



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Bianco e nero o scala di grigi: quid iuris?
- Coesistenza sul mercato e rischio di confusione tra marchi nell'Unione Europea
- Brevetti essenziali: la Comunicazione della Commissione Europea sui SEP
- Brazil: updated news on trademark daily practice
- Articolo 84 EPC- I Problemi all'EPO sanabili in una Causa Nazionale in Italia?
- Nomi a dominio: La "Santabarbara delle procedure di riassegnazione"

Assemblea degli Iscritti del 6 marzo 2018	Pag. 1
<i>Carmela Rotundo</i>	
Analisi statistica al 31 dicembre 2017.....	Pag. 2
<i>Giuliana Caruso e Giuseppe Zanella</i>	
Bianco e nero o scala di grigi: quid iuris?	Pag. 6
<i>Claudio Balboni</i>	
Caro amico (non) ti scrivo: la saga degli undisclosed disclaimers e un nuovo chiarimento dall'UEB	Pag. 9
<i>Micaela Modiano</i>	
Coesistenza sul mercato e rischio di confusione fra marchi nell'Unione Europea	Pag. 11
<i>Giulio Martellini</i>	
Brevetti essenziali: la Comunicazione della Commissione Europea sui SEP.....	Pag. 14
<i>Laura Turini</i>	
Brazil: updated news on trademark daily practice	Pag. 19
<i>Patrícia Aragão Lusoli</i>	
Articolo 84 EPC- I Problemi all'EPO sanabili in una Causa Nazionale in Italia?.....	Pag. 20
<i>Gabriella Staub</i>	
Nomi a dominio: la "Santabarbara" delle procedure di riassegnazione.....	Pag. 22
<i>Ivett Paulovics e Pierfrancesco C. Fasano</i>	
Attività dei Gruppi di Studio.....	Pag. 25

Assemblea degli Iscritti del 6 marzo 2018

Nota del direttore

Quest'anno l'Assemblea del nostro Ordine ha visto 409 partecipanti.

La Presidente Bardone ha illustrato nel suo discorso gli avvicendamenti nella segreteria dell'Ordine, le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro, l'attività istituzionale senza precedenti che il Consiglio sta compiendo nell'ambito della Brexit.

Su sua richiesta, l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è stato convocato a Roma dal Min. Plen. Dott. Nicola Verola, Capo Segreteria Tecnica del Sottosegretario Sandro Gozi, per discutere la Candidatura di Milano a sede del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Molte sono le iniziative istituzionali dell'Ordine che possono essere così riassunte:

- **Consiglio dell'Ordine – UIBM-MISE:** continua il coordinamento per il miglioramento della comunicazione con gli Iscritti.
 - v Riunioni mensili con i Dirigenti UIBM
 - v Commissione Revisione CPI
 - v Classe 35 – Parere Commissione dei Ricorsi
 - v Invito e partecipazione al MICAM
 - v Coinvolgimento dei Consulenti in PI nel Progetto Pre-diagnosi
- **Consiglio dell'Ordine – UIBM-MISE** D.L. N. 206/2007 CPI art. 201 4-bis Rappresentanza Professionale

Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in PI al fine di ottemperare al Dlgs. 206/2007 (in attuazione della direttiva 2005/36/Ce) ha deliberato:

- di istituire le **Sezioni Brevetti** e **Marchi** destinate ad iscrivere «**prestatori occasionali e temporanei con accesso parziale**»
- di iscrivere all'**Albo dei Consulenti** i «**prestatori stabiliti**» (ex art. 16 e seguenti, previa prova attitudinale)

All'Assemblea hanno preso parte anche l'Avv. Loredana Gulino, Direttore dell'UIBM, la dott.ssa Giulia Ponticelli, Dirigente IX Divisione (Trascrizioni ed annotazioni), la dott.ssa Loredana Guglielmetti, Dirigente Divisione Brevetti, il dott. Saverio Massari, Responsabile servizi informatici della Direzione Generale e il dott. Alfonso Piantedosi, Dirigente Divisione Marchi e Design.

Nel suo discorso, l'avv Gulino parla di sinergia con l'Ordine per rendere efficace l'azione della PA. L'obiettivo dell'UIBM è quello di essere quanto più vicino all'utenza e, in questo senso, si cerca di "sburocratizzarlo", asserisce l'avvocato. L'obiettivo dell'UIBM è di far conoscere la Proprietà Industriale ed i suoi strumenti, di impegnarsi per fornire strumenti agevolativi per incrementare il deposito di titoli di PI, di valorizzare le aziende attraverso la PI.

Il direttore dell'UIBM si è soffermata su Patent Box, sull'Accademia della Proprietà Industriale, sullo strumento della Prediagnosi.

Un altro importante obiettivo è l'efficientamento dell'UIBM:

- Attualmente la divisione di opposizione conta 20 esaminatori: l'UIBM intende avvalersi anche di collaboratori esterni e per la fine di marzo pubblicherà un bando per la ricerca di esaminatori;
- dal 4 dicembre 2017 è disponibile l'E-PCT;
- dall'8 marzo 2018 è disponibile la nuova banca dati;
- a breve sarà possibile il pagamento attraverso la piattaforma "Pago PA" che sostituirà gradualmente l'F24.

L'Avv Gulino spiega che il pagamento del bollo non dipende dall'UIBM ma dal Ministero delle Finanze. L'UIBM sta implementando il bollo digitale da 16 euro.

L'Avv Gulino accoglie le segnalazioni relative all'abolizione degli orari per il deposito ed il pagamento di titoli di Proprietà Industriale ed afferma che l'Ufficio si prodigherà per rendere i servizi più fruibili dagli utenti.

Ulteriori informazioni sull'Assemblea possono essere trovate nel verbale della medesima.

Carmela Rotundo

Analisi statistica al 31 dicembre 2017

ANDAMENTO ISCRITTI

A fine 2017 si è riscontrato un lievissimo calo degli iscritti pari a due unità che fa scendere il totale delle stesse a 1.194 rispetto alle 1196 dell'anno precedente, quando si era registrato un decremento più rilevante. Ciò è dovuto al saldo passivo tra numero di cancellazioni e numero delle nuove iscrizioni (39 vs 37). Nell'anno in esame la categoria privati si è attestata all'89% (- 1% rispetto al 2016) mentre i Dip. d'Azienda sono all'11% con un + 1% rispetto all'anno precedente (fig.1,2). All'interno dei due settori, "Privati"

Iscritti 2017

Totale iscritti	1194	
Privati	1063	(89%)
Dip.az	131	(11%)
Totale	1194	

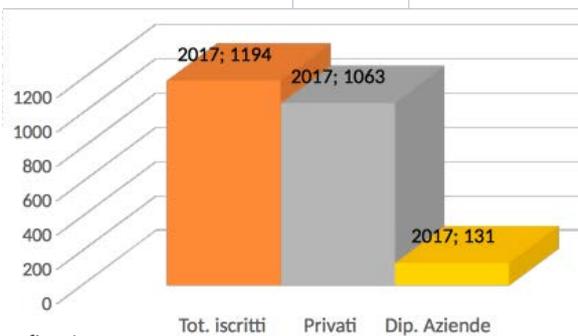


fig. 1 >>

e "Dip. d'Azienda", si sono registrate più significative variazioni con un decremento di 14 unità per i primi (1063 nel 2017 vs 1077 nell'anno precedente pari a - 1,3%) ed un aumento di 12 unità (da 119 nel 2016 a 131 nel 2017 pari ad un + 10%) per i Dipendenti d'Azienda (fig.3,4).

Andamento iscritti privati

2010	1.012	+ 2,8%
2011	1.049	+ 3,7%
2012	1.065	+ 1,5%
2013	1.086	+ 2%
2014	1.085	- 0,1%
2015	1.092	+ 0,6%
2016	1.077	-1,4%
2017	1.063	-1,2%

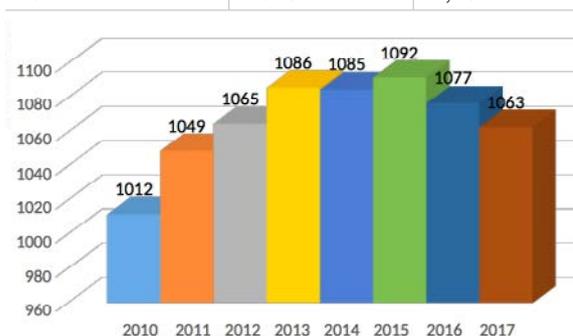


fig. 3 >>

Andamento iscritti

2010	1.117	+ 2,7%
2011	1.158	+ 3,7%
2012	1.171	+ 1,1%
2013	1.200	+ 2,5%
2014	1.201	+ 0,0%
2015	1.214	+ 1,1%
2016	1.196	-1,5%
2017	1.194	-0,1%

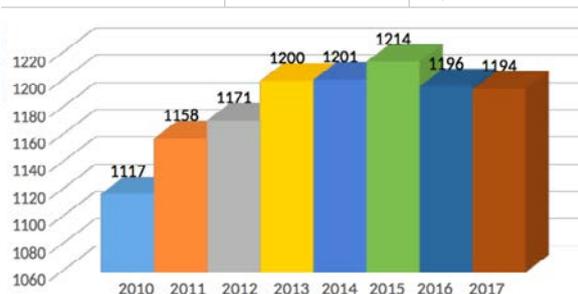


fig. 2 >>

Andamento iscritti dip. Azienda

2010	105	+ 1%
2011	109	+ 3,8%
2012	106	- 2,8%
2013	114	+ 7,5%
2014	116	+ 1,8%
2015	122	+ 5,2%
2016	119	- 2,5%
2017	131	+10%

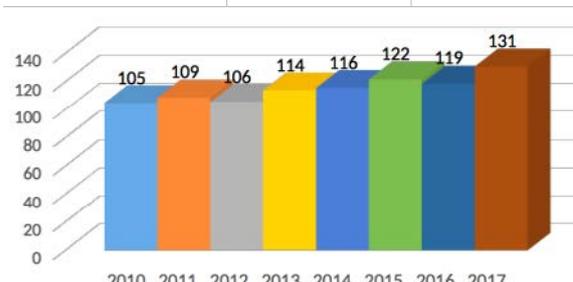


fig. 4 >>

Dopo il sensibile calo dello scorso anno, il numero degli iscritti sembra essersi stabilizzato e ciò lascia prevedere che si possa presto ritornare sopra quota 1200. (fig. 1).

ISCRITTI PER SEZIONE

Nel grafico 5, 6 sono rappresentati gli iscritti per sezione che, al 31 dicembre 2017, hanno fatto registrare i seguenti dati:

- **B+M**: 376 unità pari al 31,5% (-16 u. rispetto al 2016)
- **B**: 393 unità pari al 32,9% (+26 unità rispetto al 2016 grazie alle nuove iscrizioni conseguenti all'esame brevetti tenutosi nel corso dello stesso anno, al netto delle cancellazioni).
- **M**: 425 unità pari al 35,6% (-12 unità rispetto al 2016).

Iscritti per sezione 2017

B+M	nr. 376 iscritti	31,5%
B	nr. 393 iscritti	32,9%
M	nr. 425 iscritti	35,6%

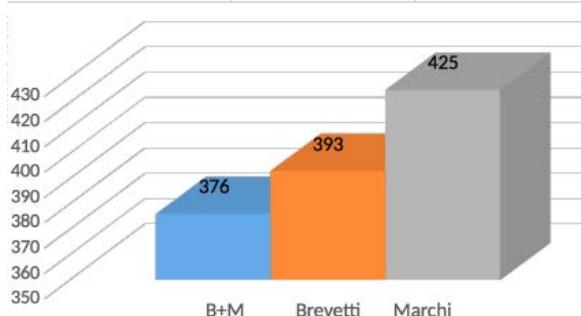


fig. 5 >>

La sezione marchi conta il maggior numero di iscritti: 425 pari al 35,6 % del totale, seguita dalla sezione brevetti con 393 unità (32,9%) e dalla sezione brevetti/marchi con 376 unità pari al 31,5 % del totale. Rispetto

Confronto iscritti per sezione 2017/2016

	2016	2017
B+M	392	376
B	367	393
M	437	425

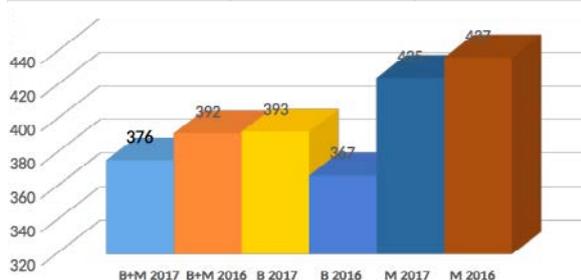


fig. 6 >>

all'anno precedente si osserva una diminuzione del numero di iscritti sia alla sezione marchi che alla sezione brevetti marchi BM mentre si rileva un aumento del numero degli iscritti alla sezione brevetti conseguente all'esame brevetti tenutosi nell'anno precedente.

ISCRITTI PER AREA TERRITORIALE

La situazione degli iscritti nelle tre aree territoriali Nord, Centro e Sud illustrata nel grafico 7 rileva lievi scostamenti rispetto al 2016. Il Nord registra infatti - 3 unità (981 vs 984 con share dell'82,2% rispetto all'82,3% dello scorso anno), il Centro incrementa di 2 unità con una share che passa dal 15,6% al 15,8% mentre il Sud perde un'unità passando da 25 a 24 (share 2%).

Iscritti per area territoriale 2017

Nord	981	82,2%
Centro	189	15,8%
Sud	24	2,0%
Totale	1194	

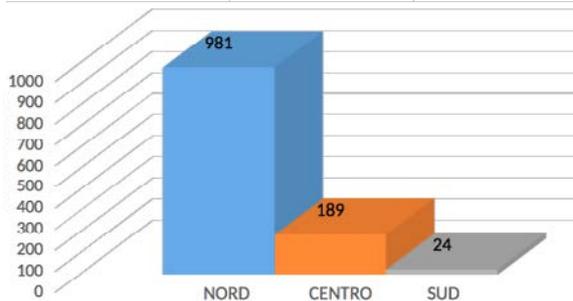


fig. 7 >>

Andamento iscritti Area Nord

2010	923
2011	967
2012	965
2013	987
2014	992
2015	1.000
2016	984
2017	981

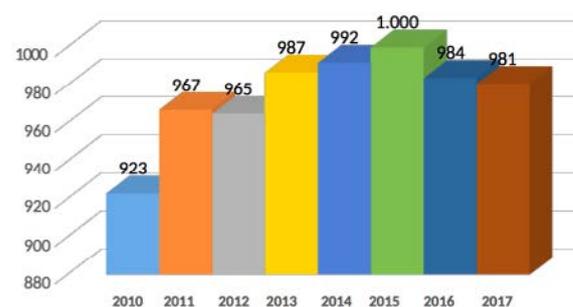


fig. 8 >>

Andamento iscritti Area Centro

2010	174
2011	171
2012	183
2013	189
2014	183
2015	189
2016	187
2017	189

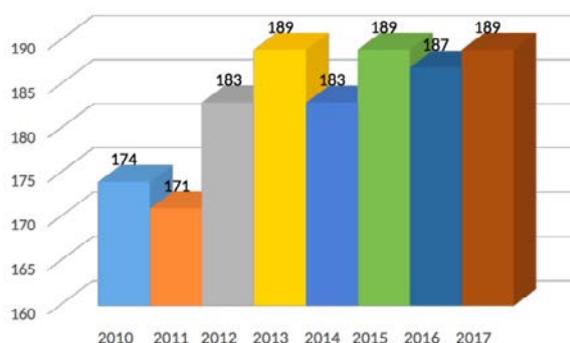


fig. 9 >>

Andamento iscritti Area Sud

2010	20
2011	20
2012	23
2013	24
2014	26
2015	25
2016	25
2017	25



fig. 10 >>

I grafici 8, 9 e 10 mostrano il trend degli iscritti nelle tre aree per il periodo dal 2010 al 2017.

Il Nord, dopo il sensibile calo dello scorso anno, mostra solo un lieve calo nell'anno in esame. Nelle altre due aree la situazione è invece sostanzialmente più stabile. L' Area Nord vede sempre al primo posto la Lombardia

con 506 iscritti (42,4 %). Seguono a distanza il Piemonte con 150 iscritti (12,6%) ed Emilia Romagna con 143 iscritti (12,0%). Quest' ultima registra una perdita di tre unità rispetto al 2016 pari al 2,1%. Segue il Veneto con 127 iscritti (10,6%) e meno 5 unità rispetto al 2016 (127 vs 132).

Al Centro è il Lazio a far registrare il maggior numero di presenze con 111 iscritti (9,3%). Lo stesso registra un decremento di 1 unità vs 2016. Nell'Area Sud si registra il calo di un'unità. La Puglia mantiene il primo posto con 9 iscritti (- 1 unità rispetto al 2016), seguita dalla Campania che conferma anche nel 2017 8 unità. Rimane ultima la Sardegna con una sola presenza. (fig. 11).

Iscritti per Regione 2017

Lombardia	42,4%	506
Piemonte	12,6%	150
Emilia Romagna	12,0%	143
Veneto	10,6%	127
Lazio	9,3%	111
Toscana	3,9%	47
Friuli V.G.	2,7%	32
Liguria	1,3%	16
Marche	1,8%	21
Puglia		9
Campania		8
Trentino A.A.		7
Umbria		5
Sicilia		4
Abruzzo		5
Calabria		2
Sardegna		1

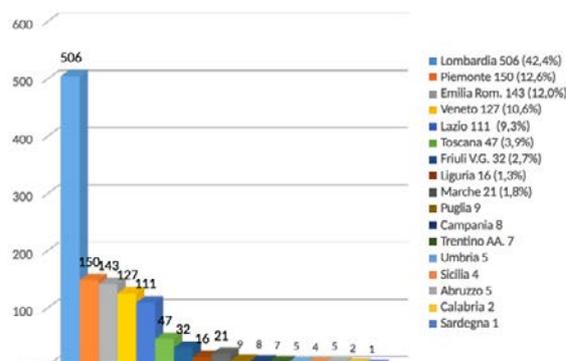


fig. 11 >>

ISCRITTI PER ETÀ

Nel grafico 12 è riportata la situazione degli iscritti per età a fine anno 2017. La fascia intermedia dai 41 ai 60 anni, che racchiude il maggior numero di iscritti, continua il trend al rialzo portandosi nel 2017 a 712 unità (59,6%) rispetto alle 677 del 2016 (+ 31 unità pari al + 5,2%). Per contro si registra, nella prima fascia che va fino ai 40 anni, un decremento di 31 unità passando dai 289 iscritti nel 2016 a 258 nel 2017 (-10,7% - share 21,6%). Il decremento è in gran parte motivato dal passaggio alla fascia superiore per raggiunti limiti di età.

Nel 2017 gli ultrasessantenni, sono 224 pari al 18,8 % del totale.

Isritti per età 2017

<i>Fino a 40</i>	<i>21,6%</i>	<i>258</i>
<i>Da 41 a 60</i>	<i>59,6%</i>	<i>712</i>
<i>Oltre 60</i>	<i>18,8%</i>	<i>224</i>
<i>Totale</i>		<i>1194</i>

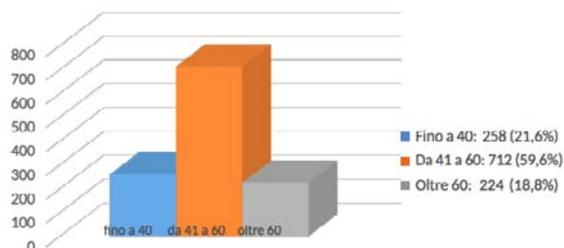


fig. 12 >>

PROVE D'ESAME

Nel 2017 si è tenuto l'esame di abilitazione Marchi, con svolgimento della prova scritta nel mese di giugno e di quella orale nel mese di Dicembre.

Sono state presentate 93 domande di ammissione di cui 92 accettate.

Di seguito gli esiti dell'esame

- Ammessi: 92
- Presenti alla prova scritta: 81
- Ammessi alla prova orale: 52
- Abilitati: 43

(53% rispetto ai presenti alla prova scritta, 83% rispetto agli ammessi alla prova orale).

Giuliana Caruso
Giuseppe Zanella

Bianco o nero o scala di grigi: quid iuris?

“Possono costituire marchi UE tutti i segni [...] atti a [...] essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea [...] in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare” (disposizione comune dell'art. 3 della Direttiva n. 2015/2436 e dell'art. 4 del Regolamento n. 2017/1001). Da questa disposizione l'EUIPO ha ricavato il principio WYSIWYG, che sintetizza la posizione europea: ciò che vedi è ciò sul quale potrai avere protezione.

Per i marchi non convenzionali è sicuramente corretto affermare che la protezione si estenda a ciò che è possibile desumere dal registro. Di fronte ad esempio ad un marchio sonoro, il consumatore o l'autorità che non sapessero leggere la musica e vedessero solamente un pentagramma con alcune note pubblicato sul registro, sarebbero infatti nell'impossibilità di comprendere su che cosa verte la tutela. Quindi ben venga la possibilità di depositare il file audio che permette di sentire il marchio: il suono ne identificherà chiaramente la portata di protezione.

La stessa ottimistica conclusione non è possibile trarre se consideriamo i marchi "tradizionali", in particolar modo i marchi figurativi depositati in bianco e nero o scala di grigi. Rivestendo questi un'altissima percentuale dei marchi depositati, sarebbero opportune disposizioni chiare ed auspicabilmente pro-concorrenziali.

Tuttavia ad oggi il *trend* che pare si stia affermando sembra essere tutt'altro che pro-concorrenziale, oltre che opinabilmente chiaro.

Il problema principale, ad avviso di chi scrive, va inquadrato come segue: un marchio depositato in scala di grigi od in bianco e nero conferisce protezione allo stesso marchio riprodotto in qualsiasi cromia, oppure la sua protezione è circoscritta ai colori depositati?

I disposti normativi di cui sopra richiedono che questo dilemma sia risolto avendo come parametro di riferimento sia le “*autorità*”, che il “*pubblico*” destinatario del marchio.

Le “*autorità*” sono sicuramente gli Uffici centrali della PI dei singoli Stati, ma non solo: sono autorità anche gli organi giurisdizionali degli stessi Stati, come le autorità doganali ed ogni altro soggetto pubblico che

si trovi a dovere comprendere la sfera di protezione di un marchio.

Il “*pubblico*” è il consumatore del prodotto sul quale è apposto il marchio.

Ad oggi solo alcune autorità hanno preso una posizione ufficiale, che parzialmente dà una risposta al problema in questione. E ciò è avvenuto con il programma di convergenza adottato il 15 aprile 2014 e relativo allo “*Scope of protection of B&W marks*” (comunemente noto come CP4). Come risaputo si tratta di un programma che ha visto partecipi 21 uffici marchi europei, l'allora UAMI (oggi EUIPO), alcuni uffici non europei (la maggior parte di questi ultimi con il ruolo di osservatori) e 3 *user associations*. Tra i grandi assenti del programma vi sono gli Uffici della PI di Finlandia, Francia Benelux ed Italia.

Mentre le prime due domande alle quali i partecipanti avevano voluto dare una risposta rilevano marginalmente in questo contesto (in quanto erano volte a definire se un marchio in bianco e nero o scala di grigi fosse da considerarsi “*identico*” al medesimo marchio a colori ai fini della priorità e dei motivi di rifiuto), di maggiore interesse è la terza domanda alla quale la CP4 si prefiggeva di rispondere, la quale riguarda l'uso del marchio. In sintesi ci si è chiesti se l'uso di un marchio a colori fosse idoneo a garantire la permanenza in vita di una registrazione in bianco e nero o in scala di grigi... e la risposta è stata “*ni*”. Nel senso che tale uso sarebbe valido nella misura i cui non alterasse il carattere distintivo del marchio: tale carattere distintivo non è alterato se (per quello che a noi interessa) il contrasto tra i toni è rispettato, il colore non ha un carattere distintivo in sé ed il colore non è uno degli elementi che contribuisce a conferire distintività al marchio. Era *out of scope* invece ogni valutazione relativa all'*infringement*.

Da un punto di vista pragmatico, nella stragrande maggioranza dei casi, il problema concerne il rispetto del contrasto tra i toni.

Ricordiamo tuttavia che la CP4 riguarda solo alcuni Uffici, che costituiscono a loro volta solo alcune delle “*autorità*” alle quali si riferisce la Direttiva ed il Regolamento.

Inoltre ribadiamo che nel determinare l’“*oggetto della protezione garantita al titolare*” la stessa Direttiva ed il Regolamento impongono di tenere in considerazione l'interpretazione che conferirebbe il “*pubblico*”:

questo parametro di riferimento è infatti elemento integrante ed essenziale delle nuove norme e non è assolutamente possibile disconoscerlo.

Per cercare di comprendere come concretamente (al di fuori di dichiarazioni programmatiche) venga data soluzione a questo problema, ho condotto un sondaggio tra alcuni corrispondenti europei e non. Ovviamente questo sondaggio non ha assolutamente la pretesa di fornire delle soluzioni granitiche, incontestabili e certe, ma il suo intento è semplicemente quello di dipingere una panoramica di come questo aspetto venga percepito negli altri Stati. Mi sono infatti limitato a contattare due corrispondenti per ciascuno Stato europeo e non e, solo qualora le risposte di questi due fossero discordanti, ne ho contattato un terzo.

Per quanto concerne la Comunità Europea:

- i corrispondenti di 6 Stati affermano che il deposito in bianco e nero o scala di grigi conferisce protezione su ogni sfumatura cromatica;
- i corrispondenti di 17 Stati hanno affermato che la protezione è conferita sui colori effettivamente richiesti (tuttavia proprio tra questi ultimi si sono riscontrate 4 delle 5 risposte discordanti);
- i corrispondenti di un solo Stato non hanno risposto;
- infine in un ultimo Stato, a fronte di risposte discordanti dei due corrispondenti interpellati, il terzo consultato non ha risposto e quindi non è stato possibile individuare quale posizione avrebbe ottenuto la maggioranza.

Quanto sopra dimostra che a livello Europeo il trend dettato dalla CP4 si sta affermando.

Come accennato, lo stesso sondaggio l'ho fatto tra alcuni Stati extraeuropei, intervistando i colleghi di 13 Stati. Di questi, due mi hanno dato risposte discordanti, uno (la Turchia, che tuttavia era Stato "osservatore" nel CP4) ha affermato che il marchio è protetto nel colore o combinazione di colori depositati, mentre tutti gli altri 10 (Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, Giappone, India, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti, Sud Africa) sono stati concordi nell'affermare che il marchio in bianco e nero o scala di grigi è protetto in ogni sfumatura cromatica.

Conseguentemente, pare possibile affermare che generalmente al di fuori della Comunità Europea viene adottato un orientamento contrario a quello che avviene al suo interno.

E in Italia?

Innanzitutto il nostro Ufficio Nazionale attualmente è entrato a fare parte del programma di convergenza, ma, come detto in precedenza, all'epoca della CP4 (per fortuna) lo stesso non vi prendeva parte.

Partendo dai dati normativi tuttavia ritengo sia possibile ricostruire una prassi, ossia ricavare un dato metagiuridico, un modo di interpretare l'assenza di colore, che oggi è indispensabile per attribuire un senso alle nuove norme.

Ricordiamo che ante riforma il d.p.r. 8/5/1948 n. 795 prevedeva, all'art. 5, che *"la descrizione del marchio [dovesse] contenere l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e nero ove tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso"*.

Disposizione simile è oggi presente nel Regolamento d'attuazione del Codice di Proprietà Industriale all'art. 11.1.c. e g.

Ante riforma la normativa prevedeva anche l'inserimento, nella domanda di marchio, della *"dichiarazione di protezione"* (art. 4 d.p.r. 8/5/1948 n. 795) e la stessa, quando veniva depositato un marchio in bianco e nero, terminava più o meno così: *"il marchio può essere riprodotto in qualsiasi colore, dimensione e combinazione di colori"* (per cercare di essere il più obiettivo possibile ho estrapolato una dichiarazione di protezione da un marchio depositato da uno studio diverso da quello in cui lavoro od ho lavorato).

La vecchia e la nuova normativa lasciano intuire che l'indicazione del colore sia necessaria solamente qualora i colori siano una caratteristica del marchio. Inoltre la prassi dei depositi prevedeva la frequentemente espressa volontà di non considerare il bianco e nero (o la scala di grigi) come un colore proprio del marchio. In sintesi mi pare di non errare se affermo che la prassi italiana fosse quella di considerare un marchio depositato in bianco e nero o in scala di grigi come proteggente ogni combinazione cromatica nella quale lo stesso sarebbe poi stato concretamente riprodotto.

A fortiori mi pare di potere concludere che se da decenni il *"pubblico"* e le *"autorità competenti"* italiane sono abituate a *"leggere"* nell'assenza di colore, una rivendicazione per ogni sfumatura cromatica, questo debba essere considerato il modo in cui le stesse possono *"determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita"*.

Si badi bene che nella CP4 solo 7 dei 21 stati

partecipanti (escluso l'EU IPO e gli "osservatori") hanno dichiarato che applicheranno la stessa ai depositi ed ai procedimenti che precedono la data di adozione della stessa *Common Practice*: questo significa che, presumibilmente, alla data in questione (metà 2014) almeno in tutti gli altri 14 Stati la "prassi" che si poteva registrare al tempo, era diametralmente opposta a quanto si è poi convenuto nella CP4. Occorre pertanto chiedersi se i soli 4 anni che sono decorsi dall'adozione della stessa ad oggi possano essere reputati sufficienti per ritenere cambiato il modo di vedere del misconosciuto "*pubblico*" e delle "*autorità competenti*" che non siano gli Uffici marchi di questi Stati.

Sempre da un punto di vista pragmatico, ritengo che occorra comprendere se il problema in questione sia reale o meno.

Fintanto che l'uso non contrasti con quanto indicato nella CP4, probabilmente il problema non è così importante come sembra. Infatti:

1. se vengono rispettati i contrasti cromatici, la maggior parte degli usi dovrebbe essere considerata valida (da questo punto di vista) per mantenere in vita la registrazione e
2. in sede di contrasto di terzi, la "similitudine" tra marchi permette di andare oltre ogni limite dettato dalle interpretazioni che si vogliono oggi affermare.

Nell'ottica dipinta mi pare di potere affermare che oggi è ancor più importante avere un marchio denominativo che (fino ad ora) pare possa ancora essere riprodotto in ogni dimensione, carattere, forma e colore fintanto che qualche prassi non lo considererà riproducibile solamente nel *font* in cui è depositato!

Claudio Balboni

Caro amico (non) ti scrivo: la saga degli undisclosed disclaimers e un nuovo chiarimento dall'UEB

Premessa: mi perdonerete l'uso di parole inglesi in questo articolo. La mia scelta di usare le parole inglesi è intenzionale, perché seppure io ami scrivere in italiano quando scrivo in italiano, vi sono dei termini nel nostro settore la cui traduzione italiana trasforma un testo altrimenti leggibile in uno scritto degno dell'avv. Azzecagarbugli.

È tristemente noto che l'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha una prassi molto stringente per quanto riguarda le modifiche alle rivendicazioni che non corrispondono letteralmente (gli yankee direbbero "verbatim" – notare il latinismo!) al testo contenuto nella domanda come originariamente depositata.

Ciò vale sia per modifiche positive (ad esempio l'introduzione di una caratteristica che definisce ulteriormente l'invenzione) sia per modifiche negative (ad esempio l'introduzione di un disclaimer volto ad escludere una parte dell'oggetto della rivendicazione). Quanto tali modifiche non sono letteralmente supportate dal testo già presente nella domanda come originariamente depositata, vi è sempre il rischio che l'UEB sollevi un'obiezione di added matter (in base all'art. 123(2) CBE, probabilmente l'incubo peggiore per tutti i consulenti in brevetti europei e la norma più incomprensibile e frustrante per gli yankee, abituati come sono alla maggiore flessibilità dell'US Patent and Trademark Office in tema di modifiche).

Una nuova decisione dell'Enlarged Board of Appeal (EBA) dell'UEB, cioè la decisione G 1/16, ha ora fornito qualche ulteriore chiarimento riguardo alle circostanze nelle quali un disclaimer non già presente nel testo della domanda come originariamente depositata può comunque essere introdotto nelle rivendicazioni senza per questo violare il divieto di added matter.

Per prima cosa, nella nuova decisione l'EBA ha confermato quanto ritenuto nella precedente decisione G 2/10 sempre dell'EBA e sempre in tema di disclaimers, e cioè che per valutare l'ammissibilità di una modifica di una rivendicazione in forma di un **disclosed** disclaimer, cioè un disclaimer già presente nella domanda come originariamente depositata, il test di riferimento prevede di determinare se l'oggetto che rimane nella rivendicazione dopo l'introduzione del disclaimer fosse già descritto, implicitamente o esplicitamente, e direttamente e senza ambiguità, nella domanda come originariamente depositata.

D'altro canto, nella nuova decisione l'EBA ha ritenuto che tale test non può, per definizione, essere applicato agli **undisclosed** disclaimers. Questo perché, secondo l'EBA, *"where neither the disclaimer itself nor the subject-matter excluded by it is disclosed in the applications as filed, i.e. where an undisclosed disclaimer is introduced into the claim, it (almost) automatically follows that the subject-matter remaining in the claim after the introduction of such an undisclosed disclaimer literally can hardly be considered to have been explicitly or implicitly, and directly and unambiguously, disclosed in the application as filed."*

Nella sua nuova decisione l'EBA ha quindi stabilito che l'ammissibilità di un disclaimer dipende, innanzitutto, dalla presenza o assenza del disclaimer in questione nella domanda come originariamente depositata.

L'EBA ha dunque ritenuto che l'ammissibilità degli undisclosed disclaimers non è regolamentata dalla decisione G 2/10, ma solo da un'altra decisione sempre dell'EBA e sempre sui disclaimers, cioè la ancora precedente decisione G 1/03, nella quale l'EBA aveva affrontato proprio quest'ultimo tema e aveva indicato i criteri per l'ammissibilità di un undisclosed disclaimer. Questi criteri sono i seguenti:

- 1) il disclaimer deve ritagliare al di fuori della rivendicazione un oggetto che era già descritto in una domanda rivendicante data di deposito/priorità precedente a quella della rivendicazione in questione, ma pubblicata successivamente; oppure un oggetto che era già descritto in un'antiorità ma che si qualifica come una divulgazione accidentale (sia perché l'antiorità lo descrive quasi per caso, sia perché il titolare della domanda contro la quale viene citato questo tipo di antiorità di solito tira giù qualche accidente...), oppure un oggetto che la CBE ritiene non brevettabile per motivi non tecnici; e
- 2) il disclaimer non deve riferirsi all'insegnamento dell'invenzione.

Ma nella decisione G1/16 l'EBA è andato anche oltre, e ha dato la seguente indicazione, che in parte conferma quanto già stabilito nella decisione G 1/03, e in parte ne fornisce il contesto e ne facilita dunque la comprensione:

"The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed"

in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the question of sufficiency of disclosure. The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.”

La buona notizia è che questa nuova decisione dell'EBA sarà sicuramente utile per tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo che vogliono determinare l'ammissibilità di una modifica alle rivendicazioni mediante un disclaimer.

La brutta notizia, se proprio lo volete sapere, è che essendo già arrivati a quota tre decisioni dell'EBA in tema di disclaimers, non è escluso che ve ne sia una quarta più o meno a breve. Ma del resto se non ci fosse l'EBA la vita dei consulenti brevettuali sarebbe troppo semplice e molto noiosa. Stay tuned!

Micaela Modiano

Coesistenza sul mercato e rischio di confusione fra marchi nell'unione europea

In una recente sentenza (Sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 luglio 2017, causa C-93/16, Ornu Co-operative Ltd v. Tindale & Stanton Ltd España SL [*Kerrygold*]) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tornata, in sede di questione pregiudiziale, su di una questione che l'aveva già occupata in passato ad entrambi i livelli di giudizio (Corte e Tribunale), relativa all'impatto della coesistenza di fatto sul mercato fra due marchi nella valutazione del rischio di confusione fra gli stessi. L'intenzione di questa breve nota è di partire dalla sentenza in questione per ricapitolare la posizione della Corte quale emerge dalle sentenze più recenti, ed esaminare i punti ancora poco chiari.

Semplificando, e limitandoci alla questione specifica, nel quesito posto in *Kerrygold* la *Audiencia Civil* di Alicante chiedeva alla Corte di chiarire:

- Se la pacifica coesistenza sul mercato fra due marchi (di cui almeno uno registrato come marchio dell'Unione Europea [qui di seguito, per brevità, marchio UE]) in uno o più Paesi dell'Unione possa considerarsi sufficiente per escludere l'esistenza di un rischio di confusione in tutta l'Unione, in ragione del principio di unitarietà del marchio UE;
- Se, per analogia, tale coesistenza possa essere considerata quale "giusto motivo" per escludere, in tale scenario, la violazione del marchio europeo oggetto di precedente registrazione, nell'ipotesi in cui quest'ultimo goda di rinomanza nell'Unione.

Nel merito specifico, la risposta della Corte è stata forse prevedibile, e in linea con la propria giurisprudenza precedente. Ribadito il carattere unitario del marchio UE, la Corte ha infatti osservato che la valutazione del rischio di confusione fra marchi dipende da fattori (principalmente, linguistici e commerciali) che sono necessariamente diversi a seconda dello Stato membro dell'Unione preso in considerazione. Una volta determinato il pubblico di riferimento per tale valutazione, il giudice (o l'EU IPO, a seconda dei casi) dovrà basare la propria analisi sulle caratteristiche specifiche dello stesso.

La conseguenza, forse ovvia, è che nel conflitto tra un marchio UE e un diritto nazionale (o nella valutazione dell'effettiva violazione di un marchio UE a seguito dell'utilizzo di un segno a livello nazionale), l'eventuale pacifica coesistenza tra gli stessi segni interessati in altri Paesi UE non implica l'assenza di un rischio di confusione nello Stato membro interessato.

Il primo punto di interesse della sentenza consiste nel fatto che, probabilmente per la prima volta, la Corte ha esteso l'applicazione di tale principio anche alla valutazione dell'esistenza di un "...giusto motivo..." per la registrazione e/o l'utilizzo di un segno potenzialmente in violazione di un marchio UE che gode di rinomanza, ai sensi dell'art. 8.5 del Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (corrispondente ora all'art. 8.5 del Regolamento UE n. 2424/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ordine, del 16 dicembre 2015). In altre parole, la Corte ha implicitamente riconosciuto *a contrario* che, sulla base delle circostanze, è possibile che la coesistenza pacifica sul mercato di riferimento possa costituire un giusto motivo per escludere la protezione del marchio rinomato anteriore.

A titolo incidentale, una tale posizione va nel senso di una crescente compartimentazione territoriale della tutela del marchio UE rinomato, già rilevata alcuni anni or sono nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2009, causa C-301/07, *Pago International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH [Pago]*: in tale occasione, la Corte aveva stabilito che, seppure la tutela a livello europeo presupponga che il marchio da proteggere sia rinomato in "...una parte sostanziale..." del territorio dell'Unione, tale parte sostanziale può, se del caso, corrispondere al territorio di uno Stato membro; ora, con *Kerrygold*, la Corte (a parere di chi scrive, in modo molto più fondato) vincola anche la valutazione dell'eventuale circostanza giustificativa del "giusto motivo" alle circostanze locali specifiche di ciascun caso.

Un ulteriore spunto utile (ma purtroppo non conclusivo) offerto da *Kerrygold* riguarda poi proprio la questione generale alla base, ovvero se la coesistenza pacifica sul mercato fra due marchi implichi o meno l'assenza di un rischio di confusione fra gli stessi per il pubblico di riferimento (limitatamente, cioè, a tale mercato). Purtroppo, nella sentenza la domanda rimane sullo sfondo, come ipotesi di partenza, ma tutto il ragionamento della Corte (si vedano in particolare i paragrafi 33, 34 e 35) sembra dare per scontato che la risposta sia affermativa. Tale posizione è però tutt'altro che pacifica e scontata, se solo si prende in considerazione la precedente giurisprudenza della Corte e del Tribunale in proposito.

Nell'aprile del 2017, poco prima quindi di *Kerrygold*, nel caso *Policolor* (Sentenza del Tribunale UE del 6 aprile 2017, causa T-178/16, *Policolor SA v EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG*) il Tribunale aveva stabilito come “...non si possa escludere...” che la coesistenza tra due marchi su di un mercato determinato possa “...insieme ad altri elementi...” “...attenuare...” il rischio di confusione tra i marchi stessi (par. 66, traduzione di chi scrive); è impossibile non notare la differenza di tono rispetto alla successiva sentenza della Corte. Nel caso specifico, fra l'altro, l'argomentazione a difesa era stata respinta sulla base del fatto che il conflitto riguardava due marchi entrambi registrati come marchi UE, mentre la prova della coesistenza riguardava solamente alcuni Stati membri (otto), considerati come insufficienti: da un lato, quindi, emergeva già *in nuce* il principio territoriale ora esplicitato in *Kerrygold*; dall'altro, era evidente una certa contraddizione con *Pago*, ove, come visto, ai fini della determinazione di rinomanza a livello europeo, anche un solo Stato membro era stato considerato potenzialmente sufficiente. *Policolor* si inquadra in realtà in una tendenza già emersa nella precedente sentenza *Polo* (Sentenza del Tribunale UE del 18 settembre 2014, causa T-90/13, *Herdade de S. Tiago II-Sociedade Agrícola, SA v OHIM – The Polo/Lauren Company, LP*), in cui era già emerso un atteggiamento estremamente prudente circa l'effettiva efficacia delle argomentazioni basate sulla coesistenza di fatto, insieme alle distinzioni su base geografica tra mercato di effettiva coesistenza e mercato di riferimento per la valutazione del rischio di confusione, poi consolidate in *Kerrygold*.

Molto più decisa, viceversa, era stata la posizione assunta nel 2016 dal Tribunale nel caso *Tropical* (Sentenza del Tribunale UE del 21 luglio 2016, causa T-804/14, *Tadeusz Ogrodnik v EUIPO - Aviário Tropical, SA*), dove una decisione della Commissione di Ricorso era addirittura stata riformata, ed il caso rinviato per ulteriore esame alla Commissione stessa, proprio in ragione della mancata analisi da parte di quest'ultima dell'argomentazione proposta a propria difesa dal titolare di un marchio europeo contestato sulla base di una registrazione portoghese anteriore, e basata sulla pacifica coesistenza dei segni sul mercato portoghese; in tale occasione, pur partendo da considerazioni piuttosto sfumate (par. 137), analoghe a quelle poi riapparse in *Policolor*, nei successivi paragrafi 174 e 175 il Tribunale arriva ad individuare nell'analisi della coesistenza di fatto “...uno dei fattori da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di confusione...”, fattore evidentemente rilevante al punto tale da travolgere, poiché trascurato, tutta la decisione annullata.

Peraltro, la rassegna delle decisioni della Corte e del Tribunale sull'argomento permette anche, dal punto di vista pratico, di stilare una lista (che appare in *Tropical*) di requisiti ritenuti necessari perché la coesistenza di fatto possa essere considerata come sintomo dell'assenza di un rischio di confusione fra i marchi presi in considerazione:

- La coesistenza deve essere innanzitutto pacifica, senza cioè che vi sia stato alcun conflitto fra le parti circa la registrazione o l'utilizzazione del segno nella giurisdizione interessata (Sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 settembre 2009, causa C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur SA v OHIM – Koipe Corporación SL [La Española]*);
- La parte che invoca la coesistenza pacifica deve dimostrare che la stessa è conseguenza dell'assenza di un rischio di confusione, o quantomeno addurre principi di prova sufficienti a supporto di tale circostanza (indicazione purtroppo piuttosto vaga, già emersa nella giurisprudenza più risalente: Sentenza del Tribunale UE dell'11 maggio 2005, causa T-31/03, *Grupo Sada v OHIM – Sada (Grupo Sada)*; Sentenza del Tribunale UE del 23 ottobre 2015, causa T-96/14, *Vimeo v OHIM – PT Comunicações [Vimeo]*);
- La coesistenza deve essere sufficientemente duratura da influenzare i comportamenti dei consumatori di riferimento (Sentenza del Tribunale UE del 1 marzo 2005, causa T-185/03, *Fusco v OHIM – Fusco International [Enzo Fusco]*; Sentenza del Tribunale UE del 10 aprile 2013, causa T-505/10, *Höganäs v OHIM – Haynes [Astaloy]*; ove si nota che, nell'apprezzamento della Corte, la coesistenza pacifica è effettivamente vista come causa originante dell'assenza di rischio di confusione, piuttosto che come sintomo della stessa, con una certa contraddizione rispetto al fatto che, sempre secondo la Corte, chi adduce la coesistenza deve provare il fenomeno speculare);
- La coesistenza fra i marchi deve aver luogo sul mercato, e non solamente a livello di registrazioni di marchio, e deve riguardare segni identici a quelli in conflitto nel caso specifico (*Grupo Sada*; Sentenza del Tribunale UE del 21 aprile 2015, causa T-269/02, *PepsiCo v OHIM – Intersnack Knabber-Gebäck [Ruffles]*).

Come accennato, nonostante la giurisprudenza della Corte sia ormai abbastanza corposa da aver affrontato in dettaglio la maggior parte delle questioni relative all'effetto della coesistenza di fatto, e nonostante, come visto, *Kerrygold* sembri alludere ad una risposta

positiva circa la domanda di base relativa all'efficacia stessa della coesistenza di fatto, rimangono comunque alcuni interrogativi piuttosto rilevanti.

Il primo concerne la possibilità di invocare la coesistenza per negare l'esistenza di un rischio di confusione nell'ipotesi in cui il conflitto veda da un lato un marchio UE registrato e, dall'altro, un marchio anteriore non registrato. Da un lato, la giurisprudenza citata sembra spesso dare per scontato che solo l'utilizzo di marchi registrati possa essere efficace per attenuare (o eliminare) il rischio di confusione per i consumatori, con il rischio però di assimilare il fenomeno a quello della convalida, previsto a livello europeo dall'art. 54 del Regolamento UE n. 2424/2015, ma con requisiti ben specifici. D'altra parte, proprio *Kerrygold* verte in realtà sulla possibilità o meno di contrastare un utilizzo di fatto in Spagna di un marchio (non registrato) in potenziale violazione di un marchio UE: non si vede perché, ove gli altri requisiti fossero soddisfatti, lo stesso principio non dovrebbe essere adottato a situazione rovesciata.

Il secondo punto aperto riguarda l'eventuale influenza che la giurisprudenza europea in materia di coesistenza e rischio di confusione potrebbe (o dovrebbe) avere sui tribunali nazionali dei Paesi UE; in altre parole, se, una volta stabilito che, a livello europeo, la coesistenza pacifica sul mercato sia effettivamente un fattore attenuante (o preclusivo) del rischio di confusione fra due marchi, lo stesso principio possa e debba essere applicato alla situazione di coesistenza (di fatto, in assenza di convalida) fra un marchio registrato a livello nazionale ed un segno utilizzato sul mercato nello stesso Stato membro; a ben vedere, la questione è strettamente legata a quella subito sopra accennata, dal momento che, come noto, nel sistema europeo l'efficacia dei segni di fatto utilizzati a livello nazionale è vincolata agli effetti che a tali segni sono riconosciuti nello Stato membro di riferimento. In realtà, quindi, l'accoglimento di un principio del genere potrebbe essere percepito come un mutamento rilevante in tutte quelle giurisdizioni che, tradizionalmente, riconoscono scarso (o nessun) valore all'utilizzo di fatto di un marchio.

Giulio Martellini

Si ringrazia la Dott.ssa Bianca Bonini per il lavoro di ricerca e per l'aiuto nella stesura.

Brevetti essenziali: la Comunicazione della Commissione Europea sui SEP

I SEP (Standard Essential Patents) sono brevetti che hanno la particolarità di tutelare uno specifico aspetto di uno standard tecnico e di essere essenziali per l'applicazione della norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione.

Ne consegue che, se il SEP è davvero tale e quindi essenziale per l'applicazione dello standard (ma sul punto torneremo in senso critico tra breve), chi utilizza quel determinato standard deve necessariamente richiedere ed ottenere una licenza per l'uso del brevetto SEP ad esso relativo.

Gli standard sono sempre più fondamentali per potere realizzare prodotti che siano in grado di comunicare tra loro. Si pensi a molti prodotti elettronici ma anche e soprattutto allo IoT (Internet of Things) ed alla robotica.

Nel corso degli ultimi anni si è cercato, soprattutto per via giurisprudenziale, di trovare dei contemperamenti che consentissero, da un lato, la tutela dei titolari di SEP ed il riconoscimento delle royalties a loro giustamente dovute e, dall'altro, la salvaguardia delle imprese che si trovano a dovere necessariamente ottenere una licenza sui SEP se vogliono sopravvivere sul mercato.

Un brevetto è SEP quando il suo titolare lo dichiara come tale ad una SDO (Standard Developing Organisation).

Chi dichiara che il proprio brevetto è SEP deve contestualmente impegnarsi a concederlo in licenza ed a farlo a condizioni FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).

Nella pratica accade che il titolare di un SEP verifica sul mercato la presenza di un prodotto che utilizza un certo standard e di conseguenza si rivolge al suo produttore o distributore per chiedere che sottoscriva un contratto di licenza a condizioni FRAND. In astratto però, sulla base dei principi generali in materia, il titolare potrebbe anche "bypassare" questa richiesta ed agire direttamente contro l'utilizzatore dello standard, citarlo in giudizio o, peggio, iniziare un procedimento cautelare.

Per evitare questa (disastrosa) seconda ipotesi e scongiurare il rischio di abuso di posizione dominante la giurisprudenza ha elaborato alcuni principi da ultimo cristallizzati nella decisione **Huawei v. ZTE** (C-170/13 del 16.07.2015) che costituisce il *leading case* di riferimento per ogni questione riguardante i SEP.

La Corte di Giustizia ha stabilito che il titolare di brevetti SEP non abusa della sua posizione dominante, ai sensi dell'art. 102 TFUE, se prima di esperire un'azione di contraffazione nei confronti di chi usa una tecnologia coperta da SEP si sono verificate le seguenti condizioni:

- il titolare del brevetto SEP ha avvisato l'utilizzatore della contraffazione addebitatagli indicando il brevetto che sarebbe violato e **specificando il modo in cui esso sarebbe stato contraffatto**;
- dopo che il presunto contraffattore ha **manifestato la volontà di stipulare un contratto** di licenza a condizioni FRAND, il titolare del brevetto SEP gli ha trasmesso una **proposta di licenza concreta e scritta a dette condizioni FRAND**;
- nonostante quanto sopra il presunto contraffattore non ha poi dato seguito con diligenza a tale proposta in base agli usi commerciali ed in buona fede.

Il meccanismo sembra equo ed efficace ma in realtà presenta molteplici criticità.

I SEP non sono brevetti come gli altri.

La libertà contrattuale in questo settore è molto ridotta per non dire annullata. Il titolare di un brevetto essenziale può scegliere se dichiararlo SEP e quindi offrirlo a condizioni FRAND ma l'utilizzatore non ha alcun modo di scegliere di non avvalersi dello standard (a meno di non rinunciare a produrre quel prodotto ed uscire dal mercato) per cui è di fatto costretto ad accettare le condizioni che propone il titolare del SEP, qualsiasi esse siano.

La disparità, ed il rischio di iniquità, di trattamento nelle licenze è da imputarsi a diversi fattori. Vediamone ad esempio alcuni.

1. La formazione dei SEP

Un brevetto viene definitivo essenziale a seguito di una sorta di **autodichiarazione del titolare** che, appunto, dichiara che il suo brevetto è necessario ed essenziale per l'applicazione di uno standard e quindi con tale dichiarazione si rende disponibile a concederlo in licenza a condizioni FRAND a chi intende utilizzare lo standard in questione.

Questa dichiarazione, che può sembrare favorire l'utilizzatore in quanto gli offre la tranquillità di non vedersi negare una licenza ed a condizioni FRAND, in

realtà lo mette in una condizione di difficoltà in quanto ha come prima ed immediata conseguenza quello di **qualificarlo “a priori” come un contraffattore.**

Come dicevamo, però, i brevetti SEP sono tali per “autodichiarazione” del titolare ma non vi è alcun controllo da parte di alcuna autorità o commissione per cui nessuno verifica in concreto che quei brevetti afferiscano proprio a quello standard e siano essenziali alla sua applicazione.

Si potrebbe replicare che, come accade per un qualsiasi brevetto, è onere del presunto contraffattore verificare se la tecnologia che utilizza sia coperta o meno da un titolo di proprietà industriale e se vi interferenza, ma per i SEP la cosa è particolarmente onerosa perché vi sono standard per i quali sono dichiarati come essenziali migliaia di brevetti per cui questa analisi è quasi impossibile ed avrebbe costi esorbitanti.

2. Il cumulo di SEP su uno stesso standard e la necessità di utilizzare più standard

Una SDO può registrare decine di migliaia di dichiarazioni SEP per uno stesso standard ed un produttore può avere di necessità di utilizzare più standard all'interno di uno stesso prodotto.

Ciò significa che un'impresa può trovarsi nella necessità di ottenere la licenza su un numero elevatissimo di brevetti SEP con un moltiplicarsi delle problematiche viste sopra.

Si consideri inoltre un altro aspetto, più pratico commerciale che giuridico ma non per questo meno importante.

3. La posizione del distributore

Molte volte il titolare di un brevetto SEP sceglie di rivolgersi al distributore piuttosto che al produttore, per motivi strategici o per questioni di opportunità commerciali o tecnico-legali.

Le difficoltà di verificare l'essenzialità del brevetto e la supposta contraffazione, già elevate per chi realizza un prodotto, si moltiplicano a ben vedere, e diventano talvolta paralizzanti, quando a doversi difendere è il distributore.

Si pensi ad un'apparecchiature elettronica, anche semplicemente ad un televisore, che contiene al suo interno circuiti integrati, chip e decine e decine di componenti che vengono acquistati da terzi senza che si possa avere la benché minima cognizione della tecnologia che utilizzano.

Anche per questi vale il facile sillogismo dei titolari di SEP: se utilizzi un componente che per funzionare deve necessariamente utilizzare uno standard, e se per quello standard vi è un brevetto dichiarato SEP, allora devi necessariamente ottenere la licenza per quel SEP.

Ma il distributore come può sapere o verificare se tutto ciò è vero?

In alcuni casi gli potrà essere astrattamente possibile, pur con le dovute complessità tecniche, ma in altri casi non gli sarà proprio concesso in quanto non potrà accedere alla tecnologia insita in molti componenti. In tal caso o il distributore firma ad occhi chiusi o si espone al rischio di un'azione legale o cessa di vendere il prodotto.

Ci parrebbe che rivolgersi ad un presunto contraffattore indicando che egli è in contraffazione solo in quanto utilizza uno standard per il quale un brevetto è stato dichiarato essenziale possa essere in contrasto con il requisito di “**specificare il modo in cui esso sarebbe stato contraffatto**” in quanto detta specificazione avviene sostanzialmente per una sorta di tautologia.

4. Il concetto di FRAND

FRAND è un bellissimo acronimo ma nessuno sa esattamente quale sia il suo reale contenuto. Nell'esperienza i titolari di brevetti SEP inviano proposte di licenze (ne ho lette diverse decine provenienti dai più importanti detentori di SEP) nelle quali viene indicata una royalty sul fatturato o un importo fisso da versare per ogni pezzo venduto precisando che questa richiesta è FRAND ma nessuno fornisce un qualche parametro di riferimento che consenta di verificare che lo sia davvero.

Ovviamente si rifiutano di esibire, anche in forma parziale, altri contratti di licenza sottoscritti a loro favore dai quali si possa desumere che la royalty proposta è davvero FRAND.

Ne consegue che **il presunto utilizzatore di SEP è costretto ad accettare la royalty proposta come FRAND come atto di fede.** Il tutto senza considerare che i contratti sono spesso molto penalizzanti anche da altri punti di vista ed i margini di intervento concessi all'utilizzatore sono ridottissimi per non dire quasi nulli. Questa pratica ci pare nuovamente in contrasto con i principi del caso Huawei.

Un utilizzatore che “manifesta la volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND” dovrebbe avere **diritto di avere prova che le condizioni a lui proposte sono davvero FRAND**, diversamente la trattativa si pone inevitabilmente in uno stato di stallo.

Appare dubbio che possa operare in senso favorevole al titolare del brevetto SEP il decorso del tempo quando il presunto contraffattore non aderisce tempestivamente alla proposta in quanto non è stato messo in condizione di poterla compiutamente valutare mancandogli dei parametri di riferimento oggettivi.

5. Il cumulo di licenze FRAND

Quand'anche poi una proposta di licenza fosse effettivamente a condizioni FRAND, equa e sostenibile, merita ricordare che essa molto raramente giunge da sola.

Chi produce apparecchi elettronici si trova infatti spesso nella necessità di utilizzare più.

In tal caso una licenza (ed una royalty) FRAND può diventare inaccettabile se, sommata a molte altre royalties, magari anch'esse singolarmente FRAND, raggiunge cifre commercialmente inaccettabili.

Di questo i titolari di SEP non tengono minimamente conto in quanto ognuno opera singolarmente ed in modo del tutto autonomo rispetto agli altri titolari di altri brevetti essenziali.

6. La disparità di trattamento

Come detto i contratti di licenza non vengono resi pubblici e l'utilizzatore dello standard non ha modo di potere sapere se altri hanno stipulato licenze ed a quali condizioni.

Capita quindi che sullo stesso mercato vi possono essere imprese a cui le licenze vengono richieste ed imprese a cui non vengono richieste, non è dato sapere sulla base di quali criteri, a totale discrezione del titolare del SEP.

Questa discrezione però incide negativamente sul mercato perché ci saranno imprese che devono necessariamente aumentare il costo del proprio prodotto in quanto costrette a pagare le licenze ed altre imprese che questo costo aggiuntivo non lo hanno e possono vendere lo stesso prodotto a prezzi più bassi.

L'effetto distorsivo è ancora più evidente quando si tratta di grandi imprese che, oltre a detenere brevetti SEP producono, direttamente o indirettamente, anche apparecchi che utilizzano quello standard. Dette imprese hanno il vantaggio di potere stipulare tra di loro contratti di licenza incrociati, per cui ognuna usufruisce dei brevetti SEP dell'altra ma senza pagare alcuna royalty con ciò potendo mantenere un costo di produzione più basso rispetto a quello delle altre imprese che invece sostengono i costi della licenze.

Le linee guida di Huawei, pur essendo un buon punto di partenza, non sono quindi sufficienti per risolvere i problemi che derivano dai SEP.

La Commissione Europea nel 2016 ha quindi aperto una consultazione sul tema da cui sono emersi molti dei punti critici sopra indicati e da ultimo, lo scorso 29 Novembre 2017, ha emesso la Comunicazione COM(2017) 712 nella quale evidenzia la necessità di prevedere un nuovo e diverso approccio ai SEP.

La valutazione della Commissione Europea sui brevetti SEP

La Commissione riscontra inizialmente che vi è poca trasparenza ed invita le SDO ad organizzare database chiari, facilmente accessibili, con tutte le informazioni dettagliate sui brevetti dichiarati essenziali, incluso il loro "status" e la loro estensione reale a seguito del completamento dell'iter di concessione.

Molti brevetti vengono infatti dichiarati SEP quando sono allo stato di domanda mentre è auspicabile che la dichiarazione di SEP sia confermata al momento della concessione che potrebbe avere ridotto l'ambito protettivo del brevetto rispetto allo stato iniziale. I titolari di SEP dovrebbero poi essere molto chiari riguardo a qual parte dello standard sarebbe coperto dalla loro privativa.

La Commissione evidenzia che la dichiarazione di SEP fatta dal titolare fonda "de facto" una presunzione di essenzialità del brevetto che agevola i titolari nei giudizi in quanto, sostanzialmente, inverte l'onere della prova, dovendo essere il presunto contraffattore a dimostrare la non interferenza o la non essenzialità.

In questo senso la Commissione ritiene che sia opportuno che vi sia una valutazione di essenzialità da parte di un ente indipendente il cui intervento potrebbe essere richiesto sia dal titolare del brevetto sia dal potenziale utilizzatore al fine di chiarire in via preliminare se davvero il brevetto SEP inerisce allo standard ed a quale parte dello standard stesso.

Questa valutazione si dimostrerebbe utile sia in fase di trattativa sia in fase di contenzioso.

Si ipotizza infine l'introduzione di una tassa che i titolari di SEP dovrebbero pagare per confermare la loro dichiarazione, ma tutte queste misure verrebbero comunque introdotte con una certa gradualità e per il passato solo per i "key standards".

La valutazione della Commissione Europea sulle licenze sui SEP

The Commission:

- *calls on SDOs to urgently ensure that their databases comply with the main quality features described above and will co-operate with SDOs to facilitate this process;*
- *calls on SDOs to transform the current declaration system into a tool providing more up-to-date and precise information on SEPs and will co-operate with SDOs in order to facilitate that process;*
- *considers that declared SEPs should be subject to reliable scrutiny of their essentiality for a standard, and will launch a pilot project for SEPs in selected technologies with a view to facilitating the introduction of an appropriate scrutiny mechanism.*

Per quanto attiene le licenze uno dei punti centrali resta quello di stabilire quando una licenza sia FRAND.

La Commissione propone quindi che vengano fissati una serie di punti fermi sul concetto di FRAND e che gli operatori si confrontino per stabilire quale possa essere la giusta royalty applicabile per ogni specifico settore non essendo possibile una soluzione “one-size-fit-all”.

Si dovrà in particolare considerare il settore tecnico ed il contributo economico reale che quel determinato SEP offrirà al prodotto che lo incorpora.

Inoltre, ed è questo un aspetto particolarmente rilevante, un SEP non potrà mai essere considerato da solo, ma le parti devono tenere in considerazione **“a reasonable aggregate rate for the standard”**. L'obiettivo è quello di stabilire una **“maximum cumulative rate”** che sia ragionevole prevedere per l'utilizzo di uno standard nel suo insieme.

piena consapevolezza di quanto sia il costo totale di quello standard indipendentemente da quanti brevetti lo riguardano.

Certo questa soluzione non risolve il problema della necessità di utilizzare più standard in uno stesso prodotto ma sarebbe già un importante passo avanti.

La Commissione ritiene inoltre importante che si formi, e sia accessibile, una conoscenza generale su quelle che sono le condizioni di licenza praticate in questo settore e si propone di istituire un gruppo di esperti con lo scopo di studiare la situazione e fornire informazioni chiare sulle licenze FRAND.

In view of current developments, the Commission considers that SEP licencing should be based on the basis of the following principles:

- There is no one-size-fit-all solution on what FRAND is: what can be considered fair and reasonable can differ from sector to sector and over time. Efficiency considerations, reasonable licence fee expectations on both sides, the facilitation of the uptake by implementers to promote wide diffusion of the standard should be taken into account.

- Determining a FRAND value should require taking into account the present value added of the patented technology. That value should be irrespective of the market success of the product which is unrelated to the value of the patented technology.

- In defining a FRAND value, parties need to take account of a reasonable aggregate rate for the standard.

- The non-discrimination element of FRAND indicates that rightholders cannot discriminate between implementers that are 'similarly situated'.

- For products with a global circulation, SEP licences granted on a worldwide basis may contribute to a more efficient approach and therefore can be compatible with FRAND.

The Commission calls on SDOs and SEP holders to develop effective solutions to facilitate the licensing of a large number of implementers in the IoT environment (especially SMEs), via patent pools or other licensing platforms, while offering sufficient transparency and predictability.

The Commission will monitor licencing practices, in particular in the IoT sector. It will also set up an expert group with the view to deepening expertise on industry licensing practices, sound IP valuation and FRAND determination.

Si ipotizza la creazione di **“patent pools”** o di piattaforme dedicate alle licenze in modo da dare vita ad una sorta di **“one-stop-shop”** attraverso cui si possano acquisire licenze su uno standard avendo

La valutazione della Commissione Europea sulle cause sui SEP

Le liti sui SEP sono in costante aumento e per questo, data la mancanza di chiarezza in materia, molti utilizzatori potrebbero essere spinti ad accettare una licenza, anche in termini non FRAND, per evitare il rischio di una controversia legale.

La Commissione considera un buon punto di partenza i principi espressi nel caso Huawei ma ritiene necessario un lavoro congiunto tra i titolari di SEP, gli utilizzatori, le Corti ed altre parti coinvolte nei processi decisionali, quali gli arbitri ed i mediatori, per sviluppare

metodologie specifiche che possano condurre ad un efficiente sistema di risoluzione delle liti specifico per questo particolare tipo di brevetti.

Il ricorso alle ADR viene considerato particolarmente utile e dovrebbe essere previsto all'interno delle stesse piattaforme delle SDO.

Un accenno viene anche fatto all'importanza di collaborare anche con gli sviluppatori *open source* per stabilire le soluzioni da seguire quando vi sia una interferenza con i SEP.

The Commission considers that the FRAND process requires both parties to negotiate in good faith, including responding in a timely manner. Injunctive relief can, however, be sought against parties acting in bad faith (i.e. parties unwilling to take up a licence on FRAND terms), but it must be used proportionally.

The Commission will:

- work with stakeholders to develop and use methodologies, such as sampling, which allow for efficient and effective SEP litigation, in compliance with the industry practice of portfolio licensing;*
- further facilitate the roll-out of mediation and alternative dispute resolution tools; and*
- monitor the impact of PAEs in Europe.*

Concludendo, la Comunicazione della Commissione COM(2017) 712 rappresenta un buon punto di partenza per un dibattito ed una presa di coscienza che è sempre più urgente.

Anche se mancano ancora regole precise che ci auguriamo possano essere stabilite, è ormai evidente che **i brevetti SEP necessitano di un trattamento diverso** rispetto ai brevetti non SEP in quanto è la loro stessa natura, allo stato semplicemente "autodichiarata", che impone cautela per evitare un abuso di posizione dominante ed un freno alla libera di concorrenza.

In attesa di successivi interventi, i Giudici hanno comunque da adesso a loro disposizione, accanto alla decisione Huawei, le valutazioni di questa importante Comunicazione che li rende, nuovamente, protagonisti di un cambiamento e li invita a tenere in considerazione una molteplicità di aspetti critici ogni qualvolta si troveranno a decidere un caso che abbia ad oggetto brevetti SEP.

Firenze, 8 Gennaio 2018

Laura Turini

Brazil: updated news on trademark daily practice

The Trademark Manual issued by the Brazilian PTO with the purpose of providing guidelines related to the trademark examination is an important tool with detailed and enlightening information to Examiners and users in general.

While some topics concerning trademark examination and proceeding are polemic and represent real challenges on the trademark daily practice, on the other hand, other topics show that the PTO has done a detailed and careful job in providing explanations on the criteria adopted by that Agency.

Aspects relating to trademark examination itself are carefully explained in the Manual. For example, the PTO elucidates the criteria adopted in connection with analysis of trademark conflict and examination of market affinity, which are very helpful to trademark users. Also, the Trademark Manual contains a special item within the topic entitled "specific cases in the examination of trademark availability", which encompasses three themes: names of places; patronimic, family name and civil name; and abbreviations (initials). This specific item also reveals how the PTO deals with these specific issues.

On the other hand, there are troublesome topics resulting from recent changes in the PTO's internal policy regarding analysis of specification of goods/services, recordals of changes of address and acceptance of documents attesting that companies belong to the same economic group.

The specification of goods/services has undergone a more rigorous analysis by Trademark Examiners. As a consequence, different different decisions have been rendered with regard to specification of goods/services that need amendments or explanations, according to the PTO's understanding: in some cases the PTO has issued office actions requesting that the applicant submit explanations and/or clarifications regarding the specification. In other cases, the PTO has decided to exclude, *ex officio*, items of the specification, thus allowing the application with amendments in the original specification of goods/services (in this case, a partial appeal can be filed but it may take several years to be decided).

The adoption of such a rigorous criteria has caused delay in the examination of applications and it seems that the best way to avoid issuance of office actions or

withdrawal of goods/services, *ex officio*, by the PTO, is to avoid generic specifications. Moreover, in cases where the goods or services claimed contain technical terms that require specific knowledge in a particular market segment, it is advisable to provide the Examiner with detailed information on such goods/services upon filing the application.

With regard to recordals of address changes, the PTO had abolished for many years, the need to submit documents attesting to the address change. The submission of an updated Power of Attorney with the trademark owner's new address was sufficient to apply for the recordal of an address change. However, the PTO has recently changed its policy and now requires that whenever a recordal of an address change is applied for, a document attesting to the change be submitted.

As a result of this policy change, the PTO has issued office actions in many proceedings relating to recordals of address changes, requesting that the trademark owner submit a document attesting to the change (which should be translated into Portuguese). Needless to say, this has caused an additional delay in the examination of recordals of address changes, as well as additional expenses to trademark owners.

Finally, a topic that remains polemic is the type of document accepted by the Brazilian PTO in order to evidence that companies belong to the same economic group. The Trademark Manual states that "*the relationship of economic group between companies must be evidenced by appropriate document; a mere declaration or authorization or, furthermore, the fact that both companies have the same partners, is not acceptable*".

The main concern is that the Brazilian PTO does not indicate precisely the type of documents that are accepted and sometimes it can be difficult to adequately comply with an office action raised in connection with this matter.

In summary, the purpose of this short piece is to share a few aspects of what is new in Brazil in terms of trademark daily practice, and in doing so one must necessarily mention the Trademark Manual. Hopefully the Trademark Manual will continue to be updated and improved in such a way to facilitate the life of trademark users.

Patrícia Aragão Lusoli

Articolo 84 EPC- I Problemi all'EPO sanabili in una Causa Nazionale in Italia?

Il Convegno sulla CTU organizzato dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, tenutosi il 6 febbraio, 2018, a Milano, ha suscitato un meritato interesse e anche varie possibili riflessioni, di cui anche quelle che riporto di seguito.

Il dott. Marangoni, presidente della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano, ha precisato che, per ciò che lo riguarda, l'attività in sede giuridica, in una causa brevettuale italiana, non subisce l'influenza della parallela valutazione di natura amministrativa svolta in sede EPO e che egli, di conseguenza, non ha mai richiamato nella causa italiana decisioni emesse presso EPO.

Tuttavia, tale assunto è stato mitigato dallo stesso dott. Marangoni che ha citato una sentenza della Cassazione nella quale si fa esplicito richiamo all'approccio "problem-solution" elaborato presso EPO e ritenuto, dalla Cassazione stessa, come auspicabilmente applicabile nella giurisdizione italiana.

È chiaro perciò che, nonostante la natura diversa dei procedimenti, amministrativa presso EPO e giuridica presso un Tribunale italiano, sarebbe auspicabile una interdipendenza fra questi due operati, se non altro perché i requisiti di brevettabilità valutati sono sostanzialmente gli stessi -dato l'adeguamento della legge italiana, CPI, alla Convenzione Europea, EPC - e anche perché vi è in sede EPO un maggior approfondimento pragmatico di questi comuni requisiti di brevettabilità.

Al riguardo, preme alla scrivente esaminare un particolare aspetto oggetto delle due possibili istruttorie di valutazione della brevettabilità, una in sede EPO e l'altra in sede giuridica italiana, per verificare l'eventuale maggior efficacia dell'uno rispetto all'altro sistema.

Nello specifico, la sottoscritta ha potuto constatare come l'EPO ha tendenzialmente demandato a decisioni su piano nazionale un particolare aspetto della valutazione della validità lasciato insoluto a livello EPO, preferendo trincerarsi dietro la comoda scusa che la valutazione in questione non le competerebbe. Trattasi del famigerato **Art 84 EPC** che, ultimamente, ha lasciato non pochi strascichi portando al rilascio di brevetti europei "imperfetti" sotto il profilo della chiarezza e/o supporto delle rivendicazioni concesse.

L'Art. 84 EPC, riguarda le rivendicazioni, affermando che "*The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.*"

Questo articolo, tuttavia, non è annoverato né fra i motivi di opposizione (Grounds of Opposition), Art. 100 EPC, e neppure fra le cause di revoca di un brevetto europeo, elencate nell'Art. 138 EPC. Per questa ragione, se il problema del reale contenuto e chiarezza delle rivendicazioni ha superato, meritatamente o meno, lo scoglio dell'esame preventivo di merito, esso non è più azionabile in opposizione (salvo emendamenti sostanziali delle riv.). In questo modo, è successo infatti, e non di rado, che in opposizione si abbia a che fare con delle rivendicazioni poco chiare e/o non supportate dalla descrizione ma che, ciononostante, siano ritenute "intoccabili" pur nella loro ambiguità, e rimangano come tali nel brevetto europeo definitivamente rilasciato con effetto negli stati contraenti designati.

Quindi, si può solo cercare di capire se un tale brevetto "imperfetto" rilasciato da EPO possa essere sanato successivamente, in cause nazionali, e, per ciò che ci riguarda, di fronte ad un Tribunale italiano.

In Italia, l'Art. 84 EPC ha un corrispettivo solo nel Regolamento di Attuazione del CPI, nella Regola 21(4). Comunque, anche secondo il CPI, segnatamente secondo Art. 76, la non-chiarezza della rivendicazione non è fra le cause di nullità di un brevetto. Quindi, sembrerebbe permanere un reale rischio che un brevetto concesso all'EPO in forma poco chiara, non sia sanabile neppure in sede giuridica italiana.

Tuttavia, a parere della scrivente, ciò non è del tutto vero. Infatti l'ambito dell'Art. 84 EPC nonché della Regola 21(4) italiana, è di definire "la materia" o, rispettivamente, "le caratteristiche specifiche dell'invenzione" per le quali si chiede protezione. Quindi, la definizione della materia **da proteggere** richiede accertamenti al confine fra valutazioni tecniche e valutazioni giuridiche, che investono perciò la definizione dell'ambito di protezione -concetto questo più legale che tecnico. Pertanto, mentre la definizione della materia da proteggere, ex Art. 84 EPC, può aver offerto all'EPO la scusante di defilarsi

da tali valutazioni di natura più giuridica che tecnica, lo stesso non vale per le valutazioni da svolgersi su piano nazionale ad opera di un Tribunale italiano e della relativa CTU. Infatti, la definizione dell'ambito di protezione e, di riflesso, delle possibili interferenze con esso, sono un compito istituzionale di competenza degli organi giuridici nazionali.

In conclusione, il rifiuto dell'EPO di addentrarsi in valutazioni ex Art. 84 EPC dopo la concessione di un brevetto, può e deve trovare una soluzione nelle giurisdizioni nazionali alle quali compete non solo la valutazione puramente tecnica della validità, ma anche la valutazione giuridica dell'ambito di protezione ascrivibile al brevetto.

Un altro punto dolente legato ancora una volta all'Art. 84 EPC, che l'EPO lascia in "eredità" alle giurisdizioni nazionali, riguarda la possibile sovrapposizione fra gli Art. 83 e 84 EPC, che neppure la abbondante giurisprudenza EPO è riuscita a districare in alcuna maniera univoca.

In particolare, nell'ambito della valutazione del requisito di sufficiente descrizione, ex Art. 83 EPC, spesso ci si imbatte in obiezioni che EPO stesso non ha chiarito, quantomeno non in modo univoco, se di pertinenza dell'Art. 83 o dell'Art. 84 EPC.

Ad es. ci sono delle rivendicazioni che riportano parametri di cui non vengono chiariti nella descrizione i relativi metodi di misurazione. Vi è una pletora di decisioni (ad es. T 123/85, T 124/85, T 172/87, T 358/88, T 449/90, T 148/91, T 267/91, T 697/91, T 225/93, T 378/97, T 387/01, T 252/02, T 611/02, T 464/05 ecc) secondo le quali l'assenza di informazioni relative ai metodi di misurazione dei parametri rivendicati è stata considerata un problema di insufficienza, ex Art. 83 EPC. Tuttavia, un numero altrettanto sostanziale di decisioni (ad es. T 860/93, T 230/87, T 176/91, T 917/92, T 299/97, T 439/98, T 413/99, T 930/99, T 960/98, T 619/00, T 943/00, T 344/01, T 563/02, T 1033/02, T 208/03, T 882/03, T 452/04, T 1316/04, T 466/05, T 1586/05, T 859/06, ecc) si è invece espresso in senso contrario, ritenendo la questione come un problema di mancanza di chiarezza, ex Art. 84 EPC.

Questa ambiguità della giurisprudenza EPO si è manifestata anche in relazione all'ulteriore questione se, a causa di parametri non-chiaramente definiti, l'esperto sia in grado di determinare se egli lavora dentro o fuori l'ambito di protezione rivendicato, e cioè, se sia o meno in contraffazione di una rispettiva rivendicazione. Anche a questo riguarda la giurisprudenza EPO rimane ambigua e ambivalente, ritenendo che tale impossibilità

di verificare se si è dentro o fuori l'ambito della rivendicazione sia talvolta un problema di insufficienza (Art. 83 EPC) e, talvolta invece, un problema di mancanza di chiarezza (Art. 84 EPC).

Evidentemente, l'inquadramento delle obiezioni summenzionate come di pertinenza dell'Art. 83 o dell'Art. 84 EPC, ne determina l'azionabilità in opposizione, con una diretta conseguenza sulla perfettibilità delle rivendicazioni rilasciate in via definitiva da EPO con effetto nei paesi contraenti designati.

È perciò evidente, anche riguardo a queste ulteriori "indecisioni" dell'EPO, che si richiederà all'istruttoria giuridica nazionale di dirimere le incertezze non risolte in sede EPO. Si auspica comunque che EPO stessa possa pervenire, già nell'esercizio delle sue funzioni di rilascio definitivo di brevetti, a sciogliere i dubbi e le incertezze finora generate da sue decisioni contraddittorie. Ciò anche per evitare situazioni in cui decisioni prese in istruttorie giuridiche nazionali siano di segno opposto, in contraddizione fra di loro, con effetti del tutto indesiderabili sulla certezza del diritto dei terzi.

Gabriella Staub

Nomi a dominio: la "Santabarbara" delle procedure di riassegnazione

L'articolo "**Nomi a dominio: "polveri bagnate" delle procedure di riassegnazione ?**", pubblicato nell'ottobre 2017 sulla Rivista dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, a firma di Alessio Canova, offre l'occasione per chiarire se e in che misura le decisioni nelle dispute dei domini si sono evolute e il contenuto degli obblighi e delle facoltà dei prestatori dei servizi di risoluzione extragiudiziale delle dispute sui domini (PSRD).

1. Le *rules* e la giurisprudenza internazionale UDRP e URS *

Se è pur vero che l'UDRP (**Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy**) è stata adottata nel 1999 per contrastare i fenomeni transnazionali di **cybersquatting domain grabbing** (accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi noti ai fini di lucro), è altrettanto vero che il concetto alla base delle regole uniformi è stato ed è tuttora il bilanciamento tra i diritti del registrante e del reclamante (cfr. anche http://www.circleid.com/posts/30170606_charting_balance_between_trademark_owners_and_domain_name_holders/).

Infatti, nelle dispute gestite dai PSRD, detti anche **Dispute Resolution Service Providers**, approvati dall'ICANN (**Internet Corporation for Assigned Names and Numbers**) (attualmente 5: WIPO - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, Forum - precedentemente **National Arbitration Forum**, CAC - Corte Arbitrale Ceca, ADNDRC - **Asian Domain Name Dispute Resolution Centre** e ACDR - **Arab Center for Domain Name Dispute Resolution** - vedi elenco al link: <https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en>), il reclamante deve dimostrare la sussistenza di 3 requisiti concorrenti per ottenere il trasferimento del dominio contestato:

1. la titolarità di un diritto di marchio (anteriore al dominio) identico o confondibile con il dominio (NB. che nelle procedure di riassegnazione varianti dell'UDRP, come ad esempio .it o .eu, possono essere fatti valere oltre al marchio, il diritto al nome e le indicazioni geografiche);
2. l'assenza in capo al registrante di un diritto o interesse legittimo al dominio; e
3. la registrazione e l'uso del dominio in mala fede da parte del registrante.

Il dominio verrà riassegnato dall'arbitro, detto **Panelist**, nominato dal PSRD, solo qualora il reclamante provi i

3 elementi concorrenti ed il registrante non smentisca quanto affermato e provato dal reclamante, offrendo argomenti e prove sufficienti per dimostrare il proprio diritto o interesse legittimo al dominio e/o la buona fede nella registrazione ed uso del dominio stesso. Sebbene un titolare di un marchio identico (o confondibile) ritenga di avere un diritto "migliore" o "più forte" al dominio, in assenza degli altri 2 requisiti non otterrà la riassegnazione del dominio in una procedura UDRP.

Negli ultimi 20 anni sono state numerose le decisioni (oltre 60 mila) e la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi su ogni singolo paragrafo delle *rules*. Ciò tuttavia non significa che l'UDRP sia un insieme di regole rigide e immobili, anzi continua ad evolversi grazie alle decisioni dei **Panelist**. L'evoluzione giurisprudenziale è testimoniata anche dal rilascio da parte della WIPO (il principale PSRD per l'UDRP) della terza rassegna giurisprudenziale nel maggio 2017 (link: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0>) (prima edizione nel 2005, seconda edizione nel 2011).

Quanto alla revisione delle regole, nell'aprile 2016 è stato avviato un gruppo di lavoro in ICANN (**Review of all Right Protection Mechanisms in all gTLDs Policy Development Process Working Group**), nel quale anche MFSD è rappresentata, che rivedrà e proporrà delle modifiche, anche su input dell'**Internet community**, all'UDRP. Pertanto, a fine 2019 dovremo avere la "nuova" UDRP.

Rispetto alla seconda edizione della rassegna giurisprudenziale della WIPO, si è avuta una considerevole evoluzione nella valutazione dei diritti e interessi legittimi (secondo requisito), nonché della mala fede (terzo requisito) dei cosiddetti **domain investors**. Infatti, negli anni si è sviluppata o rafforzata la c.d. **domain industry**, ossia l'attività di imprese che lecitamente e professionalmente si occupano di compravendita di grandi portafogli di domini (generici).

Tra l'altro, la medesima evoluzione giurisprudenziale è stata codificata nelle regole della procedura URS (**Uniform Rapid Suspension System**). L'URS è una procedura d'urgenza, complementare rispetto all'UDRP, che offre come unico rimedio disponibile al reclamante la sospensione temporanea del dominio contestato. Attualmente, l'URS si applica principalmente alle dispute relative ai domini con le

nuove estensioni (detti nuovi domini generici o **new gTLDs**) quali ad esempio .online, .shop, .wine (la lista completa dei **new gTLDs** è accessibile al link: <https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings>). Nelle regole URS (<https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs/procedure-01mar13-en.pdf>) è stato, infatti, espressamente previsto che:

1. il registrante può dimostrare la propria buona fede se prova che il dominio sia generico o descrittivo e ne stia facendo un uso legittimo (5.8.1);
2. l'arbitro (detto **Examiner**) nel rendere la propria decisione deve tener conto che:
 - a. **“trading in domain names for profit, and holding a large portfolio of domain names, are of themselves not indicia of bad faith under the URS”** (5.9.1);
 - b. **“sale of traffic (i.e. connecting domain names to parking pages and earning click-per-view revenue) does not in and of itself constitute bad faith under the URS”** (5.9.2).

Principi, come menzionato, già enunciati dalla giurisprudenza UDRP (vedi WIPO Overview Third Edition 2.1 **“aggregating and holding domain names (usually for resale) consisting of acronyms, dictionary words, or common phrases can be bona fide and is not per se illegitimate under the UDRP”**), sanciti nelle regole URS nel 2013. E considerato che le regole, nonché la giurisprudenza URS si ispirano alle regole UDRP, è plausibile ritenere che tali principi vengano inseriti anche nella nuova versione dell'UDRP relativamente al secondo e terzo requisito.

Si aggiunga che la procedura UDRP (e anche URS e .it) e la decisione emessa nella relativa disputa non impediscono che le parti propongano una domanda giudiziale nelle giurisdizioni competenti in corso dello svolgimento della disputa o successivamente alla conclusione della stessa. L'UDRP (l'URS e la dispute .it), infatti, non sostituisce il procedimento giudiziale. L'obiettivo della stessa è la risoluzione rapida della controversia in base alle affermazioni e documenti presentati dalle parti con il reclamo e la replica (solo in casi eccezionali viene concesso dall'arbitro termine alle parti per depositare ulteriori memorie e produzione documentale oppure vengono assunte prove testimoniali o interrogate le parti personalmente) e la disputa non è la sede appropriata per decidere questioni di fatto e diritto complesse (ad esempio la validità e/o debolezza di un marchio, la coesistenza di marchi, ecc.) che competono ai Tribunali. Ciò è stato ribadito anche nelle recenti decisioni UDRP (WIPO Case No. D2014-2159 <figaro.club> - **“Under the Policy, that sort of full-scale litigation process is not available, as the Panel can only receive and**

review evidence in a summary procedure that does not readily lend itself to an in-depth investigation of contested facts. Within the framework of the Policy, the Respondent has raised sufficient facts to lay claim to a legitimate interest in the domain name in question. This finding by the Panel is not intended to be a comprehensive approval of the Respondent's explanation, which the parties may choose to test in a different forum with a different set of procedures”).

2. Il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le facoltà del PSRD **

I PSRD (così li definisce il documento intitolato **“Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute nell'ambito del ccTLD .it”**, risalente ormai al lontano 18 gennaio 2007, del Registro .it) o **Dispute Resolution Service Providers** (come li qualifica l'UDRP e l'URS) sono enti (persone giuridiche, pubbliche o private, o anche studi professionali), dotati di una struttura organizzativa adeguata e in possesso dell'affidabilità necessaria, che, con equità e massima trasparenza (art. 2) e in modo indipendente e autonomo (art. 3), nel rispetto dell'ordinamento italiano (per le dispute sui domini .it) e dei regolamenti (di assegnazione e riassegnazione e UDRP o URS), offrono all'utenza l'amministrazione delle dispute sui domini. Espressione concreta dell'affidabilità, richiesta dai regolamenti nazionali (.it) e internazionali (UDRP e URS), è una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi per tutto il periodo di abilitazione (2 anni, per il .it e fino a revoca per l'UDRP e l'URS), che deve essere allegata alla domanda di accreditamento (art. 8 per il .it) e di approvazione in sede di sottoscrizione del MoU (**Memorandum of Understanding**) con ICANN. Altra estrinsecazione dei principi di indipendenza e autonomia e integrità di giudizio è che i PSRD non svolgano consulenza e assistenza legale all'utenza (ancorché vengano sollecitati anche informalmente in tal senso) e non assumano giudizi (art. 2 per il .it), ma debbano **“fare ricorso a professionisti dotati delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie nel settore dei nomi a dominio in Internet”** (art. 7 per il .it; UDRP e URS) per la attività di risoluzione delle controversie e nell'UDRP e URS avere anche le relative capacità linguistiche e provenienza da differenti giurisdizioni (cfr. **ICANN Dispute Resolution Service Providers Approval Process**), gli Esperisti per il .it, **Panelist** per l'UDRP ed **Examiner** per l'URS.

Da tali principi e criteri ispiratori e, nel nostro ordinamento, dall'art. 2049 c.c. (responsabilità del

committente per l'eventuale fatto illecito dell'esecutore) discende e incombe sul PSRD una generale obbligazione di agire con perizia e diligenza nella propria attività di amministrazione delle dispute, ed un correlativo rischio di incorrere in **culpa in eligendo** (aver selezionato gli Esperti-**Panelist-Examiner** incompetenti, imperiti, negligenti) o **in vigilando** (aver pubblicato decisioni palesemente in contrasto con i regolamenti o non logicamente e/o sufficientemente motivate). Nel primo caso (**culpa in eligendo**), i PSRD dovrebbero, e in particolare MFSD (o quantomeno tende, questo è l'impegno), ricercare e selezionare e iscrivere nelle liste da essi tenute Esperti-**Panelist-Examiner** che abbiano una pregressa esperienza in materia di dispute sui domini come Esperti-Panelist o come rappresentanti delle parti in procedure di ri-assegnazione. Nel secondo caso (**culpa in vigilando**), i PSRD e in particolare MFSD applica il principio e la migliore prassi internazionale, adottata da altri e più autorevoli IP Dispute Resolution Centres (es. del WIPO, CAC), della c.d. **ex post quality check**: ricevuta la bozza definitiva della decisione, il PSRD non entra nel merito, ma si limita a verificare l'astratta e formale conformità, coerenza, omogeneità e simmetria e assonanza in senso assoluto (e non relativo) della decisione con i regolamenti adottati, vigenti e applicabili alla disputa e, ove necessario, ne discute con l'Esperto-**Panelist-Examiner**, per migliorarne la qualità, segnalando un'illogicità o un salto logico, una carenza argomentativa che inficia il percorso decisionale o orientamento giurisprudenziale non citato. Se l'Esperto-**Panelist-Examiner** conferma la propria decisione, senza accogliere gli eventuali rilievi, quest'ultimo si assumerà la correlativa responsabilità di eventuali difformità o violazioni, e MFSD non forzerà o anche comprimerà in alcun modo l'autonomia decisionale del professionista, che è e resta libero di adottare la soluzione interpretativa più conforme al caso, purché sorretta da argomentazioni logico-giuridiche solide e coerenti. Unica sanzione irrogabile dal PSRD, applicata da MFSD, sarà quella della rimozione dell'Esperto-**Panelist-Examiner** dall'elenco da esso tenuta, o, se chiamato in causa da un utente, chiamerà in causa in garanzia e manleva l'Esperto-**Panelist-Examiner**, se ne ricorreranno i presupposti giuridici e fattuali. Il PSRD seleziona e nomina l'Esperto-**Panelist-Examiner**, vigila sulla corretta modalità e gestione della procedura in conformità con i regolamenti, nonché sulla qualità delle decisioni e sulla loro conformità sempre con i regolamenti, e, se del caso, revoca gli Esperti-Panelist in caso di gravi violazione della normativa. MFSD peraltro attua una politica di turnazione nell'assegnazione dei casi e di rinnovo dei nominativi degli Esperti-**Panelist-Examiner** anche per evitare il c.d. **forum shopping**, e cioè la prassi o

tendenza dei ricorrenti di rivolgersi ad un determinato PSRD, sapendo l'orientamento costante o consolidato nelle decisioni (cfr. anche **UDRP Providers and Uniformity of Process – Status Report July 2013**).

Enti che vigilano sulla corretta ed esatta osservanza dei regolamenti di risoluzione delle dispute sui domini sono, in ultima istanza, il Registro .it per i relativi domini e ICANN per i domini generici anche quelli nuovi (**new gTLDs**).

Conclusioni * + **

Pertanto, per i titolari dei segni distintivi d'impresa e in generale di diritti di proprietà intellettuale, e per i loro consulenti (in proprietà industriale o avvocati), le procedure di risoluzione extragiudiziale delle dispute sui domini (dette anche di ri-assegnazione), anziché avere le 'polveri bagnate', possono rappresentare una santabarbara: un fondamentale (nella strategia di tutela) ma anche pericoloso (se non ne si comprendono la natura extragiudiziale, l'evoluzione delle decisioni e non si segue un costante aggiornamento) deposito di munizioni (di mezzi di tutela rapidi ed efficaci rispetto ai Tribunali) ma anche di esplosivi (il rigetto del reclamo è sempre possibile o probabile, perché non è sufficiente invocare la mera titolarità di un diritto di proprietà intellettuale e il passive holding o la titolarità di numerosi domini non è in sé più indice di malafede). Quindi grande potenziale, ma anche grandi rischi, se non si comprende appieno lo spirito alternativo ai classici canoni e mezzi processual-civilistici o non si conosce la recente giurisprudenza dei PSRD: basta una scintilla e addio, fuori di metafora un difetto di un requisito previsto dai regolamenti e il reclamo (complaint) viene respinto dall'Esperto-**Panelist-Examiner**.

Ivett Paulovics *

Pierfrancesco C. Fasano**

* Ivett Paulovics è URS Case Manager di MFSD e arbitro per le UDRP.

** Pierfrancesco C. Fasano è co-fondatore di MFSD e arbitro per le dispute sul .eu. Le opinioni espresse nel presente articolo non riflettono l'opinione di MFSD né quelle dei terzi neutrali iscritti nelle liste da essa tenute.

L'articolo è una ripubblicazione di quanto già apparso sul sito www.mfsd.it e sulla relativa pagina Facebook® il 5 gennaio 2018.

Attività dei Gruppi di Studio

Il gruppo di lavoro ADR sta proseguendo nei suoi lavori di studio ed approfondimento di un proprio modello di *Expert Determination* da proporre al Consiglio. Parallelamente prosegue l'attività di analisi degli strumenti ADR già disponibili.

Inoltre il gruppo sta attualmente lavorando sull'organizzazione di un seminario basato su un "mock case" mediante il quale illustrare gli aspetti teorici ed esemplificare gli aspetti pratici e le fasi della mediazione in Italia. Il caso sarà illustrato dagli stessi membri del Gruppo ADR. Il seminario è previsto per il 5 ottobre 2018 a Milano.

Il Gruppo ADR

Il Gruppo Brevetti è di recente costituzione essendosi riunito per la prima volta a Novembre 2017.

Uno degli obiettivi del Gruppo Brevetti è quello di organizzare seminari e convegni, in particolare finalizzati alla formazione permanente dei nostri iscritti.

Il primo evento organizzato dal Gruppo è il convegno sul tema "EMENDAMENTI E LIMITAZIONI AI BREVETTI ITALIANI IN CORSO DI CAUSA" che si terrà a Milano il 22 marzo 2018.

Il convegno sarà videoregistrato e fruibile tramite FAD per tutti coloro che non possano parteciparvi di persona ed ospiterà, tra l'altro, l'intervento di un Giudice della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano.

Per l'anno corrente sono in corso di organizzazione le seguenti attività:

- Cooperazione con il Gruppo Marchi per l'organizzazione di un convegno in collaborazione con AICIPI, che avrà per tema "LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS" e che si terrà nella prima decade di maggio
- In collaborazione con il Gruppo Biotech, un seminario dell'EPO Academy, sulla brevettabilità della bioinformatica e dell'informatica medica, seminario che si terrà il 1° giugno 2018 ore 14 nella sede dell'Ordine
- Contributi continuativi alla Rivista dell'Ordine, in particolare riguardanti la divulgazione di sentenze dei Tribunali Italiani in materia di Brevetti corredate di traduzione in lingua inglese
- Coordinamento con l'Ordine sui temi: rapporti con l'UIBM ed eventuali proposte di modifica del CPI

Il Gruppo è informato che l'AIPLA, nel contesto dell'European Practice Committee, avvierà un microsito e che si propone di ospitare su di esso contributi degli ordini nazionali. Il Gruppo si propone di monitorare tale iniziativa in vista di possibili sviluppi.

Ulteriori punti di interesse discussi dal Gruppo brevetti sono i seguenti:

- Il Gruppo valuta l'opportunità di coordinarsi con altri Gruppi, ad esempio sul tema relativo agli impatti derivanti dalla Brexit.
- Il Gruppo si propone inoltre di formulare eventuali pareri *amicus curiae* per decisioni EPO di particolare interesse (previa opinione del Consiglio dell'Ordine).

Ulteriori attività verranno definite prossimamente.

GRUPPO BREVETTI

Il Gruppo è nato nel lontano 2011 con lo scopo di organizzare eventi di formazione nell'ambito scientifico chimico, farmaceutico, e biotech e scienze della vita in generale.

Durante questi anni, ancora prima che partisse l'obbligo della formazione continua, il Gruppo ha organizzato numerosi eventi tra cui per la prima volta organizzati dall'Ordine, incontri con delegazioni dell'Ufficio Brevetti Europeo, già in Italia per visite istituzionali presso Aziende.

Altri eventi hanno interessato un aggiornamento costante sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sui Certificati Supplementari di Protezione e degli incontri su gli aspetti regolatori per l'approvazione dei farmaci. Si ricorda che la registrazione video di tali eventi è a disposizione nell'Area Riservata nella cartella denominata "Convegni- Video – Presentazioni".

L'attività è proseguita nell'anno 2017 con l'organizzazione del seminario dello scorso 11 gennaio sulle ultime novità sui Certificati Supplementari di Protezione; il 22 marzo sugli ultimi aggiornamenti sulle piante transgeniche, varietà vegetali e processi essenzialmente biologici e il 30 novembre sulle novità dai Boards of Appeal dell'EPO nel campo CFB.

Il 7 marzo 2018 si terrà un seminario sulla brevettabilità degli anticorpi e il 1 giugno uno sulla bioinformatica (in collaborazione con il Gruppo Brevetti) con la partecipazione in entrambi di esaminatori dell'Ufficio Brevetti Europeo.

Il Gruppo CFB = CHIMICO; FARMA; BIOTECH

Come negli anni precedenti, anche nel corso del 2017 il Gruppo Marchi si è impegnato nell'organizzazione di seminari e congressi, che riteniamo abbiano riscosso l'apprezzamento dei davvero numerosi colleghi che hanno partecipato a questi appuntamenti.

Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2017, poiché riteniamo di essere riusciti a proporre un'offerta formativa variegata, cercando di fornire strumenti non solo per l'aggiornamento professionale obbligatorio, ma anche per l'approfondimento di tematiche attuali e/o inusuali.

Tra i vari eventi organizzati, tutti peraltro fruibili via FAD, si segnalano:

- Il Convegno sul tema "MARCHI NELL'EPOCA DEL WEB 2.0: SFIDE, OPPORTUNITA' E BEST PRACTICES" organizzato in collaborazione con AICIPI che si è tenuto a Milano il 31 marzo 2017
- Il Convegno "L'ARTE NEI MARCHI: TRA DIRITTO D'AUTORE E SFRUTTAMENTO ECONOMICO" che si è svolto a Milano il 29 novembre 2017
- Il ciclo di seminari che si sono svolti presso la sede dell'Ordine che hanno avuto come relatori alcuni membri del Gruppo Marchi ed hanno affrontato le seguenti tematiche:
11^a EDIZIONE CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI NIZZA 2017: COSA CAMBIA?
TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI: OPPORTUNITÀ O NECESSITA'?
RIFLESSIONI SULLA CAPACITA' DISTINTIVA
LA RIVENDICAZIONE DEI COLORI NEL DEPOSITO DI MARCHI FIGURATIVI: MERE "SFUMATURE"
PROCEDURALI O SERI PROBLEMI SOSTANZIALI?"

Per l'anno corrente sono in corso di organizzazione le seguenti attività:

- Un convegno in collaborazione con AICIPI, che avrà per tema "LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS" e che si terrà nella prima decade di maggio;
- Un convegno sul tema delle "INDICAZIONI GEOGRAFICHE e MARCHI COLLETTIVI" che si preveda possa aver luogo nell'ultimo trimestre del 2018;
- Due seminari pomeridiani da tenersi presso la sede dell'Ordine i cui contenuti sono in corso di definizione.
- Anche questi nuovi eventi saranno videoregistrati e fruibili tramite FAD per tutti coloro che non possano parteciparvi di persona.

Maggiori informazioni circa i prossimi convegni/seminari saranno come sempre disponibili sul sito dell'Ordine.

GRUPPO MARCHI

Gruppo Valorizzazione 2.0: ultimi sviluppi dal fronte.

A un anno circa dall'ultimo aggiornamento, possiamo guardare con soddisfazione quanto è stato fatto e quanto è ancora in via di sviluppo ma nel contempo non dimentichiamo l'obiettivo finale che ci siamo posti – valorizzare la nostra professione – e continuiamo a lavorare per raggiungerlo.

Ci eravamo lasciati con la “promessa” di lavorare su due fronti: diffusione della notorietà del nostro Ordine e – contemporaneamente – sviluppo di una identità condivisa al suo interno.

Per quanto riguarda il primo punto, sono stati fatti dei passi in avanti: in particolare veniamo percepiti sempre di più come partner di riferimento dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che in occasione della Fiera Micam/Mipel 2018 ha chiesto al nostro ordine un supporto nella gestione dello stand informativo e che – proprio grazie al positivo esito di questa collaborazione – ha confermato la disponibilità per altri progetti in comune.

È iniziata anche una collaborazione con la Regione Lombardia, con un primo convegno svoltosi il 17/11/2017: “INDUSTRIA 4.0, CREATIVITÀ, MARCHI E BREVETTI: IL RUOLO DI MILANO E DELLA LOMBARDIA NEL SISTEMA ITALIA. LA VALORIZZAZIONE E LA PROTEZIONE DELLA CREATIVITÀ E DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE”.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti più pratici, la pagina linkedin dell'ordine, già creata da circa un anno, è stata potenziata con le news ed è stata creata anche una pagina facebook al duplice scopo di fornire una guida all'interno del caotico mondo del web e evitare che soggetti non professionali si offrano come punto di riferimento per le tematiche di PI.

In quest'ottica, dopo il rinnovamento del nostro sito, sono state create delle pagine dedicate ad utenti non professionisti ma in cerca di informazioni di base; e per permettere la massima diffusione è in corso la traduzione del sito in inglese.

È utile ribadire che i materiali cartacei (Carta di Identità del Consulente, marchio personalizzato e video di presentazione) sono sempre disponibili: anche in versione pdf, sul nostro sito.

Per quanto riguarda, invece, il secondo punto su cui ci eravamo focalizzati, forse è un po' più complesso da raggiungere, poiché prevede la necessaria collaborazione di più soggetti, ma già si vedono i primi segnali positivi: una maggiore sensibilità ai problemi dell'ordine ed un crescente coinvolgimento a livello di segnalazioni e suggerimenti! Ribadiamo qui il desiderio di organizzare, verso fine anno, un incontro sulla valorizzazione, dove confrontarsi e scambiarsi idee e proposte, quindi benvenuti suggerimenti, idee e nuove proposte, affinché la Proprietà Industriale non sia più una incognita ignorata, ma una realtà compresa e valorizzata.



***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