



Ordine dei Consulenti  
in Proprietà Industriale



# Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

[www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

## Sommario

### In questo numero

- I have a dream (per l'EPO)
- Alternative Dispute Resolution in IP
- La determinazione dell'attività inventiva nelle prassi dell'EPO e delle corti tedesche, francesi ed inglesi
- L'uso non autorizzato del marchio altrui nel nome a dominio da parte del distributore/rivenditore
- Tribunale di Milano. Brevetti: Accertamento negativo in via d'urgenza, limiti alla sua proposizione

I have a dream (per l'EPO) .....	Pag. 1
<b>Micaela Modiano</b>	
Alternative dispute resolution in IP.....	Pag. 2
<b>Giovanna Del Bene e Eddy Vindigni</b>	
La determinazione dell'attività inventiva nelle prassi dell'EPO e delle corti tedesche, francesi ed inglesi.....	Pag. 7
<b>Mario Franzosi</b>	
L'uso non autorizzato del marchio altrui nel nome a dominio da parte del distributore/rivenditore .....	Pag. 11
<b>Tommaso La Scala</b>	
Tribunale di Milano. Brevetti: Accertamento negativo in via d'urgenza, limiti alla sua proposizione. ....	Pag. 13
<b>Fabio Giambrocono</b>	
Registered Designs in Singapore. A welcoming change for the design industry.....	Pag. 15
<b>Mary Thomas</b>	
Nomi a dominio: "polveri bagnate" delle procedure di riassegnazione? .....	Pag. 17
<b>Alessio Canova</b>	
<b>Decisioni della Commissione dei Ricorsi (codifica e testi) codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto e di Manuela Bruscolini</b>	
Brevetti per invenzione .....	Pag. 19
Marchi .....	Pag. 22

## I have a dream (per l'EPO)

È notizia dell'11 ottobre che il prossimo presidente dell'EPO, a partire dall'1 luglio 2018, sarà António Campinos. E chi è costui?

Come sicuramente sapranno tutti i consulenti in marchi, António Campinos è l'attuale Executive Director dell'EUIPO. È di nazionalità portoghese, e in precedenza ha ricoperto il ruolo di presidente dell'INPI, cioè l'Istituto Nacional da Propriedade Industrial (in sostanza, l'Ufficio Brevetti e Marchi del Portogallo). In tale ruolo, per svariati anni è stato anche il rappresentante del Portogallo nell'Administrative Council dell'EPO.

L'attuale presidente dell'EPO, il francese Benoît Battistelli, ha commentato come segue l'elezione di António Campinos come nuovo presidente dell'EPO (mio grassetto):

*"I'd like to congratulate António Campinos warmly on his election. It is a victory of competence and impressive experience in IP. **It's also a victory for Europe in its diversity. It is the first time that a national from the South of Europe is appointed as the head of the EPO.** This decisive outcome shows how the European Patent Organisation has matured in terms of implementing strong governance and providing leadership in decision making that will serve European innovation."*

In effetti, non solo Benoît Battistelli, ma anche io (nel mio piccolo, essendo io presidente di me stessa) ho notato con piacere la nazionalità del nuovo presidente e la sua appartenenza ad uno dei paesi del sud Europa, che nell'immaginario collettivo e soprattutto extra-EU non godono (spesso a torto) della migliore reputazione in termini di tradizione in tema di brevetti, mentre già per i marchi è diverso.

Allora mi sono incuriosita e sono andata a cercare il più recente bando per la posizione di presidente dell'EPO, che si trova qui <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/07/a58.html> Lì si dice che per candidarsi a presidente dell'EPO servono le seguenti qualifiche:

*"Candidates must have a diploma of completed studies at university level and proven high-level management experience. Their past career in the private or public sector must give evidence of:*

- *in-depth understanding of the needs of an international organisation*
- *thorough knowledge and proven practical application of modern management methods, including an outstanding ability to establish and foster social dialogue*
- *a genuine aptitude for communication, negotiating skills and the ability to make their opinions count*
- *an excellent command of at least one of the official languages.*

*Practical experience in patent matters, in-depth understanding of the patent system and knowledge of the European Patent Organisation would be an advantage."*

Morale: mi sembra di capire che per diventare presidente dell'EPO bisogna dimostrare capacità manageriali relative ad una realtà internazionale che "sfora" anche nel sociale, capacità di comunicazione/negoziazione, e la perfetta conoscenza di almeno uno tra inglese, tedesco e francese. Se poi si ha anche esperienza pratica in materia di brevetti, e si sa almeno qualcosa del mondo che ruota intorno all'EPO, meglio.

Insomma, penso abbiate già capito quale è il mio sogno. A quando un presidente dell'EPO italiano? Speriamo presto!

**Micaela Modiano**

## Alternative dispute resolution in IP

Il 4 ottobre 2017 si è tenuto a Milano il convegno accreditato dall'Ordine dei Consulenti in P.I. e avente ad oggetto i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche detti ADR – Alternative Dispute Resolution.

Il convegno, a cui hanno preso parte esperti in mediazione della WIPO Arbitration and Mediation Center e dell'EUIPO, ha raccolto la partecipazione di numerosi colleghi provenienti da tutta Italia. Di seguito una breve sintesi degli interventi succedutisi durante il pomeriggio di approfondimento.

Con la denominazione procedure ADR si intende l'insieme dei metodi Alternativi di Risoluzione delle Controversie (Alternative Dispute Resolution methods) che le parti coinvolte in una disputa o in una lite possono utilizzare, nella ricerca di una soluzione, in alternativa, appunto, alla via tipica rappresentata dal processo giudiziale.

Tra le diverse tipologie di metodi ADR esistenti, le più note e diffuse sono ad esempio l'arbitrato, la mediazione, ne esistono alcune di specifiche relativamente alle dispute che possono insorgere per l'interferenza tra un nome a dominio registrato e diritti di marchio o diritti su segni distintivi di un soggetto.

### WIPO MEDIATION ARBITRATION AND EXPERT DETERMINATION

Il centro dell'OMPI, con sede a Ginevra, Svizzera e Singapore, offre procedure alternative di risoluzione delle controversie al fine di consentire alle parti di risolvere in maniera efficiente le loro controversie commerciali, domestiche e internazionali. Il Centro dell'OMPI è specializzato in controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologica.

**Il servizio OMPI prevede le seguenti forme di ADR: Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration, Mediation followed in the absence of a settlement by expedited arbitration, Expert Determination.**

La mediazione è un procedimento consensuale informale in cui un intermediario neutrale, il mediatore, assiste le parti per il raggiungimento di una soluzione della loro controversia, basandosi sui rispettivi interessi delle parti.

La richiesta di sottoporre una controversia alla Mediazione OMPI, può essere presentata

congiuntamente, se sussiste un accordo tra le parti in tal senso. In assenza di tale accordo, una parte potrà presentare una domanda unilaterale, ricevuta la quale il Centro OMPI può fornire informazioni sul procedimento alla controparte. Se la controparte intende partecipare ne informerà l'Ufficio. Le parti possono designare congiuntamente il mediatore, o richiedere la Centro dell'OMPI di identificare dei candidati sulla base dei criteri indicati dalle parti.

Una volta identificato il mediatore, questi avvia dei preliminari contatti con le parti e stabilisce eventuali scambi di documenti e quindi entra nel merito del procedimento. L'incontro è unico e non sono previste sessioni individuali con le parti.

Alla conclusione dello stesso **non si ottiene un titolo esecutivo** ma un accordo di transazione, avente la forza di un contratto. La mediazione non esclude la possibilità di rivolgersi al Giudice Ordinario o all'Arbitrato.

Per quanto riguarda l'arbitrato, si tratta di una procedura consensuale in cui le parti presentano la propria controversia a uno o più arbitri scelti, per una decisione vincolante e definitiva (aggiudicazione) basata sui rispettivi diritti e obblighi delle parti e applicabile in base al diritto arbitrale. Come alternativa privata, l'arbitrato normalmente esclude le opzioni giudiziarie.

L'Expert Determination è una procedura consensuale in cui le parti presentano una questione specifica (per esempio un quesito tecnico) a uno o più esperti che emettono un parere in tale materia. Le parti possono concordare che tale risultato sia vincolante.

Per accedere ad entrambi i servizi è previsto il versamento di tasse amministrative e onorari.

### LA MEDIAZIONE EUIPO

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) offre un servizio di mediazione per i procedimenti inter partes durante le procedure di ricorso (che sono quindi sospese); la mediazione consente alle parti di raggiungere una composizione amichevole.

La mediazione è gratuita se ha luogo ad Alicante. Tuttavia, nel caso in cui abbia luogo presso la sede dell'Ufficio a Bruxelles, viene addebitata una tassa una

tantum di 750 EUR a copertura delle spese di viaggio del mediatore dell'EU IPO.

La mediazione presso l'UAMI è esperibile solo nella fase di ricorso contro la decisione impugnata di registrazione di marchio, modello o disegno. Non quando è parte l'Ufficio stesso.

La mediazione presso l'UAMI può avvenire per iniziativa di parte o a seguito di invito da parte del Relatore del ricorso.

Nel primo caso, prima di presentare l'istanza di mediazione, la parte deve aver presentato atto di ricorso e i motivi di ricorso, perché i termini sono improrogabili e non si possono sospendere.

Con riguardo al momento finale di presentazione della richiesta di mediazione, esso coincide con la notifica della decisione su ricorso.

La lingua del procedimento di mediazione è la stessa del ricorso.

I mediatori UAMI sono **esclusivamente membri del personale della Commissione di Ricorsi UAMI** ed è gratuita se svolta ad Alicante.

La richiesta di mediazione può essere su iniziativa delle parti (unilaterale o congiunta) oppure su invito a conciliare del relatore.

Il procedimento di mediazione UAMI prevede le seguenti fasi: fase preparatoria –preparation-; fase di apertura (breve sessione congiunta delle parti) – opening-; fase di esplorazione (volta a individuare gli interessi in gioco) –exploration-; fase della ricerca di soluzioni –bargaining- e fase conclusiva –concluding-.

Il mediatore comunica per iscritto alla Commissione di ricorso per tramite della Cancelleria la data in cui la mediazione si è conclusa e se questa ha portato a un accordo di composizione della controversia. Qualora l'accordo includa dichiarazioni di impegno aventi effetti sul procedimento di ricorso sospeso, le parti lo comunicheranno alla Commissione di ricorso tramite la Cancelleria e la Commissione adotterà i provvedimenti conseguenti.

L'accordo di composizione raggiunto a seguito della mediazione **non costituisce**, in principio, **titolo per l'esecuzione forzata** e l'eventuale inadempimento del medesimo dà luogo a ordinaria responsabilità contrattuale.

Infine, in base all'art. 123 ter(3) RMUE l'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

### LA MEDIAZIONE IN ITALIA

La mediazione è una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, volontaria e riservata nella quale un terzo neutrale e privo di poteri decisori, svolge "un'attività finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1 Dlgs 28/2010).

La mediazione, così come la conciliazione e l'arbitrato, presuppone che la lite riguardi dei cosiddetti diritti disponibili, ossia i diritti di cui i soggetti possono disporre, in genere di **tipo patrimoniale**. A titolo esemplificativo possono essere oggetto di mediazione le seguenti materie: marchi, brevetti, invenzioni dei dipendenti, disegni, modelli, informazioni segrete aziendali, indicazioni d'origine geografiche, domini, insegne, ditte, segni distintivi di fatto o atipici, diritto d'autore (ad esempio opere letterarie, fotografiche, cine-audio-visive, musicali, software), diritto al nome, pubblicità, testate editoriali, varietà vegetali, semiconduttori, biotecnologie, la concorrenza sleale tra imprenditori, antitrust, e beni culturali e artistici.

Ci sono i seguenti tipi di mediazione: **mediazione facoltativa** per scelta delle parti; **mediazione delegata** per ordine del giudice; **mediazione obbligatoria** prevista dalla legge in talune materie o dal contratto delle parti.

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

- se tale procedura è stata stabilita in una **clausola del contratto** (ad es. licenza, accordo di coesistenza, transazione in genere) che regola i rapporti tra le parti in lite
- se, sorta la lite, le parti decidono di sottoscrivere un **accordo di mediazione**.
- il **giudice**, anche in appello, **ordina** alle parti di tentare la mediazione.

Elementi caratterizzanti della mediazione sono: informalità, riservatezza (sia sulle informazioni acquisite dalle parti durante il procedimento che verso l'esterno circa lo svolgimento stesso della mediazione), volontarietà, economicità (sono previste agevolazioni fiscali: tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono **esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura**; il verbale di accordo è **esente dall'imposta di registro**

sino alla concorrenza del valore di **50.000 €**; in caso di **successo** della mediazione, le parti avranno diritto a un **credito d'imposta** fino a un massimo di **500 €** per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione; in caso di **insuccesso** della mediazione, il credito d'imposta è di **250 €**) e celerità (**3 mesi**).

La mediazione in ambito PI è utile, a mero titolo esemplificativo, quando: i costi del giudizio sono elevati e sproporzionati rispetto al valore della controversia; si ricerca di una soluzione rapida; la complessità della questione trattata porterebbe ad un giudizio lungo; sussistono azioni multiple tra le parti in Italia e all'estero; vi sono rapporti commerciali in corso; un'importanza è riconosciuta alla riservatezza della lite; sussistono motivi **relativi** di nullità del titolo; si discute di invenzione dei dipendenti; vi è stato un rifiuto del provider di trasferire il dominio.

Di contro è sconsigliata, per esempio, in caso: di contraffazione intenzionale, malafede e atti di pirateria; necessità di provvedimenti urgenti/cautelari; necessità di ottenere un precedente; necessità di pubblicità; motivi **assoluti** di nullità del titolo.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La domanda deve contenere l'indicazione dell'organismo di mediazione, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Dopo un primo incontro preliminare informativo (nel quale è previsto unicamente il pagamento delle spese di avvio, generalmente tra i 40,00 e gli 80,00 Euro), se le parti desiderano proseguire nella mediazione, il mediatore coordinerà uno o più incontri, anche a distanza, al fine di comporre la questione. Una volta raggiunto l'accordo, questo viene redatto con l'ausilio degli avvocati delle parti e diventa **titolo immediatamente esecutivo e azionabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea (tranne la Danimarca), se provvisto delle firme delle parti e dei rispettivi avvocati.**

La mediazione consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo all'avvio della causa in Tribunale, senza aggravio dei tempi della Giustizia Ordinaria.

#### UDRP

La procedura UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) trattata dal dott. Fabrizio Bedarida, Arbitro nelle procedure .EU, .IT e WIPO, rientra anch'essa nel campo delle procedure ADR.

La procedura UDRP è una procedura internazionale amministrativa, introdotta nel 1999, per la risoluzione delle dispute concernenti i nomi a dominio e ha lo scopo di consentire ai titolari di marchi di risolvere i casi di registrazione e uso abusivo di nomi a dominio, fenomeno conosciuto come «cybersquatting». È pertanto una procedura limitata ai nomi a dominio e non è applicabile a altre.

È preliminarmente da notare che tale procedura si distingue dalla maggioranza delle altre procedure ADR per il fatto che essa non è volontaria, ma è obbligatoria, ovvero all'atto della registrazione di nomi a dominio generici «vecchi» gTLDs e «nuovi» ngTLDs e con alcune varianti anche di alcuni Country Code Top Level, in forza dei contratti stipulati tra ICANN registrant e registrars, il registrante è assoggettato a tale procedura (se attivata), nel caso in cui il proprio nome a dominio sia interferente con i diritti di marchio / nome di un altro soggetto.

L'ente che gestisce la procedura UDRP, con la propria **decisione, può disporre il trasferimento del nome a dominio o la sua cancellazione.** La decisione **non è impugnabile**, ma è sempre possibile il ricorso alla giustizia ordinaria, che ha la possibilità di esaminare la questione in maniera più completa.

La procedura, se applicabile, ha notevoli punti di forza, che ne hanno permesso un rapido apprezzamento a livello internazionale:

- supera i problemi inerenti competenze e giurisdizioni nei confronti del registrar abusivo, in quanto indipendentemente dalla sua nazionalità/residenza al momento della registrazione del suo dominio è automaticamente e obbligatoriamente assoggettato alla procedura;
- supera i problemi di notifica legati alla consegna «fisica» dell'atto introduttivo della procedura. L'Ente che gestisce la procedura invia al titolare del dominio contestato il ricorso, potendo procedere per via telematica ai recapiti forniti dall'assegnatario in fase di registrazione, oltre che con l'invio di comunicazioni cartacee. Il mancato recapito non pregiudica lo svolgimento della procedura, purché l'Ente abbia provveduto agli adempimenti prescritti.
- l'azione colpisce l'oggetto ovvero il dominio ma non l'assegnatario, che potrebbe essere anche sconosciuto; infatti il ricorso è avviato contro il titolare formale del dominio, il quale potrebbe essere una società che presta un servizio di schermatura dati;
- è una procedura veloce che si conclude in media entro due mesi;

- adotta criteri semplici per ottenere la riassegnazione/cancellazione del nome a dominio abusivo, ovvero in buona sostanza
  - 1) la dimostrazione da parte di chi ricorre di detenere un valido diritto su di un marchio identico o confondibile con il dominio in contestazione;
  - 2) l'assenza di un contestuale diritto e/o legittimo interesse in capo al registrant (es. una concorrente registrazione, un patronimico etc.);
  - 3) che il nome a dominio disputato sia stato registrato e sia usato in malafede dal registrante.
 Tali criteri, che devono essere tutti presenti per poter avviare la procedura, sono ben esemplificati nelle rispettive Policy dei cinque Enti (WIPO, NAF, ADNDRC, CAC, ACDR) che a livello internazionale sono abilitati a gestire le procedure UDRP.

Per quanto riguarda la lingua da utilizzare per la procedura essa è la lingua del registration agreement.

#### URS

Un'altra procedura ADR specifica in ambito di nomi a dominio e di interferenza con marchi è la procedura URS (Uniform Rapid Suspension System) trattata dall'Avv. Ivett Paulovics URS Case Manager presso MFSD.

E' doveroso premettere che tale nuova procedura ha un ruolo complementare rispetto alla procedura URDP, e ha lo scopo di ottenere la sospensione (take down) temporanea del nome a dominio ritenuto abusivo (cybersquatting).

La procedura URS si applica ai "nuovi" ngTLDs, nonché a certi country code.

Come anticipato l'unico rimedio ottenibile con tale nuova procedura è la sospensione del dominio fino alla scadenza (expiry date), prorogabile di 1 anno. Con la decisione di sospensione l'effetto pratico che si ottiene dal lato visibilità è che non si aprirà il sito web, bensì si verrà reindirizzati ad un sito informativo dell'ente che gestisce la procedura. La titolarità della registrazione rimane invece in capo al registrante originario.

Per attivare la procedura il reclamante deve essere titolare di un marchio registrato a livello nazionale/regionale, oppure un marchio validato da un tribunale, o un marchio protetto da una legge o da un trattato in vigore al momento della disputa; inoltre è necessario dimostrare che il dominio è identico o confondibile con il marchio del reclamante, e provare che il registrante non ha legittimo diritto e interesse in relazione al dominio e che quest'ultimo è stato registrato e viene utilizzato in mala fede.

Per quanto riguarda la lingua da utilizzare per la procedura essa è l'inglese indipendentemente dalla lingua del registration agreement, diversamente da quanto avviene nella procedura UDRP.

Infine un ulteriore aspetto da tenere in evidenza per procedura URS è che essa non può essere introdotta se sono pendenti altri procedimenti relativi al dominio in questione, come ad esempio una UDRP o una causa giudiziale.

La procedura URS ha un costo molto basso, è molto veloce indicativamente dura 21 giorni e la decisione si può rendere esecutiva in 24 ore.

#### DISPUTE SU NOMI A DOMINIO .IT

L'avv. Stefano Monguzzi, responsabile dispute .it presso MFSD, un Prestatore del Servizio di Risoluzione delle controversie delle Dispute (PSRD), ha trattato l'argomento.

La procedura di riassegnazione di un nome a dominio .it, alternativa all'arbitrato irrituale, proposta da Registro del ccTLD .it, rientra anch'essa nel campo delle procedure ADR per lo specifico settore dei nomi a dominio .IT, e si origina a seguito di una contestazione di un nome a dominio .it che leda i diritti nome, di marchio o di un segno distintivo di un soggetto terzo.

La procedura di riassegnazione può essere iniziata solo da soggetti appartenenti ad uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), allo Stato del Vaticano, alla Repubblica di San Marino o alla Confederazione Svizzera.

**L'esito della procedura può essere solo la riassegnazione di un nome a dominio**, la procedura ha infatti lo scopo di trasferire l'assegnazione del nome a dominio a chi ne ha il diritto, qualora provi che il nome a dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede e che il registrante non provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio.

Anche la procedura di riassegnazione di domini .it non è ammissibile in caso siano pendenti un giudizio o un arbitrato sul nome a dominio in questione.

Il ricorrente deve quindi provare

- l'identità o potenziale confusione tra il nome a dominio contestato e il marchio o altro segno distintivo aziendale e/o nome e cognome del singolo,
- l'avvenuta registrazione e uso in mala fede del nome a dominio contestato.

Il resistente, ovvero l'assegnatario del nome a dominio .it in contestazione deve al contrario dimostrare di avere un diritto e/o titolo sul nome a dominio contestato provando

- l'uso o gli atti oggettivamente preparatori all'uso del nome a dominio contestato o nome ad esso corrispondente mediante offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- la conoscenza come persona, associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
- il legittimo uso non commerciale oppure commerciale, senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato

La procedura di riassegnazione è condotta in italiano.

Tale procedura ha tempi veloci e costi contenuti, tuttavia il Registro.it SOSPENDE l'esecuzione della decisione qualora, entro 15 gg dalla data di ricezione della stessa, ricevi la comunicazione documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario avente ad oggetto il nome a dominio contestato.

## CONCLUSIONI

Per quanto riguarda la mediazione, tutti i modelli proposti hanno i seguenti vantaggi:

- base volontaria, flessibilità, riservatezza
- autonomia delle parti nella ricerca di soluzioni (creatività, innovazione, dinamicità)
- possibilità di estendere gli accordi a livello internazionale e di coinvolgere altre parti.
- tempi e costi ridotti
- mediatore specializzato
- procedura privata
- neutralità
- preservazione delle relazioni commerciali.

Il modello italiano presenta i seguenti ulteriori vantaggi:

- economicità (sono previste agevolazioni fiscali: tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono **esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura**; il verbale di accordo è **esente dall'imposta di registro** sino alla concorrenza del valore di **50.000 €**; in caso di **successo** della mediazione, le parti avranno diritto a un **credito d'imposta** fino a un massimo di **500 €** per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione; in caso di **insuccesso** della mediazione, il credito d'imposta è di **250 €**)
- si ottiene un titolo immediatamente esecutivo

Le procedure ADR specifiche e applicabili in caso di una contestazione di un nome a dominio che leda i diritti di marchio o di un segno distintivo di un soggetto terzo sono veloci e hanno costi contenuti e devono essere scelte sulla base delle specifiche aspettative del reclamante.

Le procedure UDRP e URS, applicabili ai nomi di dominio, hanno tra loro un ruolo complementare: le prime sono mirate ad ottenere la cancellazione o riassegnazione del nome a dominio, le seconde invece la sospensione temporanea del nome a dominio. Sono procedure ADR veloci, poco costose.

Anche le procedure di riassegnazione domini .it gestite dagli enti PSRD, hanno i pregi già menzionati, sono limitate ai domini .it, ma possono essere interrotte se durante la procedura viene instaurato un procedimento giudiziario avente ad oggetto il dominio .it in contestazione.

In conclusione, è l'aggettivo ALTERNATIVE che caratterizza tutte le procedure di cui si è trattato durante il convegno. "Alternative" nel significato di "altro" rispetto a contenziosi giudiziari spesso lunghi e costosi.

"Alternative" peraltro altresì nel senso di possibili opzioni, diverse anche tra loro, percorribili per tentare di risolvere stragiudizialmente anche le questioni in materia di P.I.

**Giovanna Del Bene**  
**Eddy Vindigni**

# La determinazione dell'attività inventiva nelle prassi dell'EPO e delle corti tedesche, francesi ed inglesi

Nelle controversie relative a brevetti d'invenzione uno dei problemi principali è quello di stabilire se il brevetto d'invenzione possiede il requisito di (sufficiente) livello inventivo. Espongo brevemente le impostazioni dell'Ufficio Brevetti Europeo e della giurisprudenza tedesca, inglese, francese.

## 1. L'art. 56 CBE (o EPC).

La Convenzione sul brevetto europeo stabilisce all'art. 56, primo inciso, nel testo inglese:

*"An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art."*

Nel testo francese:

*"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique."*

E nel testo tedesco:

*"Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt."*

I termini usati non sono coincidenti. *Obvious* (in inglese) ha un significato molto più ampio di *évident* (in francese). È così anche per i corrispondenti termini italiani. Mentre è *evidente* ciò che sta davanti agli occhi, è *ovvio* non solo ciò che sta davanti agli occhi, ma anche che ciò che non è affatto visibile. Basta che sia sulla via, anche se può essere trovato con una ricerca faticosa. È evidente il modo di uscire da questa stanza: basta uscire dalla porta, che sta di fronte a me. Il modo di uscire da questo palazzo non è evidente: non lo vedo. Invece il modo è ovvio: esco da questa stanza, esco da questo appartamento, scendo dalle scale, ecc. Ovvio prescinde dalla difficoltà di raggiungere il risultato. Basta che sia sulla via, sulla nota via, sul noto percorso. Così come si fa ad andare in cima al monte Everest è ormai *ovvio* (dopo che Hillary e Tenzing hanno mostrato la via), ma la cosa non è affatto *evidente*.

*Naheliegender* mi pare invece più vicino a *obvious* di quanto non sia *évident*.

Abbiamo dunque una prima difficoltà linguistica. E poiché i nostri pensieri non possono essere disgiunti

dall'espressione linguistica è infatti accaduto che la giurisprudenza francese, almeno nei primi tempi, ha ritenuto non evidenti dei trovati che invece avrebbero potuto essere considerati ovvi. Ora però mi pare vi sia una certa uniformità nella interpretazione e applicazione dell'art. 56 in Europa.

Per concludere sul punto: il criterio è quello della non ovvietà; non invece della non evidenza.

## 2. La impostazione UBE (EPO).

La prima attività è quella di identificare il tecnico medio, il soggetto che opera come termine di valutazione.

Il tecnico medio è:

- un esperto con attività pratica nel campo pertinente;
  - dotato di conoscenze e competenze medie, ma non di talento inventivo;
  - che possiede conoscenze generali dell'arte alla data pertinente (domanda o priorità);
  - che ha accesso a tutto lo stato della tecnica;
  - e che è in grado di effettuare lavori di routine,
  - è implicato nell'evoluzione costante del settore;
  - è in grado di ricevere suggerimenti in campi tecnici generali o vicini a quello di cui si tratta.
- Guidelines for Examination in the European Patent Office, IV, 11.

Il metodo utilizzato dall'EPO è denominato *Problem-solution approach*, e si svolge in cinque fasi:

1. Determinazione dello stato della tecnica più vicino all'invenzione (per la quale si chiede il brevetto);
2. Determinazione della differenza tra l'invenzione rivendicata e lo stato della tecnica più vicino;
3. Determinazione dell'effetto tecnico prodotto da questa differenza;
4. Determinazione dell'effetto tecnico obiettivo cui mira l'invenzione rivendicata;
5. Determinazione se il tecnico medio avrebbe risolto il problema tecnico nel modo indicato nella domanda di brevetto, basandosi sullo stato della tecnica e sulle conoscenze generali, senza ricorso in nessun momento ad attività inventiva.

Quanto al punto 1,

- lo stato della tecnica più vicino è il documento che è diretto allo stesso scopo per raggiungere lo stesso risultato (T 1437/09);
- appartiene allo stesso settore tecnico o a un settore strettamente legato;

- e cioè quello che ha una applicazione simile o quella che comporta modeste modifiche strutturali o funzionali per giungere all'invenzione rivendicata (R 5/13).

Quanto al punto 2:

- occorre identificare tutte le caratteristiche che in vista dello stato della tecnica più vicino conferiscono novità all'oggetto dell'invenzione (e cioè le caratteristiche distintive).

Quanto al punto 3:

- occorre determinare l'effetto tecnico (o gli effetti) prodotto dall'invenzione in relazione alle caratteristiche distintive.

Quanto al punto 4:

- occorre verificare come lo stato della tecnica più vicino deve essere modificato per ottenere l'effetto tecnico rivendicato;
- evitando di includere elementi della soluzione rivendicata (ex post analysis);
- evitando problemi troppo generali;
- non richiedendo che il problema tecnico obiettivo sia menzionato nell'arte anteriore più vicina (T 698/10).

Quanto al punto 5:

- se lo stato della tecnica divulga la soluzione rivendicata, oppure
- se vi è un suggerimento all'esperto di combinare la soluzione trovata con la tecnica più vicina, o
- se la attuazione della soluzione rivendicata non presenta difficoltà tecniche, allora l'invenzione rivendicata è evidente.
- se invece la soluzione rivendicata non fa parte né dello stato della tecnica né nelle conoscenze generali dell'esperto,
- se lo stato della tecnica non contiene nessuna indicazione o eccitamento per l'esperto a risolvere il problema nello stesso modo dell'invenzione rivendicata; se l'attuazione dell'invenzione richiede difficoltà tecniche, allora l'invenzione non è evidente. (T 478/10, T 119/82; EPO board of Appeals decisions; European Patent Academy, Munich 22 Nov. 2016; **Guy Patton**, EPO, 15.6.2017.)

### 3. Il sistema tedesco.<sup>1</sup>

Il sistema tedesco richiedeva tradizionalmente la presenza di una altezza inventiva (*Erfindungshöhe*) e un progresso tecnico (*Fortschritt*). Ora l'elemento del Fortschritt sembra abbandonato: da un lato esso si è

trasformato in progresso tecnologico, più che tecnico, e dall'altro si dice che sarà il mercato a valutare il progresso tecnologico, in data successiva.

La determinazione del livello inventivo viene fatta dal punto di vista dell'esperto medio. Questo è un soggetto che ha conoscenze normali (*uebliches Fachwissen*) nel settore tecnico pertinente e una preparazione normale con capacità tecniche normali (*durchschnittliche Faehigkeiten*). Le conoscenze normali dell'esperto devono essere integrate dalle conoscenze nel ramo della tecnica pertinente (BGH *Ueberdruckventil*, GRUR 1996, 857). L'esperto medio può consistere in una equipe (BGH *Carvedilol II*, GRUR 2007, 404). Meglio che una equipe, l'esperto è una persona integrata in un team di specialisti: di conseguenza non padroneggia completamente tutte le conoscenze possedute da ciascun membro del team, ma piuttosto ha la possibilità di rivolgersi al team per completare la sua comprensione del problema (BGH *Escitalopram*, GRUR 2010, 123).

L'esperto prende in considerazione le nozioni del campo cui si riferisce l'invenzione. Tiene in considerazione campi diversi se il problema tecnico si pone in detti campi diversi in modo simile o se vi sono contatti con detti campi diversi (BGH *Telekommunikationseinrichtung*, GRUR 2010, 712). Considera campi diversi se c'è da presumere che le soluzioni possono essere ottenibili con soluzioni applicate in detti campi diversi (BGH *Ziehmaschinenzugeinheit II*, GRUR 2010, 992). Il fatto che l'esperto si renda conto che occorre una esperienza diversa dalla sua, con formazione tecnica differente, mostra la presenza di un ostacolo, e quindi di una attività inventiva (BGH *Diodenbeleuchtung*, GRUR 2010, 41).

Il criterio problem/solution dell'EPO può essere seguito, **ma non è assolutamente** l'unico, né è infallibile. Vi è una certa contraddizione nel basarsi come punto di partenza sullo stato della tecnica più vicino (BGH *Fischbissanzeiger*, GRUR 2009, 1039). Infatti è solo retrospettivamente che si può rilevare quale sia l'antiorità più vicina all'invenzione. In realtà il punto di partenza è rappresentato dallo sforzo dell'esperto per trovare a uno specifico problema una soluzione che sia migliore di quella proposta dalla tecnica corrente. **Meier-Beck**, OJ EPO 2011, 163.

Per concludere che una soluzione è ovvia non basta osservare che una soluzione, differente dal percorso solitamente seguito, è possibile. Occorre invece

<sup>1</sup> *Nozioni derivanti soprattutto dal convegno a Parigi il 15.06.2017 sull'attività inventiva, e ivi le relazioni di Stolmar e di Désormière.*

provare che vi fossero degli impulsi, degli incitamenti a seguire una via nuova. Questi devono andare al di là della semplice identificazione del problema, e devono spingere a ricercare la soluzione secondo la via indicata dal brevetto: solo in tal caso il brevetto difetta di livello inventivo (BGH *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*, GRUR 2009, 746). Il semplice fatto che non vi sia un ostacolo tecnico alla soluzione rivendicata non è sufficiente a negare il livello inventivo: il livello manca se vi era un incitamento a seguire la via (BGH *Einteilige Oese*, GRUR 2010, 407).

Il fatto che lo stato della tecnica sia stato stagnante per un lungo periodo rileva per far ritenere non ovvio un miglioramento concreto (BGH *Ziehmaschinenzugeinheit II*, GRUR 2010, 992).

Gli indici di non evidenza operano come criteri supplementari. Essi rilevano in caso di dubbio; non possono però essere l'unico elemento di valutazione. **Pagenberg** in IIC 1978 ne menziona 19.

#### 4. Il sistema francese.

Importanza cruciale assume la identificazione dell'esperto tecnico. Occorre anzitutto determinare quali siano le conoscenze generali da lui possedute, e definire il campo tecnico.

L'esperto tecnico (*homme du métier*) è colui che possiede le conoscenze normali della tecnica in questione ed è capace, tramite le sue conoscenze professionali, di concepire la soluzione del problema (Cass. Comm. 17.10.1995, n.94/10.433). La corte deve dare una definizione precisa dell'esperto; una definizione in via negativa non è sufficiente (Cass. Comm. 20.11.2012, n.1/18.440).

L'esperto va definito in relazione al problema tecnico che l'invenzione è diretta a risolvere: se il problema è quello di alimentare una macchina con funzione A, l'esperto è un fabbricante di detta macchina (Cass. Comm. 17.03.2015, n.13/15.862); se il problema è quello di fabbricare elementi riscaldanti per abitazione, è l'esperto di stampaggio per iniezione e non di fonderia (CA Paris 06.09.2016, *Muller*). L'esperto di scale telescopiche possiede conoscenze anche per pali telescopici (Cass. Comm. 23.06.2015, n. 13/25.082).

L'esperto è in grado di compiere le operazioni normali, ma non di superare ostacoli come sa fare l'inventore (CA Paris 04.03.2016, *Tecman*). Non si limita a semplici operazioni di esecuzione, ma se la tecnologia è incompatibile con - o troppo lontana da - quella nota in precedenza, l'antiorità non rileva. CA Paris 06.03.2015, *GoSport*).

Secondo certe decisioni l'esperto non (*ripeto*, non) consulta lo specialista di un altro campo. Egli non possiede le conoscenze dell'altro campo: i due campi diversi non sono in comunicazione. Cass. Com. 26.02.2008, *Newmat*; Cass. Com. 17.10.1995, n. 94/10.433.

Però ora la giurisprudenza ammette che l'esperto possa essere costituito da un team di specialisti:

- Un team di ingegneri di costruzioni meccaniche con competenze di materiali e fenomeni vibratorii, per una invenzione relativa a dispositivo di atterraggio di elicotteri (CA Paris 20.03.2015, *Bell Helicopter/Airbus*);
- uno specialista di biologia della pelle e uno del settore criogenico (CA Paris 12.01.2016, *General Hospital/Clinipro*);
- un clinico e uno specialista di formulazioni galeniche (CA Paris 17.11.2016, *Bipogaran/Novartis*).

Gli indici di non evidenza (come il pregiudizio vinto o la antica data delle anteriorità) sono elementi sussidiari di fatto, oggetto di apprezzamento sovrano (Cass. Comm. 08.04.2008; 31.03.2004).

#### 5. Il Sistema inglese

In *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd.* [1985] RPC 59 la Corte d'Appello indicò questo percorso logico:

1. *Identify the inventive concept embodied in the patent;*
2. *Impute to a normally skilled but unimaginative addressee what was common general knowledge in the art at the priority date;*
3. *Identify the differences if (any between) the matter cited and the alleged invention; and*
4. *Decide whether those differences (viewed without any knowledge of the alleged invention) constituted steps which would have been 'obvious' to the skilled man, or whether they required any degree of invention.*

Questo test è stato riformulato, sempre dalla Corte d'Appello, nel caso *Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor* [2007] EWCA Civ 588 (22 June 2007):

1. *(a) Identify the notional "person skilled in the art", (b) Identify the relevant common general knowledge of that person;*
2. *Identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily be done, construe it;*
3. *Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the "state of the art" and the inventive concept of the claim or the claim as construed;*

4. *4. Viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or do they require any degree of invention?*

Il giudice Jacob nella decisione di appello *Actavis v Novartis*, (2010 EWCA Civ 82) ha detto che la prassi inglese non è in contrasto con quella dell'EPO:

*I am conscious that some appear to think that this structured process is something peculiarly British. I do not think it is. It merely makes explicit that which is implicit in all other approaches. No one would dispute for instance, that obviousness must be considered through the eyes of the skilled man (steps 1(a) and (b)). Nor that you have to identify the target of alleged obviousness (step 2). Nor that you have to identify the differences between the target and the prior art (step 3).*

Non sono sicuro che sia così. La identificazione dell'esperto prima di avere identificato lo stato della tecnica più vicina all'invenzione (step a di Jacob) identifica in Inghilterra, secondo la prassi Pozzoli e a differenza di Windsurfing, un esperto con nozioni più ampie (step b) dell'esperto secondo la metodologia EPO, che identifica invece l'esperto dopo aver compreso l'invenzione. Quindi le anteriorità rilevanti possono essere di più. Il concetto inventivo (step c) non va visto in relazione a un ipotetico problema tecnico oggettivo, e va ricercato nei claims (Pozzoli) e non nel brevetto (Windsurfing).

Una osservazione sulla identificazione dell'esperto (*person skilled in the art; notional addressee*). In *Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices AS* [2010] EWCA Civ 819 (28 July 2010), la Corte d'Appello ha detto che il tecnico medio cui si fa riferimento per determinare il livello inventivo non ha le stesse qualifiche di colui che determina invece la estensione del diritto (e cioè interpreta i claims)<sup>2</sup>.

Lo scrivente si permette di richiamare quanto detto (nello stesso senso della sentenza inglese), in **Scuffi-Franzosi**, *Il codice della proprietà industriale*, Padova 2005, p. 290. Questo è un punto importante: il problema di determinare il livello inventivo utilizza la figura di un tecnico medio, mentre il problema di determinare l'estensione della protezione utilizza la figura (se mi si perdona la battuta di spirito) del giurista (possibilmente, di qualità più che medie). Il primo problema è prevalentemente tecnico; il secondo prevalentemente giuridico, consistendo nella interpretazione di un testo da cui derivano diritti

e corrispondenti obblighi. Il consulente tecnico che opera in queste cause dovrebbe essere assai prudente nel determinare l'estensione della protezione.

Mi pare che la prassi del Tribunale di Milano abbia recepito questa distinzione, esercitando solitamente il giudice un controllo più pregnante su questa seconda parte delle consulenze tecniche (portata del diritto), più che sulla prima (requisiti di protezione).

**Mario Franzosi**

<sup>2</sup> E anche determina la sufficienza di descrizione, dice la sentenza. Ma su questo non sarei d'accordo.

## L'uso non autorizzato del marchio altrui nel nome a dominio da parte del distributore/rivenditore

Qualsiasi professionista che si occupa quotidianamente di controversie in materia di nomi a dominio ha dovuto affrontare almeno una volta il caso del distributore/rivenditore che utilizza un *domain name* consistente in un marchio altrui affiancato o preceduto da un termine generico (“*outlet*”, “*store*”, “*repairs*”, “*parts*”, la lista è potenzialmente infinita) ed idoneo ad evocare una diretta correlazione tra il titolare della privativa ed il registrante del dominio.

Comprendere entro quali limiti la *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* dell'ICANN riconosce l'utilizzo lecito (“*legitimate fair use*”) di un nome a dominio che incorpora il marchio di un terzo è fondamentale per impostare un solido ricorso – o una credibile difesa – all'interno di una procedura di riassegnazione.

Prima di entrare nel merito degli specifici criteri adottati per individuare (o disconoscere) l'interesse legittimo del registrante, è bene rammentare che sin dal *Report of the First WIPO Internet Domain Name Process*<sup>1</sup> il principio di “correttezza” (“*fairness*”) ha permeato il dibattito sulla costruzione del sistema di risoluzione alternativa delle controversie offerto dal *WIPO Arbitration and Mediation Center*.

La *Policy* ha codificato questo assunto al paragrafo 4(c)(iii), rilevando che un registrante può dimostrare di avere legittimi diritti ed interessi in un *domain name* qualora fornisca evidenza di “*un legittimo utilizzo non commerciale o<sup>2</sup> corretto del nome a dominio, senza alcuna volontà di fuorviare i consumatori o di infangare il marchio registrato in questione per ottenere un tornaconto economico*”.

Appare evidente che l'utilizzo di un dominio non potrà considerarsi “corretto” se suggerisce erroneamente

l'esistenza di un collegamento con il titolare del marchio ed, invero, è proprio tale correlazione ad essere oggetto di analisi da parte dell'arbitro incaricato di dirimere la controversia.

A questo proposito, se non vi sono dubbi sul fatto che la registrazione di un *domain name* che riproduce pedissequamente il marchio altrui può (e deve) apparire come un tentativo di agganciamento – se non addirittura di sostituzione – al titolare della privativa, è chiaro che anche l'aggiunta di termini geografici (*brand-usa.com*, *brand.berlin*, *brandmilano.net*) o di talune diciture generiche (*brand-sale.com*, *e-brandonline.org*) verrà considerata, quantomeno, come un tentativo di sottintendere un *endorsement* da parte del legittimo titolare del *brand*. D'altro canto, è innegabile che vi siano altri termini, altrettanto generici e spesso riconducibili all'ambito commerciale nel quale è utilizzato il marchio o ai prodotti/servizi effettivamente contraddistinti dallo stesso, che “*potrebbero o non potrebbero innescare una presunzione di affiliazione*”, e che “*richiederebbero normalmente un'ulteriore disamina da parte dell'organo giudicante sui fatti concreti e le circostanze del caso – ivi inclusi i contenuti del sito web associato [al dominio] – al fine di determinare i potenziali diritti ed interessi legittimi del registrante*”<sup>3</sup>

Questo genere di approfondimento è spesso riservato alla casistica relativa al distributore/rivenditore che abbia registrato il dominio comprensivo del marchio altrui con il preciso intento di informare gli utenti della diretta relazione con il titolare, sebbene quest'ultimo non abbia prestato il proprio consenso al riguardo.

I *Panellist* della WIPO hanno assimilato il concetto di “*nominative fair use*”<sup>4</sup> sviluppato dalle Corti d'Appello statunitensi nei primi anni '90<sup>5</sup>, traslandolo in una verifica per punti conosciuta oggi con il nome di “*Ok*

1. <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html>, 30 aprile 1999.

2. Si tratta di una traduzione letterale: la discutibile versione italiana della *Policy* presente nel sito ufficiale dell'ICANN (<https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-it>) è sorprendentemente diversa dal testo ufficiale (“*utilizzo non commerciale e corretto*”) e lascia intendere che si tratti di criteri cumulativi. Al contrario, è assodato che l'utilizzo di un dominio comprensivo di un marchio altrui possa ben essere commerciale, ma comunque corretto (si veda al riguardo Gerald M. Levine, *Domain Name Arbitration*, par. 6.01-C.2.a), anche e soprattutto alla luce delle implicazioni sui rivenditori/distributori non autorizzati di cui al presente articolo.

3. Cfr. Section 2.5.1, *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition*.

4. Senza entrare nel merito della distinzione (alquanto problematica per chiunque abbia un approccio “europeo” alle modalità d'uso atipico del marchio) tra “*nominative use*” e “*classic descriptive use*”, basti considerare che nel primo caso il presunto contraffattore utilizzerebbe il marchio altrui solo con l'intento di volersi riferire direttamente al relativo titolare, mentre nel secondo tale soggetto utilizzerebbe il marchio del terzo per descrivere i propri beni/servizi. Si veda, al riguardo, l'esauritivo articolo di Mike Mireles del 30 maggio 2016 su <http://ipkitten.blogspot.it/2016/05/the-nominative-fair-use-defense-in.html>.

5. *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 302,308 (Court of Appeals for the 9th Circuit, 1991)

*Data Test*<sup>6</sup>, in onore del caso<sup>6</sup> a partire dal quale è stata posta in essere per la prima volta.

La sua formulazione è divenuta ben presto parte integrante del “*consensus view*”<sup>7</sup> in seno all’organo arbitrale.

Il distributore/rivenditore – seppure non autorizzato dal titolare del marchio – dimostra di avere un legittimo interesse *ex* paragrafo 4(c)(iii) della *Policy* se:

- (i) sta effettivamente offrendo i prodotti/servizi contraddistinti dal marchio riprodotto nel dominio contestato;
- (ii) sta utilizzando il sito collegato al dominio contestato per commercializzare esclusivamente i prodotti/servizi contraddistinti dal marchio;
- (iii) il sito collegato al dominio contestato reca in modo evidente ed accurato (ad esempio tramite un *disclaimer*) l’indicazione del rapporto che intercorre tra il registrante ed il titolare del marchio;
- (iv) non sta cercando di “monopolizzare il mercato” registrando nomi a dominio che corrispondono al marchio altrui.

Pertanto, in questi termini un soggetto può legittimamente registrare ed utilizzare un *domain name* confondibile con un marchio altrui se esso “*describe l’attività d’impresa condotta attraverso il dominio* [stesso]”<sup>8</sup>.

L’*Oki Data Test* rappresenta sin dalla sua prima applicazione il “porto sicuro” per eccellenza di tutti i distributori/rivenditori non autorizzati che sono stati in grado di soddisfare i summenzionati requisiti cumulativamente. Invero, la mancanza di anche una sola tra le quattro previsioni comporta l’esclusione del legittimo interesse in capo al registrante.

Nondimeno, questa formulazione è stata ben presto estesa ad una serie di ipotesi ulteriori rispetto alla mera rivendita e distribuzione (siano esse autorizzate o non autorizzate), abbracciando anche il settore dell’*aftermarket* ed i c.d. *performing services and tests* in relazione ai prodotti contraddistinti dal marchio in questione.

Dunque è veramente possibile, per uno zelante rivenditore di capi d’abbigliamento di seconda mano, registrare legittimamente un dominio come *brand-*

*jackets.com* qualora egli commercializzi effettivamente (ed esclusivamente) prodotti contraddistinti da quel marchio?

Ancora una volta, l’analisi posta in essere dagli arbitri terrà sempre conto delle specifiche circostanze del caso, senza mai dimenticare che l’applicazione del “*nominative fair use*” permetterà pure “*l’uso del marchio quando è ragionevolmente necessario agevolare la libertà di espressione e la diffusione di informazioni*”<sup>9</sup>, ma “*il diritto di rivendere dei prodotti non crea [automaticamente] alcun diritto di utilizzare il marchio in modalità più estese di quelle richieste per pubblicizzare e commercializzare i prodotti* [stessi]”<sup>10</sup>.

In questo senso, un ampio numero di casi ha stabilito che un dominio consistente in un marchio altrui, accompagnato da un termine generico che collega il segno distintivo al prodotto commercializzato, rappresenta un’indebita registrazione, proprio perché l’utilizzo del marchio deve essere circoscritto a ciò che è “*ragionevolmente necessario per identificare i prodotti del ricorrente*”<sup>11</sup> e nulla più.

In ultima analisi, l’instaurazione di un procedimento di riassegnazione innanzi l’autorità arbitrale per casi analoghi a quelli affrontati in questa sede non potrà prescindere dall’espletamento dell’*Oki Data Test*, una vera e propria “cartina tornasole” per verificare in anticipo l’esistenza – o l’assenza – di un interesse legittimo in capo al registrante.

**Tommaso La Scala**

6. *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, WIPO Case No. D2001-0903.

7. *Cfr. Section 2.8.1, WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition.*

8. *Volvo Trademark Holding AB v. Auto Shivuk*, WIPO Case No. D2005-0447.

9. *Preston Gates & Ellis, LLP v. defaultdata.com and Brian Wick*, WIPO Case No. D2001-1381.

10. *Motorola, Inc. vs NewGate Internet, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0079.

11. *Allen-Edmonds Shoe Corporation v. Takin’ Care of Business*, WIPO Case No. D2002-0799.

## Tribunale di Milano. Brevetti: Accertamento negativo in via d'urgenza, limiti alla sua proposizione.

Il caso che vorrei commentare in questo articolo riguarda una decisione del Tribunale di Milano su una situazione interessante. I nomi delle parti sono di fantasia ma il caso è reale.

### I FATTI:

BIANCHI possiede alcuni brevetti in Italia che scaturiscono dalla validazione di brevetti europei.

Il prodotto di BIANCHI che incorpora l'invenzione è chiamato in questo scritto BIANCOPRODOTTO ed è nella realtà un prodotto consumer.

NERI vuole lanciare un prodotto sul mercato (NEROPRODOTTO) direttamente concorrente con il prodotto di BIANCHI.

Neri si muove in un mercato dove esistono alcuni contenziosi tra gli operatori. La voce dei contenziosi in essere si è sparsa tra i produttori del settore come pure quella dell'esistenza di brevetti.

NERI forse ha timore di essere coinvolto in liti inutili, ... forse ha ricevuto un parere dubitativo di interferenza tra il NEROPRODOTTO e i brevetti di BIANCHI... forse è solo timoroso all'eccesso, forse vuole evitare costi legali. Non lo sappiamo non conosciamo le reali ragioni di Neri ...qualsiasi sia la ragione ci interessano i principi desumibili dalla decisione e non le ragioni addotte.

NERI prende carta e penna e scrive a BIANCHI fornendo alcuni prodotti da analizzare unitamente ad una spiegazione sul loro funzionamento. Naturalmente veniva illustrato in una sorta di memoria difensiva come il NEROPRODOTTO non fosse minimamente interferente con i brevetti di BIANCHI. I prodotti a questo stadio non sono ancora sul mercato.

Si chiedeva esplicitamente a BIANCHI nell'interesse comune di evitare una lite, e sull'intento di evitare di ledere diritti ecc, di pronunciarsi sulla (non) interferenza.

Si tratta di una soluzione razionale con la visione dal lato NERI. Si previene un giudizio e la sua alea. Si instaura una collaborazione con un concorrente mirante a evitare conflitti. Lo stile è tipicamente statunitense dove può essere normale "chiedere" al titolare del brevetto informazioni sull'esistenza della privativa e sull'interferenza.

NERI vive uno stato di incertezza sul lancio del nuovo prodotto. Questo sarà attaccato da BIANCHI? Tutti sappiamo che l'interferenza tra un brevetto ed un prodotto non sempre è "determinata con certezza assoluta".

Differenti consulenti hanno spesso opinioni differenti anche al di fuori delle "posizioni" che si devono sostenere per lavoro. Quante volte nei corridoi dei nostri uffici si accendono animate discussioni tra Consulenti in brevetti che si confrontano su un caso difficile.

Non c'è nulla che disturbi di più un imprenditore dell'incertezza sulla possibilità di commercializzare un prodotto. Secondo la mentalità più comune la fattispecie si può analizzare, rigirare, si può usare il microscopio ma alla fine bisogna dire sì o no ... Bianco o Nero. L'imprenditore lo vive come un proprio diritto, "almeno sapere se posso commercializzare o no" è la conclusione di ogni discorso.

I consulenti in brevetti sono sempre forzati ad affermare se un dato prodotto cade o meno nelle rivendicazioni di un brevetto, se un marchio è simile ad un altro, se un'etichetta risponde ai requisiti di legge.

L'investimento dell'imprenditore non tollera zone grigie. BIANCO o NERO solo questo conta... a in un mondo a mio avviso sempre ovunque grigio.

La soluzione razionale è chiedere il via libera agli unici soggetti che possono dare certezza: la controparte o la Magistratura.

Una sorta di FREEDOM TO OPERATE senza grigi e decisamente "autentica". Personalmente ho usato questo escamotage con la controparte decine di volte con alterni successi, ma questa è la prima volta che, a mia scienza, un Giudice si pronuncia su questa fattispecie.

Torniamo ai fatti, BIANCHI riceve la lettera di NERI e non raccoglie l'invito a esprimersi sulla potenziale interferenza tra NEROPRODOTTO e i Brevetti.

Attiro l'attenzione dei lettori che fino a questo punto non vi è stata alcuna accusa mossa da BIANCHI a NERI. Nessuna minaccia, solo una decisione di non assecondare le richieste.

Chiunque può immettere prodotti concorrenti sul mercato nel rispetto dei brevetti altrui, ma neanche

una parola su interferenza o non interferenza. Questa la posizione di BIANCHI.

Anche qui non sappiamo quali siano stati i ragionamenti di BIANCHI, non ci interessano, quello che ci interessa è la posizione del Tribunale di Milano.

Nell'ottica di NERI esiste il perdurare di una situazione di incertezza. NERI propone in via d'urgenza una richiesta alla sezione specializzata del Tribunale di Milano di accertare la "non interferenza" tra il NEROPRODOTTO e i brevetti di BIANCHI. Vuole a tutti costi commercializzare in tranquillità.

Vorrebbe che "qualcuno" gli dicesse se il NEROPRODOTTO interferisce o meno con i brevetti. Non sembra essere sufficiente l'opinione di un Consulente.

Ancora una volta attiro l'attenzione del lettore sul fatto che NERI vive una situazione di incertezza personale ma non vi è stato alcun atto di accusa o simili da parte di BIANCHI.

Si discute solo se la situazione creatasi dalla mancata collaborazione di Bianchi alle richieste di neri crei o meno un interesse legittimo in capo a NERI che lo legittimi al ricorso al GIUDICE. E' sufficiente questo tipo di comportamento? Ci vuole qualcosa in più?

## LA DECISIONE

La decisione del Tribunale di Milano segue tre principi:

- 1) Si può chiedere accertamento negativo di non contraffazione in via d'urgenza solo in presenza di conflittualità conclamata. Ne consegue che ci vuole una diffida, una minaccia, forse basta un'affermazione di Bianchi di interferenza prodotto/brevetto.

Una situazione di conflittualità generica sul mercato o tra una delle parti ed altri concorrenti non rileva. Ci vuole un coinvolgimento diretto del ricorrente.

La situazione di incertezza lamentata da NERI non è sufficiente a giustificare l'intervento del Giudice. L'interesse del NERI è un "interesse semplice" non sufficiente per "attivare" la magistratura.

- 2) Un imprenditore deve sostenere in proprio il rischio di violare brevetti altrui. Non può scaricare o trasferire il rischio su un concorrente o su un Giudice.
- 3) Un imprenditore interrogato sulla possibilità che un brevetto a lui intestato sia stato violato ha pieno diritto di non rispondere all'interrogazione di un concorrente.

## CONSIDERAZIONI

Quindi il rischio di interferenza deve essere valutato preventivamente dal solo imprenditore. Questo deve commissionare una FREDDOM TO OPERATE al proprio Consulente e poi decidere.

La domanda più ricorrente da parte dei clienti è: conviene essere "garibaldini" o cauti? Si tratta di una delle domande che ci sentiamo rivolgere più di frequente. Ogni caso ha, ovviamente, una risposta diversa. Per rispondere bisogna quantificare il rischio di conflitto brevettuale

lo consiglio sempre, sui prodotti consumer, un test di mercato su poche province prima della produzione di massa.

Da un mio studio un po' datato risultava che prese 100 invenzioni brevettate nel mondo solo 7,5 avevano effetto in Italia. Non so se questi dati sono ancora validi. Non ho più voglia di spulciare elenchi infiniti. Ma il rischio di violare un Brevetto è generalmente piuttosto basso. Per questa ragione gli imprenditori nostrani, in maggioranza, non si curano del problema e sono "garibaldini" soprattutto sui prodotti cosiddetti "maturi".

In certe nicchie ad alta tecnologia il "tasso di brevettazione" di nuovi prodotti è molto più alto. Ci si potrebbe trovare a fare lo "slalom" tra mille brevetti per lanciare un nuovo prodotto trovando situazioni diverse in ogni stato. Qui la cautela è d'obbligo.

Chi opera in queste nicchie deve sapere che per capire se sta operando nel rispetto dei diritti altrui può fare affidamento solo sul proprio Consulente.

Quindi il principio stabilito dalla decisione di Milano sull'**intrasferibilità del rischio di interferenza brevettuale su Terzi** risulta essere notizia importante.

Come pure, importante, è la **necessità di un "conflitto in essere" e non potenziale** per legittimare la richiesta Giudiziale di un accertamento negativo;

Pacifico invece il "**diritto di non rispondere**" di BIANCHI; rimane da valutare caso per caso se sia la strada sempre vincente.

Il quadro che emerge è che l'ordinamento non favorisce per gli imprenditori un quadro di "certezze"; non fornisce gli strumenti per evitare preventivamente i rischi di interferenza brevettuale l'imprenditore dovrà sempre sopportare questo rischio in proprio.

**Fabio Giambrocono**

## Registered Designs in Singapore

### A welcoming change for the design industry

Singapore's present Registered Design's Act (RDA) enacted in 2000 is based on the old UK Design Act of 1949. There has not been any comprehensive review since its enactment. However, times have changed, technological advances and business practices have evolved since 2000 and UK has undergone several changes since 1949. Singapore cannot lag behind countries that have advanced its laws significantly in accordance with the changes in businesses utilising designs.

The Ministry of Law and Intellectual Property Office of Singapore took into consideration the foregoing and decided to implement changes so that Singapore will remain in the pulse of International best practices and at the same align its laws to provide local companies an easier path to seek protection over their designs outside overseas.

Key features of the changes in the upcoming Registered Designs Act are as follows:

1. The present Act has a narrower definition on the concept of "Design". Under the proposed New Act, the requirement that the Design should be "applied to an industrial process" and the word "manufacture" in the phrase "articles of manufacture" will be removed to provide designs applied outside the industrial context such as 3D printing, artisanal articles, protection.

The changes also take into account "colours" being recognised as an important design feature. However, "colours per se" will not satisfy the novelty criteria and hence cannot be protected as on its own.

2. Minimising the overlap between copyright and design. The RDA and Copyrights Act both provide protection of aesthetic appearance. However, for design features of commercial products (intrinsic utilitarian function) is covered under Design whereas the artistic ideas reduced to physical form is protected under Copyright. The New Act reaffirms the policy position to maintain the current minimal overlap between these two rights.
3. Similarly, for Trademarks, the current position on excluding shapes will be maintained.

4. As for Dynamic Designs, the position taken is not to broaden the scope so as to cover designs which are applied onto dynamic or fluid medium (for example liquids). The basis for this is that the fluid medium cannot be taken to be an article as per the definition under RDA. It is also difficult to determine the scope of protection for such designs. On the other hand, the registrability of graphic user interfaces (GUI) including the animated ones will be maintained as long as it is represented in series of statics.
5. There is no change to unregistered design. Given that Singapore adopts the first to file system, there is no protection for unregistered designs. One consideration for maintaining this is due the difficulties in enforcing such rights.
6. The new Act will not introduce substantive examination for design applications. This is to facilitate a quicker registration with significantly lower cost in securing protection.
7. Grace period is extended to 12 months. Registered design must be new but this can be invalidated if the owner discloses the design in public. RDA does provide exceptions. If the design application is filed within 6 months from its initial disclosure, it would not be invalidated. Under the proposed new law, the 6 months grace period will now be extended to 12 months and the restrictions relating to the disclosures to selective International Exhibitions are removed.
8. One of the significant changes is in relation to filing multiple designs in one application. Unlike our immediate neighbour Malaysia, Singapore's current position does not take into account filing multiple designs but allows designs of the same Locarno sub-classification to be filed in one application. This will change under the new proposed Act. The owners will be able to file multiple design applications within the same Locarno classification in one application. This will significantly reduce the administrative burden and increase cost savings to potential applicants.
9. There is also a change in relation to the ownership of rights of a design. Usually the commissioner

of the design owns the rights but with the revision, unless there is an express agreement or assignment, the RDA will provide the rights to automatically vests in the creator of the design.

10. The proposed changes unfortunately did not consider Utility Model protection in Singapore. There is a possibility that this position will change in the future. As the business scene and evidence to support its IP value, the direction to Utility Model may take a positive road.

The changes are not a major overhaul of the present RDA but is one that is long overdue. This should be effected soon as reforms have been tabled in the Parliament for Second reading couple of months ago. The revised RDA will certainly meet the International standards and best practices and provide a supportive platform for the design industry to protect their creative works.

**Mary Thomas**

## Nomi a dominio: “polveri bagnate” delle procedure di riassegnazione?

Da pochissimi giorni la UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) è diventata maggiorenne. Sono infatti passati esattamente 18 anni dall'adozione ufficiale da parte dell'ICANN del set di regole le quali, ancora oggi, sono alla base delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio internet, sia a livello WIPO (.com, .net, .org, ecc.), sia a livello ccTLD .it. Immagino che l'evento non verrà salutato, dagli operatori del settore e non, da alcun particolare “rito di passaggio”; per contro, la sopraggiunta maturità anagrafica della UDRP impone una riflessione sulla sua perdurante attualità.

A tal fine, giova tornare alle ragioni che resero opportuna l'adozione di regole “pattizie” *ad hoc* per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio internet, destinate ad affiancarsi al quadro legale esistente. Da un lato, i “tempi” della *new economy* erano evidentemente incompatibili con quelli della giustizia ordinaria: serviva quindi uno strumento che permettesse ai titolari di diritti su marchio o nome noto di riappropriarsi rapidamente ed economicamente dei nomi a dominio abusivamente occupati da terzi speculatori. Dall'altro lato, non meno importante, le peculiarità tecnico-legali dei nomi a dominio sono tali da renderli un *asset* profondamente differente dal segno distintivo per antonomasia, ovvero il marchio. Infatti, per ragioni tecniche, non possono esistere nomi a dominio “identici”. Questo determina che, da un punto di vista legale, ai nomi a dominio non è applicabile il “principio di specialità” che, come noto, permette la pacifica coesistenza di un marchio Ferrari per vini spumanti e di un del tutto identico marchio Ferrari per automobili gran turismo.

Tali peculiarità furono immediatamente palesi ai cosiddetti “domain grabber” o “cyberquatter” della prima ora, i quali sfruttarono la lentezza pachidermica delle grandi aziende titolari di marchio per registrare a proprio nome domini corrispondenti ai segni distintivi altrui, con la speranza di poterli rivendere a caro prezzo.

La UDRP andava a colmare una falla enorme: l'impossibilità, da parte dei titolari di marchio, di contestare davanti ad un giudice ordinario le “registrazioni passive” di nomi a dominio, ovvero quelle in cui il dominio non viene associato ad alcun sito internet “attivo”, nel quale vengono offerti specifici prodotti o servizi.

Infatti, in presenza di una registrazione passiva è impossibile per il titolare di marchio far valere una violazione del proprio diritto esclusivo, in quanto in fase di registrazione del nome a dominio non viene rivendicato alcun prodotto o servizio e solo in presenza di un uso effettivo dello stesso in connessione ad una qualche offerta è possibile valutare l'eventuale interferenza con il diritto anteriori di terzi. Unica eccezione alla regola appena esposta è rappresentata dai marchi che godono di rinomanza: in tal caso dovrebbe essere possibile dimostrare che “l'uso del segno [dominio, ndA] senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio”.

Ma per tutti i marchi “normali”, ovvero la stragrande maggioranza, vale quanto stabilito dall'art. 22 CPI il quale, non a caso, a seguito della riforma del 2010, fa un esplicito riferimento alla necessità di un qualche tipo di utilizzo per potersi determinare una interferenza con i diritti di marchio anteriore: “è vietato adottare come (...) **nome a dominio di un sito usato nell'attività economica** o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Come ben sappiamo, ogni ordinamento giuridico prevede rimedi contro la “registrazione passiva” di marchi. In ambito nazionale o comunitario, un marchio che non è mai stato utilizzato per contraddistinguere i prodotti o servizi rivendicati non può essere difeso dopo 5 anni dalla data di registrazione ed è passibile di decadenza per non uso. Dopo tale termine, quindi, chiunque abbia un effettivo interesse su un marchio può ottenerne la registrazione, anche se nel corrispondente registro fosse presente un marchio identico, rivendicante prodotti o servizi identici, nel momento in cui questo non fosse mai stato utilizzato.

Per le peculiarità tecnico-legali sopra evidenziate, quanto sopra invece non avviene per i nomi a dominio. L'assegnatario di un dominio non ha alcun obbligo di utilizzo e, anche a distanza di decine di anni, la sua registrazione è in grado di “bloccare” la registrazione dell'identico dominio da parte di terzi, per quanto

questi possano essere portatori di un interesse economicamente molto rilevante.

Si aggiunga che i costi *wholesale* di acquisto e rinnovo di nomi a dominio sono talmente bassi da aver determinato il proliferare di aziende che si occupano professionalmente di compravendita di domini, registrati in maniera massiva e mantenuti passivamente in attesa di offerte di soggetti interessati al loro acquisto. Aziende di questo tipo operano in due modi: registrando nomi a dominio disponibili, in maniera massiva e utilizzando algoritmi automatici per generare stringhe alfanumeriche di potenziale interesse, oppure acquisendo nomi a dominio non rinnovati dai precedenti assegnatari, avvenga questo per scelta consapevole o per mera dimenticanza (si citi il clamoroso caso *mediaset.com* o, qualche anno prima, *hotmail.co.uk*).

Nel frattempo il panorama internet è stato sconvolto dall'introduzione dei nuovi nomi a dominio generici di primo livello (*new gTLD*: *.clothing*, *.shop*, *.club*, ecc.) che hanno determinato principalmente due conseguenze. La prima, largamente prevista ed addirittura auspicata, è stata la "specializzazione" dei nomi a dominio. Addirittura alcuni nuovi domini di primo livello possono essere registrati solo da soggetti "verificati": è il caso, ad esempio, dei domini *.bank*, che possono essere richiesti solo da aziende del settore bancario e del risparmio. La seconda, meno prevedibile, è stata la reviviscenza dei domini più tradizionali, *.com in primis*. Alcune aziende, infatti, timorose della possibile confusione che avrebbe potuto determinarsi nel pubblico a causa del proliferare di nomi a dominio di primo livello "alternativi", hanno preferito concentrare la propria presenza online sul buon, vecchio e sempre affidabile *.com*. Corollario a quanto appena notato è che i domini *.com* sono diventati sempre più "preziosi" ed in quanto tali desiderabili sia per i *domain grabber* professionali, sia per i titolari di marchio.

Ne consegue che, oggi come mai, per i titolari di marchio è indispensabile uno strumento che permetta di recuperare domini registrati abusivamente da terzi speculatori. Ma, proprio nel momento di massimo bisogno, la UDRP comincia a mostrare qualche lacuna. Infatti, parallelamente all'affermarsi di aziende che operano professionalmente nella registrazione e rivendita di nomi a dominio, si è andata consolidando una giurisprudenza (uso questo termine in senso atecnico) che ha sostanzialmente legittimato tali soggetti. Ad esempio, in una delle più recenti decisioni del PSDR "MFSD", il Collegio scriveva che "il fatto che vi sia una sovrapposizione tra marchi e nomi a dominio non può e non deve essere

automaticamente ricollegato ad un disegno usurpativo della Resistente, ma è la naturale conseguenza dell'adozione, come segni distintivi, di denominazioni di uso promiscuo e diffuso su vasta scala". In pratica siamo di fronte ad un ribaltamento interpretativo rispetto a qualche anno fa: infatti, mentre in precedenza l'aver registrato decine e decine di nomi a dominio veniva considerato come un indice di mala fede, oggi la possibile corrispondenza tra il dominio contestato ed un marchio altrui può essere giudicata come la "naturale" conseguenza di una registrazione "su vasta scala". Come a dire che, quando si registrano migliaia e migliaia di domini, è inevitabile che qualcuno di essi sia "casualmente" corrispondente a marchi altrui.

Non bastasse, il fatto che il titolare del dominio contestato sia un'azienda strutturata, che opera professionalmente nel settore, determina che quand'anche la procedura di riassegnazione si concludesse nel senso di un accoglimento del reclamo, se il nome a dominio ha un valore di mercato percepito come elevato, è possibile che il trasferimento venga bloccato dall'avvio di un'azione legale in sede ordinaria finalizzata ad ottenere una (probabile) declaratoria di accertamento negativo della contraffazione. Come già rilevato, nel caso del *passive holding* il dominio non è utilizzato in connessione ad alcun prodotto o servizio e pertanto sarebbe assai arduo dimostrare la lesione di un marchio altrui, a meno che questo non goda di rinomanza.

In conclusione, è evidente come, nel caso delle registrazioni passive, per chi contesta la legittimità della registrazione di un dominio (Ricorrente) le possibilità di dimostrare che "il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede" sono ridotte al lumicino, a meno che il marchio alla base della contestazione non sia notorio. Accettare che i *domain grabber* professionali possano "casualmente" registrare nomi a dominio corrispondenti ai marchi altrui, senza che ciò costituisca in sé un indice di mala fede, significa depotenziare enormemente la UDRP, la cui efficacia rischierebbe di essere limitata ai casi di smaccata mala fede (es.: registrazione del dominio corrispondente al marchio del concorrente) o nei quali il Resistente non è un professionista dell'accaparramento.

Insomma, la UDRP ha raggiunto la maturità anagrafica ma forse già necessita di un piccolo *lifting* per stare al passo con l'evoluzione.

**Alessio Canova**

## Decisioni della Commissione dei Ricorsi

codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto e di Manuela Bruscolini

### Brevetti per invenzione

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| <p>Ricorso: 7435</p> <p>udienza: 14 marzo 2016 - sentenza: 31/16</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: PD2012000201 - 10 2012 902062401</p> <p>Parola di ricerca: rifiuto domanda<br/>mancata notifica ricorso a uibm<br/>ricorso: inammissibile</p>   | <p>Download &gt;&gt;</p> |
| <p>Ricorso: 7429</p> <p>udienza: 14 marzo 2016 - sentenza: 33/16</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: "MECCANISMO PER REALIZZARE UN MOVIMENTO PERPETUO"</p> <p>Parola di ricerca: mancata industrialità<br/>mancata risposta a ministeriale<br/>ricorso: respinto</p>   | <p>Download &gt;&gt;</p> |
| <p>Ricorso: 7450</p> <p>udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 35/16</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto per modello utilità: MI2013U000118</p> <p>Parola di ricerca: mancata notifica ricorso a uibm<br/>ricorso: inammissibile</p>   | <p>Download &gt;&gt;</p> |
| <p>Ricorso: 7454</p> <p>udienza: 14 marzo 2016 - sentenza: 36/16</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: ???</p> <p>Titolare: Fallimento elettronica Gelbison s.r.l.</p> <p>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br/>restitutio in integrum<br/>leale cooperazione della pubblica amministrazione: no<br/>ricorso: accolto</p> | <p>Download &gt;&gt;</p> |
| <p>Ricorso: 7422</p> <p>udienza: 15 febbraio 2016 - sentenza: 38/16</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: ???</p> <p>Titolare: Fasver s.a.s.</p> <p>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br/>restitutio in integrum<br/>deposito oltre scadenza termini<br/>difetto di motivazioni<br/>ricorso: respinto</p>                 | <p>Download &gt;&gt;</p> |
| <p>Ricorso: 7431</p> <p>udienza: 14 marzo 2016 - sentenza: 40/16</p> <p>Brevetto/domanda di brevetto: IT1364210</p> <p>Parola di ricerca: pagamento diritti annuali<br/>restitutio in integrum<br/>deposito oltre scadenza termini<br/>ricorso: respinto</p>  | <p>Download &gt;&gt;</p> |

Ricorso: 7446	udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 42/16 Brevetto/domanda di brevetto: RM2013A000038 Parola di ricerca: mancata industrialità mancanza livello inventivo mancata risposta a ministeriale ricorso: respinto	<a href="#">Download &gt;&gt;</a>
Ricorso: 7447	udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 43/16 Brevetto/domanda di brevetto: RM2013A000039 Parola di ricerca: mancanza livello inventivo mancata risposta a ministeriale ricorso: respinto	<a href="#">Download &gt;&gt;</a>
Ricorso: 7463	udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 44/16 Brevetto/domanda di brevetto: EP1436876 Parola di ricerca: pagamento diritti annuali restitutio in integrum diligenza richiesta dalle circostanze: no ricorso: respinto	<a href="#">Download &gt;&gt;</a>
Ricorso: 7451	udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 47/16 Brevetto/domanda di brevetto: NA2015A000005 Parola di ricerca: insufficienza di descrizione materia non ricercabile da epo ricorso: respinto	<a href="#">Download &gt;&gt;</a>
Ricorso: 7510	udienza: 3 ottobre 2016 - sentenza: 57/10 Brevetto/domanda di brevetto: DP2014A000019 Parola di ricerca: domanda di conversione in modello di utilità: respinta mancata notifica ricorso a uibm ricorso: inammissibile	<a href="#">Download &gt;&gt;</a>

**sentenze rilevanti:**

sentenza 36/16 :

La sentenza prende in esame l'obbligo di cooperazione in capo all'Amministrazione che deve avvertire per iscritto i soggetti interessati dell'avvenuto decorso del termine di scadenza dei pagamenti dovuti.

L'Ufficio (UIBM), ricevendo senza riserve pagamenti per annualità successive, ha creato un legittimo affidamento circa l'avvenuto mantenimento in vita del Brevetto.

sentenze 38/16 e 40/16 :

Nelle sentenze la Commissione conferma il rigetto dell'istanza di reintegrazione con la motivazione del mancato rispetto del termine temporale bimestrale disposto dall'Art. 193 CPI ai fini dell'applicabilità dell'istituto della restitutio.

### **parole chiave brevetti**

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

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

### **ccp**

- richiesta: aic
- data prima autorizzazione
- data di emissione aic
- data di notifica o pubblicazione in gazzetta autorizzazione aic
- data di notifica del decreto aic = data prima autorizzazione

## Marchi

- Ricorso: 7444    udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 12/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: LE2012C000087  
 Parole di ricerca: carattere distintivo  
 rischio di confusione  
 pubblico di riferimento  
 medesimi canali di distribuzione  
 ricorso: accolto  
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7448    udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 13/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: TA2013C000055  
 Parole di ricerca: mancata identificazione del marchio  
 principio di prevalenza della sostanza sulla forma  
 inammissibilità atto di opposizione  
 carenza di motivazione  
 ricorso: accolto  
 marchio: //
- Ricorso: 7433    udienza: 21 settembre 2015 - sentenza: 17/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: SR2014C00030  
 Parole di ricerca: irregolarità formali  
 inammissibilità atto di opposizione  
 identificazione marchi anteriori  
 prevalenza della sostanza sulla forma  
 soccorso istruttorio  
 ricorso: accolto  
 marchio: //
- Ricorso: 7434    udienza: 21 settembre 2015 - sentenza: 18/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: SR2014C00031  
 Parole di ricerca: irregolarità formali  
 inammissibilità atto di opposizione  
 identificazione marchi anteriori  
 prevalenza della sostanza sulla forma  
 soccorso istruttorio  
 ricorso: accolto  
 marchio: riesame
- Ricorso: 7442    udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 19/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2012C001390  
 Parole di ricerca: prova d'uso  
 carenza di motivazione  
 rischio di confusione  
 ricorso: accolto  
 marchio: riesame

- Ricorso: 7378    udienza: 21 settembre 2015 - sentenza: 20/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2011C005012  
 Parole di ricerca: rischio di confusione  
 atto di transazione  
 ricorso: estinto  
 marchio: //
- Ricorso: 7384    udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 21/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2011C005995  
 Parole di ricerca: atto di transazione  
 ricorso: estinto  
 marchio: //
- Ricorso: 7437    udienza: 14 dicembre 2015 - sentenza: 22/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: designazione Italia Marchio internazionale 1195126  
 Parole di ricerca: mancata notifica  
 rifiuto provvisorio  
 ricorso: irricevibile  
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7441    udienza: 09 novembre 2015 - sentenza: 25/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: FO2012C000070  
 Parole di ricerca: rischio di confusione  
 cuore del marchio  
 pubblico di riferimento  
 percezione del consumatore  
 prova d'uso  
 ricorso: respinto  
 marchio: parzialmente accolto
- Ricorso: 7449    udienza: 15 febbraio 2016 - sentenza: 29/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: MI2012C004879  
 Parole di ricerca: rischio di confusione  
 impressione generale  
 confronto analitico  
 pubblico di riferimento  
 percezione del consumatore  
 ricorso: respinto  
 marchio: rifiutato
- Ricorso: 7453    udienza: 15 febbraio 2016 - sentenza: 30/16    [Download >>](#)  
 Marchio/domanda di marchio/istanza: BA2012C000431  
 Parole di ricerca: rischio di associazione  
 marchio debole  
 capacità distintiva  
 pubblico di riferimento  
 ricorso: respinto  
 marchio: rifiutato

- Ricorso: 7439    udienza: 15 febbraio 2016 - sentenza: 32/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: CS2012C000004  
Parole di ricerca:    mancata notifica  
                         ricorso: irricevibile  
                         marchio: parzialmente rifiutato
- Ricorso: 7438    udienza: 14 marzo 2016 - sentenza: 34/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: TN2014C000218  
Parole di ricerca:    carenza motivazioni giuridiche  
                         emblemi e stemmi  
                         significanza politica del segno  
                         registrabilità del segno  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: rifiutato
- Ricorso: 7457    udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 37/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: MI2012C003826  
Parole di ricerca:    inammissibilità atto di opposizione  
                         mancata identificazione prodotti  
                         ricorso: parzialmente accolto  
                         marchio: accolto
- Ricorso: 7455    udienza: 14 marzo 2016 - sentenza: 39/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: FE2012C000055  
Parole di ricerca:    prova d'uso  
                         regolarità mandato  
                         capacità distintiva intrinseca  
                         marchio debole  
                         marchio complesso  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: accolto
- Ricorso: 7456    udienza: 14 marzo 2016 - sentenza: 41/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2011C006358  
Parole di ricerca:    indicazione geografica  
                         capacità distintiva intrinseca  
                         pubblico di riferimento  
                         prova d'uso  
                         rischio di confusione e associazione  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: rifiutato

- Ricorso: 7464    udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 45/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: NA2012C000022  
Parole di ricerca:    nome notorio  
                          marchio patronimico  
                          pay off  
                          pubblico di riferimento  
                          marchio complesso  
                          marchio d'insieme  
                          ricorso: respinto  
                          marchio: accolto
- Ricorso: 7458    udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 46/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: NA2012C000333  
Parole di ricerca:    marchio complesso  
                          marchio d'insieme  
                          marchio composito  
                          rischio di confusione  
                          ricorso: respinto  
                          marchio: accolto
- Ricorso: 7460    udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 48/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: BG2011C000469  
Parole di ricerca:    impressione generale  
                          notorietà del segno  
                          pubblico di riferimento  
                          ultrapetizione  
                          ricorso: respinto  
                          marchio: rifiutato
- Ricorso: 7462    udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 49/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: GR2015C000030  
Parole di ricerca:    contrarietà al buon costume e all'ordine pubblico  
                          segno d'uso comune  
                          principio del contraddittorio  
                          segno osceno  
                          ricorso: respinto  
                          marchio: rifiutato
- Ricorso: 7472    udienza: 4 luglio 2016 - sentenza: 50/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: MI2012C008332  
Parole di ricerca:    marchio figurativo  
                          marchio complesso  
                          marchio d'insieme  
                          cuore del marchio  
                          pubblico di riferimento  
                          ricorso: respinto  
                          marchio: accolto

- Ricorso: 7473    udienza: 04 luglio 2016 - sentenza: 51/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2015C002425  
Parole di ricerca:    nome geografico  
                         capacità distintiva  
                         indicazioni descrittive  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: rifiutato
- Ricorso: 7468    udienza: 4 luglio 2016 - sentenza: 52/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: TO2012C002827  
Parole di ricerca:    marchio d'insieme  
                         marchio complesso  
                         marchio debole  
                         accordo di coesistenza  
                         ricorso: estinto  
                         marchio: accolto
- Ricorso: 7469    udienza: 4 luglio 2016 - sentenza: 53/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: MI2012C007834  
Parole di ricerca:    marchio patronimico  
                         rischio di confusione  
                         valutazione di insieme  
                         ricorso: accolto  
                         marchio: accolto
- Ricorso: 7467    udienza: 4 luglio 2016 - sentenza: 54/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: marchio internazionale n.  
1004863 designante l'italia  
Parole di ricerca:    mancato rispetto del termine  
                         rifiuto provvisorio  
                         rimessione in termini  
                         ricorso: accolto  
                         marchio: riesame
- Ricorso: 7470    udienza: 4 luglio 2016 - sentenza: 55/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: RM2012C002145  
Parole di ricerca:    cessazione della materia del contendere  
                         ricorso: estinto  
                         marchio: oggetto di rinuncia
- Ricorso: 7482    udienza: 03 ottobre 2016 - sentenza: 56/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: PD2012C000907  
Parole di ricerca:    prova uso  
                         marchio complesso  
                         confronto analitico  
                         pubblico di riferimento  
                         ricorso: accolto  
                         marchio: accolto

- Ricorso: 7445    udienza: 14 marzo 2016 - sentenza: 58/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: MO2014C000546  
Parole di ricerca:    marchio collettivo  
                         rifiuto provvisorio  
                         classificazione di nizza  
                         indicazione dei prodotti  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: rifiutato
- Ricorso: 7459    udienza: 23 maggio 2016 - sentenza: 59/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: TP2011C000122  
Parole di ricerca:    rischio di confusione  
                         somiglianza fra i segni  
                         carattere distintivo  
                         elemento dominante  
                         ricorso: accolto  
                         marchio: rifiutato
- Ricorso: 7465    udienza: 04 luglio 2016 - sentenza: 60/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: MI2014C011378  
Parole di ricerca:    capacità distintiva  
                         slogan commerciale  
                         rifiuto provvisorio  
                         carenza di motivazione  
                         ricorso: respinto  
                         marchio: rifiutato
- Ricorso: 7466    udienza: 04 luglio 2016 - sentenza: 61/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza:  
Parole di ricerca:    decadenza per non uso  
                         marchio debole  
                         principio interdipendenza  
                         sufficiente differenziazione  
                         ricorso: accolto  
                         marchio: accolto
- Ricorso: 7478    udienza: 03 ottobre 2016 - sentenza: 62/16    [Download >>](#)  
Marchio/domanda di marchio/istanza: BA2012C001012  
Parole di ricerca:    identità prodotti  
                         carattere distintivo aumentato  
                         cuore del marchio  
                         rischio di confusione  
                         rischio di associazione  
                         ricorso: accolto  
                         marchio: rifiutato

**parole chiave marchi**

- accordo di coesistenza
- atto di transazione
- capacità distintiva
- capacità distintiva intrinseca
- carattere distintivo aumentato
- carenza di motivazione
- cessazione della materia del contendere
- classificazione di nizza
- confronto analitico
- contrarietà al buon costume e all'ordine pubblico
- cuore del marchio
- decadenza per non uso
- elemento dominante
- emblemi e stemmi
- identificazione marchi anteriori
- identità prodotti
- impressione generale
- inammissibilità atto di opposizione
- indicazione dei prodotti
- indicazione geografica
- indicazioni descrittive
- irregolarità formali
- mancata identificazione del marchio
- mancata identificazione prodotti
- mancata notifica
- mancato rispetto del termine
- marchio collettivo
- marchio complesso
- marchio composito
- marchio debole
- marchio d'insieme
- marchio figurativo
- marchio patronimico
- medesimi canali di distribuzione
- nome geografico
- nome notorio
- notorietà del segno
- pay off
- percezione del consumatore
- prevalenza della sostanza sulla forma
- principio del contraddittorio
- principio di prevalenza della sostanza sulla forma
- principio interdipendenza
- prova d'uso
- pubblico di riferimento
- registrabilità del segno
- regolarità mandato
- rifiuto provvisorio
- rimessione in termini
- rischio di associazione
- rischio di confusione
- segno d'uso comune
- segno osceno
- significanza politica del segno

- slogan commerciale
- soccorso istruttorio
- somiglianza fra i segni
- sufficiente differenziazione
- ultrapetizione
- valutazione di insieme

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

**marchio:** accolto/rifiutato/riesame



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

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

***Direttore Responsabile:***

Carmela Rotundo

***Comitato di Redazione:***

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

***Decisioni della Commissione dei Ricorsi***

codifica a cura di Gian Giuseppe Masciopinto  
e di Manuela Bruscolini

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

***Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:***

[www.afterpixel.com](http://www.afterpixel.com)