivendicazioni saranno pagabili entro un mese della data di deposito delle rivendicazioni ai sensi della R. 45 (2).

In ogni caso le rivendicazioni presentate in data successiva dovranno soddisfare ai requisiti dell'A. 123 (2), nell'interpretazione fortemente restrittiva data ormai da molti anni dell'Ufficio Europeo e tale da impedire qualunque generalizzazione di quanto descritto. È quindi ragionevole concludere che il deposito successivo delle rivendicazioni non debba costituire una prassi consigliabile.

Un ulteriore strumento di salvaguardia del richiedente è offerto dalla R. 56 (1) e (2), con la possibilità di presentare entro i termine di due mesi dal deposito o da un invito da parte dell'Ufficio parti della descrizione e dei disegni (si noti ancora una volta che anche qui non si fa menzione delle rivendicazioni) che risultassero mancanti. Nel caso in cui la domanda rivendichi una o più priorità e le suddette parti mancanti siano desumibili in *modo identico* (le disposizioni applicative previste a livello di Guidelines sono estremamente restrittive al riguardo) la domanda conserverà la data di deposito originaria.

La questione dell'identità potrebbe peraltro formare oggetto di discussione ed essere risolta in un modo non favorevole per il Richiedente. La stessa R. 56 (6) dà allora al Richiedente la facoltà di ritirare le parti mancanti proposte per l'inclusione nella domanda. Il Richiedente potrà quindi decidere di rinunciare alla possibilità di completare la domanda stessa con la parte mancante (perdendo però la data di deposito originario, e magari la priorità) e proseguire con una domanda incompleta, conservando però la data di deposito originaria (e la relativa priorità).

Sul fronte della priorità, l'A. 87 (1) mira a sanare la situazione di alcuni territori (quali ad esempio Taiwan) che sono al momento impossibilitati ad accedere alla Convenzione di

Parigi (ed al PCT). Già nel testo del 1973, la CBE conteneva non un semplice rinvio alla Convenzione di Parigi, ma specifiche norme di definizione del diritto di priorità. Con la EPC 2000 questo diritto viene ora esteso anche ai paesi che, pur non facendo parte della Convenzione di Unione di Parigi, fanno parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). È anche data facoltà al Direttore dell'Ufficio di stringere accordi bilaterali per il riconoscimento mutuo del diritto di priorità con stati e territori che non facciano parte né della Convenzione di Parigi, né della WTO.

Ai sensi della R. 53 (3) il requisito di presentare una traduzione del documento di priorità è eliminato con l'esclusione dei casi in cui la sussistenza del requisito di priorità sia essenziale ai fini della valutazione dei requisiti di brevettabilità (ad esempio perché nel periodo intercorso fra il deposito di priorità ed il deposito della domanda europea è intervenuta la pubblicazione di un'antiorità considerata pertinente).

Ai sensi della R.136 (1) il meccanismo di rimessione in termini dell'A. 122 è esteso anche al diritto di priorità. Un richiedente che abbia mancato il diritto di priorità - ossia non abbia depositato la domanda europea nei dodici mesi dalla prima priorità - potrà essere ri-immesso nei relativi diritti qualora sussistano circostanze tali da giustificare l'applicazione della rimessione in termini.

Ai sensi della R. 52 (3) è ora possibile aggiungere o correggere una rivendicazione di priorità fatta in modo errata od omessa all'atto del deposito della domanda europea. L'aggiunta o correzione potrà essere fatta entro i sedici mesi - tale termine essendo da computarsi con riferimento alla prima fra le priorità rivendicate, comprese quelle risultate dall'aggiunta o dalla rettifica. In altre parole, ad esempio, entro i sedici mesi dalla più vecchia priorità indicata all'atto del deposito della domanda europea, il richie-

dente potrà aggiungere o rettificare la sua rivendicazione di priorità così da far risultare una priorità risalente di quindici mesi, ma non già una priorità risalente di, ad esempio, diciassette mesi dalla data in cui l'aggiunta o rettifica è richiesta. Queste norme sulla rettifica/aggiunta di priorità si coordinano con quelle relative alla possibilità di rimediare all'omissione di parti mancanti; la possibilità di avvalersi dell'identità di parti esistenti nel documento di priorità è dunque condizionata al fatto che la suddetta priorità sia stata validamente rivendicata nel momento in cui la stessa è utilizzata ai fini di rimediare all'omissione di parti.

Varie altre norme, quali le R. 38, 39 e 70 inerenti al pagamento di tasse quali le tasse di deposito, ricerca, designazione ed esame vedono modificato il regime sanzionatorio passando dal criterio di applicazione di una mora all'applicazione generalizzata del *further processing* ai sensi dell'A. 121.

Per il deposito delle domande divisionali, cui si applicano le facilitazioni del deposito per citazione o riferimento, l'Ufficio non sembra al momento orientato a riconoscere agevolazioni sul fronte del regime linguistico, restando fisso il criterio che la domanda divisionale deve essere depositata nella stessa lingua di procedura della domanda principale.

Almeno per quanto riguarda le tasse di designazione e di esame, al Richiedente è data facoltà di rinunciare all'emissione del relativo avviso di mancato pagamento da parte dell'Ufficio; in questo caso la rinuncia all'avviso, comporta anche la rinuncia al fatto di poter richiedere l'ulteriore trattazione (*further processing*) ai sensi dell'A. 121. Per questo motivo il modulo di deposito (Form 1001) è stato modificato con l'aggiunta di una apposita casella 31.2, dove il Richiedente deve specificatamente indicare la rinuncia all'avviso ai sensi della R. 112 (1).

Varie modifiche procedurali riguar-

dano in modo specifico la materia dei *sequence listing* (SEQL). Ai sensi della nuova R. 30 (con la conseguente cancellazione dei paragrafi 2 e 3 della R.27a della EPC1973), l'Ufficio avrà facoltà di chiedere in futuro che il SEQL sia depositato solo in forma elettronica. Le Regole relative alle tasse (art. 2 (14a)) sono state modificate prevedendo un particolare regime sanzionatorio, con una così detta tassa di "*late furnishing*" pari a 200 Euro. In particolare, qualora il Richiedente non abbia depositato il SEQL in conformità con la R. 30 (1) (in particolare con la decisione del Presidente ai sensi della stessa R. 30 (1)), l'Ufficio informerà il richiedente invitandolo a rimediare all'omissione, a pagare la tassa di *late furnishing* entro il termine non estendibile di due mesi. L'omessa risposta positiva alla richiesta comporterà il rifiuto della domanda. È peraltro mantenuta la possibilità di richiedere l'ulteriore trattazione ai sensi dell'A. 121 essendo previsto in questo caso il pagamento, in aggiunta alla relativa tassa di 210 Euro anche della sanzione addizionale pari al 50% della *late furnishing fee*, ossia 100 Euro.

I SEQL presentati dopo la data di deposito non saranno più pubblicati insieme alla domanda, in quanto non considerati parte della descrizione (R. 30 (2), 68 (1) e 73). Questo, da un lato, offrirà il vantaggio dato dal fatto che per i SEQL presentati in data successiva non saranno dovute tasse di concessione, compresa la tassa di stampa (R. 71 (3)). Dall'altro lato, anche se l'Ufficio utilizzerà i SEQL presentati successivamente per svolgere le sue ricerche (e per aggiornare la sua banca dati di ricerca) il Richiedente, non potrà (a meno che non si avvalga, in relazione alla SEQL, della R. 56 veduta in precedenza per ciò che riguarda le parti mancanti) fra conto su un tale SEQL, ad esempio, ai fini dell'applicazione dell'A. 123 (2).

Per la procedura d'opposizione, le modifiche introdotte sono di por-

tata abbastanza modesta (fatti salvi gli aspetti di coordinamento con le nuove procedure di limitazione e revoca, di cui si è detto nelle parti precedenti di questo scritto). Alcune modifiche riguardano il trasferimento formale di talune previsioni dalla Convenzione alle Regole. Sono poi state introdotte alcune rettifiche dirette a recepire quella che fondamentalmente è da tempo la prassi corrente delle Divisioni di Opposizione. Ad esempio, l'A. 101 (1) sancisce ora il principio che la Divisione di Opposizione non ha obbligo di considerare tutti i motivi di opposizione, recependo quindi quanto previsto dalla decisione G10/91. In modo analogo, la R. 81 (2) brevetto prevede (in coerenza con quanto previsto dall'Art. 114 (1)) che la Divisione di Opposizione possa esaminare d'ufficio qualunque motivo di opposizione nel caso in cui questo motivo sia da considerarsi ostativo al mantenimento in vigore della R. 124 (2) della EPC2000 è stata leggermente modificata rispetto alla corrispondente R. 76 della EPC 1973 per ciò che riguarda le minute relative alle deposizioni di testimoni. La nuova normativa prevede che la deposizione possa essere riassunta sezione per sezione e registrata con un ditafono per essere riprodotta al testimone così da ottenerne l'approvazione, in assenza di una specifica rinuncia a tale diritto. In alternativa è prevista la possibilità di registrare in modo integrale la deposizione, che in questo caso non dovrà essere più sottoposta all'approvazione del testimone.

Termini di reintegrazione in accordo agli articoli 121 e 122 EPC

Articolo 121 EPC

Il concetto di "*further processing*" è stato ampliato nel nuovo articolo di EPC 2000, in modo tale che adesso tale articolo è applicabile rispetto a tutti i "*time limits*" inclusi nella procedura di esame, con alcune eccezioni che sono indicate nell'Articolo 121 (4) e nella sua corrispondente R.

Article 121 EPC 1973	Article 121 EPC 2000
(1) If the European patent <i>application is to be refused or is refused or deemed to be withdrawn</i> following failure to reply within a <i>time limit set by the European Patent Office</i> , the legal consequence provided for shall not ensue or, if it has already ensued, shall be retracted if the applicant requests further processing of the application.	(1) If an <i>applicant fails to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office</i> , he may request further processing of the European patent application.

135 (2), di nuova creazione. Dalla semplice comparazione dei due testi risulta chiaro l'intento del legislatore.

"Further processing" non è più limitato ai "time limits" vis-a-vis con l'Ufficio Brevetti Europeo come per EPC 1973, ma diventa così applicabile per la maggior parte dei "time limits" fissati dalla Convenzione. Come conseguenza, le procedure delle regole 85a e 85 b EPC 1973 sono incorporate nel concetto di "further processing" e quindi non appaiono più in EPC 2000.

I requisiti dettagliati per richiedere il "further processing" presenti in EPC 1973 sono stati ora trasferiti alla nuova Rule 135 di EPC 2000. I requisiti non sono cambiati cosicché il "further processing" può essere richiesto per pagamento della tassa prescritta (210 Euro) entro 2 mesi dalla comunicazione concernente sia la mancata osservanza del "time limit" o la perdita dei diritti, e l'atto omesso deve essere completato entro il periodo per effettuare la richiesta.

La questione di quale dipartimento possa decidere della richiesta per "further processing" è stata trasferita dall'Art. 121 alla Rule 135 (3) ed è come prima, il dipartimento competente per decidere dell'atto omesso.

I "time limits" indicati in Art. 121 (4) e Rule 135 (2), per i quali non è previsto il "further processing" sono principalmente di tre tipi:

- periodi che possiedono dei rimedi legali e quindi evitare una sorta di duplicazione del rimedio;

- periodi che non sono monitorati dall'EPO e quindi perchè il necessario starting point procedurale della Rule 135(1) manca;
- periodi che devono essere osservati prima della pubblicazione della domanda per assicurare certezza legale ai terzi.

I "time limits" esclusi in Art. 121(4) sono:

- Article 87 (1), priorità: periodo non monitorato da EPO.
- Article 108, periodo per il deposito di appello: non appartiene a procedura d'esame.
- Article 112a(4), periodo per il deposito della petition for review: non appartiene a procedura d'esame.
- Article 121: è esso stesso un rimedio legale.
- Article 122, è esso stesso un rimedio legale.

I "time limits" esclusi in Rule 135(2) sono i periodi per:

- Rule 6 (1), traduzione della domanda: rimedio con R. 58.
- Rule 16 (1), azione per errata titolarità: non è controllata da EPO e quindi nessuna comunicazione può essere emessa.
- Durante i lavori è stato espressamente richiesto di lasciare fuori la regola 31 (2) (deposito del materiale biologico) in quanto, se non si ottempera, manca la descrizione della domanda.
- Rule 40 (3), deposito documento di priorità: rimedio con R. 58.
- Rule 51 (2-5), pagamento tasse di rinnovo: includono rimedi nel testo della corrispondente Rule.

- Rule 52 (2), dichiarazione di priorità: è contenuto nel testo. Dichiarazione di priorità può essere corretta entro 16 mesi dalla prima priorità (2). Se tale correzione provoca un cambiamento nella prima priorità, si può farlo entro 16 mesi dalla prima corretta priorità, quale sia quello che finisce prima, ma in modo tale che sia depositato fino alla scadenza di 4 mesi dalla data di deposito della domanda.
- La procedura secondo le Rules 55, 56, 58, 59 è già una sorta di legal remedy (comunicazione dell'EPO sulle omissioni al deposito).
- Rule 64, pagamento di ulteriori tasse di ricerca: per evitare problemi complessi di tipo procedurale in un caso in cui l'EPO non è a conoscenza di una reale esigenza di avere il "further processing".
- Rule 112(2), richiesta della decisione di "loss of rights": perché questo "loss of rights" non viene comunicato dall'EPO e perché la procedura in accordo a Rule 112 possiede già un carattere di rimedio.
- C'era anche la Rule 60(1) ma è poi stata rimossa (subsequent designation of inventor) durante i "travaux preparatoires".

Articolo 122 EPC

Lo scopo del "re-establishment of rights", non più denominato "restitutio" nel testo dell'articolo, è stato limitato alla luce dell'ampliamento dell'applicazione del "further processing" (Art. 121). L'importo è stato aumentato a 550 Euro e risulta quindi più che raddoppiato se paragonato al costo del "further processing". Ci è stato assicurato da esponenti della Direzione Legale dell'EPO che sarà sempre più arduo l'ottenimento del "re-establishment of rights" nel futuro ancor più che nel passato.

Per quanto riguarda la procedura di concessione, "re-establishment of rights" è ampiamente sostituito dal "further processing", e viene quindi solamente applicato direttamente

nei casi in cui il periodo per rivendicare la priorità o la scadenza per richiedere il "further processing" non siano stati osservati.

Come nel passato il "re-establishment of rights" non è disponibile per ripristinare la scadenza per il deposito della richiesta di "re-establishment of rights" (Art. 122 (4)). I requisiti e la procedura rimangono praticamente inalterati e sono stati trasferiti, anche in questo caso, alla nuova corrispondente Rule 136. "Re-establishment of rights" non è possibile rispetto ai periodi per i quali è invece disponibile il "further processing" (Rule 136 (3)). "Re-establishment of rights" and "further processing" sono entrambi possibili in accordo a EPC2000 quando una scadenza non venga rispettata. Durante la procedura d'esame "further processing" è il rimedio d'eccellenza. "Re-establishment of rights" può essere solamente utilizzato durante la procedura di concessione per le scadenze che siano escluse dal "further processing".

Così "re-establishment of rights" è escluso per il pagamento delle tasse secondo l'Art. 78 (2), 79 (2), 94 (1), (2), e Rule 159 (1)(c)-(e), e per la scadenza della richiesta di esame (Art. 94 (2), Rule 70 (1), Rule 159 (1)(f) e le scadenze per il deposito delle traduzioni (Art. 14 (2), Rule 6 (1), (2)). Comunque, "further processing" è sempre disponibile per recuperare "re-establishment of rights".

Il periodo di grazia di sei mesi per il pagamento delle tasse di rinnovo non è più sottratto dal periodo di un anno per richiedere "re-establishment of rights". Il periodo di un anno adesso inizia allo scadere del time limit di sei mesi della Rule 37 (2).

Il nuovo formato del "re-establishment of rights" è adesso disponibile anche rispetto al periodo di priorità (Art. 87 (1)) e al periodo per il deposito della "petition to review" (Art. 112a (4)). Comunque, in questi casi la richiesta di "re-establishment of rights" deve essere depositata entro due mesi del periodo non rispettato (Rule 136 (1)).

Nuove procedure

L'EPC2000 ha anche introdotto tre procedure completamente nuove, cioè la limitazione, la revoca e la "petition for review". Poiché la limitazione e la revoca hanno molti punti in comune, queste due procedure verranno discusse nel seguito in maniera parzialmente congiunta.

a) Limitazione e revoca

Le procedure di limitazione e di revoca sono state introdotte, secondo l'avviso dell'Ufficio, per evitare o almeno ridurre il numero di cause nazionali riguardanti brevetti europei e per rimediare l'eventuale nullità parziale o totale dopo la concessione. In questo modo, l'Ufficio spera di fornire procedure semplici e rapide che creino una maggiore "certezza del diritto". La limitazione e la revoca sono procedure che si applicano solamente a brevetti europei concessi. Tuttavia, esse si applicano a tutti i brevetti concessi, sia che la concessione o il deposito sia avvenuto prima del 13 dicembre 2007, sia dopo questa data.

In particolare, la procedura di limitazione è governata dagli Art. 105a, 105b e 105c CBE, e dalle relative regole.

Per quanto riguarda l'interazione della procedura di limitazione con le altre procedure riguardanti un brevetto concesso ed instaurabili presso l'Ufficio, va notato che la procedura di opposizione prevale rispetto alla procedura di limitazione (R. 93 (1)). Pertanto, non è possibile presentare una richiesta di limitazione in base all'Art. 105a se rispetto al brevetto che si vuole limitare è pendente un'opposizione (mentre resta salva la possibilità di limitare il brevetto nel corso dell'opposizione, cioè in risposta agli attacchi sollevati dall'opponente). Allo stesso modo, se viene presentata un'opposizione mentre è in corso una procedura di limitazione (ad esempio se la procedura di limitazione viene instaurata durante l'8° mese dalla concessione e non si conclude prima della presentazione

dell'opposizione di un terzo), la procedura di limitazione viene automaticamente terminata (Rule 93 (2)). Si vede dunque che la procedura di opposizione prevale sempre su quella di limitazione.

Viceversa, la procedura di limitazione può essere instaurata in ogni momento in cui sia pendente di fronte ad uno dei tribunali nazionali di uno dei paesi designati una causa contro la porzione locale del brevetto europeo che si vuole limitare. Anzi, se a seguito della causa il brevetto viene mantenuto in forma emendata e a seguito della limitazione presso l'EPO il brevetto viene limitato ancora più significativamente, prevale la limitazione più significativa, che si applica automaticamente a tutti i paesi designati. Per le richieste di limitazione non è previsto un numero massimo di richieste presentabili. A differenza dell'opposizione, le richieste di limitazione possono essere presentate diverse volte nel corso della vita del brevetto (anche una all'anno o più!). L'importante è che non vi sia un'opposizione in corso e che venga pagata la relativa tassa, che attualmente è di 1000 Euro.

Solo il titolare del brevetto può depositare una richiesta di limitazione. Va segnalato che in caso il brevetto abbia più titolari, bisogna dimostrare che ciascuno dei titolari è d'accordo riguardo alla limitazione, o che chi la richiede agisce con il consenso di tutti i titolari. Questo potrebbe generare qualche difficoltà nel caso di trascrizioni di titolarità a livello nazionale post concessione. Bisogna inoltre presentare un elenco dei paesi designati in cui il brevetto è entrato in vigore.

Si tratta dunque di una procedura ex parte, con il titolare del brevetto da un lato e la Divisione d'Esame dell'Ufficio dall'altro. D'altra parte a differenza della procedura d'esame nel caso di una limitazione non vi è alcun bisogno di fornire spiegazioni sul perché di una data limitazione (quindi se la limitazione imposta da un'antiorità rilevante

non emersa non è obbligatorio segnalare). L'importante, cioè ciò che viene controllato dalla Divisione d'Esame, è che la limitazione sia tale (cioè che l'ambito protettivo sia ridotto), e che soddisfichi i requisiti degli Art. 84 e 123 (si veda la Rule 95 (2)), mentre non si ha una rinnovata valutazione della novità o attività inventiva.

Nel caso la limitazione non sia ritenuta accettabile, l'Ufficio darà al titolare un'opportunità per presentare delle "correzioni" (R. 95 (2)). Tipicamente il periodo di tempo per apportare le correzioni sarà di 2 mesi. Sarà anche possibile chiedere di essere convocati per un'udienza (*oral proceedings*) nel caso in cui l'Ufficio dovesse altrimenti decidere per il rifiuto della richiesta di limitazione. Nel caso di una decisione di rifiuto, questa sarà appellabile presso la Camera dei Ricorsi dell'Ufficio.

L'effetto della limitazione, come detto sopra, sarà lo stesso per tutti i paesi designati. Si tratta dunque, come sempre per le procedure presso l'Ufficio, di una procedura centralizzata con effetto identico in tutti i paesi designati. È poi importante notare che la limitazione avrà un effetto "ab initio", come previsto dal nuovo Art. 68.

Ovviamente, nei paesi che richiedono la traduzione del brevetto (o delle sole rivendicazioni) al momento della concessione sarà probabilmente necessario depositare anche una traduzione del brevetto limitato (o delle rivendicazioni limitate) in modo da rendere la versione limitata efficace anche in quei paesi (come già avviene in caso di limitazione a seguito di un'opposizione).

Certamente un grande vantaggio della procedura di limitazione, oltre al costo relativamente contenuto, sta nel poter limitare il brevetto con effetto anche in quei paesi della CBE che non prevedono, dopo la concessione di un brevetto, la possibilità di limitarlo. D'altro canto, vi saranno certamente occasioni in cui si vuole limitare il brevetto solo in

alcuni paesi e non in tutti quelli designati; in questi casi, sarà più utile effettuare una limitazione di tipo nazionale e non utilizzare invece la limitazione centralizzata presso l'Ufficio.

Passando invece alla procedura di revoca, questa è governata dagli Art. 105a e 105b, e dalle relative regole.

Secondo l'Ufficio, il vantaggio di questa procedura è quello di poter rapidamente e semplicemente eliminare brevetti europei "controverti" e di poter rapidamente concludere eventuali cause nazionali che il richiedente non voglia portare avanti.

I requisiti formali per la presentazione di una richiesta di revoca sono identici a quelli per la presentazione di una richiesta di limitazione, mentre la tassa è ovviamente inferiore e ammonta a 450 Euro.

Anche in questo caso, l'effetto della revoca è "ab initio" (Art. 68). Per quanto riguarda invece l'interazione con altre procedure possibili presso l'Ufficio Brevetti Europeo, la procedura di revoca ha la precedenza sull'opposizione - in altre parole, è possibile presentare una richiesta di revoca del brevetto durante il corso di un'opposizione e nel caso in cui la richiesta di revoca fosse formalmente ammissibile il brevetto sarà revocato automaticamente e l'opposizione avrà termine immediato.

b) "Petition for review"

La "petition for review" è una nuova procedura che in buona sostanza rappresenta la 3° istanza dei procedimenti presso l'Ufficio (dove la Divisione d'Esame o di Opposizione rappresenta la 1° istanza e le Camere dei Ricorsi rappresentano la 2° istanza). Una 3° istanza, che fosse in grado di rendere "reversibili" le decisioni delle Camere dei Ricorsi, non vi è mai stata, ed è stata ora introdotta proprio perchè in diverse occasioni si è visto come l'assenza di una 3° istanza possa portare a che una parte subisca delle vere e proprie

ingiustizie a seguito di una decisione della Camera dei Ricorsi, anche se spesso sono ingiustizie non intenzionali.

La "petition for review" è governata dall'Art. 112a e relative regole. Si tratta, in sostanza, di una richiesta di revisione di una decisione presa da una Camera dei Ricorsi, richiesta che può essere promossa solo dalla parte soccombente nel relativo appello. La richiesta può essere promossa nel caso in cui durante la procedura d'appello vi sia stato un difetto procedurale di tipo fondamentale o nel caso in cui un atto penale abbia influenzato la decisione. Si tratta dunque di una procedura volta a sanare aspetti di tipo formale più che sostanziale (in altre parole, non si potrà chiedere una revisione mediante la "petition for review" solo perchè la Camera dei Ricorsi ha ritenuto ovvio un trovato che invece pare essere inventivo).

La procedura di "petition for review" si applica solo a decisioni prese dalle Camere dei Ricorsi dopo l'entrata in vigore dell'EPC 2000. Questa procedura verrà presentata all'*Enlarged Board of Appeal*, che non si limiterà più alle sue mansioni precedenti ma dovrà ora occuparsi anche di decidere, appunto, in merito alle varie richieste di revisione che verranno presentate in base all'Art. 112a.

Alcuni esempi di difetti procedurali fondamentali sono già previsti nell'Art. 112a (2), e sono un'errata composizione della Camera dei Ricorsi, una violazione fondamentale del diritto di difesa, un qualsiasi altro difetto procedurale quale la mancata convocazione all'udienza orale nonostante questa sia stata chiesta da almeno una delle parti e l'emissione di una decisione che però non affronti una delle richieste presentate dalle parti (R. 104). Vi è poi, come già detto sopra, la possibilità di chiedere una revisione in cui un atto penale abbia influenzato la decisione di una Camera dei Ricorsi.

È importante sottolineare che in base alla R. 106, la parte che presenta una richiesta di revisione deve

aver assolto, laddove possibile, all'obbligo di sollevare un'obiezione, nel corso della procedura di appello, volta a segnalare il difetto procedurale verificatosi durante la stessa procedura. In altre parole, se il difetto procedurale si è manifestato in tempi e modi tali per cui esso era evidente già prima dell'emissione della decisione della Camera dei Ricorsi, e ciononostante la parte richiedente la revisione non ha segnalato questo difetto in maniera tempestiva ma lo segnala per la prima volta solo nel presentare la richiesta di revisione, questa richiesta non sarà accettata. Solo nei casi in cui il difetto non avrebbe comunque potuto essere segnalato nel corso della procedura d'appello, ad esempio perchè è divenuto evidente solo una volta ricevuta la decisione, allora la R. 106 può essere disapplicata. A questo proposito, senza voler antagonizzare eccessivamente le Camere dei Ricorsi che ascolteranno i nostri appelli futuri, potrebbe essere utile, in alcuni casi, segnalare i difetti procedurali fondamentali per iscritto - quando questi si verificano realmente -, così da avere una prova dell'avvenuta segnalazione in caso si volesse poi presentare una richiesta di revisione in caso di decisione avversa.

La richiesta di revisione deve essere presentata entro 2 mesi dall'emissione della decisione, e la relativa tassa ammonta a 2500 Euro. Nei casi poi in cui l'Enlarged Board of Appeal deciderà di annullare la decisione presa da una Camera dei Ricorsi e di riaprire la procedura d'appello, allora (e solo allora) la tassa per la richiesta di revisione verrà rimborsata.

Infine, va notato che a differenza dell'appello, la richiesta di revisione non ha un effetto sospensivo. Infatti, l'Art. 112a (3) chiarisce che la decisione della Camera dei Ricorsi che è soggetta ad una richiesta di revisione rimane comunque in vigore fino al momento in cui essa dovesse essere annullata dall'*Enlarged Board of Appeal*. Inoltre, qualunque terzo che nel periodo tra l'emissione della

decisione della Camera dei Ricorsi ed il suo eventuale annullamento dovesse fare uso, in buona fede, dell'invenzione, può continuare a fare uso dell'invenzione anche in caso di annullamento, senza dover pagare alcuna royalty o altro al titolare del brevetto.

Si vede dunque subito come, pur rappresentando la "*petition for review*" una 3^a istanza, si tratta di una 3^a istanza con applicazione comunque circoscritta. Inoltre, resta ovviamente da vedere come si svilupperà la giurisprudenza dell'*Enlarged Board of Appeal* sui punti che certamente emergeranno a seguito della presentazione delle richieste di revisione, che potrebbero essere - almeno all'inizio - anche piuttosto numerose.

Modifiche sostanziali

L'EPC2000 ha anche introdotto alcune modifiche negli articoli che governano gli aspetti sostanziali della brevettazione.

Vale tuttavia la pena iniziare subito con un'importante "non-modifica" sostanziale, cioè con la mancata modifica dell'Art. 52 nella parte che prevede l'esclusione del software dalle invenzioni brevettabili. Nonostante varie insistenze, formalmente l'Art. 52 esclude ancora il software dalle invenzioni brevettabili, nonostante l'Ufficio stesso, nei lavori preparatori, abbia chiarito che ora il software è, almeno in parte, brevettabile a livello europeo.

Per quanto riguarda invece le modifiche sostanziali, per prima cosa va notato che quanto precedentemente previsto nell'Art. 52 (4) riguardo all'esclusione dei metodi di trattamento ed i metodi diagnostici è stato ora spostato all'Art 53, creando un nuovo paragrafo (c) in questo articolo. A detta dell'Ufficio, questo è stato fatto per mettere l'esclusione nel suo giusto contesto, ciò per chiarire che l'esclusione è per motivi etici e non per la mancanza di applicabilità industriale di questi metodi.

Un'altra modifica sostanziale è la cancellazione dell'Art. 54 (4), cioè la

norma in base alla quale una domanda PCT o EP che faccia parte dello stato dell'arte secondo l'Art. 54 (3) per una successiva domanda, fa parte dello stato dell'arte per quella successiva domanda solo per gli stati designati in entrambe le domande. A seguito della cancellazione dell'Art. 54 (4), ora una domanda PCT o EP che faccia parte dello stato dell'arte secondo l'Art. 54 (3) per una successiva domanda, farà parte dello stato dell'arte per quella successiva domanda anche nel caso in cui la domanda precedente, ad esempio una domanda EP, dovesse designare un solo paese (ad esempio la Germania) e la domanda EP successiva dovesse designare un solo paese, ma diverso da quello designato nella domanda precedente (ad esempio l'Italia). Lo stesso si dica nel caso in cui la domanda precedente dovesse designare i paesi contraenti della CBE al momento del suo deposito e la domanda successiva dovesse designare anche ulteriori paesi contraenti aggiuntisi nel frattempo (ad esempio la Norvegia): anche in questo caso, la domanda precedente farà parte dello stato dell'arte per la domanda successiva per tutti i paesi designati in quest'ultima, e quindi anche per la Norvegia.

Un'ulteriore modifica sostanziale è l'aggiunta del nuovo Art. 54 (5) (la norma del vecchio Art. 54 (5) è ora infatti "slittata" all'Art. 54 (4), essendo il vecchio paragrafo (4) di questo articolo stato cancellato, come abbiamo appena visto sopra). Il nuovo Art. 54 (5) corrisponde in buona sostanza ad una versione più ristretta del vecchio Art. 54 (5). In altre parole, il vecchio Art. 54 (5), ora Art. 54 (4), permette la brevettabilità di una sostanza già nota, ma non nota per l'uso in un metodo terapeutico o diagnostico, mediante una rivendicazione di prodotto (cosiddetto primo uso medico). Il nuovo Art. 54 (5) permette la brevettabilità di una sostanza già nota per l'uso in un determinato metodo terapeutico o diagnostico, ma non nota per un altro metodo terapeutico.

tico o diagnostico, anche in questo caso mediante una rivendicazione di prodotto (fino ad ora questo sarebbe stato possibile solo mediante le rivendicazioni di cosiddetto secondo uso medico). In particolare, le nuove rivendicazioni di secondo uso medico, come del resto quelle di primo uso, potranno essere scritte come rivendicazioni di prodotto (cioè iniziare con i termini tipici di queste rivendicazioni) e non più con la parola "uso"; tuttavia, esse dovranno comunque menzionare lo specifico uso nella rivendicazione stessa e l'Ufficio attribuirà a queste rivendicazioni lo stesso ambito protettivo conferito fino ad ora alle rivendicazioni di secondo uso medico.

Infine, una modifica sostanziale è stata apportata all'Art. 69 e, cosa ancora più importante, al relativo protocollo.

Ma andiamo con ordine:

Dall'Art. 69 (1) sono state eliminate le parole "terms" in inglese, "Inhalt" in tedesco e "teneur" in francese, poichè si è visto che in realtà queste parole hanno significati diversi (nell'ordine: termini, contenuto e tenore) che hanno dato così luogo ad interpretazioni discrepanti e comunque ad una mancanza di chiarezza. Quindi ora l'Art. 69 prevede che l'ambito di protezione è determinato, semplicemente, dalle rivendicazioni.

Alla lista delle procedure con effetto retroattivo già presente nell'Art. 69(2) sono state aggiunte la limitazione e la revoca. Per quanto riguarda invece il protocollo, è stato ora aggiunto un nuovo paragrafo (trasformando così il paragrafo singolo esistente in precedenza nel primo paragrafo del protocollo). Il nuovo paragrafo indica che "per determinare l'ambito di protezione conferito da un brevetto europeo, si dovrà tenere debitamente conto di qualsiasi elemento equivalente ad uno degli elementi specificati nelle rivendicazioni." In altre parole, per la prima volta nella CBE si fa ora menzione degli equivalenti, e oltretutto se ne fa menzione proprio in una parte della

CBE che viene spesso usata anche durante le cause nazionali al fine di interpretare le rivendicazioni della porzione locale di un brevetto europeo. Se da un lato questo è certamente un fatto positivo in quei paesi dove fino ad ora il concetto degli equivalenti non era sufficien-

temente consolidato, dall'altro lato non si può non notare come il concetto degli equivalenti resti comunque suscettibile delle più svariate interpretazioni, ed in questo senso il protocollo dell'Art. 69 non genera comunque particolare certezza interpretativa.

Certificati di Protezione Complementari e preparativi di un dossier di registrazione*

Giuseppe Bianchetti

1. Prima parte: certificati di protezione complementari

1.1. L'argomento propositomi è stato da me trattato in varie occasioni e, almeno in parte, proprio in questa sede. Mentre mi scuso per le inevitabili ripetizioni, alcuni episodi mi consentono di rilevare che numerosi operatori del settore (non soltanto fra quelli maggiormente interessati al farmaco generico) pongono o si pongono tuttora interrogativi tali da indurmi a riprendere il tema e a svolgerlo - spero - in termini chiari ed esaurienti.

1.2. Tra gli episodi di incertezza degli operatori, ai quali ho accennato, citerò quello manifestatosi in un convegno sulla ricerca scientifica svoltosi qualche tempo addietro nell'Università di Milano. L'autorevole funzionario di una società multinazionale, elencando una serie di fattori che incidono sul costo della ricerca farmaceutica, si soffermò sui Certificati Complementari (*tout court*), lamentando che una legge italiana del 2002 ne avesse ridotto la durata. Dopo il suo intervento si passò alla "pausa caffè", durante la quale un collega brevettualista, specializzato in campo elettronico, mi chiese ("da profano del settore") se davvero una legge italiana avesse

potuto modificare la durata di certificati concessi in base a un regolamento europeo. Mentre gli illustravo brevemente la situazione, alcune persone (tra esse un docente universitario di chimica farmaceutica e un genericista) fecero crocchio attorno a noi, ponendo domande di varia natura, alle quali tentai di rispondere nei pochi minuti disponibili, ma che mi parvero originate da una confusione di idee più diffusa di quanto uno specialista del settore potesse sopporre. Mi permetto quindi di riprendere da capo la storia passata, presente e (nei limiti del possibile) futura dei "certificati di protezione".

1.3. La genesi di tali certificati è da ricercarsi nella disparità fra il tempo di sfruttamento effettivo dei brevetti relativi a un farmaco (che può entrare in commercio soltanto dopo il lungo iter di registrazione) e quello dei brevetti il cui oggetto può essere commercializzato senza specifiche autorizzazioni. I primi certificati entrarono in vigore nel 1985 (Stati Uniti, come conseguenza del caso "Roche-Bolar"); seguì nel 1988

*Edizione aggiornata di una relazione tenuta il 14/11/2006 in una giornata di studio sui medicinali generici organizzata da GSISR all'Hotel Leonardo da Vinci di Milano.

il Giappone. Quattro-cinque anni più tardi entrarono in campo le nazioni europee, prima con leggi nazionali (Francia, Italia, Svezia), poi con il regolamento comunitario. E qui sorge un primo motivo di confusione, tuttora non completamente dissipato.

1.4. Come tutti dovrebbero sapere (ma non è così) esistono in Italia due¹ tipi di certificato:

- i "Certificati Complementari di Protezione" (CCP), concessi secondo la **legge italiana n. 349 del 19 ottobre 1991**, e spesso definiti per comodità, anche se impropriamente, "**certificati italiani**";
- i "Supplemental Protection Certificates" (SPC), concessi secondo il **regolamento CEE n. 1768/1992 del 18 giugno 1992**, e spesso definiti per comodità, anche se impropriamente, "**certificati europei**".

L'improprietà delle definizioni è dovuta al fatto che:

- a) entrambi sono stati; o sono, rilasciati dall'UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (dunque sono tutti "italiani");
- b) a un SPC rilasciato in Italia può benissimo non corrispondere - a parità di prodotto farmaceutico - un SPC rilasciato in uno o più altri paesi della CEE. L'aggettivo "europeo" significa soltanto che gli SPC ubbidiscono al regolamento CEE sopra citato.

¹Persino l'art. 61 ("Certificato complementare") del recente Codice della Proprietà Industriale non è esplicito in proposito. Il comma 1 recita infatti: "1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 [cioè ai CCP, n.d.s.] si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio." I commi 2 e 3 riguardano la durata dei certificati, e soltanto dal comma 4 (sul quale tornerò in seguito) il lettore non iniziato viene a scoprire (potremmo dire: a sospettare) che esistono anche gli SPC.

²Veniva così in una certa misura capovolta la disparità (sopra accennata) del periodo di sfruttamento esclusivo fra brevetti farmaceutici e non-farmaceutici: com'è facilmente comprensibile, anche fra il deposito d'un brevetto relativo a un prodotto che non richieda specifiche autorizzazioni, e la fabbricazione e la messa in commercio del prodotto stesso, possono trascorrere uno o più anni.

³In un primo tempo l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi riteneva di non dover accogliere domande di CCP presentate nell'"interregno" fra il 18/6/1992 e il 2/1/1993, ma l'Avvocatura di Stato si pronunciò in senso contrario. Di fatto, vennero accolte varie domande di CCP depositate nell'ultimo trimestre del 1992.

1.5. Come tutti dovrebbero sapere (ma, ancora, non è così), fra CCP e SPC esistono profonde differenze, soprattutto di durata e di scadenza. Mentre i certificati complementari concessi negli USA (1985) e in Giappone (1988) avevano - e tuttora hanno - una **durata massima di cinque anni** - la legge italiana n. 349 istitutiva dei CCP prevedeva per gli stessi una **durata massima di diciotto anni** (il solo vincolo essendo quello che la somma di protezione "brevetto più certificato" non superasse trentotto anni). La normativa europea, allineandosi a

quella statunitense, fissa anch'essa una **durata massima di cinque anni**. Non basta: mentre la normativa europea definisce in **quindici anni** la durata massima del "periodo di sfruttamento esclusivo" di un farmaco, secondo la legge italiana n. 349 tale durata era comunque di **venti anni**², a partire dalla data della prima autorizzazione alla messa in commercio.

1.6. La legge italiana n. 349 rimase in vigore fino al 2 gennaio 1993, giorno dell'entrata in vigore della normativa CEE 1768 del 18 giugno 1992³. Tale normativa confermava la



Ministero delle Attività Produttive
D. G. S. P. C.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Ufficio G3 "Sistema informativo"

836024

RICEVUTO IL RECEIVED ON
30 GEN. 2003
BIANCHETTI-BRACCO-MINOJA srl

24 GEN. 2003

STUDIO CONS. BREVETTUALE SRL
Via Rossini, 8
20122 Milano

Oggetto: legge 112/2002, art. 3 comma 8: riduzione della durata dei CCP (Certificato Complementare di Protezione).

La norma di cui all'oggetto non richiede atti da parte dell'UIBM. Quest'ultimo, tuttavia, ritiene indispensabile aggiornare le informazioni sui CCP presenti nella propria Banca Dati che, come è noto, è a disposizione degli utenti.

L'art. 3 comma 8 recita nella parte che interessa:

"8. Al fine di adeguare la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.349, ed al regolamento (CE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende..."

Si riportano i criteri con i quali quest'ufficio effettua il calcolo della riduzione della durata dei CCP in applicazione dell'articolo 3 comma 8:

1. si calcola la nuova durata in base all'art. 13 regolamento comunitario: risultato = [(data AIC - data deposito brevetto) - 5 anni], se:
 - a. risultato minore o uguale a 0, durata comunitaria = 0,
 - b. risultato maggiore di zero e minore di 5, durata comunitaria = risultato,
 - c. risultato maggiore o uguale a 5, durata comunitaria = 5;
2. la riduzione parte dal 1° gennaio 2004 e quindi:
 - a. non si applica ai CCP che scadranno prima di tale data,
 - b. inizia indipendentemente dalla data di scadenza del brevetto e, quindi, indipendentemente dalla data d'inizio del prolungamento per gli effetti del CCP (ad es. se un brevetto scade nel 2005 e, quindi, il CCP parte da questa data, una riduzione di sei mesi viene fatta già per l'anno solare 2004);
3. a partire dall'anno solare 2004 si applica la riduzione di sei mesi per ogni anno solare intero salvo il criterio per cui la durata ridotta deve risultare non inferiore alla "durata comunitaria" di cui al punto precedente 1.;
4. all'inizio dell'anno solare in cui risulta -prima della riduzione- una durata residua ancora riducibile (cioè eccedente la "durata comunitaria" da garantire comunque) inferiore a 12 mesi:
 - a. se essa è superiore a sei mesi, la durata residua si riduce di sei mesi,
 - b. se, invece, essa è inferiore a sei mesi, viene azzerata la durata residua, cioè il CCP scade allo scoccare del 1° gennaio dell'anno stesso.

LEGGE 28 Febbraio 2008 , n. 31

All'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma».

Allegato 2

validità dei precedenti CCP concessi in base alle leggi nazionali francese, italiana e svedese. Fino al 2 gennaio 1993 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva rilasciato oltre 400 CCP. La loro durata **media** era leggermente superiore a **sette** anni, ma nel 30% dei casi superava i **nove** anni, con numerose punte di **dodici-quindici** (e almeno due di **diciotto** anni)⁴.

1.7. Al precedente punto 1.2. ho citato la "legge italiana del 2002" che secondo l'autorevole funzionario ivi menzionato aveva limitato la durata dei "Certificati Complementari". L'affermazione è giustificata **esclusivamente per quanto riguarda i CCP "italiani"**: la legge in questione, n. 112 del 15 giugno 2002 (art. 3, comma 8) non avrebbe potuto interferire (**e non ha interferito**) con gli SPC "europei" rilasciati secondo la normativa CEE e - come già detto - della durata massima di cinque anni.

La legge 112 rappresenta il tentativo, soltanto in parte condotto a termine, di compensare uno squilibrio - che non è eccessivo definire macroscopico - fra la durata dei CCP "italiani" e degli SPC "europei", squilibrio le cui conseguenze

negative colpivano duramente due categorie di operatori del settore: i produttori di principi attivi e i genericisti. Attuando detta legge, l'UIBM "ricalcolò" la durata dei CCP non ancora scaduti alla fine di giugno del 2002, con criteri riassunti nel già citato comma 4 dell'art. 61 del nuovo Codice della Proprietà Industriale (d'ora in poi, per brevità, "CODICE"), comma che qui riproduco:

"4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dall'1-1-1994, fino al completo allineamento alla normativa europea."

1.8. In data 24/1/2003 l'UIBM inviò agli operatori del settore la circolare n. 836.024 (Allegato 1) precisando i criteri seguiti dallo stesso Ufficio per il "ricalcolo" della scadenza dei CCP. Tali criteri sono stati in buona sostanza ribaditi dalla recentissima legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Alle-

gato 2). Degli oltre 400 CCP rilasciati al 31/12/1992, e di durata così "ricalcolata", ne rimarrebbero attualmente in vita **circa 100**, della seguente scadenza:

- circa 50 nel 2008;
- circa 40 nel 2009;
- i rimanenti fra il 2010 e il 2011.

Ho scritto "ne rimarrebbero": il condizionale è d'obbligo, per i seguenti motivi. La riduzione di durata prevista dalla legge 112 provocò la reazione di molti titolari dei CCP, che - fra l'altro - si appellarono alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM. Quest'ultima, a sua volta, interpellò la Corte Costituzionale in merito alla legittimità della legge 112. Il 15 luglio 2005 la Corte dichiarò:

- a) l'inammissibilità della richiesta avanzata dalla Commissione dei Ricorsi;
- b) l'incompetenza dell'UIBM nel "ricalcolo" della scadenza dei CCP;
- c) la competenza, al riguardo, della sola magistratura.

Si noti che la Corte **non ha messo in discussione l'esattezza** dei calcoli fatti a suo tempo dall'UIBM; secondo l'opinione di vari giuristi essa ha semplicemente stabilito che, nell'eventualità di controversie, sia il giudice a rifare il calcolo e/o a stabilire, **caso per caso**, se il criterio adottato dall'UIBM risponda a quanto stabilito dalla legge 112⁵.

Il tema "CCP" verrà brevemente ripreso al punto 2.4. di questa relazione⁶.

⁴Il criterio base adottato per calcolare la durata del CCP era costituito dai vent'anni (sopra accennati) di durata del periodo di sfruttamento esclusivo. Ipotizziamo che un brevetto scadesse nel 1995, e che la prima AIC risalisse al 1981. Il periodo di esclusiva sarebbe quindi scaduto nel 2001; ergo, la durata del CCP sarebbe stata di sei anni (2001 - 1995). Per un brevetto di scadenza 1993, prima AIC 1990, quindi sfruttamento esclusivo sino al 2010, la durata del CCP sarebbe stata di diciassette anni (2010-1993). Eccetera.

⁵In sede giudiziaria potrebbero probabilmente essere discussi vari aspetti del "ricalcolo", quali - oltre alla data di riferimento dalla AIC (quella del relativo decreto o quella della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale?) - le semplificazioni adottate dall'UIBM nell'Allegato 1 in merito alla data di scadenza del brevetto-base. Non mi sembra azzardato prevedere che gli scarti individuabili dal giudice possano aggirarsi in media su qualche mese in più o in meno rispetto alla scadenza attuale.

⁶Un panorama completo delle vicende giuridiche relative alla durata dei CCP "italiani" è contenuto in un articolo di Giorgio Floridia apparso sul primo numero del 2008 di "Il Diritto Industriale".

1.9. Occupiamoci ora dell'altra categoria di certificati, cioè dei "Supplemental Protection Certificates" (SPC, certificati "europei"). Come già detto, la durata massima di tali certificati è di **cinque** anni a partire dalla data di scadenza del corrispondente brevetto, e il criterio adottato per il calcolo è quello di assicurare al titolare un periodo di sfruttamento esclusivo comunque **non superiore a quindici anni**. La sola eccezione potrebbe verificarsi nel caso (improbabile, ma possibile) in cui la prima AIC sia stata concessa entro cinque anni dal deposito del brevetto: non verrebbe allora rilasciato alcun SPC, ma il titolare potrebbe godere d'uno sfruttamento esclusivo protratto fino a normale scadenza del brevetto.

Il calcolo di durata del SPC avviene secondo una formula così rappresentabile:

$$\text{data AIC} - \text{data deposito brevetto} - 5 = \text{durata SPC}^7$$

dove per "data AIC" deve intendersi la data della prima AIC rilasciata nella Comunità Europea. Ne segue che, a parità di prodotto, se la prima AIC è stata rilasciata - per esempio - in Germania, e soltanto due anni dopo in Italia, la **scadenza** del certificato SPC per l'Italia sarà identica a quella del certificato tedesco, con uno sfruttamento esclusivo tuttavia inferiore di due anni.

1.10. A fine maggio 2006⁸ risultavano concessi in Italia circa **600** SPC⁹, un'ottantina dei quali già scaduti; quasi la metà ha la durata massima consentita (cinque anni "secchi"), una settantina ha una durata compresa fra quattro e cinque anni, altrettanti fra tre e quattro anni, gli altri fra qualche mese e tre anni.

Citerò, a titolo di curiosità, la durata di due SPC: n. 468, **24** giorni, n. 645, **10** giorni.

1.11. Un ultimo aspetto dei certificati, ancora oscuro a qualcuno, è che sia i CCP sia gli SCP assicurano ai titolari **la tutela non soltanto del medicamento** (inteso come specialità farmaceutica in commercio) **ma anche del principio attivo** del

medicamento stesso. Gli ultimi dubbi interpretativi sono stati infatti risolti dal regolamento CEE 1610/96 del 23 luglio 1996, che istituiva il certificato complementare per i cosiddetti "fitosanitari" (erbicidi, pesticidi eccetera)¹⁰.

2. Seconda parte: preparazione di un dossier di registrazione

2.1. In tutto il mondo, fino al 1984, i preparativi diretti a ottenere un dossier di registrazione, effettuati in vigenza d'un altrui brevetto, erano considerati contraffazione del brevetto stesso. Negli Stati Uniti, in seguito alla nota sentenza "Roche/Bolar" (che confermava detta contraffazione) il legislatore modificò l'articolo 271 (e)1 nei seguenti termini:

"Non costituirà atto di contraffazione produrre, usare, offrire in vendita o importare [l'oggetto di] un'invenzione brevettata... soltanto per impieghi ragionevolmente collegati allo sviluppo e alla presentazione di informazioni secondo la Legge Federale che regola la produzione, l'uso o la vendita di farmaci o di prodotti biologici veterinari".

Undici anni più tardi apparvero quasi contemporaneamente in Italia e in Germania ("ordinanza" del Giudice Bonaretti nel caso "Squibb/Testaguzza"; sentenza del Bundesgerichtshof nel caso "Clinical Trials I"), i segnali di ravvedimento contro quello che sino ad allora costituiva un artificioso prolungamento della durata di vita di un brevetto (o certificato) al di là della scadenza **stabilita dalle leggi**. Cinque anni dopo (10 maggio 2000) la Corte Costituzionale tedesca stabilì *"expressis verbis"* l'illegittimità di tale artificioso prolungamento - e quindi la legittimità dei preparativi necessari a entrare in commercio subito dopo la scadenza dell'altrui brevetto - con una sentenza che venne commentata da uno specialista del settore con le parole *"Germany ... can be seen as... one of the most liberal countries in Europe"*¹¹.

2.2. Per quanto riguarda direttamente i **produttori di farmaco**

generico, la stessa legge n. 112 del 15 giugno 2002, citata qui sopra a proposito della limitazione di durata dei CCP "italiani", stabiliva (art. 3, comma 8) che *"le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"*.

Questo testo è stato ripreso integralmente dall'art. 61, comma 5, del CODICE. La dizione *"avviare la procedura di registrazione"* significa, a rigor di logica, *"depositare il dossier di registrazione"*, e la logica è confortata in questo caso dal parere di illustri giuristi. Ciò implica che i preparativi necessari alla redazione del dossier possono essere effettuati anche **prima** dell'anno che precede la scadenza della *"copertura brevettuale complementare del principio attivo"*, cioè del certificato complementare.

Qualcuno mi ha domandato se a

⁷Qualche esempio (si tenga presente che la durata del brevetto è sempre di vent'anni):

- a) data della prima AIC: 1/3/1995; data di deposito del brevetto 1/3/1989, differenza fra le due date: **6 anni**, cui bisogna sottrarre 5; durata SPC = **1 anno**; periodo di sfruttamento esclusivo: **15 anni**.
- b) Data della prima AIC: 1/3/1999; data di deposito del brevetto 1/3/1989, differenza **10 anni**, durata SPC (10-5) = **5 anni**; sfruttamento esclusivo: **15 anni**.
- c) Data della prima AIC 1/3/1994, data di deposito del brevetto 1/3/1989, differenza **5 anni**, durata SPC (5-5) = **0 anni**; sfruttamento esclusivo: **15 anni**.

Ovviamente gli esempi sono semplificati. In realtà, il calcolo della durata tiene conto degli anni, dei mesi e dei giorni che intercorrono fra data di deposito del brevetto e data della AIC.

⁸Gli aggiornamenti vengono comunicati dall'UIBM con ritmo teoricamente trimestrale.

⁹Ai quali l'UIBM ha assegnato (tanto per confondere le idee) la stessa sigla "CCP" dei precedenti certificati "italiani", e una numerazione che parte da quella dell'ultimo CCP "italiano" concesso (n. 419).

¹⁰Il "considerando" n. 13 di detto regolamento stabilisce che il certificato (per i fitosanitari) tutela il principio attivo, i suoi sali e/o esteri; il "considerando" n. 17 dispone che altrettanto vale (retroattivamente) anche per il precedente regolamento 1768/92 relativo agli SPC "europei"; e vale infine anche per i CCP "italiani" *"alla luce del principio più volte affermato sia dalla giurisprudenza nazionale che da quella comunitaria... secondo cui tra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comunità"* (Giancarlo Del Corno, vedi bibliografia).

¹¹A chi interessasse, questa graduale modificazione di atteggiamento delle leggi e della giurisprudenza (anche in altri paesi europei) è riassunta nell'articolo del sottoscritto citato in bibliografia, tuttavia "finito di stampare" poco prima della pubblicazione dei provvedimenti citati più avanti, 2.3.

mio parere il provvedimento valesse non solo per il certificato complementare ma anche per un brevetto in base al quale non sia stato concesso alcun certificato. La mia risposta è stata positiva, anche qui con il conforto dei giuristi con i quali collaboro o ho collaborato: l'assenza del certificato (in particolare di un SPC "europeo") può significare soltanto che il titolare del brevetto non ha potuto soddisfare le regole previste (vedi sopra, 1.9.) per il rilascio del certificato stesso, cioè che già godeva di un periodo di sfruttamento esclusivo uguale o superiore ai quindici anni. Come già detto, la legge n. 112 è del 15 giugno 2002. Se qualche dubbio interpretativo poteva rimanere, esso venne dissipato da due provvedimenti successivi:

- Il primo è costituito dalla **Direttiva 2004/27/CE del 31 marzo 2004**, il cui articolo 10 (relativo ai medicinali generici), paragrafo 6, suona come segue:

"L'esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessarie ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 e i conseguenti adempimenti pratici non sono considerati contrari alla normativa relativa ai brevetti o ai certificati supplementari di protezione dei medicinali."

Come si può osservare, la direttiva cita espressamente anche i **brevetti**, oltre ai certificati, e conferma quanto detto poche righe più sopra. (La direttiva, quantunque "ufficialmente" non recepita dall'Italia, ha trovato un chiaro riscontro nel Codice della Proprietà Industriale, come detto qui di seguito).

- Il secondo provvedimento è infatti costituito dall'**Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto)**, comma 1a) del CODICE: *"1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione, a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di una autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai*

55
Articolo 200
(Procedura di licenza volontaria sui principi attivi)

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;
- b) nome del principio attivo;
- c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione;
- d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 8.

3. L'UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una *royalty* contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero delle attività produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui al comma 15.

6. Il Ministero delle attività produttive, nomina, con proprio decreto, una Commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra parti.

7. La Commissione è composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui:

- a) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;
- b) un rappresentante del Ministero della salute;
- c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
- d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

8. La Commissione di cui al comma 14, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una *royalty* contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di principi attivi.

9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Allegato 3

conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie".

Si può constatare che entrambi i provvedimenti prescindono da precisazioni temporali. In altri termini, i "preparativi" risultano effettuabili in qualsiasi momento di vigenza dell'altrui brevetto o certificato, il solo limite essendo costituito dal

momento di presentazione del dossier all'autorità sanitaria (vedi sopra, 2.2.). Si noti tuttavia che quest'ultimo limite non appare nella Direttiva 2004/27/CE del 31 marzo 2004, art. 10 par. 6 sopra riportato. Questa contraddizione potrebbe essere risolta, se del caso, soltanto in ambito giudiziario; e in proposito mi permetto di rilevare che secondo alcuni specialisti del settore il deposito del dossier - provvedimento

puramente formale - difficilmente potrebbe configurarsi agli occhi del magistrato come atto di contraffazione d'un brevetto.

2.4. L'articolo 68 del CODICE, qui sopra riportato, menziona anche "la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive", e coinvolge pertanto, oltre ai genericisti, la seconda, rilevante categoria di interessati: i **produttori di principi attivi**.

Già la legge n. 112 del 15 giugno 2002 (art. 3, commi 8bis e 8ter), e più specificamente il successivo decreto ministeriale del 17 ottobre 2002, si erano occupati di questi operatori, ai quali veniva concesso - nel rispetto d'una serie di modalità - il diritto di chiedere una licenza per la produzione e l'esportazione in paesi liberi da vincoli brevettuali. Le modalità della richiesta precisate nel decreto ministeriale sono state riprese pressoché integralmente dall'articolo 200 (**Allegato 3**) del CODICE.

A oltre cinque anni di distanza dal decreto mi risulta che la concessione di detta licenza sia avvenuta in un numero limitato di casi, e dopo trattative la cui lungaggine ha molto spesso stancato i richiedenti. Per contro, hanno avuto pieno successo i ricorsi di produttori italiani alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (per "abuso di posizione dominante") contro il rifiuto che due titolari di CCP avevano opposto alla richiesta di licenza secondo quanto qui sopra citato. Si tratta dei casi "Sumatriptan Succinato" e "Imipenem Cilastatina", che mi è impossibile riassumere qui, ma che sono ampiamente illustrati in "Il diritto industriale", n. 3/2006, pagine 229-244 e 244-262, accompagnate dal ricorso di una delle società soccombenti al TAR del Lazio, che ha respinto tale ricorso (*ibidem*, pagine 262-272). L'interessante commento dei Professori Floridia e Lamandini (vedi bibliografia essenziale) si conclude con una citazione tratta dalla sentenza del TAR, secondo la quale "i CCP ita-

liani ancora in vigore risultano meno efficaci in quanto circoscrivono al territorio italiano il godimento pieno della privativa da parte dell'impresa titolare, senza garantire più alcun diritto esclusivo fuori da questo ambito".

2.5. I produttori di principi attivi sono interessati non soltanto all'esportazione nei paesi liberi da vincoli brevettuali, ma anche alla fornitura, ai genericisti italiani, del principio attivo necessario alla preparazione del dossier di registrazione (mi risulta, infatti, che molto raramente i genericisti sono in grado di prodursi da soli tale principio). In proposito, l'art. 68, comma 1a) del Codice ("Limitazioni del diritto di brevetto"), già citato al punto 2.3., si occupa anche di questo aspetto, là dove rileva che non costituiscono contraffazione "gli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di una autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie".

Mi sembra che il testo sia chiarissimo, nel senso che il produttore di principio attivo può sintetizzare e fornire al genericista soltanto il quantitativo (grammi, o chilogrammi, o quintali, dipendentemente dal dosaggio) che il genericista stesso dichiarerà necessario all'espletamento della sperimentazione prevista per la redazione del dossier.

2.6. Ritengo di poter riassumere quanto qui sopra esposto nei seguenti termini:

- i preparativi materiali del dossier di registrazione, in vigenza di altrui diritti brevettuali (siano essi brevetti veri e propri, oppure certificati "italiani" o "europei"), sono resi possibili - anche anni prima della scadenza di tali diritti - dalla **legge italiana n. 112** del 15 giugno 2002, e più chiaramente

dall'**art. 10, par. 6 della Direttiva 2004/27/CE** del 31 marzo 2004 e dall'**art. 68, comma 1a) del CODICE** entrato in vigore nel febbraio 2005;

- il principio attivo per la realizzazione dei preparativi suddetti può essere prodotto e fornito al genericista nella quantità strettamente necessaria allo scopo, in base allo stesso **art. 68, comma 1a)** del CODICE testé citato;
 - il dossier di registrazione può essere presentato all'autorità sanitaria un anno prima della scadenza dei diritti altrui, secondo la legge italiana n. **112, art.3, comma 8**, ripreso dall'**art. 61, comma 5**, del CODICE. La lettera della Direttiva 2004/27/CE, par. 6, ripresa nella sostanza dall'**art. 68** dello stesso CODICE, non prevede neppure questo limite; può tuttavia essere prudente attenersi all'**art. 61, comma 5** del CODICE, testé citato;
- * ovviamente, la messa in commercio del farmaco generico può avvenire soltanto dopo la scadenza dell'altrui brevetto o certificato.

Bibliografia essenziale

Testi di consultazione

Auteri P. et al. *Diritto Industriale* (Giappichelli), II ed., 2005.

Marchetti P., Ubertazzi L.C. *Commentario breve al diritto della concorrenza*, 2004 (CEDAM).

Scuffi M., Franzosi M., Fittante A. *Il Codice della Proprietà Industriale* (CEDAM).

Sena G., Frassi P., Giudici S. *Codice di diritto industriale*, 2003 (KLUPER IP SOA).

Ubertazzi L.C. *Il Codice della proprietà industriale*, in *Quaderni di AIDA*, n. 11 (Giuffrè), con contributi di M. Barbuto, M. Cartella, V. Di Cataldo, G. Floridia, C. Galli, R. Galli, G. Guglielmetti, S. Lavagnini, L. Mansani, A. Rapisardi, P. L. Roncaglia, P. Sani, S. Sandri, D. Sarti, P. Spada, M. S. Spolidoro, M. Tavassi, P. Testa.

Vanzetti A., Di Cataldo V. *Manuale di diritto industriale*, (Giuffrè).

Articoli particolarmente pertinenti al tema trattato

Bianchetti G. *Evoluzione delle leggi e della giurisprudenza nell'interpretazione dell' "eccezione sperimentale"*, in *Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti*, 2004 (Giuffrè).

Del Corno G. *Brevetti e certificati protettivi complementari*, in *Rivista di diritto industriale*, 1998, I, 47.

Florida G. *Principi attivi e specialità farmaceutiche nella disciplina dei brevetti*, in *Il diritto industriale*, 2004, p. 513 e seguenti.

Florida G., Lamandini M, *Commento ai casi Sumatriptan Succinato e "Imipenem Cilastatina"*, *ibidem*, 2006, p. 272 e seguenti.

Galli C. *L'uso sperimentale dell'altrui invenzione brevettata* in *Rivista di diritto industriale*, 1998, I.

Massimino F. *Esenzione galenica: profili regolatori e brevettuali*, in *Il diritto industriale*, 2004, 205 sgg.

Sgarbi R. *L'uso dell'invenzione per scopi sperimentali*, in *Il diritto industriale*, 1994, 740 sgg.; *Experimental use e violazione del brevetto*, *ibidem*, 1996, 16 sgg.

I benefici economici della (non) tutela d'autore per l'Industrial Design

Fabio Giambroco

Il presente articolo vuole esprimere brevi considerazioni sulla "tutela delle forme" dal punto di vista macroeconomico ovvero tenendo presente l'interesse economico della collettività (industria e consumatori).

Partiamo dall'individuazione della tutela vigente oggi:

Alla luce della legge 46/2007 e più in generale della legge sul Diritto d'Autore e del Codice della Proprietà Industriale vediamo i limiti di tutela accordata all'Industrial Design:

1. TIPO: oggetti di Design Industriale liberamente riproducibili con il solo limite della lealtà concorrenziale. Queste sono la stragrande maggioranza degli oggetti in commercio;
2. TIPO: oggetti di Design Industriale tutelati da Diritto d'Autore senza limiti di durata particolari (quindi 70 anni dopo la morte dell'Autore).

Sono a mio avviso una sparutissima minoranza che superano una alta soglia di "creatività" ed "originalità".

Questo gruppo è divisibile in tre sottogruppi:

- a) gli oggetti creativi ed originali che non hanno mai formato oggetto di deposito di Design Registrato;
 - b) gli oggetti creativi ed originali che hanno formato oggetto di Design Registrato posteriormente al 19 aprile 2007, ovvero che erano in vigore a tale data.
3. TIPO: oggetti di Industrial Design tutelabili con Diritto d'Autore che hanno formato oggetto di registrazione in guisa di design scaduti anteriormente

al 19 aprile 2007. Questi oggetti non godono di tutela patrimoniale d'Autore alcuna e sono liberamente riproducibili. Unico limite alla riproduzione è la lesione dei diritti morali dell'Autore (che permangono). Questi diritti nella pratica commerciale sono ininfluenti.

4. TIPO: oggetti di Industrial design creati da Designer residenti nell'UE con livello "non altissimo" di originalità e creatività, dotati di "carattere creativo" ma non registrati come Design. Tutela triennale della Creazione limitata all'identico accordata dal "design non registrato" in ambito comunitario. Qui troviamo la stragrande maggioranza degli oggetti di "design" di uso comune. Decorati di piatti e piastrelle, forme graduali di oggetti di uso comune, telefoni, penne, mobili, orologi, abbigliamento, scarpe ecc.
5. TIPO: Oggetti di Industrial Design con livello non altissimo di originalità e creatività, dotati di "carattere creativo" e registrati come Design. Tutela non limitata all'industria durata fino al 25 anni. Troviamo gli stessi oggetti del punto precedente ma riconducibili a imprenditori che investono nella protezione delle forme e quindi nel "DESIGN REGISTRATO".

Ora in materia di Diritto D'Autore si dibatte molto sul "carattere creativo" quando sussiste e quando no. Si argomenta su quale sia l'originalità e la creatività necessaria per accedere alla Tutela d'Autore per un oggetto industriale.

Si argomenta molto meno sull'im-

patto economico di una posizione dottrinale rispetto ad un'altra.

Nella società capitalistica l'interesse collettivo è massimizzato dalla cosiddetta "concorrenza perfetta" ove una pluralità di imprenditori produce il medesimo bene "scannandosi" sul prezzo e riducendo al minimo i margini di guadagno. Nella pratica non esiste la vera concorrenza perfetta perché nessuno rinuncia al margine di guadagno. (Qualcosa di simile esiste per i produttori di grano nord americani). Questo è il punto di arrivo "ideale" di una politica economica capitalista che favorisce i consumatori. All'estremo opposto vi è il "monopolio" che minimizza l'interesse della collettività negando la scelta e massimizzando l'esborso del consumatore e massimizzando il margine di guadagno dell'impresa.

In un'ipotetico Stato ideale i monopoli alle imprese devono essere ridotti al minimo e concessi solo sull'altare di un interesse più alto (rispetto al prezzo) per la collettività.

Ecco quindi il Brevetto che rompe la regola della concorrenza perfetta introducendo un monopolio sull'altare di più benefici tra cui i principali sono:

- Riequilibrio degli investimenti in ricerca.
- Favorire la ricerca e lo sviluppo.
- Diffusione e conservazione delle conoscenze.

Ecco il Diritto d'Autore che favorisce la creatività artistica e permettere un ritorno economico "all'artista".

"Animale strano" tra questi istituti è il "Design registrato e non" che introduce un Monopolio sulle forme esterne forse per la sopravvivenza dell'industria di Marca (devastata dalle copie). Questo diritto livella ed incentiva il ricorso delle imprese ad investimenti sulle forme esteriori ... nel "bello" o nel Design.

Il Design Registrato ed il Diritto d'Autore sul Design Industriale sono Istituti che non mirano al conseguimento della "concorrenza per-

fetta" e quindi non sono "pensati" nell'interesse massimo dei consumatori. Non vi sono interessi collettivi di tutela così alti come quello del brevetto ... ma inspiegabilmente durano di più e costano meno.

Il diritto d'Autore sull'Industrial Design favorisce la creazione di "monopoli" gratuiti su prodotti industriali. Questi "monopoli" dovrebbero essere "centellinati" per lo meno nell'ottica di chi "crede" nel mercato come regolatore del prezzo e della diffusione del bene, ed, invece, sono gratuiti e praticamente senza frontiere.

Contrariamente al brevetto non ci sono interessi allo sviluppo ed alla remunerazione della ricerca. Vi è tutela del Design e dell'arte applicata. L'interesse è, quindi, quello dell'industria di Marca e del Design. Il vantaggio per la collettività è indiretto: proteggendo questo tipo di industria si tutela uno dei campi dove l'Italia eccelle ma non si minimizza il prezzo del bene dotato di quella forma.

Tramite il Diritto d'Autore sull'Industrial Design per motivi, a mio avviso non economici, si arriva ad ipotizzare una tutela di un centinaio di anni ad uno oggetto industriale attraverso il Diritto d'Autore. L'effetto negativo per la concorrenza perfetta è evidente.

È quindi importantissimo che l'accesso alla Tutela d'Autore sia riservato ad un numero "infinitesimale" di oggetti di Design. Già la tutela di 25 anni del Design Registrato è un "regalo" all'industria del lusso. Si badi bene regalo da me condiviso, ma che corre in senso opposto alla "concorrenza perfetta".

Ritengo, quindi, importante ritenere che un mondo "pieno di monopoli sulle forme" sia da evitare e che i 25 anni di tutela facilmente ottenibili da un imprenditore che investe in Design siano più che sufficienti per ripararlo dell'investimento effettuato sulla forma del prodotto. La mia posizione sulla tutelabilità di un oggetto di Industrial Design a mezzo del Diritto d'Autore è per

una soglia altissima di creatività e originalità e per la destinazione del bene a pochi fruitori (Si pensi al diritto Britannico in materia). Questo solo per tutelare un interesse collettivo di tipo macroeconomico.

Quello che più detesto del Diritto d'Autore sull'Industrial Design è l'invisibilità e l'indeterminatezza nella durata.

Con una soglia bassa di accesso al Diritto d'Autore su prodotti industriali ogni nuova creazione in Australia o in Giappone o in Sud Africa viene invisibilmente tutelata in Italia. Questo pone dei limiti manovra agli imprenditori italiani. È vero che questi beneficiano di tutela a loro volta sulle creazioni ma per ogni diritto che nasce in capo ad un italiano ve ne sono centinaia da rispettare in Italia costituiti "invisibilmente" da ciò che si crea nel mondo.

Finché il Diritto d'Autore è circoscritto al mondo dell'arte, gli interessi economici sono minimi. Un artista, è vero, si muove tra mille "diritti invisibili" che deve rispettare. Chi crea un quadro, un libro, una canzone non dovrà imitarne un altro ma se questo accadesse l'impatto per l'economia del paese sarebbe minimo.

Se il Diritto d'Autore fosse applicato all'Industrial Design senza soglie altissime tutto cambierebbe.

Investimenti produttivi sono a rischio. Ogni ora nascono nel mondo centinaia forse migliaia di diritti "invisibili" da rispettare per la produzione industriale. Ora i danni liquidati nel mondo della Proprietà Industriale sono (oggi) di tutto rispetto si correrebbero dei rischi veramente notevoli producendo un oggetto qualsiasi.

Non è affatto vero che un Imprenditore che "copia" un prodotto altrui (non notissimo) sia cosciente della cosa. La maggioranza dei "Designer" lavora su commissione di imprese. Altri lavorano nell'ufficio progetti di un'industria. Tutti sappiamo che a volte i Designer copiano ... molto spesso "modificano" quello che esiste già all'insa-

puta dell'imprenditore. Nessuno di questi designers va dal committente e "racconta" la fonte della sua "ispirazione" tutti si presentano con una posizione di "piena creatività" e garantiscono spesso in buona fede il loro lavoro.

È l'imprenditore che si assume il rischio della violazione dei diritti "invisibili" di terzi. La rivalsea nei confronti del Designer è poca cosa rispetto al danno subito in caso di contestazione.

Credo fermamente che se un'imprenditore deve rispettare un diritto d'autore altrui debba avere la possibilità di conoscerlo. Non posso quindi essere chiamato per avere violato un Diritto d'Autore "invisibile" magari australiano, magari non attuato, magari di 70 anni fa. Devo poter conoscere ciò che posso e non posso produrre prima di produrlo. Se si ipotizzasse una bassa soglia di "artisticità" per accedere al diritto d'Autore sull'industrial design ogni disegno di un oggetto industriale ogni idea buttata giù su un foglio e mostrata ad un terzo genera diritti da rispettare in tutto il mondo. Diritti da rispettare "invisibili".

Grazie nostra professione sappiamo bene che un imprenditore prima di produrre un oggetto vuole "certezze" ... sulla presenza o meno di diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

Non potendo averle vorrebbe almeno rischi "conoscibili" e la possibilità di decidere se correrli o meno. Nel Diritto d'autore l'incertezza è massima ... quale ricerca potrebbe mai stabilire se su un oggetto di Design Industriale esistono diritti d'Autore o meno?

Queste incertezze sulla legittimità o meno di riproduzione della forma reca qualche vantaggio a pochissime imprese del lusso e mille incertezze a migliaia di piccole imprese. Non vi è a mio avviso alcun interesse economico alla tutela dell'Industrial Design attraverso il Diritto d'Autore. Credo, quindi, che l'interesse collettivo sia verso una soglia altissima per l'accesso alla Tutela

d'Autore. Credo che l'industria di marca sia più che tutelata da 25 anni di tutela concessi dal Design Registrato a pagamento e dai 3 anni gratuiti del Design Registrato. Ritengo che l'accesso alla tutela del Design Registrato comporti oneri più che ragionevoli. Credo che l'abitudine a rendere "nota" attraverso pubblicazione sui Bollettini delle forme tutelate porti immensi vantaggi alla "collettività" ed alla maggioranza degli imprenditori.

Solo l'abitudine degli Imprenditori al ricorso alla tutela tramite Design registrato può confinare "le copie cinesi" ai margini del mercato.

Credo che vi sia un interesse anche per "l'industria della copia" a conoscere se un oggetto industriale è coperto da diritti o meno

Ipotizzando ora un oggetto di Industrial Design, tutelato da Diritto d'Autore ove unanimemente si riconoscono elevatissimi livelli di creatività.

Passiamo ora ad esaminare l'inde-

terminatezza della durata del Diritto D'autore sull'Industrial Design.

Se un imprenditore volesse riprodurre in Oggetto terminata la Tutela d'Autore come può calcolare la durata di quest'ultima? Dovrebbe conoscere l'Autore (e tutti i coautori) che hanno disegnato l'oggetto (questo non è scritto da nessuna parte) ed anche la data della loro morte. Ciò è impensabile nella maggioranza dei casi. L'incertezza sarebbe ancora sovrana.

È fondamentale poter conoscere la durata di un diritto da rispettare con certezza. Auspico, quindi, che tutti si convincano dell'interesse collettivo a "diritti certi" sulle forme dei prodotti industriali, abbandonando posizioni appoggio alla creazione di monopoli invisibili.

Tutto è riasumibile in un due principi: "soglia altissima" per la Tutela d'Autore nell'Industrial Design e se possibile registro delle Opere Tutate dal Copyright.

Le false o fallaci indicazioni geografiche. Il Made in

Stefano Marzocchi

Ho già avuto modo di illustrare su queste pagine alcune mie considerazioni su quello che risultava essere l'orientamento della Suprema Corte nei confronti di quelle formule ed immagini che nella pratica del commercio vengono utilizzate dalle imprese per trasmettere al consumatore un ideale aggancio con un determinato paese.

Non ho mancato di sottolineare come tale orientamento trascurasse in toto quella che a tutta evidenza era la *ratio legis* di alcuni dei più recenti interventi normativi, ed ho purtroppo in seguito constatato

come larga parte della dottrina - e degli operatori del settore - appoggiasse il medesimo orientamento come pretesa reazione difensiva del dettato normativo comunitario, che tali interventi appariva proprio non poter ammettere.

Finalmente tuttavia in questi ultimi mesi ho assistito ad una nuova - e cauta - inversione di tendenza della Suprema Corte, questa volta orientata nella direzione impressa dal legislatore ai propri atti normativi, e finalmente devota all'interesse del consumatore - ed indirettamente di quella cerchia di produttori che tali interventi volevano

direttamente privilegiare - che può così oggi giovare in misura maggiore della tutela che gli è dovuta. Per rintracciare le cause di questa incertezza, ad oggi ancora ben radicata in larga parte dei professionisti - si è giustamente evidenziata un'ambiguità terminologica. Le sentenze della Suprema Corte più risalenti nel tempo in un certo senso identificavano le indicazioni di origine e provenienza con i marchi commerciali, altre successive distinguevano i concetti di origine e provenienza come l'uno legato alla provenienza imprenditoriale e l'altro invece geografica. Ancora, larga parte delle obiezioni mosse a normative come quella introdotta dalla finanziaria 2004 (art. 4, comma 49 della l.350 del 24 dicembre 2003) riguardavano una pretesa violazione delle norme comunitarie (Art. 28 CE e seguenti) che vietano quelle misure nazionali che pongano in essere restrizioni quantitative all'importazione o misure aventi effetti equivalenti a tali restrizioni.

Il nocciolo dell'equivoco risiede nella distinzione tra l'imposizione dell'indicazione della provenienza di un determinato prodotto, il suo *made in*, cosa che sarebbe certo illegittima per le merci prodotte nella comunità - o in paesi che con questa abbiano raggiunto accordi commerciali di rilievo, alla luce degli accordi bilaterali raggiunti dall'Unione con paesi terzi - e la richiesta che l'origine (o provenienza, la distinzione sopra illustrata appare priva di reale fondamento giuridico) indicata - o suggerita - sia veritiera.

La direttiva 2005/20/CE menziona espressamente nei propri obiettivi le informazioni false o ingannevoli circa l'origine geografica che inducano il consumatore ad acquistare un prodotto che altrimenti non avrebbe acquistato. Che di origine geografica si tratti, e non di origine imprenditoriale, è espressamente previsto, *verba manent*. Come si individui il paese di origine è altra cosa, in questa sede meno rilevante

ma già ampiamente discusso in dottrina e in giurisprudenza.

L'art. 1 della Convenzione di Madrid del 4 aprile 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza prevede sequestro e divieto di importazione per merci che rechino una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi cui si applica fosse direttamente o indirettamente indicato come paese d'origine. Anche qui, che di origine geografica e non imprenditoriale non pare esserci dubbio. Cosa quindi abbia portato la nostra Suprema Corte a confondere il marchio commerciale con l'indicazione di origine o di provenienza appare oltremodo oscuro.

Vuota di contenuto appare poi l'accusa di protezionismo mossa nei confronti dell'art. 4 comma 49 della l.350. Che l'art. 4 non si preoccupi più di tanto di tutelare il consumatore in generale ma miri soprattutto - anzi, unicamente - a fare in modo che il Made in non sia usurpato da chi non ne ha diritto è evidente già dalla rubrica dell'4, ovvero "Finanziamento agli investimenti". L'intervento del legislatore non intende, in primis, proteggere il destinatario del messaggio ma soprattutto il suo mittente, ovvero quell'economia che dalla sua italianità trae lucro e sostentamento. Per buona parte delle aziende del bel paese, non solo di quelle che esportano all'estero, la localizzazione sul suolo italico costituisce la linfa vitale del proprio commercio. È per garantire questa linfa che il legislatore intervenne, accortosi finalmente che di quell'appello così economicamente rilevante si stavano impadronendo imprese che con il nostro paese non hanno alcun legame o che tale legame hanno ormai sostanzialmente perso.

Che ciò costituisca una violazione dei dettami comunitari non è sostenibile. Ancora, una cosa è prevedere l'obbligatorietà del Made in, come osò fare il nuovo codice del

consumo con le immediate, e giustificate, critiche e correzioni, altra cosa è avallare l'inganno al consumatore.

Lo spostamento dell'attenzione degli operatori industrialisti dalla tutela del consumatore, nella quale la dottrina continentale ha sempre visto l'obiettivo primario, alla tutela dell'impresa, obiettivo di matrice anglosassone, ha fatto sì che la Cassazione abbia trovato nel nostro settore una vasta cerchia di sostenitori, anche quando ha equiparato nella sostanza la nozione di origine con quella di marchio commerciale, assoggettando la prima alle regole di quest'ultimo. E così ha permesso che origine e provenienza divenissero elementi secondari, del tutto ininfluenti quando la qualità fosse stata garantita da una data azienda (Sent. n. 2500, 1999, Thun), che nella sostanza quindi si è trovata libera di elargire all'ignaro consumatore informazioni a piacimento, senza alcun peso alla di queste veridicità in quanto l'assunzione di responsabilità sul procedimento produttivo giustificava tutto. La panacea di ogni danno era quindi il marchio commerciale, un vero passepartout per qualunque cosa l'imprenditore avesse voluto dire - indirettamente o per associazione di idee - al consumatore circa luogo di fabbricazione di quello che si andava a commercializzare. Nessuna importanza quindi se il consumatore abbia interesse a promuovere l'economia del proprio paese o se giustamente non ami acquisire merci prodotte in questo o altro invisibile paese estero, un marchio X giustificava tutto, anche una bella bandiera tricolore e un ITALY in tutta evidenza. Inquietanti poi sono le proposte disquisizioni terminologiche tra i concetti di origine e provenienza, tanto che l'omissione della contemporanea indicazione di entrambi ha portato i giudici della Cassazione a identificare questa o quella ratio legis nel dettato normativo, ricollegando la provenienza all'origine imprenditoriale

e l'origine in senso stretto a quella geografica. Nella stessa decisione si trova poi un accenno a quello che allora era - ed oggi tuttora è - un intervento mirato a disciplinare l'uso di un determinato e caratteristico logo Made in Italy, sotto forma di marchio collettivo, argomento su cui ho avuto modo di discutere su questa rivista e che purtroppo ha incontrato resistenze di alcuni influenti gruppi economici.

La stessa sentenza conclude poi che le fattispecie regolate dall'art. 4 sono diverse e pertanto vi è una tutela differenziata a seconda che oggetto del contendere siano merci su cui l'origine geografica abbia un riflesso qualitativo o meno, introducendo così un ulteriore elemento di indeterminatezza che certo già non mancava nella disciplina in esame. La stessa strada verrà percorsa dalla Suprema Corte stessa quando introdurrà nuove e diversificate eccezioni al principio generale (Sent. 2648, 2006). Allo scopo di disperdere le nubi è intervenuto il decreto n. 35/2005, che ha tassativamente ricompreso la nozione di origine, e non solo quella di provenienza, negli obiettivi della normativa precedente. Ma la Cassazione ancora insiste sulla rilevanza solo dell'origine imprenditoriale, e lo fa ribadendo che la funzione tradizionale del marchio è triplice, perché indica la provenienza imprenditoriale, assicura la qualità del prodotto e agisce come richiamo per la clientela ovverosia come suggestione pubblicitaria. E ancora quindi si confonde il marchio di commercio con il marchio di origine! E di più, nella più volte citata sentenza Legea si invalida il riferimento del legislatore, onde identificare il paese di origine delle merci, alle norme comunitarie sull'origine confinando queste unicamente ai fini doganali. Che senso avrebbe avuto quindi citarle in un intervento mirato come la legge finanziaria? Con la sentenza Igam la corte interviene in un caso di utilizzo ingiustificato della dicitura

Made in Italy da parte di un'azienda italiana che si era limitata ad importare magliette - prodotto finito - dalla Romania, questa volta dichiarando l'illiceità della condotta e respingendo analogie con le proprie precedenti decisioni. Questa posizione viene giustificata dal fatto che diverso sarebbe stato il caso se l'azienda avesse semplicemente apposto la dicitura ITALY a fianco del proprio marchio. Se la differenza è evidente, meno evidenti sono le ragioni del trattamento diseguale. Se è la qualità - o meglio, la garanzia offerta dal produttore circa le caratteristiche qualitative del prodotto - è l'unico elemento di rilievo è la nazionalità del produttore perché non permettere l'uso del *made in italy* posto che l'uso della porzione *italy* da sola - che chiaramente evoca una provenienza italiana - è pacificamente ammesso? Solo perché la norma menziona espressamente la formula *made in*? Se si è stati capaci di ignorare il dettato normativo una volta, perché non due? Non si vuole sostenere che la produzione in Italia abbia riflessi immediati sulla qualità del prodotto, di tutti i prodotti, posto che una fetta non trascurabile della nostra manodopera industriale non ha passaporto italiano - e speso nemmeno comunitario - ma si vuole, a tutta ragione, tutelare il diritto di chi, acquistando una determinata merce, voglia privilegiare l'aggancio maggiore possibile con la propria realtà economica ed occupazionale. A mio parere poi non è opportuno parlare di gradienti di offensività della condotta contestata, come appare in alcune recenti sentenze, implicando tale giudizio appunto, come giustamente rilevato dalla dottrina, la valutazione dell'effettiva lesione o meno di un interesse di difficile determinazione, ma si impone invece ex lege una qualificazione aprioristica di illiceità di quante informazioni forniscano al consumatore un'immagine deviata del prodotto contrassegnato, a pre-

scindere pertanto da quanto e come tale deviazione possa comportare la lesione di un interesse protetto di ardua individuazione. Se la norma pertanto mira a punire l'apposizione sul prodotto di indicazioni che inducano a ritenere che le merci abbiano una provenienza italiana non è rilevante se la mendace indicazione sia relativa a beni per i quali l'origine o provenienza (geografica) possa avere o meno un riflesso sulla qualità del prodotto, in quanto gli interessi del consumatore possono legittimamente essere i più disparati, ed obiettivo della norma non è il mantenimento della soglia qualitativa minima (di questo si occupano alcune norme che disciplinano specificamente il marchio d'impresa) ma esclusivamente la correttezza e la veridicità delle informazioni commerciali. Ove anche vi si scorgesse un intento nazionalistico o protezionistico in tutto ciò non vedo assolutamente in cosa esso, nella sua attuale materializzazione normativa, possa violare il dettato comunitario. Non è infatti in discussione un obbligo di etichettatura di origine, cosa che solo il diritto sovranazionale può imporre, ma un obbligo di correttezza dell'informazione fornita al consumatore. La soluzione nella quale coesistono la tutela della buona fede del consumatore e la necessità - innegabile - delle aziende nostrane di delocalizzare le operazioni ad alto contenuto di manodopera non è una chimera, è adottata dalla maggior parte delle aziende sul mercato. È giusto che il richiamo all'italianità dell'origine imprenditoriale continui ad avere il suo appeal, e che tale appeal venga sfruttato economicamente, ma è nel contempo esigenza di correttezza che a tale appeal non segua una mendace indicazione del paese produttore. Un obbligo di natura volontaria quindi, che nasce con la scelta di indicare sul prodotto - direttamente o indirettamente - l'origine (geografica) produttiva del bene stesso.

Corretto quindi il richiamo a quanto stabilito dall'art. 3 dell'accordo di Madrid, ma l'apposizione di formule come *produced by* non può certo avvenire in buona fede, perché una cosa è commercializzare sotto il proprio marchio merci prodotte da altri, altra cosa è affermarsene produttore (v. Cass. 24043 del 2/03/2006). Di natura oscura infatti la distinzione produzione/vendita operata dal TAR Friuli nella sentenza 157/06. Acuta infine l'osservazione dottrinale relativa all'opportunità di una gradualità delle sanzioni, che devono restare di natura penale nei casi di oggettiva violazione della norma, come avviene nei casi del *made in* e *produced in*, sinonimi in tutto e per tutto

ma che larga giurisprudenza tuttora distingue, natura amministrativa (rimozione del segno illecitamente apposto) invece nei casi di lesione solo potenziale, come avviene quando l'indicazione della ditta italiana garante della produzione e del suo indirizzo non sono seguite dall'esatta indicazione dell'origine produttiva delle merci.

In estrema sintesi pertanto è certamente lecita la polemica sulle ragioni politiche che hanno spinto il legislatore in diverse occasioni a concretizzare un determinato indirizzo politico-normativo, altra cosa è certamente snaturare il dettato legislativo spingendo l'interpretazione oltre i confini del lecito e del razionale. Tutto ciò ricorda il recente pas-

sato di quando la materia Web era priva della benché minima regolamentazione e la giurisprudenza creativa delle corti giungeva ad estrapolare dal dato normativo di discipline - all'epoca - distinte (quella dei marchi, ancora una volta) soluzioni diametralmente opposte in nome della difesa dell'uno o dell'altro valore politico ed economico. Auspicabile quindi l'intervento risolutivo del legislatore comunitario, perché metta luce su di una disciplina ad oggi decisamente oscura e zeppa di stratificazioni normative anche contraddittorie, ma certo il vuoto non potrà essere ad interim colmato spazzando via quel poco che di certo oggi abbiamo, e senza certezza non v'è diritto.

Alcune "News From China (PRC)": le proposte di emendamento della Legge Brevetti e della Legge Marchi

Paolo Pederzini

La Cina prosegue nei suoi programmi di miglioramento della tutela della Proprietà Intellettuale/Industriale ed affronta la revisione delle proprie disposizioni legislative in materia di brevetti (invenzioni, modelli di utilità e design) e di marchi d'impresa.

È utile fare riferimento ad alcuni dati che possono far meglio comprendere quale importanza riveste questa materia per la Cina e per le imprese che operano in Cina o che sono interessate ad operare con questo paese.

Nel corso dello scorso anno 2007 sono state depositate in Cina 694.153 domande di brevetto: 245.161 domande di brevetto per invenzioni industriali; 181.324 domande di brevetto per modelli di utilità; 267.668 domande di design) di cui 586.734 "domestic" e 107.429 provenienti da richiedenti esteri (dall'Italia 1.852 domande). E oltre 700.000

domande di registrazione di marchi d'impresa (comprese domande designazioni internazionali - Sistema di Madrid¹.

In Cina fra il 2003 e il 2007 il Ministry of Commerce - MOFCOM - ha investigato su oltre 160.000 casi di violazione di diritti di proprietà intellettuale e oltre 8.400 casi sono stati sottoposti a procedure legali, dei quali più di 7.300 conclusi. Le autorità doganali cinesi hanno investigato 3.310 casi di IPR infringement e sequestrato, nel 2007, 32.000 prodotti contraffatti².

Nei cinque anni dal 2002 al 2006 le People's Courts cinesi, ai vari livelli, hanno ricevuto 430 domande di preliminary injunctions, 425 delle quali sono state concluse con l'83,17% di domande accolte. Nello stesso periodo le corti cinesi hanno ricevuto anche

642 domande di "preliminary evidences preservation" di cui 607 accolte e 218 domande di "preliminary property preservation, di cui 218 accolte. Tutti i casi sopra indicati sono stati decisi entro le 48 ore dal ricevimento delle domande, assicurando la rapidità nella considerazione delle misure cautelative riguardanti i diritti di Proprietà Intellettuale/Industriale³. Secondo il rapporto della WIPO del 21 febbraio 2008 (PR/2008/536) per quanto riguarda le domande di brevetto depositate sulla base del Patent Cooperation Treaty (PCT) la Cina si colloca al 7° posto fra le top ten filing countries, con 5.456 domande (+ 38,1% rispetto all'anno precedente); l'Italia si trova all'11°

¹Fonti CCPIT e Unitalen; per dati statistici completi vedi: www.sipo.gov.cn/sipo_english/statistics/
²Fonte: Unitalen febb.2008).

³Fonte: Dragon Intellectual Property Law Firm, Dec. 20, 2007, report di Jiang Zhipei, giudice e presidente dell' Intellectual Property Tribunal of the Supreme People's Court (SPC).

posto con 2.927 domande (+1,9% rispetto all'anno precedente). I così detti "big five Offices" che hanno ricevuto domande PCT, Cina, Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti d'America, e Ufficio Brevetti Europeo, nel loro insieme, hanno ricevuto il 77% di tutte le domande di brevetto PCT depositate nel corso dell'anno 2007⁴.

La Cina è tra i paesi che hanno ratificato il Protocollo di emendamento dei TRIPS che prevede una maggiore flessibilità per i paesi in via di sviluppo di accedere ai medicinali. L'ambasciatore cinese presso il WTO, Mr. Sun Zhengyu, ha ufficialmente informato il WTO a mezzo di lettera indirizzata al Direttore Generale, Mr. Pascal Lamy, datata 28 novembre 2007 (approvazione of the Standing Committee of the 10th National People's Congress del 03 October, 2007). All'inizio di dicembre 2007, 14 "paesi" avevano ratificato il Protocollo: Stati Uniti d'America, Svizzera, El Salvador, Rep. Di Corea, Norvegia, India, Filippine, Israele, Giappone, Australia, Singapore, Hong Kong, Cina e Unione Europea⁵.

Nel programma delle autorità cinesi 2006-2010 (11th Five-Year Plan) che riguarda l'incoraggiamento delle independent innovations e il mantenimento degli investimenti per il commercio e la competizione prevedeva esplicitamente⁶:

1. Revising the Law on Patents, Law on Trademarks, Law on Copyright, and the implementation rules for all three.
2. Speeding up the drafting of regulations for folk literature and arts copyright protection and the Payment Standards for Works Played by Radio and Television Stations.
3. Expediting research into legislation for protection of new plant varieties, cultural heritage protection, traditional knowledge protection and geographical sign protection, and try to complete the National Basic

Law on IP. Whenever any of the research or drafting of these laws or regulations is finished, SIPO will report to the Central Government so that the can be listed in the national annual legislative plan.

4. Completing relevant regulations for IPR law enforcement and the judgment criteria of IPR infringements;
5. Carrying out further research and the formulation of supplementary policies and supporting measures to IP laws and regulations;
6. Giving priority to the formulation of measures supporting independent IP rights and the industrialization of IP, and improving the flexibility of the laws and regulations;
7. Improving the IP legal system at the local level.

Detailed work in various aspects:

Patents

1. After finishing research into the third round of amendments to the Patent Law, SIPO will publicize its proposal to relevant government departments, some enterprises and public institutions, universities, scientific institutes and patent agencies, and then complete a formal proposal within 2006.
2. In order to normalize patent agents' business behavior and market order, and safeguarding applicants' interest, SIPO will speed up the formulation of Regulations on Patent Agents.
3. SIPO will revise and publish a Guide to Patent Examination, and then sponsor a series of activities to explain the guidebook and translate it into English.

Trademarks

1. Speed up research on amendments of the Trademark Law, and produce a firm proposal within 2006.
2. Expedite drafting the Supervision Regulations for Trademark

Agents, and finish all preparatory work for implementation.

3. Undertake intensive research into the difficulties and hot issues relating to Trademark Law enforcement, and then formulate the Notice on Issues Related to Trademark Law Enforcement in order to solve the problems revealed.
4. Study the conflicts between trademarks and traditional names of enterprises, and draft a relevant regulation as soon as possible.

Copyright

1. Accelerate formulation of the Payment Standards for Works Played by Radio and Television Stations, Regulation of Folk Literature and Arts Copyright Protection.
2. Complete the amendment of the Methods of Works Registration on Writer's Will.
3. Speed up drafting the Provision of Internet Information Copyright Protection, so as to encourage more and arts, compositions, performances, audio and video products to be promulgated on the Internet.

In addition, other relevant laws and regulations will be created such as rules and measures concerning IPR customs protection, IPR protection of certain pharmaceutical knowledge as well as Chinese medical varieties protection. For solving those outstanding problems during court practice, more judicial explanations will be provided after careful research and collecting ideas from the public. Four judicial explanations from the Supreme Court involving unfair competition, new plant patent infringement, IPR conflict and MTV copyright will be completed within 2006. A judicial explanation concerning applicable laws in

⁴Per dati completi vedi http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/artiche_0006.html

⁵Fonte: Dragon Intellectual Property Law Firm, dec 20, 2007.

⁶Fonte: SIPO.

patent rights infringement will also soon be drafted. The Judicial Explanation of Issues Relating to Applicable Laws Concerning IPR Infringement Cases, issued by the Supreme Court and the Supreme People's Procuratorate in December 2004, will be further improved in order to provide a suitable legal basis for punishing IPR infringements.

Coerentemente col programma 2006 - 2010, il 31 luglio 2006 lo State Intellectual Property Office (SIPO) ha promulgato il primo testo del "Draft of Amendments to the Patent Law" per la pubblica discussione. Successivamente il primo testo è stato revisionato il 27 dicembre 2006 e passato allo studio del LAOSC, Legal Affairs Office of the State Council: è ancora aperta la pubblica discussione.

Del "Draft" in esame vengono segnalati i seguenti importanti emendamenti alla legge brevetti che sono qui riportati in lingua inglese⁷.

1. First Filing

The current Patent Law limits its first filing requirements for inventions created in China to Chinese entities and individuals. The Draft expands the requirement to include foreigners. Under current practice, Chinese affiliates commonly transfer inventions to foreign parent companies. Then, the foreign parent company chooses in which country to file first. This strategy will no longer

work, according to the Draft. The Draft also additionally prescribed that failure to meet the first-filing-in-China requirement will result in rejection of the relevant Chinese application or invalidation of the relevant Chinese patent. Therefore, multinational companies should be wary of this new requirement.

2. Absolute Novelty

To be consistent with popular patent practice worldwide, the Draft adopts an absolute novelty standard.

Prior to the Draft, the Chinese patent system has used the blended novelty

standard. Under the current Patent Law, prior art includes (1) publication inside or outside China and (2) public use or other means of disclosure only in China.

In the Draft, prior art is broadened to include public use or other means of disclosure outside China.

Therefore, foreign applicants should prevent any disclosure of inventions before filing a patent application in China.

3. Disclosure of Genetic Resources

To protect China's rich biological and genetic resources, the Draft addresses genetic resource issues for the first time in Chinese Patent Law. According to the Draft, the origin of a genetic resource must be disclosed in the specifications if the invention's existence relies on the acquisition and use of a genetic resource.

The Draft requires patents to be rejected if the acquisition and use of genetic resources is in violation of relevant laws and regulations.

The impact of this provision on the Chinese patent practice depends greatly upon how genetic resource will be defined and what will constitute illegal acquisition and use. Under the current laws and regulations, only the PRC Stock Farming Law and the PRC Tentative Regulation on Human Genetic Resources provide regulations and restrictions on acquiring and using animal and human genetic resources, especially for exporting purposes.

4. Design Patents

In China, design patents account for about one-third of the total patents. China ranks first in the world for its quantity of design patents. However, many of the design patents are of a low quality. To improve the situation, the Draft requires design patents to be dissimilar to prior designs and significantly different from any combination of elements of prior designs. Also, the Draft rejects patent applications for planer printings whose design pattern plays only the identification function. This heightens the threshold for design patents, so as to exclude trivial design patents. In addition to the above revi-

sions, the Draft provides more new provisions for design patents, including (1) the Draft makes compulsory the current optional brief description of design for design applications, (2) the Draft allows a design application including multiple similar designs of a product.

5. More Powerful Patent Protection

The Draft gives administrative authorities more powers, including the power (1) to question witnesses and other relevant parties; (2) to review and make copies of relevant contracts, receipts, accounting books and other documents; (3) to conduct a spot inspection; (4) to detain infringing goods and specialized equipment used in patent infringement; (5) to issue orders to stop patent infringement; and (6) to confiscate infringing goods and specialized equipment used in patent infringement in severe cases. However, damages are still not available through administrative action.

The Draft adds punishments for violating an injunction. If a court or an administrative authority issues an injunction, then repeat offenders may be subject to an order to stop the infringement; may have their illegal income confiscated; and may be fined an amount of less than three times the illegal income or less than RMB 100,000 in case of no income. The Draft clearly includes evidence preservation.

According to the Draft, when an application for pre-suit evidence preservation is filed and accepted, the court must make a decision within forty-eight hours and may require a bond for granting the request. Within fifteen days of executing evidence preservation, a lawsuit must be initiated or the preservation will be released.

6. Statutory Damages

The current Patent Law calculates damages based on the patentee's losses, or infringer's profits, or a license agreement. However, the current Patent

⁷Fonte: CTW General Group IP ATTORNEYS & ATTORNEYS AT LAW.

Law does not stipulate statutory damages if all of the above three methods are unavailable. Under current practice, statutory damages can be from RMB 5,000 to 500,000, at the discretion of the Supreme Court's judicial interpretation. The Draft incorporates a provision on statutory damages which increase the upper limit to RMB 1,000,000.

7. Compulsory Licenses

Although no compulsory license has been granted in China since the establishment of the patent system, it is always a hot topic in the patent field. The Draft clarifies that under ordinary circumstances, compulsory licenses should not be granted unless the patentee fails to exploit or sufficiently exploit the invention within three years of receiving the patent and a normal license from the patentee has not been obtained within a reasonable period of time on reasonable terms. The Draft also addresses compulsory licenses granted because of national emergency or public interest. National emergency or public interest includes a public health crisis caused by the occurrence and/or spread of an epidemic disease. In such a case, a compulsory license would be granted to prevent and control occurrences of epidemic diseases and treat patients with epidemic diseases. The Draft adds to the justifications for compulsory license the manufacturing of patented pharmaceuticals treating epidemic diseases for export to a developing or least-developed country.

8. Bad-Faith Action

Another landmark revision in the Draft is patentee liability for bad-faith actions. According to the Draft, if the patentee, knowing that the patented invention or design belongs to prior art, still files litigation or administrative action against others, the patentee is liable for damages to the alleged infringer. This revision will reduce China's overabundance of bad-faith actions.

9. Litigation Delays

The current Patent Law and current practice provides a two-year statute of

limitations for patent infringement litigation. For continuing patent infringements, the statute of limitations does not apply, and the patentee may sue after the two-year term expires. For continuing patent infringements, an injunction order can be issued and the damages available to the patentee are limited to those that occurred in the two years immediately before the filing date of the lawsuit. The Draft limits injunctions when the patentee fails to take action within five years of knowledge of the infringement.

No injunction may be issued if the infringer is willing to pay royalties as agreed upon by the parties or decided by the court. Therefore, the patentee should take action against infringers in a timely manner to avoid being required by court to license the patent to the infringer.

10. Defining Infringements

The current Patent Law has only very general provisions for finding patent infringements. It does not address the important principles widely used in handling patent infringement disputes by courts and administrative authorities that were developed through judicial practice.

The Draft incorporates into the patent law the doctrine of infringing equivalents, prosecution history estoppel, and prior art defense when determining an infringement.

Infringing equivalents are limited to the equivalents of technical features rather than the whole solution, and it adopts the function-way-effect test. Prosecution history estoppel applies to written amendments or statements restricting the patent scope that the patentee made during patent prosecution or invalidation proceedings to comply with granting requirements. Finally, the alleged infringer is protected from infringement claims if the alleged infringing product or process belongs to prior art.

11. Parallel import and the Bolar exception

The Draft extends the scope of patent infringement exemptions. Parallel

import is explicitly defined as non-infringement, and the Bolar exception is adopted for pharmaceutical related patents. According to the Draft, an entity may make, use or import patented pharmaceuticals or medical devices solely for acquiring information necessary for regulatory approval, and a third party may make or import and sell the patented pharmaceuticals or medical devices to that entity. The Bolar exception shortens the protection term of pharmaceutical and medical device patents. However, the Draft has no corresponding provisions for possible extensions of patent terms. Even worse, the Draft fails to provide time limits for starting the activities under the Bolar exception. Obviously, this revision is disadvantageous to pharmaceutical giants.

Editors of This Issue:
Lilian Liu

Da altra fonte⁸ viene puntualizzato che il Draft prevede inoltre:

Patent/utilità Model Crossover

If applications for an invention patent and for a utility model patent based on the same invention were filed on the same day by the same applicant, the applicant may take advantage of the crossover of the invention and utility model applications. An applicant might take advantage of the crossover of the applications for an invention patent and utility model patent when filing the applications in China through the Paris Convention, but that at the national entry into China for a PCT application, the applicant has to select either invention or utility model, but not both.

Sub-divisional timing

A sub-divisional application may still be filed based on a divisional application, however, the time limit to file such sub-divisional application will

⁸Fonte: IP Dragon 27 febb. 2008; (www.ip.updates.com).

now be governed by the status of the initial application rather than that of the parent patent application. The type of the application, either for an invention patent or for a utility model patent, must be the same as that of the initial application.

Relativamente ai marchi d'impresa è in corso un progetto di revisione della legge in vigore dal 2001.

I principali punti del progetto di revisione possono essere riassunti come segue⁹:

- è previsto di *l'eliminazione dell'esame sostanziale del marchio rispetto a prior trademark rights*;
- *implementazione del procedimento di opposizione*;
- *introduzione del procedimento di divisional application*;
- *semplificazione dei procedimenti per la determinazione dei diritti di marchio*;
- *allargamento della tutela del marchio*;
- *semplificazione delle procedure di registrazione dei marchi*;
- *l'armonizzazione col Singapore Treaty on the Trademark Laws, con la possibilità di ammettere che una domanda di registrazione di marchio comprenda più classi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.*

Per quanto concerne le problematiche, non certo di poco conto allo stato attuale, riguardanti l'Enforcement dei diritti di Proprietà Industriale in Cina è interessante l'articolo di Jianjun Guo, LL.M in Proprietà Intellettuale, Turin Law School and WIPO riportato nella pubblicazione Italian Intellectual Property, ed. Giuffrè, 2008, Yearbook 2007, pagg. 33-68, dal titolo: Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights: a WTO case against China.

03 aprile 2007

Pechino 2008 abbatte la grande muraglia?

Stefano Marzocchi

Il 7 aprile scorso ha avuto epilogo una della più imponenti vertenze in materia IP che abbiano mai coinvolto un'azienda italiana. La Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese ha finalmente aggiunto l'ultima parola ad una distribe che ormai da oltre 5 anni vedeva opposte l'italiana Ferrero S.p.A., produttrice del cioccolatino da 1 miliardo di dollari Ferrero Rocher, e la cinese Montresor, che si era appropriata del *trade dress* di quest'ultimo invadendo con la propria produzione i mercati di mezzo mondo. La vicenda nasce nel 2002 quando alcune scatole di cioccolatini, recanti il marchio Tresor Dorè ma pedissequamente ricalcanti la presentazione esteriore del Rocher, vengono rintracciate presso un *duty free*. Immediata la reazione di Ferrero, che trascina la Montresor dinanzi alla Second Intermediate Court di Tianjin ma che vede tuttavia Ferrero soccombere con l'assurda motivazione che i Tresor Dorè sarebbero risultati maggiormente noti sul mercato cinese degli stessi Rocher originali. Divenuta un'icona del protezionismo locale e della sistematica violazione dei diritti di proprietà industriale delle imprese straniere, in particolare del *Made in Italy*, la questione Montresor conquista in brevissimo tempo l'interesse mondiale, fino a guadagnarsi la prima pagina del Financial Times e dello stesso China Daily - oltre che approfonditi articoli su testate del calibro del Times e del Daily telegraph - e coinvolgendo le istituzioni politiche italiane e comunitarie.

La High Court di Tianjin prende quindi in carico il gravame instaurato dalla Ferrero e questa volta l'appello - siamo a gennaio 2006 - si conclude a favore dell'azienda italiana, con la Corte che giustamente riconosce le caratteristiche peculiari del prodotto

Ferrero, ne attesta la notorietà e dichiara che l'asserita maggiore notorietà del cioccolatino cinese poggerebbe comunque su di una base del tutto illecita, ovvero l'aver pedissequamente copiato il prodotto Ferrero. Ma Montresor non ci sta e chiede alla Corte Suprema di riaprire il caso. Due anni di incubazione, durante i quali gli attacchi della Montresor al portafoglio marchi della Ferrero si susseguono incessantemente ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene, e con la sentenza del 7 aprile 2008 la Corte cinese mostra al mondo - a ridosso dell'apertura dei giochi olimpici di Pechino, n.d.a. - che il sistema può funzionare e che c'è volontà politica di pulizia, condannando la Montresor al pagamento della massima penale prevista dal sistema cinese, ovvero 500.000 RMB (che purtroppo, corrispondendo a meno di 70.000 USD, sono ben poca cosa per un'impresa occidentale che certo ne deve spendere 10 volte tanto in corso di causa). Un ennesimo riconoscimento quindi per il Ferrero Rocher, ormai il più famoso tra i prodotti dell'azienda di Alba, aiutato dal fatto di essere divenuto in quasi 30 anni la pralina più venduta del mondo - difficile contestarne la notorietà, e le ricerche di mercato a supporto non sono certo mancate allo scopo di rendere dovuta la decisione poi resa - e di essere riuscito per primo al mondo ad ottenere per via giudiziale (Beijing No. 1 Intermediate Court, 12 novembre 2007) la registrazione quale marchio tridimensionale del proprio *trade dress* in Cina dopo il rifiuto opposto dal PTO locale, un *trade dress* che vista la sua enorme capacità attrattiva vede oggi concretizzarsi le proprie violazioni anche in prodotti distantissimi come cosmetici, palloni gonfiabili e giocattoli.

⁹Fonte: China Patents & Trademarks N° 4, 2007, editore China Patent & trademark Publications Office (H.K.China Patent Agent (H.K. Ltd.

Made in Italy: tutela civile, doganale, penale, internazionale

La legislazione riguardante il Made in Italy è molto risalente. In estrema sintesi il Made in Italy è tutelato da norme civili, amministrative, doganali e penali, nonché da norme convenzionali europee.

Questa moltitudine di diversi livelli di tutela interagisce a fatica e pone problemi di coordinamento.

Sempre in sintesi, a livello internazionale le indicazioni di origine sono previste e protette dal sistema del GATT, poi TRIPs, secondo cui i trattamenti nazionali devono essere non discriminatori, altrimenti scatta la regola della nazione più favorita. Similmente a livello comunitario vige la regola che sono illegittime le misure di Stato che istituiscono delle illegittime restrizioni quantitative agli scambi che non siano giustificate da prevalenti ragioni di tutela di titoli di esclusiva, che non si risolvano in un pregiudizio ai consumatori. Sempre a livello comunitario, vari sono i Trattati, Regolamenti e Convenzioni che prevedono la semplificazione e la armonizzazione delle legislazioni nazionali a tutela, ad es. dei DOC, DOP, IGP, STG e altre normative di settore ad esempio per il settore vini e bevande spiritose. Scendendo in sintesi alla legislazione nazionale, la legislazione civile prevede la tutela del consumatore contro la appropriazione di pregi da parte di chi imiti indicazioni (o marchi) geografiche o di origine. Stessa tutela è offerta dalla legislazione doganale, in genere molto efficiente nel monitoraggio del Made In. Il Codice Doganale Comunitario prevede in tal senso che una merce alla cui produzione hanno contribuito uno o più paesi è originaria del paese ove è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la pro-

Raimondo Galli

duzione di un prodotto nuovo ed abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Il regolamento di attuazione del codice doganale contiene due allegati che indicano, per alcuni prodotti tessili e per altri prodotti, le operazioni sufficienti per conferire l'origine *non preferenziale* alle merci. Come criterio residuale sussiste la regola cd. del 45%, e cioè l'origine è conferita al paese in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio o incorporazione o trasformazione rappresenti almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. L'Origine Preferenziale è invece stabilita da specifici accordi che derogano alle regole di cui sopra, e che quindi conferiscono l'origine preferenziale a una merce prodotta in un certo paese a prescindere dai fattori di cui sopra. Quanto alla tutela doganale, la Convenzione di Madrid del 1891, ratificata in Italia nel 1967, tuttora prevede la repressione delle indicazioni false o fallaci di origine e sanziona il divieto con il cd fermo amministrativo, che è un vero e proprio "blocco doganale" previsto da una legge del 1968, che ha implementato la legge di ratifica della Conv. di Madrid (si precisa che tale "blocco doganale" non ha nulla a che vedere con la legislazione europea sulle dogane istituita nel 1984 e poi modificata con Regolamenti CE del 1999, e poi nel 2003 e 2004, a cui siamo abituati). Interessantissima è la Convenzione di Madrid, che prevede all'art. 3 che qualora il venditore di uno stato membro indichi il suo nome o indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, l'indirizzo e nome del venditore deve essere accompagnato dall'indicazione pro-

cisa del paese e luogo di fabbricazione in modo da evitare la confusione sull'origine vera della merce. In difetto di tale precisa indicazione della vera origine, scatta la sanzione del blocco amministrativo presso la dogana, e solo trascorsi 60 giorni senza che l'autorità giudiziaria abbia disposto il sequestro, le dogane possono rilasciare il bene previa regolarizzazione della merce, cioè previa rimozione della indicazione falsa e fallace o previa indicazione della vera origine. In sintesi tale norma prevede chiaramente, ancora oggi, ed anzi impone la indicazione di un marchio di origine (unica disposizione nel ns ordinamento che prevede ed impone la indicazione di un marchio di origine). Una circolare delle dogane emanata nel 2005 ha specificato che tale norma vale solo ove dei due diversi paesi uno sia extra comunitario, dato che altrimenti, se entrambi il luogo di produzione e vendita siano posti nella comunità, ai sensi della legislazione comunitaria sui divieti di restrizioni quantitative e sui regimi che falsano la concorrenza, sarebbe illegittima una norma che imponga di indicare l'origine estera quando ormai il bene è immesso in libera pratica nella comunità. Un recente caso che ha applicato la Conv di Madrid è avvenuto presso le dogane di Trieste, che hanno bloccato un carico di merci di Dolce & Gabbana perché erano state prodotte in Turchia su precisa licenza di D&G, che però indicavano sui colli D&G Italy, senza indicare l'origine vera Turca della merce in questione. Le dogane hanno quindi bloccato il carico con il fermo amministrativo previsto dalle leggi del 1967 e 1968 sopra richiamate (di ratifica e implementazione della Conv Madrid) ed il TAR Friuli ha mantenuto il fermo doganale amministrativo, sul

rilievo che le merci erano prodotte in Turchia e quindi il committente D&B avrebbe dovuto indicare il Made In Turkey sulle merci. Nessuna sanzione penale è invece scaturita da tale fermo amministrativo, dato che la merce era prodotta su licenza e controllo di D&G che si era limitata a indicare il suo indirizzo (D&G - Italy), senza invece apporre la falsa menzione del Made in Italy. Né poteva ritenersi fallace la indicazione di D&G Italy, dato che in effetti la merce era prodotta su indicazione e licenza di D&G Italy. La questione più complessa è infatti quella della tutela penale del made in. In sintesi, la legge prevede all'art. 517 cp (come integrato da recenti plurime integrazioni legislative) la repressione delle indicazioni false o fallace di origine, anche se sia indicata la vera origine estera della merce (a meno che, prevedere una circolare delle dogane, tale indicazione sia ben visibile tale da non essere oscurata dalla indicazione fallace). La giurisprudenza ha applicato in una folta serie di casi recenti tale normativa. In sintesi, dai seguenti casi decisi dalla Cassazione Penale, casi THUN, ELETTRICI RUMENI, FRO, LEGEA, IGAM, GIORDANI, HUANG SUWEN, DANZI, si ricava il principio che il Made In Italy può essere apposto unicamente nel caso il prodotto sia interamente prodotto in Italia, essendo questo l'unico caso in cui la apposizione del made in Italy - certificazione della origine interamente italiana - non è falsa o fallace, mentre invece la apposizione dell'indirizzo del produttore con la indicazione di Italy (o simboli, loghi o parole equivalenti, quale la bandiera italiana, o l'utilizzo di parole quali Venezia, Roma che richiamino l'origine italiana) è legittima unicamente nel caso l'impresa italiana produca in un paese terzo mantenendo però strettamente la responsabilità ed il controllo della fase produttiva delocalizzata. Ciò in quanto importante nella nozione di origine non è l'origine geografica ma l'origine im-

prenditoriale, e pertanto quanto la produzione è localizzata all'estero, ma avviene sotto il controllo dell'impresa italiana, non può dirsi che sia vietata la normativa sull'origine (imprenditoriale); l'origine geografica è un concetto che resta invece imperativo nei casi ad es di prodotti agricoli, ove è rilevante l'origine geografica e la localizzazione territoriale (il legale col particolare territorio, che conferisce particolari qualità al prodotto in virtù delle qualità geografiche, del terreno, del clima, di certe materie prime o di certe lavorazioni legate a certe tradizioni territoriali), a prescindere dalla origine imprenditoriale.

Una parziale eccezione a questo principio è fissato nella recente sentenza Giordani (depositata nel gennaio 2006), in cui la Cassazione Penale ha statuito che in particolari settori, come ad es nel settore tessile, il management, le maestranze e la forza lavoro sono essenziali per poter qualificare il prodotto come originario dell'Italia, e quindi la cassazione in tal caso ha statuito che in specifici settori, ad es il tessile, sarebbe obbligatoria la menzione dell'origine estera, se una parte della produzione è delocalizzata, mentre il venditore resta italiano. Questa sentenza naturalmente

lascia aperto il problema di quali siano i casi particolari in cui sarebbe obbligatorio indicare l'origine estera, ad es. il Made In Turkey per specifici settori in cui secondo la cassazione, delocalizzando ivi il processo produttivo, si dovrebbe indicare l'origine estera onde evitare che risulti fallace la sola indicazione del venditore posto in Italia. In tal caso si potrebbe pensare, applicando GIORDANI, che anche il settore ad es. delle calzature, della pelletteria possa restare attratto da tale normativa, il che sembra però eccessivo e smentito dalla prevalente giurisprudenza ad oggi edita. Il recente Codice del Consumo prevede l'indicazione obbligatoria di origine se estera, salvo che tale obbligo sorgerà non prima della implementazione di un Regolamento Attuativo (non ancora emanato) che coordini tale norma con la legislazione europea sulla concorrenza.

Da ultimo, è stata pubblicata di recente una Proposta della Commissione CE intesa a rendere obbligatoria la marcatura di origine (specie nei settori cuoi, calzature, tessili, borse, ceramiche, gioielli e stoviglie), ma allo stato tale progetto sembra essere fermo a causa di un parere negativo resto dal Comitato Economico e Consultivo.

CE questo sconosciuto

Stefano Marzocchi

È ormai abitudine comune del consumatore comunitario ricercare la presenza del simbolo qui sopra raffigurato - comunemente definito *marchio CE* - sui prodotti in commercio o sulle confezioni degli stessi, come per rassicurarsi sulla qualità del bene acquistato. Istituito dalla legislazione comunitaria nel quadro delle iniziative prese per l'attuazione, entro il 31

dicembre 1992, del grande Mercato Interno Comunitario, è costituito da una sigla¹ che deve essere apposta in modo visibile e indelebile su un prodotto (o sul suo imballaggio) per

¹Ufficialmente l'abbinamento delle due lettere CE non è un acronimo, tuttavia esse derivano probabilmente dal francese *Communauté Européenne* o *Conformité Européenne*. L'autore del simbolo rappresentante la marcatura CE è Arthur Eisenmenger (<http://www.artlebedev.com/manship/77/>).

attestare che esso possiede i requisiti essenziali fissati da una o più direttive comunitarie.

In origine, la marcatura CE² fu quindi concepita come contrassegno da apporsi su determinate tipologie di prodotti per attestarne la conformità a tutte le direttive comunitarie ad esso relative³, garantendo ai consumatori le necessarie caratteristiche relative alla sicurezza d'uso. La Comunità Europea ha voluto, con questa marcatura, garantire il consumatore circa un'affidabilità minima del prodotto (le sei grandi linee della direttiva 89/106/CEE⁴).

Senza tornare sui ben noti casi di abuso⁵, esso è divenuto per alcune categorie merceologiche una sorta di marchio di qualità, snaturandone la funzione oggettiva.

Non si tratta quindi né di un marchio di qualità nel senso tradizionale, né di un marchio di origine, ma indica semplicemente che il prodotto che lo riceve è conforme ai requisiti essenziali indicati dalla Direttiva cui si deve riferire *in seguito alla dichiarazione di uso decisa dal Produttore*.

La sua rappresentazione grafica è stata compiutamente definita, di modo da prevenirne gli abusi. Come si può notare dalla raffigurazione sopra riportata, la distanza tra la lettera C e la lettera E è pari al raggio del cerchio inscritto per la sua metà nella lettera C stessa.

Il vantaggio derivante dall'utilizzo della Marcatura CE deriva dal fatto che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea devono garantire la libera circolazione dei prodotti così marcati nell'ambito SEE (o EEA, *European Economic Area*), vietando ogni forma di restrizione da parte degli Stati Membri.

Per i prodotti oggetto di una direttiva comunitaria, che ne fissa i requisiti essenziali affinché esso non possa recare danno alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori o dell'ambiente, l'impiego della marcatura CE è obbligatorio e conferisce loro il diritto di libera circolazione sull'intero territorio comunitario.

Nel caso un prodotto rientri nel campo di applicazione di più direttive che prevedono l'obbligo di tale marcatura (note anche come direttive di armonizzazione tecnica "*nuovo approccio*"), la marcatura CE indicherà la conformità del prodotto a tutte le direttive coinvolte. Detta marcatura ha quindi significato solo per quei prodotti coperti da una Direttiva che ricada nel "*nuovo approccio*".

La gamma di prodotti è molto varia e comprende sia prodotti di largo consumo (p.es. giocattoli, prodotti che contengono componenti elettrici, occhiali da sole, ecc.) sia prodotti di uso industriale. Come punto di partenza, può essere utile consultare l'elenco delle direttive "*nuovo approccio*" attualmente in vigore⁶ (circa una ventina) e cercare di capire se qualcuna di esse può riguardare il prodotto in questione. Se i prodotti contemplati da una direttiva "*nuovo approccio*" risultano privi della marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori⁷ potrà essere il ritiro dal commercio ed il divieto di utilizzazione.

Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni. Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di truffa, oltre a quanto sopra enunciato⁸.

Il responsabile dell'immissione sul mercato di prodotti sicuri è di norma il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato stabilito in Unione Europea; in mancanza, responsabile è colui che effettua la prima immissione nel mercato

comunitario, per cui normalmente l'importatore. Chi importa nell'UE prodotti provenienti da paesi terzi è sottoposto infatti agli stessi obblighi dei produttori europei, e quindi deve apporre sui prodotti il marchio CE.

La valutazione della conformità può essere effettuata in diversi modi, come indicato nella direttiva 93/465/CEE *nuovo approccio*. È prevista una presunzione di conformità, che implica la conformità alle norme tecniche armonizzate predisposte dai comitati tecnici nazionali, che forniscono i parametri per giu-

²Dal 1993 (anno in cui la direttiva 89/106/CEE è stata recepita nel nostro paese) l'espressione *marchio CE* è stata sostituita con *marcatura CE*. Funzione del simbolo è infatti uniformare e non distinguere ed è apparso quindi improprio mutare per esso il nome del principio dei segni distintivi.

³L'apposizione del simbolo è in tali casi prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), ad indicare che il prodotto è conforme a standards tecnici europei chiamati *norme europee armonizzate (hEN)*. Le *hENs* sono standards adottati dal *Comité Européen de Normalisation (CEN)*, che rappresenta tutti gli enti di normalizzazione nazionali, a seguito di un mandato emesso dalla Commissione Europea. Dette norme vengono elaborate attraverso un processo aperto e trasparente, basato sul consenso di tutte le parti in causa.

⁴La direttiva europea prodotti da costruzione (89/106/CEE) rinvia a dei testi tecnici di attuazione che condizionano la messa sul mercato di un prodotto. Recepita in Italia con il Dpr 246/93, ha l'obiettivo di assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione per il superamento di qualsiasi barriera protezionistica nazionale nei paesi della Comunità Europea inoltre si basa su sei grandi linee di comportamento: 1. Resistenza meccanica e stabilità, 2. Sicurezza in caso d'incendio, 3. Igiene salute, ambiente, 4. Protezione acustica, 5. Risparmio energetico ed isolamento termico. Questa direttiva comunitaria è rappresentata dalla marcatura CE.

⁵È comunemente nota la pratica di alcuni produttori asiatici di introdurre nello spazio economico europeo prodotti recanti la dicitura CE sostenendo che essa sia in realtà l'acronimo della dizione *China Export*. I produttori del celeste impero hanno pensato di copiare lo stesso identico simbolo apponendo come unica modifica uno spazio minore fra le due lettere ed attribuendogli un diverso significato. Va da sé che esso viene apposto sui prodotti che, per essere competitivi, non hanno eseguito alcuna prova di conformità agli standard europei.

⁶L'elenco completo è disponibile all'indirizzo <http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp>.

⁷La rimozione a cura dell'autorità giudiziaria di merceologie non a norma potrà dare origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: il committente verso l'installatore, l'installatore verso il fornitore e quest'ultimo verso il produttore o l'importatore.

⁸Il Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, prevede che "Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la legittimità è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00".

dicare se un prodotto è stato realizzato a regola d'arte (solo le norme armonizzate costituiscono la presunzione di conformità).

L'applicazione delle norme tecniche è volontaria, in quanto esse forniscono solo un esempio di regola d'arte. Un'altra opzione è dimostrare, se richiesto, che i propri prodotti rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive applicabili al prodotto⁹ mediante prove di laboratorio, intervento di organismi di certificazione del prodotto stesso o del sistema qualità dell'azienda produttrice, ecc. Le procedure sono tanto più severe quanto maggiore è il rischio connesso al mancato corretto funzionamento del prodotto. Esse vengono attuate da organismi scelti e notificati agli organi comunitari dagli Stati membri in funzione della loro competenza. Questa viene accertata e periodicamente controllata secondo apposite norme (serie UNI EN 45000).

È necessario pertanto individuare quali direttive sono applicabili al prodotto in questione, per ciascuna direttiva applicabile e individuare le norme armonizzate che sono applicabili al prodotto. Tuttavia, la conformità alle norme non è suffi-

ciente. Alcuni requisiti indicati nelle direttive possono non essere presenti nelle norme armonizzate; inoltre le leggi di recepimento della direttiva possono avere delle differenze tra paese e paese. La verifica della completa conformità deve essere effettuata sulla base sia delle direttive che della legislazione di ogni singolo paese membro in cui viene commercializzato il prodotto. Ogni direttiva stabilisce le procedure (c.d. "moduli") che il produttore/distributore deve utilizzare per poter valutare la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva, che saranno ovviamente più complesse col crescere della pericolosità del prodotto: se in molti casi è sufficiente una sorta di "autocertificazione" (sarà egli stesso a redigere la relativa dichiarazione), per prodotti più pericolosi (ad esempio i dispositivi medici) sono previste procedure più rigorose ed è inoltre necessario l'intervento di un organismo notificato onde accertare tale conformità, nel qual caso accanto al simbolo CE comparirà il numero dell'ente terzo.

La dichiarazione di conformità dovrà indicare quali direttive e norme tecniche hanno trovato applicazione¹⁰ e dovrà essere tenuta

a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

In definitiva siamo pertanto dinanzi ad un'auto-dichiarazione di conformità, già di per sé foriera di rischi per il suo stesso prefisso ma comunque ineluttabile resa dinanzi alle esigenze di un mercato che nella maggior parte dei settori non potrebbe restare soggetto ai vincoli del controllo preventivo di conformità ad opera di soggetti terzi e neutrali. Quello che tuttavia certo non manca è la tolleranza governativa nei confronti del suo abuso.

⁹Ma come si può dimostrare la conformità a questi requisiti? Il modo più sicuro per dimostrare la conformità a tali requisiti è utilizzare le "norme armonizzate", norme tecniche elaborate dagli organismi di normalizzazione europei (CEN e CENELEC) su mandato della Commissione ed il cui riferimento è pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C. Alcune direttive stabiliscono inoltre che, in assenza di norme armonizzate, anche le norme tecniche nazionali (per l'Italia norme UNI o CEI) possono conferire una presunzione di conformità. Nel caso in cui la norma tecnica non venga applicata - o perché non esiste o perché si decide di adottare una scelta tecnica differente - sarà il produttore a dovere illustrare nel dettaglio le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.

¹⁰Quasi tutte le direttive richiedono anche la predisposizione del fascicolo tecnico ossia la documentazione tecnica, utile a dimostrare la conformità del prodotto alle direttive stesse, in particolare attraverso la descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle prove eventualmente realizzate per comprovare la sicurezza.

Sentenze Commissione Ricorsi

N. 01/07 7108 del 14/7/2006

Reintegrazione Diritti

Le Società SMITHKLINE BIOLOGICALS e GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA sono titolari del brevetto europeo EP0666751 convalidato regolarmente in Italia.

I titolari in data 19 luglio 2004 presentavano istanza di reintegrazione a seguito del mancato pagamento dell'undicesima annualità giustificando il fatto con: un momentaneo blackout informatico ed il concomitante passaggio da uno studio brevettuale ad un altro.

UIBM in data 10 dicembre 2004 con ministeriale n. 11155 comunicava di non poter accogliere le argomentazioni addotte all'istanza di reintegra-

zione essendo risultata inesistente la massima diligenza, condizione essenziale di presupposto dell'art. 90 R.D. 1127/1939.

Gli interessati replicavano in data 17 marzo 2005 ribadendo i problemi avuti nel trasferimento da un sistema di gestione ad un altro ma UIBM con provvedimento con data 11 luglio 2005 n. 40666 respingeva l'istanza e dichiarava decaduto il brevetto con la decima annualità ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 R.D. 1127/1939.

I titolari proponevano tempestivo ricorso segnalando che:

- l'estrema ed indiscussa affidabilità del sistema prescelto aveva convinto i titolari che il pagamento era stato effettuato;
- a parità di condizioni, gli uffici

nazionali diversi da quello Italiano avevano concesso la reintegrazione dei diritti.

Motivazioni e decisione - La Commissione (Collegio) osserva che i ricorrenti hanno portato a giustificazione difficoltà organizzative dello Studio incaricato ed hanno sostenuto l'applicabilità dell'art. 193 C.P.I. e non dell'art. 90 R.D. 1127/1939.

Il Collegio rileva che, *ratione temporis*, si applica la regola dell'art. 90 R.D. 1127/1939 in quanto vigente al momento della presentazione dell'istanza a UIBM da parte dei titolari.

Il Collegio osserva che il rapporto mandante-mandatario è stato esaminato dalla Corte di Cassazione la quale ha sentenziato che l'onere della

massima diligenza in capo al mandante va riscontrato in capo al mandatario (Cass. nn. 2924 e 6512 del 1998).

Il Collegio osserva inoltre che la giurisprudenza ha chiarito che la tutela brevettuale deve restare racchiusa entro fattispecie precise. Nel caso de quo non può essere considerato esaurito l'obbligo della massima diligenza allegando un preteso impedimento del mandatario. A parere del Collegio i ricorrenti non hanno dimostrato alcun impedimento (esterno) al pagamento delle tasse essendosi limitati ad allegare irrilevanti condizioni soggettive del mandatario.

Ricorso = Respinto

N. 02/07 del 14/7/2006

Reintegrazione diritti

In data 16 novembre 2004 la società "THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA", attraverso il proprio mandatario, provvedeva al pagamento dell'undicesima annualità del Brevetto EP0687295 convalidato in Italia e depositava istanza di reintegrazione ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939 (la scadenza ultima cadeva in data 31 agosto 2004) motivando che "l'omissione di pagamento effettuata da CPI può essere ascritta ad una serie di occasionali circostanze sfortunate, che debbono quindi essere scusabili" vista l'evidenza di un'inequivocabile intenzione del titolare del brevetto per il pagamento delle tasse annuali.

UIBM in data 14 febbraio 2005 comunicava che l'istanza non poteva essere accolta "non essendo sufficiente il richiamo all'inequivocabile intenzione del titolare del brevetto se poi la stessa volontà non è stata seguita da adeguati fatti ...".

Il mandatario Italiano in data 13 aprile 2005 replicava che con l'entrata in vigore del D. Lgs. N.30 del 10-02-2005 (CPI) doveva applicarsi al caso l'art. 193 del CPI.

UIBM in data 7 settembre 2005 comunicava il rifiuto dell'istanza di reintegrazione affermando che la normativa applicabile era l'art. 90 R.D. 1127/1939 e dichiarava decaduta la porzione italiana del brevetto EP0687295.

La titolare presentava tempestivo ricorso avverso il rifiuto motivando che, essendo applicabile l'art. 193 CPI, esistevano nella fattispecie "tutti i presupposti richiesti dalla normativa

per l'accoglimento dell'istanza di reintegrazione".

Motivazioni e decisione - Il Collegio rileva che, *ratione temporis*, alla vicenda si applica la regola dell'art. 90 R.D. 1127/1939 in quanto vigente al momento della presentazione dell'istanza di reintegrazione.

Il Collegio osserva che il rapporto mandante-mandatario è stato esaminato dalla Corte di Cassazione la quale ha sentenziato che l'onere della massima diligenza in capo al mandante va riscontrato in capo al mandatario (Cass. nn. 2924 e 6512 del 1998).

Il Collegio osserva inoltre che la giurisprudenza ha chiarito che la tutela brevettuale deve restare racchiusa entro fattispecie precise. Nel caso di specie l'obbligo di delega non può essere considerato esaurito allegando un preteso impedimento del mandatario in quanto il titolare di una privativa deve curare per tempo che la disponibilità del mandatario ad eseguire i suoi ordini sia assoluta.

Il Collegio chiarisce inoltre che l'interpretazione dell'art. 90 R.D. 1127/1939 pare coerente, nel caso di specie, con la logica dell'art. 122 CBE, in quanto le circostanze richiedevano l'attenzione all'eventualità che il mandatario non potesse eseguire l'ordine.

Ricorso = Respinto

N. 03/07 del 17/11/2006

Reintegrazione diritti

UIBM in data 26 luglio 2005 contestava a FUTURE S.r.l., avente causa di ASPIRGAS S.r.l., il mancato versamento delle annualità 4^a, 5^a, 9^a, 10^a e 16^a del Brevetto IT 1236038.

La titolare forniva prova del pagamento di tutte le annualità con esclusione della 16^a.

UIBM con provvedimento del 2 novembre 2005 comunicava alla titolare la decadenza del brevetto a far tempo dalla fine della 15^a annualità. FUTURE S.r.l. in data 10 febbraio 2006 presentava istanza di reintegrazione allegando come "impedimento" il fatto di essere stata dichiarata fallita il 10 aprile 2002 (sentenza poi revocata) e di essere rimasta iscritta nella lista CERVED fino al 18 gennaio 2006 e impossibilitata a ricorrere al credito bancario per far fronte a incombenze che "eccedessero rispetto alla minima ordinaria gestione dell'azienda".

UIBM in data 31 marzo 2006 comu-

nicava a FUTURE S.r.l. di non poter entrare nel merito in quanto l'istanza era "stata presentata ben oltre tre mesi dalla dichiarazione di decadenza" e rigettava l'istanza di reintegrazione.

Contro i provvedimenti del 2 novembre 2005 e del 31 marzo 2006 FUTURE S.r.l. presentava tempestivi ricorsi (7113 e 7128) lamentando:

- che la decadenza non poteva essere accertata finché non fosse trascorso un anno "dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento" dell'annualità stessa, "anno nel corso del quale può essere presentata (purché nei due mesi dalla cessazione dell'impedimento) istanza di reintegrazione;
- il comportamento irrituale di UIBM che non aveva fissato un termine per consentire alla richiedente di "presentare ... proporre argomentazioni e deduzioni", come previsto dall'art. 193.3 CPI.

Motivazioni e decisione - La Commissione desunto dai fatti che FUTURE S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del 10 aprile 2002 e che con sentenza del 26 giugno 2002 la sentenza di fallimento è stata revocata; l'annualità non pagata è la 16^a con scadenza 31 ottobre 2004, pagabile con mora fino al 30 aprile 2005;

FUTURE S.r.l. sostiene che il fascicolo del fallimento è stato "archiviato" il 18 gennaio 2006 per cui questa era impossibilitata a ricorrere al credito bancario fino a tale data e dunque, a causa di tale impedimento, l'istanza presentata il 10 febbraio 2006 (entro due mesi dalla cessazione dell'impedimento) risulterebbe tempestiva.

La Commissione ritiene comunque che nella specie manchino le condizioni per accedere al beneficio della "restitutio in integrum". Premesso che l'enunciato dell'art. 90 R.D. 1127/1939 e dell'art. 193 CPI differiscono solo per il lessico usato (massima diligenza esigibile - *lex prior* e diligenza richiesta dalle circostanze - *lex posterior*) per cui domani come ieri sarà onere dell'istante allegare e provare un "impedimento", cioè un fatto che sopravviene e che cessa, capace di provocare la trasgressione di un termine perentorio, nonostante l'applicazione della "diligenza richiesta dalle circostanze" nel prevederlo e, se prevedibile, nel prevenirlo.

La Commissione esprime il convincimento che l'impedimento all'osservanza del termine di pagamento 31 ottobre 2004 e 30 aprile 2005, con mora, non sia d'ordine giuridico ma d'ordine finanziario. Essendo stato revocato il fallimento dal 2002, nulla impediva, iure, alla Società di compiere qualsiasi atto pertinente all'esercizio dell'impresa. A parere della Commissione la mancanza di liquidità non può assimilarsi ad un impedimento.

Infine, a parere della Commissione, il comportamento irrituale di UIBM non sembra possa essere utilmente invocato per ricorrere contro la dichiarazione di decadenza.

Ricorso = Respinto

N. 04/07 del 26/9/2006

Reintegrazione diritti

Il (sub)mandatario italiano della società SCA HYGIENE PRODUCTS, AB riceveva in data 22 agosto 2000 lettera datata 24 maggio 2000 in cui il mandatario svedese della società dava istruzioni per convalidare in Italia il brevetto europeo EP50867.

Il testo della traduzione veniva depositato tardivamente (12 giorni dopo la scadenza) e il (sub)mandatario italiano presentava istanza di reintegrazione ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939 in data 18 ottobre 2000.

UIBM in data 18 novembre 2005 rigettava definitivamente l'istanza ritenendo le motivazioni addotte, legate a "infauste circostanze", insufficienti.

In data 14 novembre 2006 veniva interposto ricorso in cui la società, inter alia, allegava che:

- la convalida era stata affidata ad uno studio che aveva incaricato dell'attività una persona che tempestivamente aveva spedito al (sub)mandatario italiano istruzioni per la convalida;
- la persona incaricata non aveva verificato la ricezione delle istruzioni da parte del (sub)mandatario italiano;
- il (sub)mandatario italiano aveva ricevuto le istruzioni il 22 agosto 2000;

e chiedeva alla Commissione di valutare l'istanza di reintegrazione sulla base della "diligenza richiesta dalle circostanze" di cui all'art. 193 CPI e invocava l'applicazione del "principio di proporzionalità" che impone di rimediare "ad errori isolati ed

intrinsecamente di scarsa rilevanza quando ad essi consegue una perdita irrecuperabile di diritti".

Motivazioni e decisione - La Commissione ritiene che nel caso di specie manchino le condizioni al beneficio della restitutio in integrum, sia sulla base dell'art. 90 R.D. 1127/1939, applicabile nel caso di specie in quanto in vigore al tempo della presentazione dell'istanza di reintegrazione, sia sulla base dell'art. 193 CPI che, comunque, viene considerato come fattore di orientamento interpretativo nella fase di transizione, infatti l'enunciato dell'art. 90 R.D. 1127/1939 e quello dell'art. 193 CPI differiscono solo per il lessico usato (massima diligenza esigibile - lex prior e diligenza richiesta dalle circostanze - lex posterior) per cui domani come ieri sarà onere dell'istante allegare e provare un "impedimento", cioè un fatto che sopravviene e che cessa, capace di provocare la trasgressione di un termine perentorio, nonostante l'applicazione della "diligenza richiesta dalle circostanze" nel prevederlo e, se prevedibile, nel prevenirlo.

A parere della Commissione la tardiva consegna della lettera del 24 maggio 2000 è da apprezzare non come un "impedimento" ma come conseguenza di un impedimento NON PROVATO né allegato; inoltre la Commissione osserva che i fatti dedotti dalla società ricorrente si iscrivono nella ratio decidendi della giurisprudenza dell'EPO che è una ratio decidendi che il vecchio art. 90 R.D. 1127/1939 ed il nuovo art. 139 CPI non legittimano affatto, perché possa esser stato l'obiettivo del legislatore storico nel modificare il testo di legge quanto allo standard della diligenza.

Ricorso = Respinto

N. 05/07 del 17/11/2006

Inammissibilità

Motivazioni e decisione - La Commissione, con riferimento al ricorso presentato dall'Ing. Roberto DINI avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale del 9 ottobre 2003 irrogante sanzioni disciplinari nei confronti dello stesso Ing. DINI, considerato che l'impugnazione di tali delibere non rientra nella sfera di cognizione della Commissione come stabilito dalle SS. UU. della Corte di

Cassazione con sentenza n. 10055/06 con cui è stata dichiarata in materia la giurisdizione del G.O., dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso.

Ricorso = Inammissibile

N. 06/07 del 18/12/2006

Trascrizione di atti

Trasferimento d'azienda

Fusione d'azienda

Mantero Seta S.p.A. chiedeva trascrizione a proprio favore dei diritti di proprietà industriale relativi a:

- una domanda di rinnovo di registrazione di marchio;
- un marchio registrato;

a seguito del conferimento dell'azienda Mantero S.p.A. a Mantero Seta S.p.A. perfezionato mediante aumento di capitale.

UIBM in data 13 aprile 2004 comunicava alla Società di non poter procedere alla trascrizione mancando l'atto di conferimento dell'azienda.

La Società trasmetteva a UIBM copia autentica del verbale della propria assemblea.

UIBM comunicava in risposta che non avrebbe proceduto alla trascrizione (formalità) in quanto "l'atto di conferimento non fa esplicita menzione dei marchi di cui si chiede la trascrizione, come invece prescritto" assegnando 60 giorni per un "riscontro".

La Società attraverso il proprio mandatario replicava in data 12 febbraio 2005 che l'atto trasmesso in copia autentica "... concerne il conferimento di complessi aziendali, ivi compresa la ditta ed i relativi marchi ...; talché la specifica indicazione dei relativi marchi appariva ed appare totalmente superflua".

UIBM con provvedimento del 5 aprile (2004?) 2005 respingeva la domanda di trascrizione sulla base dell'art. 173.4 CPI assumendo che il termine assegnato di 60 giorni fosse decorso senza risposta ai rilievi.

La Società interponeva tempestivo ricorso lamentando che UIBM non si era attenuta ad una propria circolare interna in ottemperanza alla decisione 2/2001 della Commissione (parere) in cui era precisato che "qualora il trasferimento dei titoli di proprietà avvenga per effetto di una fusione tra Società ... può non essere necessaria l'elencazione dei suddetti titoli nell'atto di fusione".

Motivazioni e decisione - La Commis-

sione osserva che la ricorrente denuncia l'illegalità del rilievo sollevato da UIBM sulla base di un principio più volte affermato dalla Commissione: che il rigetto per mancata tempestiva risposta ai rilievi in tanto è legittimo in quanto legittimi siano i rilievi.

La Commissione, pertanto, è tenuta a decidere se osti alla trascrizione l'omessa specificazione dei diritti (distinta) relativamente ai quali si chiede che la formalità sia compiuta. La Commissione ha ritenuto che la distinta non sia necessaria in caso di fusione ma, nel caso di specie, la Commissione osserva che tutt'altro discorso va fatto per il "trasferimento d'azienda".

La Commissione osserva che la vicenda configura un "acquisto a titolo particolare" non già "universale". Trattandosi di un acquisto a titolo particolare l'acquirente non deve aver accesso se non somministra all'Ufficio (UIBM), che conserva il mezzo pubblicitario, certezza documentale circa il diritto di proprietà industriale fatto oggetto di circolazione.

A parere della Commissione UIBM ha agito in conformità alla circolare citata dalla ricorrente in quanto la richiesta riguardava un conferimento d'azienda da Società in Società e non una fusione tra Società.

La Commissione non vede ragione di modificare il parere 2/2001 e dunque non ritiene sufficiente il dettato dell'art. 2573 c.c., riguardante la presunzione di trasferimento di marchio, per uniformare il trattamento del trasferimento d'azienda e della fusione. L'onere della prova, in cui ogni presunzione consiste, opera fra le parti dell'atto e soltanto fra queste.

La Commissione osserva infine che da parte UIBM c'è l'esigenza di verifica di condizioni documentali per lo sviluppo del procedimento di trascrizione.

Ricorso = Respinto

N. 07/07 del 26/9/2006

Reintegrazione diritti

La Commissione

- ritenuto che la Società Japan S.R. Company Ltd. ha proposto ricorso contro il provvedimento datato 1 dicembre 2005 con cui UIBM ha respinto istanza di reintegrazione sulla base dell'art. 90 R.D. 1127/1939 relativamente al tardivo deposito della traduzione di un brevetto europeo della stessa.

- considerato che la Società ha dimostrato che il ritardo è dipeso dalla mancata ricezione della notifica dell'EPO relativa alla decisione di mantenere il brevetto in forma modificata e che tale circostanza è suscettibile di integrare l'impedimento quale fattore esterno, considera che il ricorso può essere accolto.

Ricorso = Accolto

N. 08/07 del 26/9/2006

Reintegrazione diritti

La Società ASSELIN proponeva ricorso contro il provvedimento datato 18 novembre 2005 di UIBM che respingeva istanza di reintegrazione per il mancato deposito nei termini di un brevetto europeo in quanto il ritardo era scusabile, in particolare sulla base del nuovo art. 193 CPI.

Motivazioni e decisione - La Commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto in quanto:

- nel caso di specie mancano le condizioni al beneficio della restitutio in integrum, sia sulla base dell'art. 90 R.D. 1127/1939, applicabile nel caso di specie in quanto in vigore al tempo della presentazione dell'istanza di reintegrazione, sia sulla base dell'art. 193 CPI che, comunque, viene considerato come fattore di orientamento interpretativo nella fase di transizione; infatti l'enunciato dell'art. 90 R.D. 1127/1939 e quello dell'art. 193 CPI differiscono solo per il lessico usato (massima diligenza esigibile - *lex prior* e diligenza richiesta dalle circostanze - *lex posterior*) per cui domani come ieri sarà onere dell'istante allegare e provare un "impedimento", cioè un fatto che sopravviene e che cessa, capace di provocare la trasgressione di un termine perentorio, nonostante l'applicazione della "diligenza richiesta dalle circostanze" nel prevederlo e, se prevedibile, nel prevenirlo; nel caso di specie, infatti, non può ravvisarsi un impedimento esterno nel DUPLICE ERRORE interno all'organizzazione affidataria addotto a giustificazione (un'inesatta indicazione di data nello scadenziario informatico e una materiale assenza della traduzione nello scadenziario fisico).

Ricorso = Respinto

N. 09/07 del 10/5/2007

Reintegrazione Diritti

Correzione Errori

La Società Zisola Agricola S.r.l. impugnava il provvedimento datato 1 marzo 2007 in cui UIBM aveva respinto "l'istanza di correzione" riguardante un "errore procedurale" dello stesso Ufficio (UIBM) per ritenuta carenza di propri poteri di rettifica. L'errore procedurale aveva avuto come conseguenza che la registrazione del marchio nazionale ZISOLA, pur nell'accertata completezza del fascicolo, era stata tardivamente effettuata, cioè otto giorni oltre il termine per rivendicare la "priorità" nella corrispondente registrazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Madrid e relativo Protocollo.

Motivazioni e decisione - La Commissione osserva che non è esatta la motivazione del rifiuto di UIBM dell'istanza di correzione correlata alla supposta "mancanza di una norma autorizzativa della rettifica". Infatti, anche prescindendo dal potere di correzione attribuito agli Uffici Nazionali dalla Convenzione di Madrid, esiste un generale principio di autotutela della Pubblica Amministrazione (PA), coerente con la Costituzione (art. 97) e la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, come modificata, in virtù del quale la PA può d'ufficio ovviare al vizio di legittimità da cui risulti affetto un provvedimento da essa adottato che sia suscettibile di esporla ad azioni risarcitorie da parte del titolare di posizioni lese dallo stesso provvedimento.

La Commissione osserva che nel caso di specie l'errore dell'Ufficio ha inciso, pregiudicandolo, il diritto della ricorrente ad ottenere la registrazione del marchio in data utile per rivendicare la priorità e che, pertanto, l'Ufficio aveva il potere (potere che ora può esercitare) di emendare il proprio riconosciuto errore di tardività della registrazione.

Ricorso = Accolto

N. 10/07 del 18/12/2006

Trascrizione Di Atti

In data 20 aprile 1999 il Sig. Carbonero Alberto, titolare della ditta GAMMAGEL di Carbonero Alberto depositava istanza di trascrizione a proprio favore dei diritti del marchio registrato N. 0561520 a carico della Società GAMMAGEL di Carbonero

Alberto s.n.c. allegando copia dell'atto costitutivo della Società e di due atti di modifica dei patti sociali.

UIBM in data 30 marzo 2004 comunicava di non poter dare corso alla trascrizione in quanto "nessun atto prodotto ... è titolo idoneo a sostenere il passaggio ... del marchio in oggetto dalla s.n.c. alla nuova ditta individuale" e invitava l'istante a "trasmettere copia autentica dell'atto con il quale viene trasferito alla ditta individuale il marchio in oggetto" assegnando 60 giorni prorogabili su richiesta.

UIBM con provvedimento del 13 gennaio prendeva atto della mancata e tempestiva risposta e respingeva l'istanza di trascrizione sulla base dell'art. 9 d.p.r. 540/1972.

- Il Sig. Carbonero interponeva tempestivo ricorso ammettendo una "irregolarità" nell'istanza di trascrizione che però doveva essere considerata superata ex tunc sulla base del deposito contestuale di una dichiarazione autenticata da Notaio dalla quale risultava che:

- GAMMAGEL s.n.c. si è sciolta per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci;
- nel semestre di legge la pluralità dei soci non è stata ricostruita;
- l'impresa è stata continuata dal socio superstite;
- il socio superstite "è subentrato nell'intero patrimonio della disciolta Società in nome collettivo";
- la disciolta Società era "tra le altre cose proprietaria del marchio d'impresa 'GAMMAGEL'".

Motivazioni e decisione - La Commissione osserva che è giurisprudenza consolidata della Commissione stessa che il mancato tempestivo riscontro ai rilievi dell'Ufficio (UIBM) è motivo sufficiente per respingere l'istanza, salvo il caso in cui il rilievo sia illegittimo.

A parere della Commissione la giurisprudenza consolidata è considerata tale da orientare anche decisioni future sulla base dell'art. 173.4 CPI in quanto collimante con l'art. 9 d.p.r. 540/1972.

Ciò premesso, la Commissione conferma che il ricorso non può essere accolto in quanto ha fatto doverosa applicazione di una norma di legge (omesso riscontro ai rilievi) che anche il ricorrente ha ammesso contenesse una "irregolarità".

Ricorso = Respinto

N. 11/07 del 18/12/2006

Reintegrazione diritti

La Società depositava in data 18 giugno 1996 traduzione e istanza di reintegrazione ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939 del brevetto EP_448717 la cui pubblicazione di concessione era avvenuta in data 29 novembre 1995.

La Società motivava che il ritardo era avvenuto per cause non imputabile ai mandatarî e nonostante la massima diligenza esigibile e sosteneva, pertanto, che esistevano i presupposti per l'applicazione nella fattispecie dell'art. 90 R.D. 1127/1939.

In data 28 luglio 1998 UIBM comunicava che l'istanza di reintegrazione non poteva essere accolta in quanto il mancato rispetto del termine non era stato determinato da fattori esterni e concedeva 60 giorni per consentire alla ricorrente di far pervenire le proprie osservazioni. Venivano successivamente fornite varie proroghe alla ricorrente fino alla notifica in data 7 settembre 2005 di provvedimento di rigetto Prot. N. 50581.

Nel ricorso la ricorrente svolgeva le seguenti considerazioni:

- in fatto, il mancato tempestivo deposito della traduzione era stato dovuto all'errato convincimento da parte dello studio Murgitoryd (GB) che le attività di nazionalizzazione erano state adempiute, anche se il mandatario Italiano nella persona dell'Avv. Maria Cristina Rapisardi non aveva ricevuto copia della "decision of grant" a causa di una malattia della persona incaricata presso lo studio Inglese alla trasmissione della "decision";
- in diritto, l'orientamento della Commissione ricorsi dell'EPO è di concedere la restituzione in integrum quando l'impedimento all'osservanza di un termine è costituito da un isolato errore procedurale in un normale e soddisfacente sistema.
- Sulla base di tali considerazioni la ricorrente sosteneva che l'art. 90 R.D. 1127/1939 doveva essere interpretato in modo da pervenire a conclusioni conformi a quelle previste dalla commissione ricorsi EPO, in particolare dopo l'introduzione dell'art. 193 CPI a sostituzione dell'art. 90 R.D. 1127/1939.

Motivazioni e decisione - La Commissione osserva che nel caso di specie, anche applicando la norma dell'art. 193 CPI "non è neppure astrattamente ricostruibile il rapporto che

pure necessariamente deve intercorrere fra l'impedimento e la diligenza." e che il ricorso deve essere respinto.

La ricorrente sostiene che l'impedimento è stato dovuto alla malattia della persona incaricata a trasmettere la copia del "decision", ma la ricorrente non illustra quali precauzioni siano state adottate per far fronte alla malattia della persona incaricata.

La situazione illustrata mette in evidenza la grave inefficienza di una organizzazione professionale incapace di gestire con necessarie contromisure un evento normale come quello di una malattia.

Ricorso = Respinto

N. 12/07 del 2/10/2006

Reintegrazione diritti

In data 12 febbraio 2001 la Società YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY LTD titolare del brevetto EP 0584552 non avendo potuto depositare per tempo la traduzione italiana del brevetto EP 0584552, presentava istanza di reintegrazione dello stesso a UIBM.

La titolare motivava sostenendo di aver usato la massima diligenza esigibile ma che, a causa dei ritardi dovuti alle poste italiane, il plico spedito dalla Germania aveva impiegato 18 giorni per essere consegnato a Milano in Italia.

UIBM in data 8 agosto 2003 comunicava che l'istanza non poteva essere accolta poiché la mancata osservanza dei termini non era dipesa da fattori esterni in quanto il plico era stato spedito usando il servizio postale ordinario non tenendo conto dell'incertezza dei tempi di consegna delle poste italiane in occasione delle festività natalizie.

UIBM concedeva comunque 60 giorni alla ricorrente per presentare eventuali osservazioni.

La ricorrente in data 15 dicembre 2003 depositava ulteriori osservazioni, rilevando che la mancata osservanza del termine non era stata dovuta al disguido postale ma piuttosto da un inconveniente avvenuto all'interno della procedura di controllo adottata dallo studio del mandatario europeo.

UIBM in data 7 dicembre 2005 respingeva l'istanza con provvedimento n. 70966.

La ricorrente presentava tempestivo ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento e la remissione nei

termini per il deposito della traduzione italiana sostenendo di aver usato tutta la "diligenza richiesta dalle circostanze". La ricorrente motivava sostenendo di essersi affidata ad uno studio estremamente rinomato che pur usando un sistema di controllo affidabile e puntuale, solo a causa di un incidente isolato, dovuto ad un'erronea interpretazione di una lettera, non aveva condotto a buon fine la procedura.

Motivazioni e decisione - Il Collegio osserva che a parere della ricorrente si era trattato di un errore del mandatario europeo commesso senza colpa e dunque tale da integrare la fattispecie dell'art. 90 R.D. 1127/1939 avendo la ricorrente usato la "massima diligenza esigibile".

Il Collegio rileva che il rapporto mandante-mandatario è stato esaminato dalla Corte di Cassazione la quale ha sentenziato, per ciò che riguarda la norma applicabile *ratione temporis* (art. 90 R.D. 1127/1939), che l'onere della massima diligenza in capo al mandante va riscontrato in capo al mandatario (Cass. nn. 2924 e 6512 del 1998).

Il Collegio osserva inoltre che la giurisprudenza ha chiarito che la tutela brevettuale deve restare racchiusa entro fattispecie precise. Nel caso di specie l'obbligo di delega non può essere considerato esaurito allegando un errore evitabile da parte del mandatario con l'uso della normale diligenza.

La circostanza che un mandatario non organizza un servizio di ottimizzazione e controllo non implica, per astratta idoneità professionale del mandatario, la sussistenza della massima diligenza, anzi dimostra la mancanza di una diligenza del tutto ordinaria.

Il Collegio chiarisce inoltre che l'interpretazione dell'art. 90 R.D. 1127/1939 pare coerente, nel caso di specie, con la logica dell'art. 122 CBE, in quanto le circostanze richiedevano l'attenzione all'eventualità che il mandatario non eseguisse l'ordine per mera disorganizzazione interna.

Ricorso = Respinto

N. 13/07 del 2/10/2006

Reintegrazione diritti

Il Sig. Henker Hendrik Coenraad chiedeva in data 18 febbraio 2002 reintegrazione dei termini per la pre-

sentazione della traduzione del brevetto EP_802986 motivando che si era trattato di "errore accidentale di segreteria, per cui era stata confusa l'Irlanda con l'Italia".

UIBM in data 3 novembre 2003 comunicava che l'istanza non poteva essere accolta, in quanto la causa non era ritenuta valida ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939 poiché il mancato rispetto del termine non era stato determinato da fattori esterni, e concedeva 60 giorni al ricorrente per le sue osservazioni.

Il ricorrente presentava le sue osservazioni ribadendo che si era trattato di "un unico accidentale errore" in quanto "l'indicazione Italy era stata sostituita dall'indicazione Ireland" a causa della similitudine delle sigle dei due paesi.

UIBM in data 9 febbraio 2006 respingeva l'istanza di reintegrazione.

Il ricorrente presentava tempestivo ricorso in cui:

- premetteva che la norma applicabile nel caso di specie era quella dell'art. 193 CPI;
- sosteneva di aver agito con la diligenza richiesta dalle circostanze in quanto il termine non era stato rispettato a causa di un primo errore (scambio fra i codici dei paesi Italia e Irlanda) e di un secondo errore dovuto alle condizioni di salute della persona addetta al deposito della traduzione italiana.

Il ricorrente spiegava inoltre che l'art. 193 CPI "non contiene alcun riferimento che stabilisca in modo implicito o esplicito che in caso di errore umano la titolare del diritto non possa accedere ai benefici previsti dalla reintegrazione", anzi l'art. 193 CPI consente che "la concessione dei benefici della reintegrazione venga svolta in base ad una valutazione della gestione del caso".

Nell'udienza il ricorrente ribadiva le ragioni del ricorso.

UIBM illustrava come l'inosservanza non era dipesa da un impedimento esterno. Nel caso di specie l'inosservanza era dipesa da un primo errore umano in un primo ufficio nell'indicare la sigla del paese in cui convalidare il brevetto (IR invece di IT) e da un secondo errore dovuto ad un ulteriore ufficio che aveva manifestato la volontà di tralasciare la convalida dell'Irlanda ed aveva ommesso di inserire l'Italia.

Motivazioni E Decisione - Osserva la

Commissione che il ricorrente sostiene che nel caso di specie è applicabile l'art. 193 CPI e non l'art. 90 R.D. 1127/1939 in quanto l'art. 244 CPI "Trattamento delle domande" prescrive che "le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente Codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute...".

A parere della Commissione la norma dell'art. 244 CPI non ha nulla a che vedere con la disciplina della successione nel tempo dell'art. 193 CPI all'art. 90 R.D. 1127/1939. Con riferimento alla domanda di reintegrazione è applicabile la norma in vigore quando sono avvenuti i fatti o tutt'al più la norma in vigore al momento in cui è stata presentata la domanda di reintegrazione.

La Commissione stando così le cose non può che ribadire la giurisprudenza consolidata così come sostenuto da UIBM secondo cui un doppio errore umano non può integrare gli estremi di un impedimento dell'osservanza di un termine che avrebbe potuto essere superato usando la massima diligenza esigibile.

Ricorso = Respinto

N. 15/07 del 2/10/2006

Reintegrazione diritti

La Società SWISSCOM AG titolare del brevetto EP 1115242 presentava in data 6 ottobre 2003 istanza di restituito in integrum ai sensi dell'art. 90 R.D. 1127/1939 motivando che la segretaria del mandatario europeo aveva inserito nel computer una data sbagliata, errore mai commesso in precedenza.

La Società richiamava anche la giurisprudenza comunitaria che considera sussistere la massima diligenza quando il mancato adempimento di un atto deriva da circostanze eccezionali o da un errore isolato in un sistema normalmente soddisfacente. In data 20 aprile 2004 UIBM comunicava che l'istanza non poteva essere accolta poiché la mancata osservanza dei termini non era dipesa da fattori esterni.

UIBM concedeva comunque 60 giorni alla ricorrente per presentare eventuali osservazioni.

In data 14 giugno 2004 la Società presentava ulteriori osservazioni che

però non si discostavano dalle motivazioni già addotte in precedenza. In data 6 marzo 2006 UIBM respingeva l'istanza con provvedimento 15246 esprimendo il parere che l'errore corrispondeva immancabilmente all'assenza di quel particolare livello di diligenza che l'art. 90 R.D. 1127/1939 ritiene indispensabile per la concessione del beneficio della restitutio in integrum.

La ricorrente presentava tempestivo ricorso ribadendo di aver utilizzato la massima diligenza richiesta dalle circostanze come dimostrato dal buon funzionamento del sistema per tanti anni nello Studio del mandatario europeo.

Motivazioni e decisione - Il Collegio osserva che a parere della ricorrente si era trattato di un errore di una segretaria del mandatario europeo commesso senza colpa e dunque tale da integrare la fattispecie dell'art. 90 R.D. 1127/1939 avendo la ricorrente usato la "massima diligenza esigibile".

Il Collegio rileva che il rapporto mandante-mandatario è stato esaminato dalla Corte di Cassazione la quale ha sentenziato, per ciò che riguarda la norma applicabile *ratione temporis* (art. 90 R.D. 1127/1939), che l'onere della massima diligenza in capo al mandante va riscontrato in capo al mandatario (Cass. nn. 2924 e 6512 del 1998).

Il Collegio osserva inoltre che la giurisprudenza ha chiarito che la tutela brevettuale deve restare racchiusa entro fattispecie precise. Nel caso di specie l'obbligo di delega non può essere considerato esaurito allegando un errore evitabile da parte del mandatario con l'uso della normale diligenza.

La circostanza che un mandatario non organizza un servizio di ottimizzazione e controllo non implica, per astratta idoneità professionale del mandatario, la sussistenza della mas-

sima diligenza, anzi dimostra la mancanza di una diligenza del tutto ordinaria.

Il Collegio chiarisce inoltre che l'interpretazione dell'art. 90 R.D. 1127/1939 pare coerente, nel caso di specie, con la logica dell'art. 122 CBE, in quanto le circostanze richiedevano l'attenzione all'eventualità che il mandatario non eseguisse l'ordine per mera disorganizzazione interna. *Ricorso = Respinto*

N. 16/07 del 18/12/2006 Reintegrazione diritti

La Società Voxon Int. titolare del brevetto EP_681704 depositava il 28 aprile 2003 traduzione e contestuale istanza di reintegrazione nei termini motivando come sporadica e imprevedibile la circostanza delle cattive condizioni di salute del proprio responsabile addetto alla emissione delle istruzioni relative alla convalida del brevetto in Italia.

UIBM in data 19 gennaio 2005 comunicava con ministeriale che l'istanza non poteva essere accolta in quanto il mancato rispetto dei termini non era stato determinato da fattori esterni ma era la diretta conseguenza dell'operato del responsabile incaricato dell'adempimento e concedeva 60 giorni alla ricorrente per far pervenire le proprie osservazioni che venivano presentate in data 9 marzo 2005. Con provvedimento n. 26370 del 21 aprile 2005 UIBM respingeva l'istanza di reintegrazione motivando che la causa che aveva motivato il mancato deposito della traduzione (lo stato di malessere del responsabile incaricato) non poteva essere confusa con l'impedimento contemplato dalla norma in quanto lo stato di malessere non costituisce un ostacolo tale da far ritenere che fosse stata impiegata la massima diligenza che è "conditio sine qua non" per la reintegrazione.

UIBM rilevava inoltre che non era stata provata in alcun modo lo stato di malessere del responsabile incaricato della pratica.

La ricorrente presentava tempestivo ricorso sottolineando che il responsabile della pratica era l'unica persona che aveva le competenze necessarie per eseguire le procedure di convalida nazionale.

Motivazioni e decisione - La Commissione rileva che la ricorrente ha prodotto tutta la documentazione a riprova della malattia del responsabile incaricato della pratica.

La Commissione ritiene ovvio però che l'impedimento del responsabile non è l'impedimento dell'art. 90 R.D. 1127/1939 ed ora dell'art. 193 CPI perché "l'impedimento al quale si riferisce la norma è quello che riguarda la Società come tale, titolare del brevetto, e la sua organizzazione".

La Commissione ritiene che soltanto attribuendo all'impedimento contemplato nella norma un significato oggettivo e impersonale è possibile stabilire e valutare il rapporto che deve intercorrere fra l'effetto ostativo dell'impedimento e la diligenza che deve essere impiegata per neutralizzare le conseguenze della mancata osservanza del termine. Le spiegazioni della Società che, stante le proprie ridotte dimensioni non aveva alcuna possibilità di sostituire il responsabile ammalato mostra rassegnazione ed è incompatibile con il regime della restitutio in integrum che viene configurata come un beneficio che la parte deve meritarsi attivandosi ed adottando contromisure adeguate per ovviare all'inconveniente.

La Commissione, pertanto, conclude che non sussistono nella specie gli estremi per la concessione del beneficio della restitutio in integrum.

Ricorso = Respinto

Circolari dell'U.I.B.M.

Il testo delle circolari è disponibile sul sito dell'Ordine all'indirizzo: www.ordine-brevetti.it

N. 483 DEL 3 DICEMBRE 2007

Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: adesione dell'Oman - modifica degli importi delle tasse individuali relative al Giappone - Comunicazione per via elettronica

di alcune notificazioni ai titolari di registrazioni internazionali.

N. 484 DEL 31 GENNAIO 2008

Ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto 3 ottobre 2007 - Attribuzione dell'incarico all'Ufficio Europeo dei brevetti ad effettuare le ricerche di anteriorità.



*Ministero dello Sviluppo
Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

72 MAR 2008

ALL



Ordine dei Consulenti
in proprietà industriale
Via Donizetti 1/A
20122 MILANO

Collegio italiano consulenti
proprietà industriale
Ing. Gianfranco Dragotti
C/o Dragotti & Associati
Via Turati, 32
20121 MILANO

A.I.C.I.P.I. - Associazione
Italiana Consulenti ed Esperti
in Proprietà Industriale di
Enti ed Imprese
Dr. Francesco Macchetta c/o
Bracco Imaging S.p.a.
Via XXV Aprile 4
20097 SAN DONATO MIL. SE
(MI)

Prot. n° 18817



OGGETTO: Deposito per fax delle domande di brevetto internazionale PCT.

In Italia, secondo la normativa vigente, le domande di brevetto internazionale PCT possono essere depositate presso l'UIBM oppure direttamente all'OMPI o all'EPO, qualora sia preventivamente osservata la norma sulla tutela del segreto nazionale (interesse o meno del Ministero della Difesa).

Il regolamento PCT, ormai da anni, permette agli uffici nazionali, se lo ritengono opportuno, di accettare il deposito via fax, al quale, entro comunque 14 giorni, deve necessariamente seguire il deposito cartaceo dei documenti originali. Solo nel caso in cui entrambi i documenti coincidano la data di deposito da considerare è quella di ricezione del fax.

L'UIBM introdusse il deposito via fax delle citate domande nella prima metà degli anni 90, al fine di permettere all'utente di utilizzare uno strumento che consentisse il rapido deposito nel caso in cui fosse necessario rispettare un termine perentorio ravvicinato quale la scadenza del periodo utile a rivendicare l'eventuale priorità esistente.

In ogni caso quando è necessario salvaguardare una priorità da rivendicare e prossima alla scadenza, il deposito, ormai da lungo tempo, può essere eseguito direttamente all'OMPI e all'EPO sia per fax che per via telematica e l'esperienza dimostra che a questo secondo

strumento ricorre abitualmente la maggior parte dei depositanti italiani (ormai oltre il sessanta per cento) anche in considerazione del fatto che i citati uffici internazionali ne raccomandano e ne facilitano l'utilizzo.

Inoltre, l'Ufficio accetta il deposito delle domande pervenute attraverso un qualsiasi servizio postale rapido che ne attesti la ricezione e a breve introdurrà il deposito telematico delle domande di brevetto internazionale PCT anche presso la propria sede.

In considerazione di quanto sopra esposto, si comunica che dal 01 giugno 2008 non sarà più consentito il deposito delle domande di brevetto internazionale PCT via fax direttamente presso l'UIBM.

Si provvederà a pubblicare questa notizia sul proprio sito ufficiale www.uibm.gov.it e a darne tempestiva comunicazione all'OMPI.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Ludovica Agrò



DiC
DeS

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

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

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

Segreteria di Redazione:
Elisa Franchina

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

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

In questo numero

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 13 Marzo 2008 <i>Paolo Pederzini</i> Pag. 1	I benefici economici della (non) tutela d'autore per l'Industrial Design <i>Fabio Giambrocono</i> » 27
Un addio ad Alfonso Giambrocono (1931-2008) <i>Mario Franzosi</i> » 4	Le false o fallaci indicazioni geografiche. Il Made in <i>Stefano Marzocchi</i> » 29
Dalla Segreteria dell'Ordine Qualche dato statistico al 31 Dicembre 2007 » 5	Alcune "News From China (PRC)": le proposte di emendamento della Legge Brevetti e della Legge Marchi <i>Paolo Pederzini</i> » 32
L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente <i>Cesare Galli</i> » 7	Pechino 2008 abbatte la grande muraglia? <i>Stefano Marzocchi</i> » 36
Siamo in Europa! Siamo in Europa? <i>Olga Capasso</i> » 13	Made in Italy: tutela civile, doganale, penale, internazionale <i>Raimondo Galli</i> » 37
EPC 2000 alcuni interessanti commenti <i>Luciano Bosotti, Marina Mauro, Micaela Modiano</i> » 14	€ questo sconosciuto <i>Stefano Marzocchi</i> » 38
Certificati di Protezione Complementari e preparativi di un dossier di registrazione <i>Giuseppe Bianchetti</i> » 21	Sentenze Commissione Ricorsi » 40
	Circolari dell'U.I.B.M. » 46